NIR
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Immaterialrättens utveckling i Finland 2023–2024

Av Åsa Krook, Jonna Rask

Särtryck ur NIR 2024 4

Immaterialrättens utveckling i Finland 2023–2024

Av Åsa Krook och Jonna Rask⋆

1. Allmänt

Under de två senaste åren har vi fått ta del av ett flertal intressanta immaterialrättsliga avgöranden i Finland. Högsta domstolen har meddelat fem prejudikat under perioden 1.1.2023–20.9.2024 varav två kännetecknensrättsliga, två upphovsrättsliga samt ett inom ramen för patenträtt. Speciellt glädjande är att såväl Högsta domstolen som marknadsdomstolen i ett flertal fall begärt förhandsavgöranden av EU-domstolen. Vi kommer i vår artikel att redogöra för ovan nämnda rättsfall. Marknadsdomstolen har under samma period[1] avgjort 57 immaterialrättsliga tvister och 42 besvär[2], av vilka vi valt att lyfta vi fram en handfull intressanta avgöranden.[3] För att möjliggöra en lätt läsning nämns kärnfrågan i varje rättsfall i dess rubrik.

I mars 2022 fattade regeringen ett principbeslut om en nationell strategi för immateriella rättigheter (IPR-strategi) i enlighet med den strategi som hade utarbetats av den av arbets- och näringsministeriet under våren 2020 tillsatta styrgruppen och projektgruppen. Målet med strategin är att Finland år 2030 ska ha en verksamhetsmiljö för immateriella rättigheter som effektivt stöder innovation och kreativt arbete, vilket ökar det ekonomiska välståndet och konkurrenskraften så att förverkligandet av grundläggande rättigheter och olika samhälleliga intressen mångsidigt beaktas. IPR-strategin förutsätter bl.a. att finska aktörer bör ha en stark kompetens inom immateriella rättigheter, innovationer i världsklass skapas och kommersialiseras i Finland, att immateriella rättigheter är en integrerad del av det politiska beslutsfattandet och att Finland har ett effektivt och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter. Dessutom förutsätts det att Finland bidrar till utvecklingen av IPR-systemet och -regleringen på såväl EU-nivå som på nationell nivå. Exempel

⋆ Advokat Åsa Krook och juris magister Jonna Rask är båda verksamma vid Waselius Advokatbyrå Ab.

[1] 1.1.2023–31.8.2024.

[2] Marknadsdomstolen har sedan 2013 haft exklusiv behörighet att pröva tvister och klagomål om immateriella rättigheter i Finland, dvs. civilrättsliga tvister som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt besvär över Patent- och registerstyrelsens (”PRS”) beslut i registreringsärenden. Därmed utgör år 2024 det elfte året som marknadsdomstolen fungerar som exklusiv domstol för immateriella rättigheter i Finland.

[3] Högsta förvaltningsdomstolen har inte givit något årsboksbeslut under den tid som denna artikel omfattar (1.7.2022–30.9.2024).

på konkreta åtgärder som IPR-strategin innehåller är bl.a. skatteavdrag och ekonomiskt stöd för forskning och utveckling, en övergripande utveckling av infrastrukturen kring upphovsrätt, implementering av upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet) och ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till implementeringen, samt en totalrevision av patentlagstiftningen. Arbetet med att genomföra och utveckla strategin fortsätter för att uppnå de uppsatta målen.

På lagstiftningssidan kan nämnas att arbetet med den övergripande reformen av patentlagstiftningen ännu pågår och arbetsgruppens mandat har förlängts fram till maj 2025. Inom upphovsrätten noterar vi att DSM-direktivet äntligen har implementerats genom lagändringar i april 2023. Det må också nämnas att (omtvistade) bestämmelser om neutrala tobaksförpackningar har trätt i kraft i maj 2023. Vi kommer delvis att redovisa närmare för ovannämnda reformer under respektive substansområde.

2. Känneteckensrätt

2.1 Krav på neutrala förpackningar för tobaksprodukter

Den 1 maj 2023 trädde nya bestämmelser om förenhetligande av tobaksprodukter och deras detaljhandelsförpackningar i kraft i Finland.[4] Bestämmelserna är en del av den större reformeringen av den finska tobakslagen (594/2016, i dess ändrade lydelse), genom vilken man strävar efter att minska rökning och precisera vissa bestämmelser i den nuvarande tobakslagen. En av ändringarna innebär att detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bör vara neutrala, vilket innebär att de vad gäller märkningar och utformning i övrigt inte får skilja sig från detaljhandelsförpackningarna för andra motsvarande produkter. Syftet med kravet på neutrala förpackningar är att göra produkterna mindre attraktiva för konsumenter och förhindra att förpackningarna används som marknadsföringsverktyg.

Lagändringen innebar att alla logotyper, figurer och andra designelement förbjöds, vilket i sin tur innebar att layouten för alla tobaksprodukter förenhetligades oavsett produktens tillverkare. Förbudet gäller även flytande nikotin och andra liknande produkter. På liknande sätt är alla sådana element som gäller layout också förbjudna vad gäller själva tobaksprodukterna. Syftet med detta stadgande var att förhindra möjligheten att överföra marknadsföringen till själva tobaksprodukternas yttre.[5]

För bolag inom tobaksindustrin skapade den ändrade tobakslagen en klart mer begränsad affärsmiljö, särskilt när det gäller tydliga begränsningar av rätten att använda sina varumärken, logotyper och mönster. Lagändringen tvingade tillverkare att harmonisera och förenkla produkternas förpackningar och yttre utformning på ett sätt som syftar till att förhindra all säljfrämjande verksam-

[4] Motsvarande bestämmelser om neutrala förpackningar för tobaksvaror var sedan tidigare redan i kraft i flera andra europeiska länder, däribland Storbritannien, Irland, Frankrike, Ungern, Slovenien, Belgien, Nederländerna, Norge och Danmark, och i många av de länder som nämns ovan gäller reglerna även själva tobaksprodukternas yttre.

[5] Max Oker-Blom och Minna Aalto-Setälä redogör närmare för bakgrunden till reglering i artikeln ”Yhdenmukaistetut pakkaukset ja Suomi”, Lakimies 5/2022 s. 813–823.

het genom förpackningsdesign och produktutformning. Ur ett IPR-perspektiv utgör kravet på neutrala förpackningar en drastisk åtgärd som i praktiken berövar varumärkesinnehavare deras immateriella rättigheter.

I skrivande stund förbereds ytterligare en ny revision av tobakslagen, i och med vilken även så kallade nikotinpåsar i framtiden kommer att omfattas av tobakslagens tillämpningsområde. I och med revisionen kommer således kravet på neutrala förpackningar även att gälla nikotinpåsars förpackningar.

2.2 Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat angående konsumtion av varumärke och legitimt intresse

I november 2023 meddelade högsta domstolen ett prejudikat (HD:2023:87) gällande konsumtion av varumärke och legitimt intresse. Soda-Club (CO2) SA och SodaStream International B.V. (”SodaStream”) hade stämt MySoda Oy (”MySoda”) för varumärkesintrång. SodaStream, som är en försäljare av kolsyremaskiner och påfyllningsbara kolsyreflaskor, hade hävdat att MySoda hade gjort intrång i Soda-Club SA:s varumärken[6] genom otillåten användning av varumärkena i näringsverksamhet vid marknadsföring och försäljning av koldioxidflaskor i Finland.[7] MySoda hade däremot bestridit SodaStreams yrkanden och åberopat principen om konsumtion av varumärke.[8]

Flaskorna i fråga hade tillverkats av SodaStream och de var försedda med SodaStreams varumärken SODASTREAM och SODA-CLUB. Vid påfyllningstillfället hade MySoda tagit bort SodaStreams etikett från flaskorna och ersatt den med sin egen, medan SodaStreams varumärke som var ingraverat på flaskan förblev synligt. Efter påfyllningen hade MySoda sålt och marknadsfört flaskorna med två olika typer av etiketter, rosa och blanco (vita). De rosa etiketterna dominerades av MySodas logotyp. Blancoetiketterna dominerades däremot av ordet ”koldioxid” på fem olika språk. På blancoetiketten angavs dessutom att flaskan fylldes av MySoda och att varken MySoda eller dess

[6] Fallet gällde SodaStream Club SA:s varumärken nummer 70211 SODASTREAM, nummer 77984 SODASTREAM och EU-varumärke nummer 87957 SODA-CLUB samt SodaStream International B.V:s EU-varumärken nummer 295923 SODASTREAM, nummer 1039965 SODASTREAM och 1246511 SODASTREAM.

[7] Alla SodaStreams kolsyremaskiner kräver en påfyllningsbar kolsyreflaska och dessa flaskor är kompatibla med kolsyremaskinerna. Konsumenterna kan lämna tillbaka brukade flaskor till återförsäljare och få dem påfyllda. Återförsäljarna levererar de tomma flaskorna för påfyllning till SodaStream, MySoda, AGA eller något annat motsvarande bolag beroende på vilken av dessa påfyllare återförsäljaren samarbetar med oavsett vilka etiketter eller ingraverade varumärken finns på flaskorna. Vid påfyllning inspekteras och rengörs flaskorna och vid behov förses flaskorna med en ny etikett med uppgifter om vilken gas som fyllts och vem som har fungerat som påfyllare.

[8] Enligt den allmänna regeln om konsumtion av varumärkesrättigheter får innehavaren av ett varumärke inte förbjuda användningen av varumärket på varor som rättsinnehavaren har släppt ut på marknaden eller som har släppts ut på marknaden med rättsinnehavarens samtycke inom EES under varumärket i fråga. Trots att varumärkesinnehavaren har konsumerat sitt varumärke kan rättsinnehavaren om legitima skäl föreligger motsätta sig att varor som är försedda med varumärket senare erbjuds eller släpps ut på marknaden. Legitima skäl för varumärkesrättsinnehavaren att motsätta sig ytterligare kommersialisering av varorna kan aktualiseras särskilt när varornas skick ändras eller försämras efter det att de har släppts ut på marknaden.

varumärke MySoda hade någon koppling till den ursprungliga leverantören av flaskan eller till varumärkena som var ingraverade på flaskan. SodaStream använde i sin tur en enda etikettdesign på alla flaskor, oavsett vilken gravering som ursprungligen fanns på flaskan.

Marknadsdomstolen hade redan i september 2019 i en mellandom (MD:388/19) gällande intrånget delvis bifallit SodaStreams hävdanden om intrång (rosa etikett) och delvis förkastat dem (blanco-etikett). Enligt marknadsdomstolen handlade det inte i fråga om blanco-etiketten om en ändring eller försämring av gasflaskans innehåll eller skada åt SodaStreams anseende. Marknadsdomstolen konstaterade vidare att användningen av blanco-etiketten inte äventyrade varumärkets väsentliga funktion, eftersom användningen inte hade varit sådan att sedvanligt uppmärksamma och informerade konsumenter hade kunnat tro att det fanns ett ekonomiskt samband mellan SodaStream och MySoda. Gällande den rosa etiketten konstaterade marknadsdomstolen däremot att eftersom SodaStreams varumärken på flaskorna var ingraverade med relativt liten font medan MySoda-varumärket var tryckt med stora bokstäver och eftersom det inte fanns någon uppgift på etiketterna om att MySoda inte hade någon koppling till SodaStream, fanns det ett legitimt skäl att förbjuda användningen av varumärket.

Marknadsdomstolen ansåg inte att de så kallade Bristol-Myers Squibb-kriterierna som framställts i EU-domstolens avgöranden i de förenade ärendena Bristol-Myers Squibb v. Paranova (C-427/94, C-429/94 och C-436/93) skulle tillämpas på fallet eftersom det inte handlade om parallellimport. Marknadsdomstolen grundade däremot sitt beslut på EU-domstolens dom i målet Viking Gas v. Kosan Gas (C-46/10) (”Viking Gas”), i vilket likaså frågan om legitimt intresse har förtydligats. I Viking Gas konstaterade domstolen att det finns ett legitimt intresse till exempel när varor som är försedda med ett varumärke ändras eller försämras. Det finns också ett legitimt intresse när en tredje part som använder samma varumärke allvarligt skadar varumärkets anseende eller när en tredje parts beteende ger ett falskt intryck av att den tillhör distributörens distributionsnät eller att det finns ett särskilt förhållande mellan de två.

Både SodaStream och MySoda ansökte om och fick besvärstillstånd till att få ärendet prövat i Högsta domstolen, som i sin tur hänsköt målet (ärende nummer S2019/620) till EU-domstolen för förhandsavgörande. Högsta domstolen frågade i huvudsak om målet till sin karaktär handlar om ompackning i enlighet med EU-domstolens rättspraxis och om ommärkningen som sådan

ska anses äventyra varumärkesinnehavarens rättigheter eller om det avgörande är huruvida målgruppen anses förstå att etiketten endast avser koldioxidens ursprung.

EU-domstolen gav den 27.10.2022 sitt förhandsavgörande i ärendet (C-197/21). EU-domstolen hänvisade till att den i fall som gäller parallellimport av ompaketerade läkemedel har slagit fast ett antal villkor som i detta specifika sammanhang ska tjäna till att avgöra om skälig grund föreligger[9], men noterade att i ett sammanhang som mer liknar den situation som är för handen i det nationella målet har domstolen slagit fast att det föreligger en sådan skälig grund även när tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke allvarligt skadar varumärkets renommé, eller när denna användning sker på ett sådant sätt att det ges intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och denne tredje man.[10]

EU-domstolen påpekade att omfattningen av de uppgifter som fanns på de nya etiketterna var av stor betydelse för utfallet och betonade (liksom generaladvokaten) att det helhetsintryck som flaskan gav genom den nya märkningen var av betydelse vid bedömningen om uppgifterna om den varumärkesinnehavare som hade tillverkat flaskan liksom uppgifterna om den återförsäljare som hade återfyllt densamma framstod som klara och tydliga för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam konsument. Dessa uppgifter, som presenterats med hjälp av en ny etikett, får i synnerhet inte ge ett intryck av att det skulle finnas en ekonomisk koppling mellan den återförsäljare som hade återfyllt flaskan och innehavaren av det ursprungliga varumärket. Vid bedömningen av om det föreligger ett felaktigt intryck skulle samtliga omständigheter gällande återförsäljarens agerande beaktas, inklusive bland annat praxis inom den berörda branschen för återfyllning av flaskorna. Resonemanget följde det i Viking Gas.

EU-domstolen tolkade därmed i sitt förhandsavgörande EU-reglementet enligt följande:

> ”en varumärkesinnehavare, som i en medlemsstat har salufört varor försedda med detta varumärke och som är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger, inte har rätt att med stöd av dessa bestämmelser motsätta sig fortsatt marknadsföring av dessa varor, i samma medlemsstat, av en återförsäljare som har återfyllt varorna och bytt ut etiketten med det ursprungliga varumärket mot en annan etikett, samtidigt som det ursprungliga varumärket fortfarande lämnas synligt på varorna, såvitt denna nya märkning inte ger konsumenterna det felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren. Vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av de uppgifter som återfinns på varan och dess nya märkning, och mot bakgrund av gängse distributionsmetoder inom den berörda branschen och konsumenternas kännedom om dessa metoder.”

[9] Se, bland annat dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282.
[10] Punkterna 41–42.

Högsta domstolen noterade likaså i sitt avgörande med stöd av EU-domstolens förhandsavgörande att Bristol-Myers Squibb-kriterierna inte skulle tillämpas i fallet. Därmed behöver man inte ta ställning till om det var nödvändigt för MySoda att ta bort Sodasteams egna etiketter och fästa sina egna etiketter på de återfyllda koldioxidflaskorna för att möjliggöra återförsäljning. I stället skulle frågan bedömas utifrån om MySodas förfarande gav konsumenterna ett felaktigt intryck av ett ekonomiskt samband mellan de två bolagen i fråga.

Högsta domstolen noterade att vid bedömningen av huruvida det hos genomsnittskonsumenterna uppstår ett felaktigt intryck av ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och återförsäljaren måste alla omständigheter som är relaterade till återförsäljarens verksamhet beaktas. EU-domstolen hade i sitt avgörande påpekat att informationen på de nya etiketterna inte får ge intryck av att det finns ett ekonomiskt samband mellan flaskans återfyllare och den ursprungliga varumärkesinnehavaren. Vidare konstaterade Högsta domstolen att trots att konsumenterna kan antas vara medvetna om att flaskorna återanvänds för försäljning på grund av flaskornas returpraxis kan detta inte anses vara etablerad branschpraxis, i motsats till vad MySoda hade påstått. Enligt Högsta domstolen kan konsumenterna därmed inte förväntas förstå att det ingraverade varumärket på flaskan hänvisar till flaskans ursprungliga tillverkare och etiketten till flaskans återfyllare.

Därmed kom Högsta domstolen fram till att de rosa etiketterna gav ett felaktigt intryck av att det fanns ett ekonomiskt samband mellan MySoda och SodaStream, eftersom de framhävde MySodas varumärke, men inte tydligt och entydigt klargjorde att det inte fanns något ekonomiskt samband mellan de två bolagen. SodaStream hade därmed haft en berättigad anledning att motsätta sig MySodas förfarande. Däremot ansåg Högsta domstolen att blanco-etiketten innehöll en anmärkning som uteslöt ett ekonomiskt samband mellan MySoda och SodaStream och de var därmed tydliga och entydiga.

Högsta domstolen avgörande är en mellandom som begränsats till frågan om intrång. När det gäller yrkandena på skälig ersättning och skadestånd på grund av varumärkesintrång återförvisade Högsta domstolen ärendet som redan varit anhängigt i rätten sju år till marknadsdomstolen.

2.3 Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat angående hävning av registrering av firmanamn samt vilseledande varumärke

I februari 2024 meddelade högsta domstolen ett prejudikat (HD:2024:11) gällande samtycke till registrering av firmanamn, dess varaktighet samt begränsningar därtill.

Firmanamnet ”Advokatbyrå B & A Ab” hade varit registrerat sedan år 1997. Delägaren A:s delägarskap upphörde i augusti 2019 till följd av uppsägning och inlösen av hens aktier. A fortsatte sin näringsverksamhet under namnet ”A Attorneys – Asianajotoimisto” som ett eget separat aktiebolag. A krävde att Advokatbyrå B & A Ab skulle upphöra med att använda hens efternamn, eftersom de förhållanden som hade varat vid registreringen numera hade förändrats och A inte längre samtyckte till användningen av hens namn. A väckte talan

i marknadsdomstolen om upphävande av registrering av firman Advokatbyrå B & A Ab samt bifirmanamn B & A och yrkade att marknadsdomstolen häver Advokatbyrå B & A Ab:s varumärke från och med den dag då grunden för hävning uppkom.

Marknadsdomstolen hade meddelat sitt avgörande i ärendet MD:H284/2022 i september 2022. Enligt marknadsdomstolen kunde det inte anses att kännetecknen genom användning hade uppnått en sådan stark kännedom att ordet ”A” som användes som den andra delen i Advokatbyrå B & A Ab:s firmanamn och bifirmanamn, i synnerhet med beaktande av praxis inom branschen, inte längre skulle uppfattas som efternamnet A.

Angående A:s samtycke till användningen av A:s efternamn konstaterade marknadsdomstolen att det var ostridigt i ärendet att Advokatbyrå B & A Ab åtminstone fram till 25 augusti 2019, då A hade blivit uppsagd, hade haft A:s vederbörliga samtycke till användningen av efternamnet A i företagets kännetecken. Det hade inte uttryckligen avtalats om villkoren för det givna samtycket eller dess upphörande, och det hade inte heller införts någon bestämmelse om detta i anställningsavtalet eller aktieägaravtalet när dessa senare reviderades.

Samtyckena hade getts som en del av registreringsförfarandet för kännetecknen. Med hänvisning till det som framkommit, kunde man inte enligt marknadsdomstolen anse att A eller Advokatbyrå B & A måste ha förstått att A:s ställning som delägare ännu flera decennier efter advokatbyråns grundande hade varit en väsentlig förutsättning för A:s givna samtycke att använda hens efternamn i firman. Eftersom registreringar av företagsrättsliga kännetecken i princip gäller för en obestämd tid, innebar deras registrering en viss beständighet enligt marknadsdomstolen. Vid en helhetsbedömning ansåg marknadsdomstolen därmed att A:s givna samtycken inte hade upphört till följd av att hen hade sagts upp från bolagets tjänst och att hens aktier hade inlösts. Ärendet handlade inte heller om sådana förändrade omständigheter att samtycket skulle ha kunnat sägas upp. Marknadsdomstolen ansåg att det inte var möjligt att förklara varumärket förfallet med stöd av varumärkeslagens bestämmelser på den grunden att förutsättningarna för det ursprungligen givna samtycket till användningen av efternamnet i varumärket senare skulle ha upphört eller att samtycket skulle ha sagts upp.

Beträffande den påstådda vilseledande karaktären hos kännetecknen konstaterade marknadsdomstolen att det i många advokatbyråers kännetecken fanns efternamn till personer som inte längre var anställda av byråerna i fråga. Även om kännetecknen skulle anses koppla företagets verksamhet till A, kunde det inte anses att kännetecknen gav en felaktig uppfattning om att A fortfarande var anställd av företaget. Firmanamnen var inte sådana att de kunde vilseleda allmänheten på det sätt som avses i firmanamnslagen, och varumärket hade inte heller blivit vilseledande på det sätt som avses i varumärkeslagen. Några egentliga bevis på att någon skulle ha blivit vilseledd hade inte heller åberopats.

A ansökte om besvärstillstånd och besvärade sig över marknadsdomstolens dom. Högsta domstolen beviljade besvärstillstånd. I sitt beslut tolkade Högsta

domstolen 10 § 2 punkten i firmanamnslagen, som förbjuder användningen av någon annans efternamn i ett firmanamn utan korrekt samtycke, om det inte tydligt syftar på en sedan länge avliden person. Tidigare rättspraxis och doktrin hade inte gett ett entydigt svar på hur samtycket skulle tolkas när en delägare lämnar ett bolag. Högsta domstolen ansåg att i avsaknad av ett uttryckligt avtal om namnanvändning bör bedömningen göras från fall till fall, med beaktande av bland annat förhållandena som rådde när samtycket gavs, parternas agerande när firmanamnet användes, investeringar i marknadsföring och firmanamnets användning över tid, firmanamnets kännedom och branschpraxis samt eventuella ändringar i förhållandena.

Högsta domstolen fann efter en helhetsprövning att A inte kan anses ha samtyckt till att hens samtycke är i kraft efter att hens arbetsförhållande uppsagts och hens delägarskap därmed upphört. Högsta domstolen ansåg att branschpraxis och Advokatförbundets modellavtal talar för att ett firmanamn oftast ändras när en delägare lämnar sitt tidigare bolag. Användningen av A:s namn i firmanamnet kunde enligt Högsta domstolen ge intryck av att A fortfarande hade en koppling till bolaget, vilket inte längre var fallet. Som följd av att samtycket till att använda firmanamnet upphört ansåg att varumärket som motsvarade firmadominanten blivit vilseledande.

Sammanfattningsvis tydliggjorde domen att samtycke till användning av en delägares namn i ett firmanamn kan anses upphöra när delägarskapet upphör, särskilt om villkoren kring detta eller tiden för samtycket inte har avtalats specifikt eller om branschpraxis indikerar att namnändring är norm. Medan marknadsdomstolen avgjorde fallet ur en immaterialrättslig synvinkel valde Högsta domstolen att granska problemet mer övergripande ur en avtalsrättslig synvinkel och fäste därmed inte lika stor vikt vid principen om ett kännetecknens beständighet.

2.4 Högsta domstolen har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen gällande hur EU:s varumärkesdirektiv förhåller sig till passivitetsprincipen i finsk rätt

Marknadsdomstolen har i sin dom MD:1/2022 avgjort en tvist mellan sötsakstillverkarna Oy Lunapark Scandinavia Ltd (”Lunapark”) och Hardeco Finland Oy (”Hardeco”), där Lunapark i en talan som väcktes vid Marknadsdomstolen den 6 oktober 2020 har yrkat att Hardecos agerande ska fastställas utgöra intrång i Lunaparks ensamrätt till varumärket DRACULA, samt yrkat på förbud mot intrånget samt beläggning av skadestånd. Hardeco har i sin tur yrkat på att talan ska ogillas, bland annat på den grunden att Lunapark har förlorat sin rätt att väcka talan mot Hardeco om intrång i varumärket DRACULA på grund av passivitet, eftersom Hardecos agerande utgjorde en fortsättning på Hardecos föregångare Karkkimies Oy-Candyman Ltd:s långvariga verksamhet, som Lunapark inte hade ingripit i.

I sin dom ansåg marknadsdomstolen att Lunaparks passivitet i förhållande till de av Karkkimies Oy-Candyman Ltd importerade och sålda Dracula-sötsakerna pågått under en så lång tid att den oundvikligen medfört förlorande av rättigheter och att det inte heller funnits något godtagbart skäl för Lunaparks passivitet.

Den omständigheten att de aktuella varumärkena nu användes av Hardeco i stället för av Karkkimies Oy-Candyman Ltd saknade enligt marknadsdomstolen rättslig betydelse, eftersom Hardecos verksamhet med import och försäljning av sötsaker avsåg samma produkter som Karkkimies Oy-Candyman Ltd:s verksamhet, i förhållande till vilken Lunapark hade förblivit passiv.

Lunapark överklagade marknadsdomstolens dom, till följd av vilket Högsta domstolen beviljade besvärstillstånd begränsat till frågan om Lunapark till följd av Lunamarks passivitet har förlorat sin rätt att mot Hardeco väcka talan om intrång i varumärket DRACULA.

I Högsta domstolen aktualiserades för det första frågan ifall den allmänna nationella principen om att talan ska väckas eller annat anspråk framställas inom skälig tid efter det att käranden har fått kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på gäller för förbudsföreläggande på grund av varumärkesintrång i allmänhet, eller om konsekvenserna av varumärkesinnehavarens passivitet i ett förbudsföreläggande har reglerats uttömmande i varumärkeslagen. För att kunna fatta ett motiverat beslut krävs tolkning av bestämmelserna i varumärkesdirektivet om den förbudsrätt som följer av ett varumärke och de begränsningar och undantag som gäller för denna rätt. EU-domstolens rättspraxis ger inte något entydigt svar på den fråga som är aktuell i fallet. Således har Högsta domstolen närmat sig EU-domstolen med begäran om förhandsavgörande gällande följande fråga:

> 1. Utgör artikel 10 i varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436 hinder för att tillämpa en nationell princip i mål om varumärkesintrång, enligt vilken varumärkesinnehavaren, även i en annan situation än den som avses i artikel 18.1 och artikel 9.1 eller 9.2 i varumärkesdirektivet, kan förlora sin rätt enligt artikel 10.2 och 10.3 att förbjuda tredje man att använda ett märke vars användning medför eller kan medföra skada för en av varumärkets funktioner, på grund av att varumärkesinnehavaren, med vetskap om användningen av märket, inte inom rimlig tid har begärt att användningen ska förbjudas?

Begäran om förhandsavgörande har lämnats 26.6.2024. Högsta domstolen ger sin dom efter att EU-domstolen har givit sitt förhandsavgörande.

2.5 Marknadsdomstolen har efter förhandsavgörande av EU-domstolen gett ett beslut gällande domstols behörighet i talan om intrång på basen av reklam som visas av en sökmotor

Marknadsdomstolen har i fallet MD:453/2023 i oktober 2023 meddelat ett beslut gällande domstols behörighet i talan om varumärkesintrång på basen av reklam som visats av en sökmotor. I fallet väckte Lännen Oy (”Lännen”)[11] talan mot Berky Oy (”Berky”) och Senwatec Oy (”Senvatec”) bägge etablerade i Tyskland.

Lännen hade gjort gällande att Senwatec hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång i Finland genom att använda sig av en betallänk på en sökmotors

[11] Lännen är ett bolag etablerat i Finland, tillverkar bland annat mudderverk, som saluförs under EU-varumärket WATERMASTER. 2004 under nummer 003185758.

webbplats under en annan medlemsstats toppdomän och som gör det möjligt att, efter en sökning på ordet ”Watermaster”, på sökmotorns webbplats visa en annons för dess produkter. I augusti 2016 visade en sökning i Finland på ordet ”Watermaster” på webbplatsen www.google.fi som första sökresultat en reklamannons från Google Adwords för Senwatecs produkter. I anslutning till ovannämnda sökresultat stod ordet ”annons” och sökresultatet avskildes från de övriga sökresultaten med en linje. Den reklamlänk som erhållits genom denna sökning och den åtföljande texten innehöll inte någon uppgift som särskilt hänvisade till Finland eller till Senwatecs geografiska leveransområde för produkterna. Den webbplats för Senwatec som man länkades till via reklamlänken innehöll däremot bland annat en text på engelska som angav att Senwatecs produkter används i hela världen samt en världskarta där de länder där Senwatec uppger sig bedriva verksamhet var markerade i mörkare färg. Finland ingick inte bland dessa länder.

Lännen hade vidare gjort gällande att Berky under åren 2005–2019 gjort intrång i Lännens varumärke genom att använda sig av naturliga bildlänkar, vilka var fritt tillgängliga på bilddelningstjänsten Flickr.com, med hjälp av en så kallad metatagg (meta tag) som innehöll sökordet ”Watermaster”, vilken var avsedd att göra det möjligt för sökmotorer på internet att bättre identifiera nämnda bilder. Vid en sökning i Finland på ordet ”Watermaster” på webbplatsen www.google.fi visades en länk till en sida med bilder av Berkys maskiner. Den länk som visades som sökresultat var däremot inte någon reklamlänk, utan ett så kallat organiskt sökresultat. På bildtexterna i anslutning till bilderna på internettjänsten flickr.com fanns de engelska namnen på maskinerna, tillsammans med deras modellnummer. Berkys logotyp återfanns dessutom i anslutning till bilderna. I anslutning till var och en av bilderna fanns ett antal megataggar bestående av nyckelord på engelska och på andra språk, däribland ordet ”Watermaster”.

Enligt Lännen hade Berky och Senwatec på Internet bedrivit marknadsföringsaktiviteter som avser Finland och som var synliga för konsumenter eller näringsidkare i Finland. Enligt Lännen riktade sig den aktuella reklamen, eftersom den är avfattad på engelska, till en internationell publik och till alla länder där den är synlig. Berky och Senwatec hade till sitt försvar gjort gällande att marknadsdomstolen saknar behörighet med motiveringen att de påstådda intrången inte hade skett i Finland. De hade hävdat att deras marknadsföringsverksamhet inte avsåg Finland, som är en medlemsstat där de inte utbjuder sina varor till försäljning och där de inte är verksamma på marknaden. Varken resultatet av en sökning på webbplatsen www.google.fi eller användningen av en metatagg med sökordet ”Watermaster” gör det möjligt att fastställa att deras verksamhet avser Finland. Enligt dem hade det ingen betydelse huruvida det påstått olagliga innehållet är synligt online i Finland, utan snarare huruvida detta innehåll har en relevant koppling till denna medlemsstat.

Den 14 juni 2017 hänsköt Högsta domstolen målet (ärende nummer S2019/620) till EU-domstolen för förhandsavgörande och ställde följande frågor:

”1) Kan det i ett fall då bolaget A som är etablerat i medlemsstat X, där det har sitt säte, och har använt i reklamen eller som nyckelord på en webbplats ett kännetecken som är identiskt med bolaget B:s EU-varumärke anses att reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, där bolag B har sitt säte, och är en domstol för EU-varumärken i medlemsstat Y, i enlighet med artikel 125.5 i förordning 2017/1001[12], behörig att pröva en talan om intrång i ett EU-varumärke, för det fall att den reklam som publiceras på elektronisk väg eller en annonsörs webbplats till vilken denna reklam länkar, åtminstone inte uttryckligen anger de geografiska områden där varorna levereras eller inte uttryckligen undantar någon medlemsstat från leveransområdet? Går det i detta sammanhang att ta hänsyn till den typ av varor som reklamen avser eller till den omständigheten att handelsområdet för bolaget A:s produkter, såsom påstått, är världsomfattande och således omfattar hela Europeiska unionen, inklusive medlemsstat Y?

2) Kan ovannämnda reklam anses vara riktad till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, när reklamen visas på en söktjänsts webbplats som drivs under den nationella toppdomänen i medlemsstat Y?

3) Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande: Vilka andra omständigheter ska i förekommande fall beaktas vid bedömningen av huruvida reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y?”

Bakgrunden till frågorna ligger i artikel 125 i EU:s varumärkesförordning. Enligt dess artikel 125.1 ska nämligen käranden – då svaranden har sin hemvist i en medlemsstat – som huvudregel väcka talan i den medlemsstaten. I artikel 125.5 anges dock att käranden alternativt[13] kan väcka talan i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång. I artikel 126.1 i nämnda förordning preciseras att när talan väcks i en nationell domstol på grundval av artikel 125.1, är nämnda domstol behörig att pröva intrång som redan förekommer eller som det finns risk för, inom vilken EU-medlemsstat som helst. I punkt 2 i samma artikel anges igen att när talan väcks vid en domstol på grundval av artikel 125.5, så kan talan endast avse det intrång som har förekommit eller riskerar förekomma i den medlemsstat i vilken domstolen är belägen.

EU-domstolen konstaterade först att det inte vore orimligt att kräva att den domstol vid vilken talan om intrång har väckts, vid prövningen av frågan huruvida den har internationell behörighet enligt artikel 125.5 i EU:s varumärkesförordning, ska göra en fördjupad prövning av dessa komplicerade fakta och rättsliga omständigheter. Omständigheter som ger anledning att rimligen anta att intrång kan ha begåtts eller kan komma att begås i en medlemsstat är således tillräckliga.[14] När visning av innehåll online, om endast potentiellt, riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i en medlemsstat, med beaktande av att preciseringar av de geografiska områdena för leverans av de aktuella varorna utgör ett indicium av särskild betydelse för denna bedömning har

[12] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU:s varumärkesförordning).
[13] Se punkt 31 i domen samt analogt C-172/18, punkt 40.
[14] Punkt 38–39 i domen.

innehavaren av ett varumärke möjlighet att i denna medlemsstat med stöd av artikel 125.5 väcka talan om fastställelse av intrång. Domstolen i den stat där de konsumenter och näringsidkare har hemvist är nämligen särskilt lämpade att avgöra huruvida det är fråga om varumärkesintrång.[15]

EU-domstolen noterade vidare att i avsaknad av precisa uppgifter om de geografiska områden till vilka varorna ska levereras ska anknytningen till den berörda medlemsstaten i vilken talan kan väckas fastställas på annat sätt. Vid tolkning av 17.1 c i förordning 1215/2012[16] har domstolen slagit fast att det finns ett flertal omständigheter som gör det möjligt att anse att en näringsidkare riktar sin verksamhet till en viss medlemsstat.[17] Vidare konstaterar EU-domstolen att nämnda lista inte är uttömmande och att det i förevarande fall är relevant att *reklam och försäljningserbjudanden* görs tillgängliga på en webbplats *under en annan toppdomän än den i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad*.[18] Detta preciserar EU-domstolen dock genom att tillägga att *enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium på vilket varumärket har registrerats inte räcker* för att försäljningserbjudanden som görs på webbplatsen ska anses riktade till den medlemsstaten.[19]

Om ett företag däremot betalar en operatör som driver en sökmotors webbplats under en nationell toppdomän i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat, för att, till allmänheten i denna medlemsstat, visa en länk till företagets webbplats, vilket gör det möjligt för en specifik målgrupp att få tillgång till utbudet av dess varor, utgör detta enligt EU-domstolen ett sådant aktivt agerande. En betallänk utgör följaktligen en tillräcklig anknytning, i den mening som avses i 125.5 i EU:s varumärkesförordning, till den medlemsstat till vars allmänhet denna åtgärd är riktad.[20]

När det igen gäller användningen av ett kännetecken som en metatagg på en bilddelningstjänst online som ligger under generisk toppdomän skiljer sig denna användning igen enligt EU-domstolen från en betallänk vid bedömningen av villkoret att det måste föreligga en aktiv handling avseende det medlemsland där varumärkesintrång har förkommit eller där det finns risk för intrång. I ett fall med naturlig länkning förefaller ett villkor om aktiv handling avseende ett specifikt medlemsland inte vara uppfyllt, dels eftersom en webbplats under en generisk toppdomän inte riktar sig till allmänheten i någon specifik medlemsstat, dels eftersom en megatagg endast är avsedd att göra det

[15] Se punkt 42 samt analogt L'Oreal m.fl. C-324/09 punkt 65 och AMS Neve m.fl., C-172/18, punkt 57.

[16] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

[17] T.ex. att verksamheten är internationell till sin art, att annat språk och valuta används än den i där näringsidkaren är etablerad, att telefonnummer anges med landskod, att utgifter läggs ned på sökoptimeringstjänst som gör det lättare för konsumenter med hemvist i andra medlemsländer att finna näringsidkaren eller webbplatsen, att annan toppdomän används än näringsidkarens och att näringsidkaren anger att den har en internationell kundkrets. Se punkt 45–46 i domen samt även C585/08 och C-144/09, punkt 93.

[18] Författarnas kursivering.

[19] Punkterna 47–48 i domen. Författarnas kursivering.

[20] Punkterna 49–50.

möjligt för sökmotorer att bättre identifiera de bilder som finns på webbplatsen och därigenom öka deras tillgänglighet.[21]

Därmed besvarade EU-domstolen i sitt förhandsavgörande 27.4.2023 den finska marknadsdomstolen genom att konstatera att artikel 125.5 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att en innehavare av ett EU-varumärke som anser sig ha lidit skada till följd av att tredje man, utan innehavarens medgivande, har använt ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke i reklam och i online-försäljningserbjudanden för varor som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat, kan väcka talan om intrång mot denna tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter och näringsidkare som avses med reklamen eller försäljningserbjudandena befinner sig, även om tredje man inte uttryckligen och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de aktuella varorna skulle kunna äga rum, om samma tredje man har *använt sig av detta kännetecken som startpunkt för en betallänk på webbplatsen för en sökmotor som använder sig av den nationella toppdomänen i denna medlemsstat*. Så kan *däremot inte* anses vara fallet *av den enda anledningen att berörd tredje man har gjort en naturlig länkning* från bilder på sina varor på en bilddelningstjänst online som ligger under en *generisk toppdomän* genom att använda metataggar i vilka det aktuella varumärket används som sökord." (kursiverad av författarna).

Med stöd av EU-domstolens förhandsavgörande och det bevismaterial som fanns tillhanda konstaterade marknadsdomstolen i sitt avgörande först att fakta i talan mot Senwatec och talan mot Berky klart skiljer sig från varandra och att respektive fall därför måste behandlas separat.

När det gällde talan mot Senwatec konstaterade marknadsdomstolen att det måste anses vara klart att Senwatec hade betalat ersättning till den som upprätthåller sökmotor för att reklamen skulle visas på nätsidan google.fi. Sökresultatet fanns därmed tillgängligt i Finland som följd av en aktiv handling. Detta innebar att Google-reklamen var riktad till den finska målgruppen och att det påstådda intrånget hade ägt rum på finskt territorium. Marknadsdomstolen var därmed behörig att pröva intrångstalan mot Senwatec.

När det gällde frågan om behörighet att pröva talan mot Berky noterade marknadsdomstolen först att avsikten med de bilder som det varit fråga om har varit att befrämja försäljning av maskinerna medan avsikten med metataggen har varit att påverka synlighet i resultaten av internetsökningar och få användare att titta på bilderna via Flickr.com – bilddelningsfunktion eller direkt i sökresultaten. Därmed var följande fråga om ifrågavarande innehåll i Flickr.com bilddelningsfunktion kunde anses ha riktat sig mot den finska målgruppen. I det avseendet noterade marknadsdomstolen att bilddelningstjänsten på ett allmänt domännamn på toppnivå avviker från indexering mot betalning när man tar ställning till huruvida det är frågan om aktiv verksamhet som riktar sig mot ett visst medlemsland. Såsom EU-domstolen konstaterat är

[21] Punkt 51 i domen.

marknadsdomstolen inte är behörig såvida det inte framkommer andra fakta som kan påvisa att föremålet för sådan indexering har varit ett finskt bolag. Det fanns dock inte några uppgifter på de bilder som delats som skulle stöda detta och bolagets produkter hade inte heller (liksom inte heller Senwatecs fall) enligt vittnen levererats till Finland. Det räckte inte att det fanns tillgång till bilderna i Finland och att Berky levererade till större delar av världen. Därmed konstaterade marknadsdomstolen att det inte fanns några förutsättningar för att ta upp talan till prövning mot Berky i Finland.

Marknadsdomstolen prövade intrångstalan mot Senwatec och slog först fast att det är fråga om användning av ett identiskt varumärke för mycket snarlika produkter och att det därmed finns en risk för förväxling mellan varumärkena. Vidare konstaterade marknadsdomstolen att användningen av ”Watermaster” i söktjänst anses enligt etablerad rättspraxis vara användning av varumärke såsom avses i artikel 9 i EU:s varumärkesförordning oberoende av om varumärket framgår i själva reklamen eller inte[22]. I sådana fall har rättsinnehavaren rätt att förbjuda användning av märket förutsatt att det finns en risk för förväxling.[23]

Marknadsdomstolen konstaterade till följande att risk för förväxling finns om man till användare av internet med hjälp av ett med varumärket likadant sökord visar en tredje parts annons, på basen av vilken en normalt upplyst och skäligen uppmärksam kund inte kan få reda på eller kan endast svårligen få reda på om de varor som omfattas av annonsen härstammar från varumärkesinnehavaren eller ett företag som har ett ekonomiskt samband med nämnda företag eller från en tredje part.[24] Risk för växling finns även i de fall när man låter förstå att det finns ett ekonomiskt samband mellan den tredje parten och varumärkesinnehavaren. Samma gäller den situationen att man inte antyder om något ekonomiskt samband men reklamen är så pass otydlig att det inte blir klart för användaren huruvida annonsören ska anses vara en tredje part eller om det finns ett ekonomiskt samband mellan annonsören och varumärkesinnehavaren. Google-annonsen och länken i samband med denna ansågs enligt marknadsdomstolen så oklara att en normalt upplyst och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument inte har kunnat veta huruvida annonsören ska anses vara en tredje part eller om det finns ett ekonomiskt samband mellan annonsören och varumärkesinnehavaren.

På basen av detta slog marknadsdomstolen fast att Senwatec hade gjort sig skyldig till intrång i Lännens EU-varumärke genom att utan tillstånd använda ”WATERMASTER” som nyckelord i Google-söktjänst för att visa nämnda annons. Senwatec förbjöds därmed under hot om vite att upprepa intrånget i Lännens varumärke.

[22] Se punkt 52 i marknadsdomstolens dom och hänvisning bland annat till EU-domstolens dom i Google France och Google, C-236/08–C-238/08 punkterna 50–52.
[23] BergSpechte, C-278/08 punkt 22.
[24] Se även BergSpechte, C-278/08 punkt 39.

2.6 Marknadsdomstolen har gett ett beslut gällande skydd av välkänt varumärke vid begreppsmässig likhet

I målet MD:511/2023 prövades varumärket NURMON:s särskiljningsförmåga. Klaganden Paraske Oy (”Paraske”) hade yrkat att marknadsdomstolen skulle upphäva Patent- och registerstyrelsens (”PRS”) beslut i vilket PRS hade ansett att det av Paraske ansökta figurmärket NURMON[25] (NURMON) saknade särskiljningsförmåga och återförvisa ärendet till PRS för registrering av märket. PRS hade ansett att varumärket inte kunde registreras eftersom Nurmo är ett så välkänt namn på ett geografiskt område i Finland att den genomsnittlige finländaren sannolikt känner igen ordet som namnet på ett geografiskt område (böjt i genitivform), även om hen inte själv kommer därifrån.

Paraske hade yrkat att registreringen av figurmärket i första hand skulle godkännas i sin helhet och i andra hand för ”utbytesborstar för elektriska tandborstar” i klass 21. Paraske hävdade att varumärket NURMON hade blivit känt i Finland och därmed hade uppnått särskiljningsförmåga för produkter relaterade till tandvård och munhygien. Paraske argumenterade att märket inte var förväxlingsbart med kommunen Nurmo för den genomsnittlige konsumenten, utom möjligen i ett begränsat geografiskt område, men åtminstone inte i hela Finland. PRS hade däremot ansett att det av Paraske tidigare insända materialet inte var tillräckligt för att påvisa att varumärket var välkänt i Finland, och Paraske hade inte heller inkommit med utlåtanden av näringsidkare som kunde stödja påståendena om varumärkets användning och renommé i Finland.

Marknadsdomstolens prövning utgick från om märket NURMON (figur) kunde anses ha särskiljningsförmåga enligt varumärkeslagen, och i så fall om det uppnått särskiljningsförmåga genom användning. Marknadsdomstolen övervägde huruvida märket skulle anses ha särskiljningsförmåga för vissa varor i klasserna 3 och 21 genom att utvärdera om märket beskrev varornas geografiska ursprung. Marknadsdomstolen konstaterade att en helhetsbedömning, samt det faktum att det inte rörde sig om ordet ”nurmo” i dess grundform utan i dess böjda form, inte ledde till slutsatsen att ordet rimligen skulle kunna uppfattas av genomsnittskonsumenter som en geografisk ursprungsbeteckning för tandvårdsprodukter i framtiden. Marknadsdomstolen konstaterade att även om ”Nurmo” är en geografisk plats i Finland är det inte allmänt känt för tandvårdsprodukter. Enligt EU-domstolens praxis måste det finnas en tydlig och konkret koppling mellan varumärket och de specifika varor som märket avser för att märket ska anses beskriva varornas geografiska ursprung. Detta var inte fallet för NURMON (figur), eftersom marknadsdomstolen ansåg att konsumenter inte omedelbart skulle associera märket med tandvårdsprodukter från Nurmo.

Med stöd av det ovan angivna ansågs det sökta märket inte beskriva varornas geografiska ursprung trots att Nurmo är en plats i Finland. Därmed ansåg marknadsdomstolen att varumärket NURMON (figur) inte beskrev varor-

[25] Figurmärkets färg är blå.

nas geografiska ursprung och därmed inte saknade särskiljningsförmåga. PRS beslut upphävdes och ärendet återförvisades till PRS för registrering av varumärket för de nämnda varorna i klasserna 3 och 21. Följaktligen prövade marknadsdomstolen inte frågan om särskiljningsförmåga som har uppkommit genom användning.

2.7 Marknadsdomstolen har gett ett beslut gällande ogiltigförklaring av varumärke som omvandlats till ett generiskt begrepp

Marknadsdomstolen har i september 2023 genom beslutet MD:403/2023 gett ett avgörande gällande ogiltigförklaring av varumärket KANU till följd av varumärkets omvandling till ett generiskt begrepp.

I fallet yrkade svarande att PRS skulle ogiltigförklara registreringen av varumärket KANU i klass 21 för varorna ”djurfällor” på den grunden att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Vidare framförde svarande att varumärket bestod av en generisk term som avser en burfälla som används för att fånga små rovdjur genom en mekanism där buren faller på djuret. PRS ogiltigförklarade registreringen på dessa grunder.

I sin dom MD:403/2023 ansåg marknadsdomstolen att det inte fanns skäl att ändra på PRS beslut om ogiltigförklarande av varumärket KANU. I avgörandet framhävde marknadsdomstolen att även om buren som klaganden uppfunnit beviljats mönsterskydd år 1989 och varumärket KANU dels består av klagandens initialer, har det i Finlands jägarförbunds utlåtande 31.1.2022 anförts att ”Kanu”, ”KaNu”, ”Ka-Nu” och ”Kanuloukku” enligt förbundet är generiska begrepp som i första hand beskriver en burfälla avsedd för jakt på små rovdjur. Även andra instanser hade åtminstone sedan 2008 använt uttryck som innehöll ordet ”kanu” i samband med burfällor, ex. ”Kanu-loukku”. Ordet ”Kanu” hade i dessa sammanhang dessutom också använts i böjd form och inte bara som substantiv.

Marknadsdomstolen konstaterade att ordet ”kanu” med tiden och senast vid registreringen av varumärket KANU den 22.10.2020 blivit ett generiskt begrepp som använts av olika instanser som säljer burfällor. Därmed skulle varumärkesregistreringen upphävas.

2.8 Marknadsdomstolen har gett ett beslut gällande varumärkesintrång och slavisk efterbildning

Fallet i MD:280/2014 avgjorde marknadsdomstolen en tvist mellan OSHEE Polska Sp. z o.o. (”OSHEE”) och Onses Finland Oy angående varumärkesintrång och potentiell förväxlingsrisk mellan deras respektive isotoniska sportdrycker. OSHEE är innehavare av EU-ordvarumärket OSHEE (nummer 014011225) och EU-figurvarumärket **OSHEE** (nummer 017263732). OSHEE hade sålt sina produkter under varumärket OSHEE i Finland sedan 2016 och ansåg att deras varumärken och förpackningar hade uppnått inarbetning och var allmänt kända i Finland. När Onses började marknadsföra sina egna sportdrycker under varumärket ONSE (figur ONSE och ONSE) i början av 2022,

hävdade OSHEE att detta orsakade risk för förväxling och yrkade på att Onses användning av varumärket ONSE skulle förbjudas.

En central fråga i marknadsdomstolens bedömning var om OSHEE kunde bevisa att deras varumärke och förpackningsdesign hade blivit allmänt kända eller inarbetade på den finska marknaden, särskilt bland deras definierade målgrupp som bestod främst av män i åldern 18–40 år. OSHEE presenterade försäljningsstatistik, marknadsundersökningar och exempel på reklamkampanjer, inklusive annonser på sportkanaler och samarbeten med populära podcasts. Trots dessa ansträngningar fann domstolen att bevisningen inte var tillräcklig. En betydande del av bevismaterialet avsåg tiden efter januari 2022, vilket inte var relevant för att bedöma varumärkets ställning innan Onses inträde på marknaden. Dessutom kritiserades marknadsundersökningarna för att vara för småskaliga och begränsade till OSHEE:s egna primära målgrupp, snarare än att representera hela den finska konsumentbasen.

Marknadsdomstolen ansåg även att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan varumärkena OSHEE och ONSE. Trots att båda varumärkena var korta och började och slutade på samma bokstäver, ansågs skillnaderna i utseende och uttal tillräckliga för att den genomsnittliga konsumenten skulle kunna skilja dem åt. Varumärkenas fonetiska och visuella likheter bedömdes som svaga, och därför fanns det ingen risk att konsumenterna skulle tro att produkterna hade samma kommersiella ursprung.

När det gällde påståendet om att Onses förpackningar imiterade OSHEE:s förpackningar konstaterade marknadsdomstolen att OSHEE:s förpackningar inte kunde betraktas som tillräckligt kända eller unika för att anses åtnjuta skydd baserat på påstådd välkändhet. OSHEE lyckades inte heller påvisa att deras flaskor eller etikettdesign var tillräckligt distinkta i jämförelse med andra sportdrycker på marknaden. Däremot ansågs många av de element som användes i deras design vara tämligen vanliga och funktionellt betingade, såsom flaskornas form och färg. Marknadsdomstolen avfärdade därför påståendet om otillbörlig imitation. Med stöd av det ovannämnda avslog marknadsdomstolen OSHEE:s alla krav och ålade bolaget att betala Onses rättegångskostnader på cirka 196 000 euro, utöver sina egna kostnader på cirka 273 000 euro.

Det aktuella fallet belyser flera viktiga aspekter av immaterialrättsliga tvister. För det första påvisar det hur svårt det kan vara att bevisa inarbetning och allmän kännedom, särskilt när varumärkets närvaro på marknaden tidsmässigt är relativt kort eller begränsad. OSHEE kunde inte övertyga domstolen om att deras varumärke hade nått den grad av kännedom som krävs för att åtnjuta ett starkare skydd. För det andra visar domstolens resonemang kring förväxlingsrisken hur små skillnader mellan varumärken kan vara tillräckliga för att undvika intrång, särskilt när det gäller kortare varumärken där subtila avvikelser blir mer framträdande. Slutligen betonar fallet vikten av att kunna särskilja sig på marknaden, inte bara genom varumärke utan också genom förpackningsdesign – något OSHEE misslyckades med att göra enligt domstolens bedömning.

2.9 Marknadsdomstolen har gett ett beslut gällande skydd av välkänt varumärke

Marknadsdomstolen i fallet MD:69/2024 gett ett beslut gällande skydd av välkänt varumärke. I fallet hade Apple Inc. gjort en invändning i Finland mot registreringen av varumärket Alpineapple (nummer 282788), som omfattade CAD-programvara (klass 9) och teknologiska design- och forskningsrelaterade tjänster (klass 42). Apple baserade sin invändning på sina tidigare registrerade varumärken ”APPLE” i Finland och EU samt dess status som ett välkänt varumärke inom IT- och teknikindustrin.

En central fråga var om varumärkena ”APPLE” och ”Alpineapple” kunde anses vara tillräckligt lika för att orsaka en risk för förväxling hos konsumenter. Patent- och registerstyrelsen (”PRS”) hade tidigare avslagit Apples invändning och hävdat att varumärket Alpineapple i sin helhet uppfattas som ett enhetligt och komplext ord, vilket skiljer sig visuellt, fonetiskt och betydelsemässigt från varumärket APPLE. Dessutom ansåg PRS att målgruppen, som huvudsakligen består av yrkesverksamma inom teknisk design och forskning, har en högre uppmärksamhetsnivå, vilket minskar risken för att de skulle förväxla de två varumärkena i fråga.

Marknadsdomstolen kom däremot i sitt avgörande fram till en delvis annan slutsats. Marknadsdomstolen betonade att vissa av varorna och tjänsterna, särskilt inom CAD-programvara och teknologisk design (klass 9 och delar av klass 42), är identiska eller mycket liknande de som täcks av Apples varumärken. Marknadsdomstolen ansåg också att både ”Alpine” och ”apple” skulle uppfattas som betydande delar av varumärket Alpineapple.

Även om varumärkena inte var identiska ansåg marknadsdomstolen att de var tillräckligt lika för att skapa en risk för förväxling, särskilt med tanke på Apples starka varumärkesprofil och renommé. Marknadsdomstolen konstaterade att Apple är ett välkänt varumärke med stark särskiljningsförmåga, särskilt inom IT- och teknologisektorn. Apples varumärkesrenommé sträcker sig även bortom den tekniska sfären, vilket innebär att Apple har ett starkare skydd än ett genomsnittligt varumärke. Det faktum att ordet ”apple” förekom i båda varumärkena skapade enligt marknadsdomstolen en tillräckligt stor risk för en koppling mellan varumärkena bland konsumenter, särskilt eftersom både varumärket Alpineapple och Apple avsåg liknande produkter och tjänster.

Slutligen konstaterade marknadsdomstolen att varumärket Alpineapple otillbörligt skulle kunna dra nytta av Apples välkända varumärkes renommé och särskiljningsförmåga samt av Apples starka ställning inom IT- och teknologisektorn. Med stöd av det ovanstående beslöt marknadsdomstolen att återförvisa ärendet till PRS för upphävande av registreringen av varumärket Alpineapple.

3. Patenträtt

3.1 Lagstiftningsinitiativ inom patenträtten

Inom ramen för utvecklingen av Finlands system för immateriella rättigheter finns också en övergripande reform av patentlagstiftningen inskriven. Totalreformen av patentlagstiftningen är en av IPR-strategins 15 åtgärder som syftar

till att uppnå målet med IPR-strategin. En arbetsgrupp för utarbetande av en totalreform av patentlagstiftningen tillsattes den 25 maj 2022. Arbetsgruppens mandatperiod, som inleddes den 1 juni 2022, har sedermera förlängts med 1,5 år och pågår i skrivande stund tills 31 maj 2025. Arbetsgruppen bereder sitt förslag i form av en regeringsproposition. Den övergripande reformen av patentlagstiftningen innebär förutom ett lagförslag till ny patentlag och patentförordning även förändringar till lagstiftningen gällande Patent- och registerstyrelsen, en reform av lagen om nyttighetsmodellrätt, en reform av lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar samt vissa uppdateringar till följd av EU-lagstiftning.

3.2 Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat angående hörande i samband med ansökan om säkringsåtgärd

I avgörandet HD:2023:61 var det frågan om huruvida marknadsdomstolen handlat felaktigt då den avslagit en ansökan om säkringsåtgärd på de grunder den anfört utan att höra A Oy om de omständigheter som B Oy yttrat i sin utsaga.

Sökanden A Oy hade i sin ansökan om säkringsåtgärder för sin europeiska patent FI/EP 2 959 894 yrkat på att B Oy skulle förbjudas att bjuda ut ett läkemedel med 0,5mg fingolimod till försäljning i Finland. B Oy bestred i sin tur ansökan med motiveringen att sannolikheten för ogiltighet hos A Oy:s patent var hög, bland annat på grund av att den saknade uppfinningshöjd. I sitt svar framförde B Oy att en fackman självmant hade kunnat finna en lösning som motsvarade A Oy:s patent. Efter att ha fått B:s svar hade marknadsdomstolen begärt ett utlåtande av A Oy och därefter ett ytterligare utlåtande av B Oy. Marknadsdomstolen avslog sedan A Oy:s ansökan om säkringsåtgärder på den grunden att A Oy:s patent kunde mer sannolikt anses vara ogiltigt än giltigt och hänvisade i sin motivering bl.a. till vad B Oy anfört i sitt yttrande gällande publikationer om det rådande tekniska läget. Därmed ankom det Högsta domstolen att ta ställning till huruvida marknadsdomstolen förfarit fel genom att inte höra A Oy en till gång om de omständigheter som framförts i B Oy:s sista yttrande.

I sitt avgörande framförde Högsta domstolen för det första att utfärdande av en säkringsåtgärd handläggs genom summariskt förfarande där det endast undersöks ifall förutsättningarna enligt rättegångsbalkens 7:3 förutsättningar uppfylls. Vidare hänvisade Högsta domstolen till fallet HD:2019:34 där det konstaterats att redan registreringen av en industriell äganderätt åstadkommer en giltighetspresumtion vid handläggningen av en ansökan om säkringsåtgärder. Styrkan hos giltighetspresumtionen beror i sin tur på vilken typ av industriell äganderätt det är frågan om samt när den registrerats. Högsta domstolen konstaterade vidare att giltighetspresumtionen i fallet av ansökan om säkringsåtgärd i samband med patentregistrering bör anses tämligen hög.

För det andra framförde Högsta domstolen att det vid bestridande av införande av säkringsåtgärd är motparten som har bevisbördan för grunderna för att registreringen mer sannolikt är ogiltig. Om motparten i sina svar framför

relevanta fakta i sådan utsträckning att de kan leda till att ansökan om säkringsåtgärd avslås, måste handläggande av målet till dessa delar fortsättas för att säkerställa uppfyllandet av den kontradiktoriska principen.

I sin dom ansåg Högsta domstolen att då marknadsdomstolen ansett de enskilda argumenten i B Oy:s svar vara av väsentlig betydelse för utgången av målet och på dessa grunder avslagit A Oy:s ansökan om säkringsåtgärd, borde marknadsdomstolen ha hört A Oy gällande ifrågavarande punkter innan målet avgjordes. Utöver detta har A Oy till följd av den starka giltighetspresumtionen haft befogad orsak att tro att man kommer att bli hörd gällande B Oy:s anföranden ifall dessas innehåll skulle ha en väsentlig betydelse för målets utgång. Således ansåg HD att marknadsdomstolen inte borde ha avslagit A Oy:s ansökan om säkringsåtgärd utan att höra A Oy. Ärendet skulle därför återförvisas till marknadsdomstolen.

3.3 Marknadsdomstolen har gett två beslut om nekande av säkringsåtgärd på grundval av en patentansökan

Marknadsdomstolen har i mars 2024 gett två beslut om nekande av säkringsåtgärd i målen MD:177:2024 och MD:178:2024 för Novartis AG, Novartis Europharm Limited och Novartis Finland Oy (”Novartis”) patent FI/EP 2 959 894. Patentansökan gällde läkemedelsprodukten fingolimod som används vid behandling av RRMS (vågprogressiv multipel skleros).

Högsta domstolen hade genom sin dom HD:2023:61 återförvisat ärendet gällande ansökan om säkringsåtgärd till marknadsdomstolen för ny handläggning. Marknadsdomstolen utförde en summarisk bedömning av säkringsåtgärdens förutsättningar, samt i synnerhet av uppfinningshöjden hos patentet i fråga.

Gällande förutsättningarna för beviljande av säkringsåtgärd konstaterade marknadsdomstolen likt Högsta domstolen i målen HD:2023:61 och HD:2019:34 att giltighetspresumtionen är stark i säkringsåtgärder som grundar sig på patentintrång, men att presumtionen går att undergräva genom tillräckliga motbevis. Motparten måste i dessa fall presentera sådan bevisning med stöd av vilken patentets giltighet inte kan anses sannolik.

I marknadsdomstolens bedömning av uppfinningshöjden hos Novartis patent FI/EP 2 959 894 konstaterades bland annat att huruvida det rådande tekniska läget lärde en fackman bort från den patenterade uppfinningen var det sista skedet i bedömningen av patentets uppfinningshöjd. I detta fall ansåg marknadsdomstolen att de medicinska publikationer som parterna hänvisat till inte kunde anses lära en fackman bort från lösningen i det sökta patentet. De ifrågavarande publikationerna gällde prov som utförts på provdjur och människor med olika sjukdomar. Marknadsdomstolen ansåg att publikationerna inte var tillräckligt entydiga och att EPO beviljat det sökta patentet i ett förfarande där tredje parters anmärkningar inte tagits i beaktande i tillräcklig utsträckning.

I sin dom framförde marknadsdomstolen att även om giltighetspresumtionen är stark vid summarisk prövning av behovet av säkerhetsåtgärd hade motparterna i förevarande fall presenterat tillräckliga grunder för att undergräva

giltighetspresumtionen för Novartis patent. Således ansågs grunder för beviljande av skyddsåtgärd inte föreligga och Novartis ansökan avslogs.

3.4 EU-domstolen har på begäran av marknadsdomstolen gett ett förhandsavgörande i fråga om strikt ansvar för skada orsakad av återkallad säkringsåtgärd

Marknadsdomstolen har i juli 2022 genom beslutet MD:31/2022 begärt förhandsavgörande av EU-domstolen gällande strikt ansvar för skada som uppstått p.g.a. återkallad säkringsåtgärd. EU-domstolen har 11.1.2024 gett sitt beslut i ärendet C-473/22.

I fallet hade Gilead Sciences Finland (”Gilead”) erhållit ett tilläggsskyddsintyg för dess patent som gick ut år 2017 och som gällde en medicin med den aktiva substansen emtricabin. Mylan AB (”Mylan”) hade vunnit två sjukvårdsdistrikts anbudstävlingar för motsvarande produkt med samma aktiva substans. Gilead hade ansökt om och beviljats säkringsåtgärd samma år. Högsta domstolen återkallade säkringsåtgärden i april 2019. Marknadsdomstolen konstaterade samma år genom beslutet MD:421:19 att tilläggsskyddsintyget var ogiltigt. Gileads ansökan om besvärstillstånd till Högsta domstolen förkastades i november 2020.

Med hänvisning till återkallad säkringsåtgärd väckte Mylan i början av 2022 en skadeståndstalan mot Gilead, i vilket Mylan krävde ett skadestånd på 2,2 miljoner euro för de skador som Mylan åsamkats på grund av säkringsåtgärden, som sedermera hade återkallats. Skadeståndskraven baserade sig på strikt ansvar enligt 7 kap. 11 § i rättegångsbalken (4/1734). Gilead argumenterade igen med stöd av EU-domstolens avgörande i målet C-688/17 Bayer Pharma att strikt ansvar inte skulle vara godtagbart enligt artikel 9.7 i direktiv 2004/48/EC om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Marknadsdomstolen begärde i juli 2022 genom beslutet MD:31/2022 förhandsavgörande av EU-domstolen i följande frågor:

> ”1) Är ett skadeståndssystem som baserar sig på strikt ansvar förenligt med artikel 9.7 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter?
>
> 2) Om svaret till fråga 1) är negativt, vilken typs ansvar är nämnda artikel baserad på?
>
> 3) Vilka faktorer borde beaktas när man värderar skadeståndsansvar?
>
> 4) Ska den värdering som hänvisas till i fråga 3) ske enbart på basen av faktorer man kände till när ansökan om säkringsåtgärd anhängiggjordes eller kan domstolen beakta att den IP som påstått intrång baserat sig på ansökan baserar sig på efteråt har konstaterats ogiltig ab initio.”

EU-domstolen konstaterade i sitt förhandsavgörande gällande den första frågan att artikel 9.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter inte utgör ett hinder för en nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en mekanism för ersättning för skada som orsakats av en interimistisk åtgärd, i den mening som avses i artikel 9.7, när denna mekanism grundar sig på ett system med strikt ansvar för den som ansöker om dessa åtgärder. Följaktligen

är den nationella domstolen behörig att justera skadeståndsbeloppet med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, inbegripet svarandens eventuella bidrag till skadans uppkomst. Med hänsyn till svaret på den första frågan, och eftersom den andra, den tredje och den fjärde frågan endast har ställts för det fall den första frågan besvaras nekande, har EU-domstolen lämnat dessa frågor obesvarade.

Handläggningen i marknadsdomstolen väntas fortsätta efter att EU-domstolen gett sitt förhandsbesked i denna mycket centrala fråga med tanke på nuvarande rättssystem och rättspraxis i de nordiska länderna. I skrivande stund har marknadsdomstolens beslut inte ännu getts.

3.5 Generaladvokaten har gett sitt förslag till beslut i fråga om tolkning av tilläggsskydd för läkemedel

Marknadsdomstolen har i februari 2022 genom beslutet MD:7/2022 bett EU-domstolen om förhandsbesked i en fråga om tolkningen av artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (”tilläggskyddförordningen”).

Fallet handlade om en tvist mellan Teva B.V. och Teva Finland Oy (”Teva”) och Merck Sharp & Dohme Corp (”MSD”) angående ogiltigförklaringen av ett tilläggsskydd för läkemedel. Enligt artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen kan ett tilläggsskydd endast utfärdas för ett läkemedel om det ännu inte har utfärdats ett sådant.

I fallet skulle det avgöras huruvida en läkemedelskombination (A+B) utgör en separat produkt från den monoprodukt (endast A) för vilken ett nytt tilläggsskydd kan utfärdas. Marknadsdomstolen konstaterade att det i ljuset av EU-domstolens senaste rättspraxis gällande artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen var oklart huruvida begreppen ”kärnan av den innovativa verksamheten”, ”huvudsaklig uppfinningshöjd” och/eller ”föremålet för uppfinningen” för grundpatentet fortfarande är av betydelse vid tolkningen av artikel 3 c. Marknadsdomstolen begärde således om förhandsavgörande av EU-domstolen gällande följande frågor:

> ”1) Vilka kriterier ska tillämpas för att fastställa när tilläggsskydd inte redan tidigare har meddelats för läkemedlet i den mening som avses i artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd?
>
> 2) Ska bedömningen av det rekvisit som föreskrivs i artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd anses skilja sig från bedömningen av det rekvisit som föreskrivs i artikel 3 a i denna förordning, och om så är fallet, på vilket sätt?
>
> 3) Ska EU-domstolens uttalanden om tolkningen av artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen i domarna i målen C-121/17 och C-650/17 anses vara relevanta vid bedömningen av rekvisitet i artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen och om så är fallet, på vilket sätt?
>
> 4) Ska begreppen ’kärnan av den innovativa verksamheten’, ’huvudsaklig uppfinningshöjd’ och/eller ’föremålet för uppfinningen’ för grundpatentet anses vara relevanta vid tolkningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen och, om några eller samtliga av dessa begrepp är relevanta, hur ska dessa begrepp förstås vid tolk-

> ningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen? Ska det anses göra någon skillnad vid tillämpningen av nämnda begrepp om det är frågan om en produkt som består av en enda aktiv substans (så kallad monoprodukt) eller en produkt som består av en kombination av aktiva substanser (så kallad kombinationsprodukt)? Hur ska den sistnämnda frågan bedömas i en situation där grundpatentet dels innehåller ett patentkrav för en monoprodukt och dels ett patentkrav för en kombinationsprodukt, varvid sistnämnda patentkrav avser en kombination av aktiva substanser som består av den aktiva substansen i monoprodukten och dessutom av en eller flera aktiva substanser i enlighet med den senaste tekniken?"

Generaladvokat Emiliou har den 6 juni 2024 gett sitt förslag till avgörande. I förslaget har det finska målet C-119/22 och det irländska målet C-149/22 förenats. Enligt generaladvokaten ska domstolen i sin bedömning stödja en enkel och ordagrann tolkning av artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd. Vidare bör domstolen återställa integriteten i det system som föreskrivs i förordningen genom att begränsa eventuella diskussioner om vad ett patent "skyddar" till att endast bedöma kravet i artikel 3 a i samma förordning. Generaladvokaten framhävde även att ifall argumentationen i de tidigare målen Actavis I och Actavis II beaktas i bedömningen av målen C-119/22 och C-149/22, bör det göras mot den ovannämnda bakgrunden (särskilt begreppen "kärnan av den innovativa verksamheten" och "föremålet för patentet").

Vidare ansåg Generaladvokaten att en bokstavlig tillämpning av artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd inte skulle öppna dörrarna för missbruk av systemet med tilläggsskydd. De berättigade överväganden beträffande vilken policy som ska tillämpas på området som domstolen tog upp i domarna Actavis I och Actavis II, vad gäller meddelande av tilläggsskydd för kombinationer av aktiva ingredienser, kunde behandlas på ett sätt som både i) är mer effektivt och ii) i högre grad respekterar ordalydelsen och systematiken i förordningen om tilläggsskydd genom att korrekt tolka, och strikt tillämpa, det sistnämnda villkoret.

Sammanfattningsvis ansåg Generaladvokaten att artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas så att för att en "produkt" ska anses "skyddad av ett grundpatent" i den mening som avses i denna bestämmelse ska produkten inte bara i) uttryckligen anges, eller åtminstone "specifikt kunna identifieras" i patentkraven utan ska även ii) omfattas av den uppfinning som är föremål för det patentet. Vidare gällande artikel 3 c i samma förordning ansåg Generaladvokaten att bestämmelsen inte utgör hinder för meddelande av tilläggsskydd för en kombination av aktiva ingredienser när ett tidigare tilläggsskydd har meddelats för en av dessa ingredienser. Begreppen "kärnan av den innovativa verksamheten" och "föremålet för uppfinningen" saknar relevans för bedömningen av det villkor som anges i bestämmelsen.

4. Upphovsrätt

4.1 Lagändringar till följd av implementeringen av DSM-direktivet

Statsrådets kansli har i sitt presentationsblad gällande Immateriella rättigheter i Finland 2020[26] konstaterat att när det gäller upphovsrätten kommer kommissionen att fokusera på att stödja ett snabbt och ändamålsenligt genomförande av de då nyligen antagna direktiven för att modernisera EU:s upphovsrättsramar. DSM-direktivets genomförande planerades att träda i kraft till sommaren 2021, men den nationella implementeringen av direktivet försenades och trädde i kraft den 3 april 2023 i Finland genom lagen om ändring av upphovsrättslagen (264/2023). Ändringarna implementerar DSM-direktivet och inkluderar ett syfte att förbättra användningen av digital teknik, möjliggöra gränsöverskridande tillgång till verk och säkerställa en fungerande upphovsrättsmarknad, samt tydligare skyldigheter för plattformstjänster att avlägsna innehåll som bryter mot upphovsrätten och ingå avtal med rättsinnehavare för att möjliggöra användargenererat innehåll.

4.2 Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat gällande publicering av ett allmänt tillgängligt fotografi – inom rätten att citera i pressen?

Högsta domstolen har i juni 2023 genom beslutet HD:2023:48 gett ett avgörande gällande huruvida publicerandet av ett allmänt tillgängligt fotografi faller inom den så kallade presscitaträtten eller den allmänna citaträtten.

I fallet hade A publicerat ett fotografi på sitt Instagramkonto som bolaget som gav ut en nättidning hade tagit en skärmdump av. Skärmdumpen hade därefter utan A:s samtycke gjorts tillgänglig för allmänheten i en artikel om A som publicerades i nättidningen. I Högsta domstolen behandlades för det första frågan huruvida bolaget haft rätt att göra fotografiet tillgängligt för allmänheten med stöd av den s.k. presscitaträtt som gäller för rapportering av dagshändelser enligt 25 § 1 mom. 2 punkten i upphovsrättslagen. Vidare tog Högsta domstolen ställning till huruvida användningen av fotografiet var tillåten enligt den allmänna citaträtten i den mening som avses i 22 § i upphovsrättslagen.

Gällande presscitaträtten konstaterade Högsta domstolen för det första att det för användningen av ett fotografi enligt 25.1 § 2 punkten i upphovsrättslagen krävs att fotografiet har publicerats och att det används i en tidning eller tidskrift. Vidare får fotografiet inte ha framställts för att återges i en tidning eller tidskrift. Fotografiet måste dessutom användas i samband med dagshändelsen och texten som beskriver den. Enligt både upphovsrättslagen och direktivet om upphovsrätt i informationssamhället 5 art. 3c punkt är det även endast tillåtet att använda fotografiet i den utsträckning som kan anses nödvändigt för informationssyftet.

I sitt avgörande framhävde Högsta domstolen bland annat att man i europeiska människorättsdomstolens praxis förhållit sig restriktivt till att begränsa

[26] Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus, Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2021 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-089-9).

yttrandefriheten i en diskussion som väcker allmänt intresse. Däremot finns denna rätt till information inte när en publikation, såsom fotografier med kommentarer, uteslutande avser den berörda personens privatliv och endast är avsedd att tillfredsställa allmänhetens nyfikenhet. A:s besök på kaféet och hans humoristiska Instagramuppdatering om detta ansåg Högsta domstolen vara vardagshändelser med anknytning till A:s privatliv. Högsta domstolen ansåg därför att de, trots det intresse som visats, inte är förenade med ett sådant informationsintresse att de utgör en sådan dagshändelse som avses i 25.1 § 2 punkten i upphovsrättslagen. Högsta domstolen ansåg således att publikationen inte kunde anses tillåten med stöd av presscitaträtten.

Gällande den allmänna citaträtten enligt 22 § i upphovsrättslagen konstaterade Högsta domstolen att texten som publicerats i samband med fotografiet huvudsakligen bestod av en beskrivning av innehållet i A:s fotografi och författarens eget bidrag inskränker sig till att beskriva fotografiet som finurligt. Högsta domstolen konstaterade att redovisningen av innehållet i det citerade fotografiet eller kommentaren om dess finurlighet inte var tillräckligt för att motivera citatet i förhållande till den text som det var kopplat till och att rätten till citat inte i detta hänseende uppfylldes. Vidare framhävde Högsta domstolen att syftet med artikeln och det tillhörande fotografiet snarare tycktes ha varit att marknadsföra den bild som A publicerade på sitt Instagramkonto än att använda den för att t.ex. illustrera eller förtydliga de synpunkter som framförts i artikeln.

Slutligen ansåg Högsta domstolen också att det i det aktuella fallet inte hade framkommit några synpunkter i fråga om citatet av fotografiet som skulle understryka yttrandefrihetens betydelse i förhållande till fotografens ensamrätt och som skulle kunna motivera en vidare tolkning av villkoren för citaträtten. Således ansåg Högsta domstolen, på samma sätt som marknadsdomstolen, att användandet av A:s fotografi varken var tillåtet med stöd av den allmänna citaträtten i den mening som avses i upphovsrättslagens 22 § eller med stöd av presscitaträtten i den mening som avses i upphovsrättslagens 25.1 § 2 punkt.

4.3 Högsta domstolen har meddelat ett prejudikat gällande en avtalslicensorganisations rätt att föra talan

Marknadsdomstolen hade i sitt avgörande MD:285/19 handlagt Kopiosto r.y:s (”Kopiosto”) yrkande om fastställelse av att Telia Finland Oyj:s (”Telia”) agerande utgjort vidaresändning av tv-sändningar. Marknadsdomstolen hade i sin dom dock avvisat yrkandena på de grunderna att Kopiosto inte hade rätt att i eget namn föra talan om intrång för de rättighetshavare som Kopiosto företräder i egenskap av avtalslicensorganisation i de situationer som avses i 26 § upphovsrättslagen. Marknadsdomstolen fann vidare att Kopiosto inte hade behörighet att föra talan om intrång ens i förhållande till de rättighetshavare som givit Kopiosto mandat att förvalta deras rättigheter och föra deras talan.

Högsta domstolen beviljade Kopiosto besvärstillstånd och inledde behandlingen av frågan om huruvida Kopiosto i egenskap av avtalslicensorganisation har rätt att i eget namn föra talan mot Telia på den grunden att Telia inte har

avtalat om avtalslicens med Kopiosto. Då det ur EU-domstolens rättspraxis inte gick att få ett klart svar på frågan huruvida en kollektiv förvaltningsorganisation som Kopiosto i den mening som avses i artikel 3 a i direktivet 2014/26/EU om kollektiv förvaltning kan anses vara ett organ i den mening som avses i artikel 4 c i direktivet 2004/48/EY om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, begärde Högsta domstolen den 15 april 2022 om förhandsavgörande från EU-domstolen gällande följande frågor:

> ”1) Avser partsbehörigheten som en avtalslicensorganisation som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter måste inneha enligt artikel 4 c i direktiv 2004/48 för att den ska ha rätt att tillvarata nämnda rättigheter endast en allmän talerätt, eller måste organisationen i den nationella lagstiftningen uttryckligen ha tillerkänts en rätt att väcka talan i eget namn för att tillvarata de aktuella rättigheterna?
>
> 2) Ska i samband med tolkningen av artikel 4 c i direktiv 2004/48 formuleringen ’direkt intresse av att tillvarata de rättigheter som tillhör de upphovsrättsinnehavare som organet företräder’ ges en enhetlig tolkning i alla medlemsstater när det är fråga om rätten för en kollektiv förvaltningsorganisation i den mening som avses i artikel 3 a i direktiv 2014/26/EU att väcka talan om upphovsrättsintrång i eget namn, i ett fall där
>
> a) det är fråga om användning av verk för vilka en organisation i egenskap av avtalslicensorganisation i den mening som avses i upphovsrättslagen har rätt att bevilja kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, vilka ger licenstagaren rätt att även använda verk från upphovsmän inom detta område som inte har bemyndigat organisationen att förvalta deras rättigheter,
>
> b) det är fråga om användning av verk för vilka upphovsmännen genom avtal eller fullmakt har bemyndigat organisationen att förvalta deras rättigheter, utan att upphovsrätterna överförts till organisationen?
>
> 3) För det fall att organisationen till följd av dess ställning som avtalslicensorganisation anses ha ett direkt intresse och rätt att väcka talan i eget namn: vilken betydelse har omständigheten att organisationen i egenskap av avtalslicensorganisation även företräder upphovsmän som inte bemyndigat organisationen att förvalta deras rättigheter och att organisationens rätt att väcka talan för att tillvarata dessa upphovsmäns rättigheter inte regleras i lag för bedömningen av partsbehörigheten, i tillämpliga fall mot bakgrund av artiklarna 17 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?”

Gällande den första frågan ansåg EU-domstolen i sitt förhandsavgörande 23 november 2023 att artikel 4 c i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att utöver villkoret att organisationen ska ha ett direkt intresse av att tillvarata de berörda rättigheterna, är erkännande av den ställning som kollektiva förvaltningsorganisationer har för att i eget namn ansöka om tillämpning av de åtgärder som föreskrivs i kapitel II i direktivet beroende av att dessa organ har talerätt för att tillvarata immateriella rättigheter, vilket kan framgå av en specifik bestämmelse eller av processuella regler av allmän karaktär.

För den andra frågans del konstaterade EU-domstolen att unionsrätten inte reglerar på vilka villkor en kollektiv förvaltningsorganisation ska anses ha ett direkt intresse av att tillvarata immateriella rättigheter och att de ”bestäm-

melser i tillämplig lag" som artikel 4 c i direktiv 2004/48 hänvisar till avser medlemsstaternas nationella rätt. Vidare framförde domstolen att artikel 4 c i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att medlemsstaterna inte är skyldiga att tillerkänna kollektiva förvaltningsorganisationer som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella rättigheter ett direkt intresse av att i eget namn ansöka om tillämpning av de åtgärder som föreskrivs i kapitel II i direktivet, om det inte följer av den tillämpliga nationella lagstiftningen att dessa organisationer anses ha ett direkt intresse av att tillvarata de berörda rättigheterna. EU-domstolen ansåg även den tredje frågan besvarad i samband med den andra frågan.

Högsta domstolen har gett sin dom i målet HD:2024:53 den 20.9.2024. Gällande Kopiostos saklegitimation som avtalslicensorganisation konstaterade Högsta domstolen, i enlighet med EU-domstolens avgörande, att Kopiostos saklegitimation och direkta intresse i ärendet kan bedömas i ljuset av nationella rättsregler. I sin bedömning framhävde Högsta domstolen bland annat att ett godkännande av Kopiostos behörighet att agera som ombud i ett mål om upphovsrättsintrång på grundval av dess ställning som avtalslicensorganisation skulle utgöra ett ingrepp i rättsinnehavarnas ensamrätt på området för egendomsskydd, vilket går utöver vad som föreskrivs i lag. Vidare framförde Högsta domstolen att det i detta hänseende särskilt bör noteras att den rätt till talan som Kopiosto gör gällande även skulle omfatta intrång i ensamrätter som omfattas av en avtalslicens vars innehavare inte har överlåtit sina rättigheter eller kontrollen och förvaltningen av dessa rättigheter till Kopiosto.

På ovan nämnda grunder ansåg Högsta domstolen att Kopiosto, trots de effektivitets- och ändamålsenlighetsskäl som talar för en avtalslicensorganisations rätt att föra talan vid intrång i rätten till massutnyttjande av verk, inte kan anses ha rätt att i eget namn föra talan om intrång i ensamrätten för de rättighetshavare som Kopiosto företräder i egenskap av avtalslicensorganisation. Vidare ansåg Högsta domstolen att inte ens befullmäktigande av upphovsrättsinnehavarna räckte som grund för att avvika från processmandatsförbudet. Således fann Högsta domstolen inga skäl att ändra på Marknadsdomstolens dom.

Två av justitieråden meddelade dock en gemensam avvikande åsikt, där de bland annat anförde att göra kravet på särskild nationell reglering till ett villkor för den avtalslicenserande organisationens talerätt skulle innebära ett mer långtgående krav än det tidigare rättsläget, för vilket det, varken i praxis eller det ifrågavarande förhandsavgörandet, finns någon grund i unionsrätten, De ansåg ytterligare att Kopiosto representerar en så pass märkbar andel av de upphovsrättsinnehavare vars verk vidaresänds i tv, att Kopiosto också på dessa grunder haft rätt att föra en talan i ett ärende som berör intrång i ensamrätten hos ovannämnda upphovsrättsinnehavare. På dessa grunder ansåg de justitieråd som meddelat avvikande åsikt att Kopiosto i egenskap av avtalslicensorganisation borde ges rätten att föra talan i det ärende som var för handen.

4.4 Marknadsdomstolen har gett ett avgörande gällande upphovsrättsskydd för design hos dryckesflaska

Marknadsdomstolen har i februari 2023 genom beslutet MD:78/2023 gett ett avgörande gällande upphovsrättsligt skydd för Ty Nant Lovegrove-mineralvattenflaskans design. Fallet handlade för det första om huruvida Ty Nant Lovegrove-flaskan är ett verk i den mening som avses i upphovsrättslagen och därmed åtnjuter upphovsrättsligt skydd samt huruvida företagen Anora och Brown-Forman har gjort intrång i företaget Derbys upphovsrätt till Ty Nant Lovegrove-flaskan genom att tillverka kopior av den och göra dem tillgängliga för allmänheten i form av de Finlandia Vodka-flaskor som introducerats åren 2011 och 2018. För det andra aktualiserades frågan kring huruvida Anora och Brown-Forman har gjort intrång i Derbys tredimensionella EU-varumärke genom att använda Finlandia Vodka-flaskorna i sin näringsverksamhet inom EU.

I sin dom MD:78/2023 ansåg marknadsdomstolen att Ty Nant Lovegrove-flaskan utgör ett verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Marknadsdomstolen ansåg dock inte att något upphovsrätts- eller varumärkesintrång ägt rum, och ogillade således Derbys talan till alla andra delar. Gällande huruvida Ty Nant Lovegrove-flaskan utgjorde ett verk i den meningen som avses i upphovsrättslagen konstaterade marknadsdomstolen att även om upphovsmannens kreativa frihet nog begränsas av flaskans användningssyfte, har det inte hindrat upphovsmannen från att hitta på fria och kreativa lösningar i detta fall. Vidare framhävdes att den vågiga och asymmetriska utformningen hos flaskan i första hand har annat syfte än att åstadkomma en bra kontaktyta. Mot bakgrund av det anförda ansåg marknadsdomstolen att flaskan var ett verk i den mening som avses i 1 § i upphovsrättslagen.

Angående upphovsrättsintrånget framhävde marknadsdomstolen att Derbys och Lovegroves yrkanden utöver flaskans form grundat sig på den optiska illusionen som de genomskinliga flaskorna skapar. Enligt dem reflekteras ljus från flaskornas räfflade yta på samma sätt, vilket ger intryck av rinnande vatten eller smältande is. Marknadsdomstolen konstaterar i detta avseende att den optiska illusionen i första hand orsakas av att flaskorna är tillverkade av ett genomskinligt material, vilket är mycket vanligt för dryckesflaskor. Det material som används vid tillverkningen av de aktuella flaskorna är inte upphovsrättsligt skyddat. För det andra skapas den optiska illusionen av mönstren på flaskornas yta, och mönstren är annorlunda i Ty Nant Lovegrove- och Finlandia Vodka-flaskan. Marknadsdomstolen ansåg att flaskorna inte kan anses vara likadana enbart till följd av en viss likhet i den optiska illusionen. I praktiken skulle en dylik tolkning leda till att Derby och Lovegrove skulle förvärva en ensamrätt till vertikala räfflor eller idén om rinnande vatten i flaskans design. Marknadsdomstolen ansåg således att Finlandia Vodka 2011- och 2018-flaskorna inte utgjorde variationer av Ty Nant Lovegrove-flaskan.

För varumärkesintrångets del konstaterade marknadsdomstolen att man vid bedömningen av om ett varumärke är välkänt ska beakta alla relevanta faktorer, såsom varumärkets marknadsandel, användningens utsträckning, den geografiska omfattningen och varaktigheten av användningen av varumärket

samt i vilken utsträckning företaget har investerat resurser i att göra varumärket känt. Som bevis för EU-varumärkets renommé hade sökanden lämnat in utdrag ur olika publikationer där flaskan hade omnämnts i början av 2000-talet. Marknadsdomstolen ansåg att sökanden inte hade lagt fram tillräcklig bevisning för att Lovegrove-flaskans utseende skulle vara välkänt. Det var därför inte nödvändigt att bedöma om det förelåg ett varumärkesintrång i målet.

5. Slutord

Immaterialrätt är ett fascinerande rättsområde. Vi kan ännu en gång konstatera att vi under de två senaste åren har vi fått ta del av ett flertal intressanta immaterialrättsliga avgöranden i Finland, delvis tack vara att Högsta domstolen och marknadsdomstolen aktivt begärt om förhandsavgöranden av EU-domstolen. Alla frågor har vi i skrivande stund ännu inte fått svar på och vi väntar bland annat på beslut angående tolkningen av passivitetsprincipen i samband med intrång i varumärke, ansvar för skada orsakad av säkringsåtgärd samt angående tolkning av tilläggsskydd för läkemedel. På lagstiftningsfronten ser vi fram emot regeringspropositionen till en totalrevision av patentlagen under år 2025. Likaså kan vi förvänta oss att arbetet med en större revision av mönsterrättslagen så småningom kommer i gång. Vi hoppas att vi får möjlighet att återkomma till dessa samt nya intressanta rättsfall och frågor i ett senare skede.