

# Sanktionsdirektivet och dess genomförande i Finland

*Av Universitetslektor, jur. dr Marcus Norrgård*

## 1. Introduktion

Det s.k. sanktionsdirektivet<sup>1</sup> antogs den 29 april 2004, och skulle genomföras i medlemsländerna senast den 29 april 2006. Direktivet reglerar civilrättsliga sanktioner och vissa processuella frågor inom immaterialrätten.<sup>2</sup> I korthet är de sanktioner som regleras förbudsdom, skadestånd, korrigeringsåtgärder (förstörande m.m.), offentliggörande av domstolsavgöranden, alternativa åtgärder (ersättning i stället för förbud/förstörande vid godtrosintrång), interimistiska förbud samt kvarstad. Processnormerna som ingår i direktivet gäller bevisning (upphovsrättspresumtion, edition, bevissäkring, rätt till information), saklegitimation och rättegångskostnadsansvar.

Traditionellt har den Europeiska unionen och det internationella samfundet riktat sitt intresse mot skyddsförutsättningarna, registreringsformaliteter och liknande frågor. I och med direktivet fortsätter man på den linje som TRIPS-avtalet stakade ut. TRIPS-avtalet var det första internationella avtal med detaljerade och omfattande bestämmelser om sanktioner. Direktivet inför nu liknande bestämmelser som TRIPS-avtalet. Utgångspunkten var att skapa ett starkare sanktionssystem än det som TRIPS-avtalet erbjuder (TRIPS-plus) men det är inte alls klart att detta syfte har uppnåtts.<sup>3</sup> I viss mån går man längre än TRIPS-avtalet, men som helhet kvarstår dock medlemsländernas sanktionssystem på de allra flesta punkter oförändrade.

Direktivets tillkomsthistoria börjar med den år 1998 av EG-kommissionen presenterade grönboken om att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, vars syfte bland annat var att bedöma den befintliga lagstiftningen i fråga om immaterialrättsstraff och att bedöma om det krävs insatser från gemenskapens sida.<sup>4</sup> Kommissionen presenterade därefter i januari 2003 ett förslag till direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av

<sup>1</sup> Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

<sup>2</sup> Det finns ett förslag till Rådets rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter och ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (COM (2005) 276 final).

<sup>3</sup> Jfr Erik Monsen, Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harmonisering av regler om håndheving av immaterialrettigheter, NIR 2006, s. 66 ff som anger att ett syfte med direktivet varit att stärka skyddet i förhållande till TRIPS-avtalet.

<sup>4</sup> KOM (1998) 569 slutlig, s. 7.

immaterialrätter (KOM (2003) 46 slutlig). Det är intressant att notera att kommissionen i grönboken och i direktivförslaget hade fokus på varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Direktivet omfattar däremot som utgångspunkt alla typer av intrång (artikel 2.1).<sup>5</sup> Så även om direktivet blev en kompromiss, som har karakteriserats som urvattnad, är dess betydelse inte begränsad till piratverksamhet och varumärkesförfalskning.

Syftet med direktivet är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden (Ingressen, skäl 10). Direktivet motiveras med att det finns skillnader i medlemsstaternas sanktionssystem som "skadar den inre marknaden och gör det omöjligt att åstadkomma ett likvärdigt skydd för immateriella rättigheter inom hela gemenskapen" (skäl 8). En ytterligare följd av skillnaderna är att "de materiella reglerna om immateriella rättigheter försvagas och till att den inre marknaden splittras på detta område" (skäl 9), vilket leder till att "näringslivet förlorar förtroendet för den inre marknaden, och i förlängningen till sjunkande investeringar i innovation och nyskapande." (skäl 9) Vidare hänvisar man till att intrången förefaller allt mer vara kopplade till organiserad brottslighet och till internetintrången för att motivera varför EU skall lagstifta om sanktionerna (ingressen, skäl 9). Problemet med hänvisningen till skillnaderna i sanktionssystem är att direktivet är ett minimidirektiv som medlemsländerna får avvika från till fördel för rättighetshavarna, d.v.s. man får föreskriva strängare sanktioner än dem som ingår i direktivet, vilket innebär att en enhetlig nivå av skydd är definitionsmässigt utesluten. Om det faktiskt är så att skillnaderna i sanktionssystemen är det som är problemet borde man rimligtvis ha använt sig av en förordning och inte ett direktiv. Direktivets harmoniserande effekt minskas även av att direktivet ställvis är vagt och svårtolkat. Även om många medlemsländer blir tvungna att ändra sitt sanktionssystem åtminstone till någon del frågar man sig om direktivet verkligen kommer att genomföras på ett sätt som leder till en hög skyddsnivå. Huruvida en hög skyddsnivå uppnås beror förutom på genomförandet även, och kanske fram för allt, på tolkningarna i de nationella domstolarna och EG-domstolen. Direktivet i sig ger utrymme för såväl högre som lägre skyddsnivåer.

Direktivet ger uttryck för två slag av normer: regler och principer. Reglerna är normer som tillämpas antingen eller, medan principerna tillämpas mer eller mindre. Dessa regler och principer hänför sig antingen till processuella frågor (processnormer) eller sanktionerna (sanktionsnormer). Processprinciperna framgår av artikel 3.1 som kort uttryckt föreskriver rättvisa, billiga och snabba processer. Dessa principer har nedtecknats på ett onödigt komplicerat sätt med TRIPS-avtalet som förebild: Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall

<sup>5</sup> Se också ingressen, skäl 13: "Direktivet måste ges ett så brett tillämpningsområde som möjligt, så att det inbegriper alla immateriella rättigheter som omfattas av gemenskapsrättsliga bestämmelser på området och/eller den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Detta hindrar dock inte de medlemsstater som så önskar att utvidga tillämpningsområdet, för interna ändamål, till att även omfatta handlingar som innebär illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet."

vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Man frågar sig vilket mervärde en sådan norm har särskilt med tanke på att alla EU-medlemsländer även har antagit den Europeiska människorättskonventionen, vars artikel 6 föreskriver att rättegången skall vara rättvis.<sup>6</sup>

De processregler som ingår i direktivet handlar till övervägande del om bevisning. Edition (artikel 6), bevissäkring (artikel 7), rätten till information (artikel 8) och även upphovsrättspresumtionen (artikel 5) syftar till att säkra bevisning eller annars reglera bevisningen i intrångsprocessen. Övriga processregler är artikel 4 om talerätten (saklegitimationen) och artikel 14 om rättegångskostnader. Att reglerna om bevisning figurerar så starkt i direktivet motiveras med att det måste finnas effektiva medel för att lägga fram, inhämta och skydda bevisning, eftersom bevisningen är av avgörande betydelse när det gäller att fastställa om det har skett ett intrång.<sup>7</sup>

På motsvarande sätt som processnormerna kan man dela in sanktionsnormerna i regler och principer. Sanktionerna skall enligt artikel 3.2 vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa krav är bekanta från EG-rätten redan sedan tidigare. I regel brukar man ange att sanktionerna vid brott mot EG-rättsliga förpliktelser skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. I den bemärkelsen fortsätter och stärker direktivet denna EG-rättsliga tradition. Därtill anges att sanktionerna skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker. Av betydelse på principnivån är även skäl 17 i ingressen där det anges att omständigheterna i det enskilda fallet måste beaktas vid prövningen:

Beslut om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bör i varje enskilt fall ske så att vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive särdragen hos de olika typerna av immateriella rättigheter och, när det är lämpligt, om intrånget har begåtts avsiktligt eller oavsiktligt.

Sanktionsreglerna som ingår i direktivet är förbudsdom (artikel 11 om ”förelägganden”), skadestånd (artikel 13), förstörande m.m. (artikel 10 om ”korrigeringsåtgärder”), offentliggörande av domstolsavgöranden (artikel 15), alternativa åtgärder (artikel 12), interimistiska åtgärder (artikel 9). Offentliggörande av domstolsavgöranden är det som medför den största ändringen i finsk rätt tillsammans med föreläggande om avbrytande (genom vilket man genomför möjligheten att meddela en internetoperatör och liknande förbud i det fall att en tredje

<sup>6</sup> I den finska regeringspropositionen anføres det att principerna gäller främst lagstiftaren (RP 26/2006, s. 7). Det i sin tur har medfört att det inte finns någon bestämmelse som genomför de allmänna skyldigheterna i artikel 3. Ståndpunkten i regeringspropositionen kan med rätta kritiseras. Domstolarna har alltid det slutliga ansvaret för att rättegången är rättvis och att sanktionerna är effektiva, avskräckande och proportionella. Därför hade det varit ändamålsenligt med uttryckliga bestämmelser om de allmänna skyldigheterna.

<sup>7</sup> Direktivets ingress, skäl 20.

man gör intrång genom att använda internetoperatörens tjänster) samt rätten till information.

## 2. Genomförandet i Finland

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om immateriella rättigheter 26/2006 rp gavs till riksdagen på våren 2006. Avsikten var att lagen skulle träda i kraft i enlighet med direktivet den 29 april 2006. Detta mål uppnåddes dock inte. Lagändringarna trädde ikraft den 1 september 2006, ca fyra månader efter implementeringens tidsgräns.<sup>8</sup>

Andra förarbeten av betydelse är Grundlagsutskottets utlåtande GrUU 15/2006 rd, som gavs den 12 maj, och lagutskottets betänkande LaUB 6/2006 rd, som gavs den 31 maj.

Regeringen föreslog att genomförandet av sanktionsdirektivet görs så att man gör ändringar i de immaterialrättsliga lagarna och lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (BevissäkrL, 7.4.2000/344). Det övervägdes i något skede om det vore bättre med att koncentrera sanktionsbestämmelserna till en skild lag. Nu gjorde man dock inte så. Endast bevissäkring och rätten till information ingår i en egen lag, BevissäkrL. Detta strategiska val innebär att man följer den traditionella linjen i fråga om immaterialrättssanktioner: sanktionsbestämmelserna ingår i immaterialrättslagarna. Det som dock gjorde det enklare att följa denna linje var att regeringen valde att göra en minimumimplementering, d.v.s. endast göra de absolut nödvändigaste ändringarna. En större andel ändringar i grundläggande processuella bestämmelser (som t.ex. edition som finns i rättegångsbalken) hade eventuellt medfört att man hade blivit tvungen att fundera närmare över strategivalet.

## 3. Rätten till information

Rätten till information (informationsanspråk, upplysningsplikt) är den största nyheten i direktivet. I finsk rätt finns i dagens läge ingen bestämmelse som ger en rättighetshavare rätt att förhöra svaranden och andra personer om intrångsprodukternas distributionskanaler och priser, d.v.s. varifrån produkterna kommer, vart de är på väg, i vilka kvantiteter och till vilket pris. År 2000 införde man bevissäkring i Finland genom BevissäkrL, som möjliggör kopiering, kvarstad m.m. av material som kan antas ha betydelse som bevis i ett intrångsmål (BevissäkrL 2.1 §). Den möjliggör däremot inte personförhör. Direktivet ändrar på detta. Enligt artikel 8.1 i direktivet skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång och som svar på en berättigad och proportionell begäran av käranden, får besluta att information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna skall lämnas av intrångsgöraren och/eller annan i artikeln angiven person. Artikel 8 är, förutom att den sedan tidigare inte finns i finsk rätt,

<sup>8</sup> De ändrade bestämmelserna finns i författningssamlingen nr 678–686/2006. Totalt ändrades nio lagar: samtliga immaterialrättslagar fick i sak identiska bestämmelser. Dessutom ändrades lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter.

även svårtolkad, vilket gör genomförandet komplicerat med en klar risk för oväntade följder vid tillämpningen av bestämmelsen. Det är endast, såvitt jag vet, Benelux-länderna och Tyskland, där informationsanspråk finns sedan tidigare.<sup>9</sup> Det framgår inte klart av artikeltexten om upplysningsplikt föreligger redan under rättegången, t.ex. så att domstolen kunde med en interimistisk åtgärd förplikta den upplysningskyldige att ge uppgifterna redan under rättegången.<sup>10</sup> Den föreslagna bestämmelsen i regeringens proposition möjliggör inte ett genomdrivande av informationsanspråket under rättegången i det fall att rätten till information gäller svaranden, utom i det fall att man avgör yrkandet genom deldom (vilket dock förutsätter att domstolen redan har fastställt att svaranden gör intrång<sup>11</sup>). Deldom innebär att domstolen genom dom separat avgör ett självständigt yrkande i ett mål där flera yrkanden har framställts (RB 24:5.1).<sup>12</sup> Om hörandet gäller andra personer än intrångsgöraren har regeringen föreslagit att sådana personer skall kunna höras som vittnen i en intrångsrättegång. I regeringspropositionen har man utgått ifrån att den gällande lagstiftningen ”inte helt” uppfyller kraven i artikeln.<sup>13</sup> Enligt 17 kap. i rättegångsbalken kan en part förhöras i bevisnings syfte vid rättegång fritt eller med sanningsförsäkran. En part är vid förhöret skyldig att hålla sig till sanningen men är i sig inte skyldig att berätta om en sak eller besvara frågor som ställs till honom eller henne. Det att en part inte är skyldig att tala om de uppgifter han eller hon har räcker enligt regeringspropositionen inte för att uppfylla kraven i artikeln.<sup>14</sup> Däremot har ett vittne en skyldighet att besvara alla ställda frågor, varför finsk rätt enligt regeringspropositionen uppfyller direktivets krav för andra än svarandens del. Därför har man stannat för att införa en skild upplysningsplikt endast i fråga om svaranden.

Enligt den föreslagna BevisäkrL 7 a §, som benämns rätten till information i tvistemål, kan domstolen i en (i BevisäkrL 1.1 § definerad) immaterialrättslig intrångsrättegång på begäran av kâranden ålägga en svarande, som har konstaterats kränka en immaterialrätt i kommersiell skala att ge nödvändig information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som har kränkt rätten. Ett åläggande får dock inte ges, om det skulle orsaka svaranden oskäligen olägenhet jämfört med betydelsen av informationen. I 2 momentet anges huruvida information som skall ges.

Idén med informationsanspråket är att det är ett byrskande i en intrångsrättegång, vilket i praktiken innebär att informationsanspråket är ett yrkande bland förbuds-, skadestånds- m.m. yrkanden i en intrångstalan. Om domstolen konstaterar att svaranden har gjort intrång så kan svaranden förpliktas att ge infor-

<sup>9</sup> Artikel 47 i TRIPS-avtalet innehåller en bestämmelse om rätten till information. Bestämmelsen ger dock medlemsländerna endast en rätt, inte en skyldighet, att införa en bestämmelse om upplysningsplikt.

<sup>10</sup> Se närmare om diskussionen Marcus Norrgård, Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet, NIR 2004, s. 464.

<sup>11</sup> Se lagutskottets betänkande LaUB 6/2006 rd.

<sup>12</sup> Se också RP 26/2006, s. 20.

<sup>13</sup> RP 26/2006, s. 10.

<sup>14</sup> RP 26/2006, s. 10.

mation om det inte är oskäligt. Möjligheten att väcka en skild talan om rätten till information förefaller att vara utesluten.

Informationsyrkanden kan aktualiseras i fråga om upphovsrätt, patent, nyttighetsmodell, varumärke, mönsterrätt, firma och växtförädlarrätt. Däremot har regeringen inte utnyttjat den option som ges i direktivet att utvidga bestämmelsen till att omfatta otillbörlig konkurrens.<sup>15</sup>

Det subjektiva tillämpningsområdet är snävare än i direktivet. Enligt direktivet är följande personer skyldiga att ge information:

- a) person som har befunnits förfoga över intrångsgörande varor i kommersiell skala,
- b) person som har befunnits använda intrångsgörande tjänster i kommersiell skala,
- c) person som har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet, eller
- d) person som har pekats ut av en person i någon av de tre föregående grupperna såsom delaktig i produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna.<sup>16</sup>

Enligt regeringspropositionen skall dessa personer höras som vittnen i intrångsrättegången mot den egentliga intrångsgöraren. Detta torde dock enligt gällande lagstiftning strikt taget inte vara möjligt, eftersom syftet med rätten till information inte är att reda ut omfattningen av det intrång som redan är föremål för rättegång, utan att reda ut vem annan som har gjort intrång och i vilken omfattning. RB 5:21.3 anger att domstolen skall övervaka att sådant som inte hör till målet inte inblandas i det och att onödiga bevis inte läggs fram i det. Ett vittne som enbart kallas för att berätta om andra intrång än det som är föremål för processen "hör inte till målet" och är "onödigt" i denna bemärkelse. Domstolen har också en rätt att förbjuda frågor som är irrelevanta (RB 6:2a.2).<sup>17</sup> Att under ett pågående vittnesförhör ställa frågor om andra intrång är irrelevant för det mål som behandlas om det inte samtidigt stöder eller försvagar den aktuella talan. Bestämmelsen måste således tolkas i ljuset av direktivet för att sådana vittnen skall kunna höras.

Den information som upplysningsplikten gäller sammanfaller i stort med direktivet: upplysningsplikten gäller namn och adresser i fråga om varornas eller tjänsternas producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer, innehavare samt grossister och detaljister. Dessutom gäller upplysningsplikten uppgifter om mängden av och de priser som fås för producerade, tillverkade, levererade, mottagna eller beställda varor eller tjänster. Domstolen skall i beslutet individualisera de varor/tjänster som upplysningsplikten gäller.

<sup>15</sup> Ingressen, skäl 13: "Detta hindrar dock inte de medlemsstater som så önskar att utvidga tillämpningsområdet, för interna ändamål, till att även omfatta handlingar som innebar illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet."

<sup>16</sup> Det torde vara ett skriv- eller tankefel att en person som utpekats av intrångsgöraren inte har en skyldighet att ge upplysningar.

<sup>17</sup> Se också RB 5:21.3.

I artikel 8.3 regleras informationsanspråkets förhållande till annan lagstiftning. Enligt artikel 8.3 d anges att upplysningsplikten inte påverkar tillämpningen av andra lagbestämmelser som gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga en person att medge egen eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång. Enligt punkt e påverkas inte heller sådana bestämmelser som reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter. I regeringspropositionen har detta tagits till uttryck för att den upplysningskyldige inte behöver ha en vidare upplysningsplikt än ett vittne, varför skyldigheten och rätten att vägra tala om en omständighet regleras av RB 17 kap., som bland annat anger att vittne har rätt att inte yppa affärshemligheter.

Endast en svarande i ett *twistemål* kan bli skyldig att ge information. I finsk rätt har man tagit fasta på att direktivet endast gäller civilrättsliga sanktioner och förfaranden (artikel 3 punkt c).

De materiella förutsättningarna för informationsanspråket är intrång och proportionalitet. Intrångsförutsättningen innebär att det krävs att det har fastställts att svaranden har gjort intrång. Det innebär att man inte kan genomdriva informationsanspråket genom interimistisk åtgärd. Däremot anges i förarbetena att skyldigheten att följa föreläggandet inte förutsätter att det har vunnit laga kraft, om inte domstolen eller besvärinstansens bestämmer något annat.<sup>18</sup> Man har eventuellt här försökt att hitta en kompromiss mellan behovet av snabbhet och materiell sanning. I stället för att möjliggöra ett genomdrivande av upplysningsplikten genom interimistisk åtgärd föreskriver man verkställighet före laga kraft. Lagutskottet ändrade dock på detta med hänvisning till att ändringssökandet kan bli onödigt om svaranden åläggs att ge information innan domen vunnit laga kraft. I stället bestämdes att domstolen kan förordna om verkställighet före laga kraft vid särskilda skäl (BevisSäkrL 7 a.4 §), som t.ex. vid klar piratverksamhet eller varumärkesförfalskning.<sup>19</sup>

Proportionalitetsförutsättningen förutsätter en konsekvensbedömning: ”Ett åläggande får dock inte ges, om det skulle orsaka svaranden oskälig olägenhet jämfört med betydelsen av informationen.” Konsekvensbedömningen är på ett sätt något förvånande, eftersom informationsanspråket inte är en interimistisk åtgärd. I det interimistiska förfarandet är det vanligen så att domstolen skall företa en konsekvensbedömning. Däremot är det högst ovanligt att domstolen skulle bli tvungen att göra en bedömning av konsekvenserna i fråga om en slutlig sanktion, d.v.s. en sanktion som beviljas efter att svaranden redan har konstaterats göra intrång. Konsekvensbedömningen försvarar dock här sin plats. Dels framgår av artikel 8.1 att begäran skall vara proportionell, vilket av den finska regeringen tolkats så att själva åtgärden, inte begäran i sig, skall leda till ett proportionellt resultat. Dels anges i ingressen, skäl 17, att det enskilda fallets särdrag skall beaktas vid prövningen av sanktionerna m.m. Eftersom ett intrång kan vara allt från godtrosintrång till piratverksamhet och varumärkesförfalskning, vilka kan karakteriseras som grova former av kriminalitet, är det högst nödvändigt

<sup>18</sup> RP 26/2006, s. 20.

<sup>19</sup> Se lagutskottets betänkande LaUB 6/2006 rd.

med en konsekvensbedömning i bestämmelsen om informationsanspråk. Det verkliga behovet av upplysningar är sannolikt störst vid piratverksamhet och varumärkesförfalskning. Om man önskar genomdriva den ursprungliga tanken med direktivet, d.v.s. att stärka skyddet mot dessa intrångsformer är konsekvensbedömningen i informationsanspråksbestämmelsen ett sätt att stärka ett sådant skydd utan att ta till för grova sanktioner i fråga om andra typer av intrång.

#### 4. Skadestånd

Skadeståndet regleras i artikel 13 i direktivet. Enligt första stycket, som gäller oaksamma/upsåtliga intrång, skall medlemsstaterna se till att domstolarna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakat till följd av intrånget. Enligt andra stycket, som gäller godtrosintrång, får medlemsstaterna föreskriva att domstolarna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg. Det är skäl att märka att andra stycket ger medlemsländerna en rätt, dock inte en skyldighet, att införa en bestämmelse i enlighet med andra stycket.<sup>20</sup>

Utgångspunkten i genomförandet har varit att finsk lagstiftning uppfyller direktivets krav.<sup>21</sup> Man har däremot passat på att ändra varumärkeslagens skadeståndsbestämmelse, så att den är i linje med de övriga immaterialrätternas skadeståndsbestämmelser. Därtill förenhetligar man preskriptionstiderna för alla immaterialrättigheter, utom upphovsrätt, även om något sådant krav inte följer av direktivet. Slutligen inför man i firmalagen och kretsmönsterlagen bestämmelser om gottgörelse vid intrång.

I regeringspropositionen berör man även frågan om skadestånd vid otillbörlig konkurrens. Regeringen väljer dock att inte ändra det gällande rättsläget. Problemet har varit att det inte finns någon särbestämmelse om ersättning vid otillbörliga konkurrenshandlingar, varför man har tillämpat SkadestL 5:1 om ersättning av ren förmögenhetsskada, som förutsätter myndighetsutövning, brott eller särskilda skäl för att en ersättningskyldighet skall uppkomma. Vid otillbörlig konkurrens är det i regel frågan om huruvida särskilda skäl är för handen. Av Högsta domstolens praxis framgår att särskilda skäl traditionellt inte nödvändigtvis har varit för handen ens om det har konstaterats att ett förfarande har utgjort otillbörlig konkurrens, vilket har upplevts som en brist i rättsskyddet. Ur denna synvinkel kunde det ha varit på sin plats att ta ställning till skadeståndsfrågan, även om direktivet inte förutsätter det. Högsta domstolen har dock i sitt s.k. Fiskars-avgörande (HD 2005:105) skapat en presumtionsregel, som anger att skadeståndsansvar i fråga om rena förmögenhetsskador vid otillbörlig konkurrens presumeras om näringsidkaren i fråga har gjort sig skyldig till ett uppsåtligt otillbörligt förfarande medveten om att handlandet är ägnat att orsaka någon en

<sup>20</sup> Se också Monsen 2006, s. 73.

<sup>21</sup> RP 26/2006, s. 14.

ekonomisk förlust i näringsverksamhet.<sup>22</sup> I ljuset av detta avgörande förefaller behovet av lagstiftarens intervention ganska litet.

Skadeståndsbestämmelserna var i kommissionens ursprungliga förslag kontroversiella. Man föreslog att rättighetshavaren alltid skulle ha rätt till minst dubbel licensavgift. Även i övrigt var man rädd för att skadeståndet skulle få straffliknande drag. Det slutliga direktivet är dock i linje med traditionell europeisk skadeståndsrätt: det skadeståndsrättsliga berikningsförbudet, och parallellprincipen, principen om full ersättning gäller på traditionellt vis. Detta framgår av ingressen, som anger att syftet inte är att införa ett straffliknande skadestånd.<sup>23</sup>

I fråga om oaktsamma/uppsåtliga intrång skall intrångsgöraren betala ett skadestånd som är lämpligt i förhållande till den faktiska skadan. Beloppet kan fastställas antingen genom att beakta "alla relevanta omständigheter" (artikel 13.1 a), varvid direktivet ger exempel på sådana omständigheter som kan ha betydelse, eller genom att fastställa skadeståndet till ett belopp som åtminstone motsvarar en licensavgift (artikel 13.1 b).

I regeringspropositionen har man utgått ifrån att såväl direktivet som den finska lagstiftningen utgår ifrån att faktisk skada skall ersättas till fullt belopp, om intrånget har gjorts avsiktligt eller genom vållande. I och för sig är detta inte helt klart i ljuset av artikeltexten som anger att skadeståndet skall vara "lämpligt". I den finska språkversionen anges dock att skadeståndet skall motsvara skadan, vilket torde ha lett ministeriet till det axiomatiska uttalandet. I ljuset av den europeiska skadeståndsrättsliga traditionen måste utgångspunkten vara att principen om full ersättning/berikningsförbudet gäller även i fortsättningen, d.v.s. att ersättningen inte får överstiga den faktiska skadan. Detta framgår med önskvärd tydlighet av ingressen där det anges att syftet inte har varit att införa ett straffliknande skadestånd. I finsk skadeståndsrätt brukar man tala om den s.k. differens teorin: beloppet på ersättningen utgörs av differensen mellan skadelidandens verkliga situation och den hypotetiska situation som hade förverkligats om inget intrång hade inträffat, d.v.s. försämringen i skadelidandens ekonomiska ställning korrigeras. Även om man accepterar som utgångspunkt att berikningsförbudet gäller är det inte helt okomplicerat att fastställa skadans belopp, speciellt då skador av icke-ekonomisk natur kan beaktas. De faktorer som kan beaktas om domstolen väljer att beakta "alla relevanta omständigheter" omfattar såväl ekonomiska förluster som icke-ekonomiska skador: de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har försakats genom intrånget.

En fråga är vilken ställning den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort har i förhållande till ersättningen. Det torde vara klart i ljuset av artikelns ordalydelse att den faktiska skadan är det som styr ersättningens belopp, och att den otillbörliga vinsten är underordnad detta syfte. Då blir utrymmet att beakta

<sup>22</sup> Se också Marcus Norrgård, *Avtalsingrepp* (Helsingfors 2006), s. 153.

<sup>23</sup> Ingressen, skäl 26.

den otillbörliga vinsten begränsad av den faktiska skadan. I praktiken torde det innebära att den otillbörliga vinsten används som indicium på den faktiska skadan, även om den vinst som intrångsgöraren har gjort i regel inte svarar mot en lika stor förlust hos rättighetshavaren.<sup>24</sup> Det som gör situationen intressant är att andra än ekonomiska skador ges ett så stort spelrum. Frågan är nu om sådana icke-ekonomiska skador kommer att få större betydelse än tidigare, t.ex. i patenträtten.

Den gällande situationen i Finland är att de flesta immaterialrättslagar (58 § i patentlagen, 37 § i nyttighetsmodellagen, 36 § i mönsterrättslagen, 31 § i växtförädlarrättslagen och 38 § i kretsmönsterlagen) föreskriver skälig ersättning för nyttjandet samt ersättning för ytterligare skada om intrånget är uppsåtligt/oaktsamt. Vid godtrosintrång skall ersättning betalas i den mån det anses vara skäligt, utom vid kretsmönsterintrång som saknar bestämmelse om godtrosintrång. Vid ringa vårdslöshet kan ersättningen jämkas. 57 § i upphovsrättslagen föreskriver skälig ersättning vid alla intrång, och ersättning för annan förlust samt för lidande och annan olägenhet. Upphovsrättslagens största skillnad till de ovan angivna lagarna är en uttrycklig möjlighet till ersättning för lidande och annan olägenhet. Firmalagen skiljer sig också från de övriga lagarna i och med att den inte föreskriver ersättningskyldighet vid godtrosintrång. 23.1 § i firmalagen anger endast att näringsidkare, inom vars näringsverksamhet i annans rätt till firma uppsåtligen eller av vållande gjorts intrång, är skyldig att ersätta den skada intrånget medfört. Varumärkeslagen är den lag som skiljer sig mest. Om det föreligger uppsåt/oaktsamhet utgår ersättning för alla skada (38.2 § i varumärkeslagen). Vid godtrosintrång kan domstolen bestämma att vinsten för de tre senaste åren skall utges, om det är skäligt (38.3 § i varumärkeslagen). Avvikelserna finns alltså i varumärkeslagen, kretsmönsterlagen och firmalagen. I regeringspropositionen har man valt att ändra dessa lagars ersättningsbestämmelser så att de överensstämmer med de andra immaterialrättslagarna. Det innebär att framöver utgår gottgörelse oberoende av vållande vid alla immaterialrättsintrång.<sup>25</sup> Vid vållande/uppsåt utgår ersättning för annan skada. Vid ringa vållande kan skadeståndet jämkas.<sup>26</sup>

Direktivet förutsätter inte preskriptionstider av viss längd. Trots det har man i regeringspropositionen föreslagit att preskriptionstiderna skall förenhetligas till fem år, utom för upphovsrättens del där man förlitar sig till preskriptionslagens (728/2003) allmänna bestämmelser om preskription av skadestånd. Således preskriberas skadeståndet vid upphovsrättsintrång tre år efter att den skadelidande har fått kännedom om eller han eller hon borde ha fått kännedom om skadan

<sup>24</sup> Se också Monsen 2006, s. 71 samt Norrgård 2004, s. 450.

<sup>25</sup> Total identitet föreligger dock inte. Gottgörelse vid patent-, mönster och nyttighetsmodellintrång utgår endast om det är skäligt, medan det vid firma-, växtförädlarrätts-, kretsmönster- och varumärkesintrång utgår gottgörelse vid godtrosintrång oberoende av skälighet.

<sup>26</sup> VML 38.2–3 §: ”Den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken uppsåtligen eller av oaktsamhet är skyldig att betala den som blivit kränkt en skälig gottgörelse för användningen av tecknet samt ersättning för all skada som intrånget orsakar. Om oaktsamheten endast är obetydlig, kan ersättningen för skadan jämkas. Är det inte heller fråga om oaktsamhet, är den som gör intrång skyldig att betala en skälig gottgörelse för användningen av tecknet.”

och vem som är ansvarig för den, dock senast tio år från den händelse som har orsakat skadan. I dagens läge är preskriptionstiden i regel för andra immaterialrätters del fem år, men för varumärkesinträngens del är preskriptionstiden tre år. Ändringen har således störst betydelse för varumärkesrättens del. Att man väljer att harmonisera preskriptionstiderna är bra särskilt med tanke på överlappande rättigheter. Lagutskottet fäster helt riktigt uppmärksamhet vid att upphovsrättslagen inte harmoniseras med de övriga immaterialrättslagarna. Lagutskottet anför att det vore viktigt att ministeriet utreder huruvida en preskriptionsbestämelse borde ingå även i upphovsrättslagen.

Summa summarum ser lagstiftaren i Finland direktivets skadeståndsbestämelse som förhållandevis oproblematiske.<sup>27</sup> Det som dock inte har berörts i diskussionerna, men som man eventuellt bör observera är de icke-ekonomiska skadorna. Traditionellt brukar dessa spela en mindre roll t.ex. i patenträtten. Det är nu möjligt att lägga större vikt på ”omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada” (artikel 13.1 a).

Eftersom de immaterialrättsliga lagarna har kommit till vid olika tidpunkter har också skadeståndsbestämmelserna fått varierande utformning. Eftersom man i Finland inte har haft någon genomgripande totalreform av sanktionssystemet som t.ex. i Sverige, har skillnaderna kvarstått. Därför är det av betydelse att man i detta skede sett över åtminstone skadeståndsbestämmelserna.

## 5. Föreläggande om avbrytande

Direktivet förutsätter att förbudsdom (artikel 11) och interimistiskt förbud (artikel 9) skall kunna riktas mot mellanhänder (bl.a. *Internet Service Providers*). I bägge bestämmelser anges att ett föreläggande skall kunna riktas mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. Eftersom mellanhanden i regel inte själv gör intrång, vilket bestämmelserna om förbudsdom och interimistiskt förbud förutsätter, har man stannat för en särlösning i fråga om mellanhänder i datanät. Man inför något som kallas föreläggande om avbrytande, som kan riktas mot en mellanhand. När domstolen behandlar en intrångstalan kan den på yrkande av rättighetshavaren vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång, om det inte kan anses oskäligt.<sup>28</sup> Ett sådant föreläggande kan ges även innan rättegång, om det är uppenbart att rättighetshavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Problemet med bestämmelsen är att förutsättningarna för föreläggandet är mycket oklara. Det framgår endast att domstolen kan meddela ett föreläggande om det inte oskäligt. Det hade varit ändamålsenligt att man i riksdagsbehandlingen hade specificerat förutsättningarna, helst så att de hade motsvarat förutsättningarna för interimistiskt förbud i intrångsfall, d.v.s. sannolika skäl för intrång och risk för fortsatt intrång kombinerat med en

<sup>27</sup> Direktivet kommer däremot sannolikt att ha en stor betydelse vid tolkningen av de nationella bestämmelserna.

<sup>28</sup> Lagutskottet gjorde vissa justeringar i bestämmelsen. Se LaUB 6/2006 rd.

konsekvensbedömning. Så gjorde man dock inte, vilket gör att man frågar sig om förutsättningarna skiljer sig från ”normala” interimistiska förbud. Ett ytterligare problem är att föreläggandet om avbrytande är de facto ett interimistiskt förbud. Något skilt slutligt föreläggande föreslås inte, eftersom det anses att det räcker med ett interimistiskt föreläggande. Ett slutligt förbud skulle enligt regeringspropositionen kunna leda till oskäligen resultat. Det är osäkert om lagförslaget till denna del överensstämmer med direktivets krav.

## 6. Offentliggörande av domstolsavgöranden

En nyhet i immaterialrättsliga mål är ”skamstraffet” offentliggörande av domstolsavgöranden. Artikel 15 i direktivet föreskriver följande:

Medlemsstaterna skall se till att de rättsliga myndigheterna i mål om immaterialrättsintrång, på begäran av sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet, innefattande att avgörandet skall anslås och offentliggöras helt eller delvis. Medlemsstaterna får även föranstalta om ytterligare lämpliga åtgärder för offentliggörande som är anpassade till speciella förhållanden, inbegripet framträdande annonsering.

Offentliggörande har sedan tidigare funnits i mål om otillbörlig konkurrens. 8 § 2 mom. i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet föreskriver att marknadsdomstolen på yrkande av käranden kan föreskriva att beslutet i ett ärende som gäller förbud (dock inte interimistiskt förbud) skall publiceras på svarandens bekostnad i en eller flera tidningar eller tidskrifter.

Lagförslaget genomförs genom skilda, men i sak identiska, bestämmelser i varje immaterialrättslag. T.ex. VML 41 a § har följande lydelse:<sup>29</sup>

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i varumärkesrätten. Ett åläggande får inte ges om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och av dess innehåll skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäligen kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den lagakraftvunna domen gavs.

Regeringen hade föreslagit att bestämmelsen skulle utformas så att domstolen kan ge käranden tillstånd att publicera domen. Lagutskottet konstaterade dock

<sup>29</sup> Eftersom lagutskottets betänkande inte fanns tillgängligt på svenska när detta skrevs är översättningen gjord av författaren.

att domstolsavgöranden är offentliga handlingar, och att bestämmelsen därför endast kan gälla kostnadsfördelningen mellan parterna.<sup>30</sup>

Bestämmelsen gäller endast domen i tvistemål, inte brottmål.<sup>31</sup> Publicering på svarandens bekostnad kan endast ske om svaranden har konstaterats göra intrång. Det kan finnas situationer där den påstådda intrångsgöraren vinner målet, och har ett intresse av att få det publicerat. Någon möjlighet för en friad påstådd intrångsgörare att publicera på en förlorande rättighetshavares bekostnad finns inte.

Publiceringen kräver att domen har vunnit laga kraft.<sup>32</sup> I regeringspropositionen anges att det oftast vore motiverat att ett sammandrag som innehåller de väsentliga uppgifterna om domen offentliggörs.<sup>33</sup> Det skulle vara kärandens uppgift att utarbeta sammandraget. Om situationen kräver det skulle domen dock kunna publiceras i sin helhet. Publicering skulle ske endast på kärandens yrkande. I samband med yrkandet skall käranden specificera på vilket sätt domen skall offentliggöras samt förete en uppskattning över kostnaderna.<sup>34</sup> Domstolen skall besluta vilka åtgärder käranden får vidta på svarandens bekostnad.<sup>35</sup> I regeringspropositionen anges att en lämplig åtgärd är att publicera en tidningsannons om de väsentliga uppgifterna i domen i en facktidning och i en betydande lokaltidning. Om offentliggörandet är av betydelse i hela landet, kan annonsen dessutom publiceras i en rikstidning.<sup>36</sup>

Förutsättningarna för publicerandet begränsar sig till att domstolen ”kan” göra det och att domstolen vid prövningen skall beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter. Det anges i förarbetena att domstolen skall beakta allmänhetens, kärandens och svarandens intressen, och att proportionalitetsprincipen skall vägleda prövningen.<sup>37</sup> Allmänheten kan ha intresse av ett offentliggörande om det t.ex. handlar om ett prejudikat i någon lagtolkningsfråga eller om avgörandet har betydelse för konsumenterna. Att allmänheten skulle vara intresserad av lagtolkningsfrågor är eventuellt en överdrift. Av någon anledning har man inte angett kärandens behov att skydda sitt av intrånget skadade anseende. Av betydelse vid prövningen torde också vara om det handlar om piratverksamhet eller varumärkesförfälskning. Bestämmelsen borde i regel endast tillämpas i fall av piratverksamhet och varumärkesförfälskning. Detta framgår redan av motivuttalandet om att syftet inte är att offentliggörandet skall vara regel, utan användas enligt prövning, d.v.s. i undantagsfall.<sup>38</sup> I sedvanliga immaterialrättsvister mellan näringsidkare torde inte finnas något egentligt behov av publicering på förlorarens bekostnad.

<sup>30</sup> Se LaUB 6/2006 rd.

<sup>31</sup> Se också RP 26/2006, s. 21.

<sup>32</sup> Se också RP 26/2006, s. 21.

<sup>33</sup> RP 26/2006, s. 21.

<sup>34</sup> RP 26/2006, s. 22.

<sup>35</sup> RP 26/2006, s. 22.

<sup>36</sup> RP 26/2006, s. 22.

<sup>37</sup> RP 26/2006, s. 22.

<sup>38</sup> RP 26/2006, s. 22.

I samband med att domstolen ger tillstånd för publicering skall domstolen bestämma ett maximibelopp för kostnaderna och tiden inom vilken offentliggörandet skall ske (vid hot om att rätten till ersättning för kostnaderna annars går förlorad).

### 7. Övriga bestämmelser

Direktivet innehåller vissa bestämmelser som inte föranleder lagstiftningsåtgärder. Finsk lagstiftning uppfyller kraven i artikel 4 om saklegitimation, artikel 5 om upphovsrättspresumtion, artikel 6 om bevisning (edition), artikel 9 om interimistiska åtgärder, artikel 10 om korrigeringsåtgärder, artikel 12 om alternativa åtgärder (ersättning i stället för förbud/förstörande vid godtrosintrång) och artikel 14 om rättegångskostnader. Dessutom har man valt att inte införa bestämmelser om de allmänna skyldigheterna i artikel 3.

### 8. Konklusioner

Direktivet liksom även genomförandet i Finland visar på ett utbrett bruk av vagt formulerade bestämmelser, som ger domstolarna ett större ansvar i att hitta balansen mellan effektivitet och proportionalitet. Jag har i ett annat sammanhang sagt att direktivet ger utrymme för såväl en svag som stark sanktionsideologi (*weak vs. strong enforcement ideology*).<sup>39</sup> En stark sanktionsideologi innebär att rättighetshavarnas strävanden gynnas, vilket kan ha till följd att legitim affärsverksamhet kommer i kläm i och med att det kan bli för lätt att utverka sanktioner vid påstådda immaterialrättsintrång. Om domstolarna omfattar den svaga sanktionsideologin förhåller de sig likgiltigt eller accepterande till intrång, vilket gynnar intrångsgörarna på rättighetshavarnas bekostnad. Självfallet måste domstolarna på något sätt styra mellan den starka sanktionsideologins Skylla och den svaga sanktionsideologins Karybdis och sträva till att uppnå en balans mellan sanktionsideologierna. Uppgiften är dock krävande, och några klara riktlinjer som skulle göra domstolens uppgift mycket lättare finns inte. Däremot bör domstolarna alltid beakta sanktions- och processprinciperna i direktivets artikel 3: sanktionerna skall vara effektiva, avskräckande men också alltid proportionella. Processen måste å sin sida alltid vara rättvis, snabb och billig. De största problemen torde uppkomma när man bedömer om en sanktion är tillräckligt effektiv men ändå inte oproportionell i förhållande till sitt syfte. Att se på vilka typer av intrång som finns kan ge visst stöd vid bedömningen. Det största behovet av verkligen effektiva och avskräckande (allmänprevenerande) sanktioner finns då intrångstalan gäller tillverkning eller försäljning i stor skala av piratprodukter och varumärkesförfälskade produkter. Ett förhållandevis stort behov finns också om intrångsgöraren använder i sin annars legitima affärsverksamhet piratprodukter, t.ex. olagliga kopior av datorprogram. I tvister mellan företag, som t.ex. i den typiska patenttvisten, handlar det mycket mer om konflikt- och tvistlösning

<sup>39</sup> Se Marcus Norrgård, The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights, ERA Forum 4/2006, s. 503–514, särskilt s. 506 ff.

som kräver ett större mått av avvägning mellan bägge parter berättigade intressen. Slutligen är behovet av proportionalitet klart störst vid godtrosintrång och intrång som uppvisar ringa oaktsamhet, särskilt om det handlar om en privatperson som gjort sig skyldig till intrånget. Slutligen tror jag att domstolarna i allt större omfattning blir tvungna att dra nytta av rättsjämförande material, d.v.s. ta lärdom från andra länder. Särskilt inom Norden borde man även i framtiden noggrant studera de lösningar som anammats av grannarna för att på detta vis tillsammans men på skilda håll uppnå optimala lösningar.