

ETT INFORMATIONSBREV FRÅN  
MANNHEIMER SWARTLING  
NUMMER I  
JANUARI 2015

IMMATERIALRÄTT  
MARKNADSRÄTT  
MEDIERÄTT

# Utväلت



## REDAKTÖR

Jonna Johansson  
jojo@msa.se

## ANSVARIG UTGIVARE

Per Josefson  
pej@msa.se

## KONTAKTPERSONER

STOCKHOLM  
Per Josefson  
pej@msa.se

Oscar Björkman Possne  
obj@msa.se

## GÖTEBORG

Niklas Sjöblom  
nsj@msa.se

Andreas Blomberg  
blo@msa.se

[www.mannheimerswartling.se](http://www.mannheimerswartling.se)

## Förtydligt rättsläge om kommentatorsfält på grund- lagsskyddade webbsidor

Högsta domstolen tog i målet NJA 2014 s 128 ställning till frågan om omodererade kommentarer på en webbplats med automatiskt grundlagsskydd innebär att skyddet förloras. Svaret blev att det går att bevara grundlagsskyddet, något som har avgörande betydelse bland annat för vem som ansvarar för förtal på webbplatsen.

Frågan om yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig på publicerat material kan i många fall ha stor betydelse. Grundlagsskyddet innebär ett långtgående skydd mot ingrepp från det allmänna och har avgörande betydelse för vem som ansvarar för publicerad information. När det gäller material på internet finns en särskild regel i 1 kap 9 § YGL (den så kallade "databasregeln") enligt vilken webbplatser kan vara grundlagsskyddade givet vissa förutsättningar. Skyddet är automatiskt för redaktioner för periodiska skrifter och vissa massmediaföretag, men kan även erhållas av andra som frivilligt ansöker om utgivningsbevis för en webbplats. En av förutsättningarna för grundlagsskyddet är att webbplatsen endast ska kunna ändras av den som driver verksamheten.

INFORMATIONSBREVET UTGES  
I INFORMATIONSSYFTE OCH  
ÄR INTE ATT BETRAKTA  
SOM JURIDISK RÅDGIVNING.  
INNEHÅLLET FÅR CITERAS  
MED ANGIVANDE AV KÄLLA.



MANNHEIMER  
SWARTLING

I målet NJA 2014 s 128 hade en person väckt talan om förtal mot den ideella föreningen Juridikfronten för uttalanden som gjorts dels i en bloggartikel, dels i kommentatorsfältet till bloggartikeln. Juridikfronten framställde för egen del vissa yrkanden med hänsyn till att bloggen drevs av föreningens tidningsredaktion och därmed skulle falla under det automatiska grundlagsskyddet enligt YGL. Motparten menade att grundlagsskyddet bara gäller webbplatser där den som driver verksamheten är ensam om att kunna göra ändringar. En av nyckelfrågorna blev därför om grundlagsskyddet gått förlorat på grund av att användare själva kunde ändra innehållet på webbplatsen genom kommentarsfunktionen.

Högsta domstolen konstaterade att automatiskt grundlagsskydd kan gälla för redaktionellt material på en webbplats trots att det finns delar som innehåller omodererade läsarkommentarer. Detta gäller dock bara om webbplatsen vid en objektiv bedömning, både från läsarperspektivet och för den som kommenterar till exempel en artikel, kan anses innehålla två separata "databaser". Om det är tydligt att kommentarsfältet är en särskilt avskild del i vilken var och en ansvarar för sina egna inlägg förlorar inte utgivaren grundlagsskyddet för webbplatsen. Det viktiga är alltså, enligt Högsta domstolen, hur webbplatsen *uppfattas* och inte hur den rent tekniskt är konstruerad. I Juridikfrontens fall avgränsades kommentarerna genom en tydlig bård i avvikande färg samt instruktionen: "Kommentarerna förhandsgranskas ej; kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen!". Detta ansåg Högsta domstolen vara tillräckligt.

Rent praktiskt innebär Högsta domstolens avgörande att utgivare på nätet kan känna viss trygghet i att grundlagsskyddet består även om man har interaktiva delar på sin webbplats. Det krävs dock att den webbplats man ansvarar för uppfyller de kriterier för kommentatorsfält som anges i Högsta domstolens dom. Även om domen specifikt avsåg webbplatser som är automatiskt grundlagsskyddade är domen naturligtvis relevant också för den som tänker söka utgivningsbevis, eller som redan har utgivningsbevis. Myndigheten för radio och tv

som handlägger ansökningar om utgivningsbevis (och som även har behörighet att återkalla dem) tillämpar samma principer vid sin bedömning av om en webbplats ska få utgivningsbevis.

I sammanhanget ska nämnas att regeringen under sommaren 2014 tillsatte en utredning för att modernisera den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Utredningskommitténs uppdrag omfattar bland annat att se över databasregeln och slutlig redovisning av uppdraget förväntas i september 2016.

ANDREAS BLOMBERG  
BLO@MSA.SE

## Vad kommer förslaget till nytt varumärkesdirektiv att innebära?

I början av april 2013 kom EU-kommissionen med sitt förslag till ett nytt varumärkesdirektiv. Den 18 juli 2014 presenterades en reviderad version av förslaget och i slutet av juli gavs det italienska ordförandeskapet i uppdrag att inleda förhandlingar med EU parlamentet i syfte att nå en snabb överenskommelse om det nya varumärkesdirektivet. Några av de nyheter som återfinns i direktivförslaget är att kravet på grafiskt återgivande vid registrering av varumärken slopas och att möjligheten att ingripa mot piratkopierade produkter vidgas. Dessutom kommer nationella myndigheter som Patent- och registreringsverket (PRV) att få fortsätta att göra en materiell förprövning av varumärkesansökningar.

PRV:s materiella förprövning av relativa registreringshinder (i första hand andra varumärken) kommer med största sannolikhet att kvarstå också efter att det nya varumärkesdirektivet träder i kraft. I det ursprungliga direktivförslaget från EU-kommissionen inskränktes den förprövning som skulle göras av de nationella registreringsmyndigheterna till absoluta registreringshinder. I den reviderade versionen av direktivförslaget var denna bestämmelse ändrad så att det även fortsättningsvis är möjligt för medlemsländerna att ha kvar en ordning med materiell förprövning av varumärkesansökningar.

I dagsläget krävs att ett kännetecken kan återges grafiskt för att kunna registreras som varumärke. I direktivförslaget föreslås att detta krav slopas. Istället ska det vara tillräckligt att kännetecknet kan återges på ett sådant sätt att det är möjligt att avgöra omfånget av det skydd som innehavaren av varumärkesregistreringen erhåller. Närmare bestämt måste det vara möjligt att med allmänt tillgänglig teknik på ett enkelt och tydligt sätt återge varumärket. Genom denna förändring bör det exempelvis vara möjligt att ge in en ljudfil med en signaturljud eller annat ljud för registrering som varumärke, förutsatt att det uppfyller kravet på särskiljningsförmåga. Det slopade kravet på att något måste kunna återges grafiskt för att



registreras som ett varumärke innebär också en tillnärmning av vad som gäller i USA, där det inte finns något sådant krav.

I direktivförslaget föreslås också en förstärkning av rättighetshavares möjligheter att ingripa mot piratkopierade produkter. Bland annat ska det ska vara möjligt att ingripa i de fall varor, på vilka ett registrerat varumärke återfinns, förs in från ett land utanför EU till ett EU-land där varumärket är registrerat. Detta ska vara möjligt även om varorna inte är avsedda att säljas i det land till vilket de förts in. Denna rätt gäller dock inte om den som förtullar eller äger varorna kan visa att rättighetshavaren inte kan förhindra att varorna förs ut på marknaden i det land de ska transporteras vidare till.

Det kommer att dröja innan ovanstående förändringar i direktivförslaget slår igenom i Sverige eftersom medlemsstaterna har 36 månader på sig att införliva bestämmelserna från det att direktivförslaget träder i kraft.

Efter att det italienska ordförandeskapet fick i uppdrag att nå en snabb överenskommelse hölls den 12 november 2014 ett första informellt möte mellan EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen där varumärkesdirektivet diskuterades. Ordförandeskapet konstaterade efter mötet att man behöver ytterligare spelrum och flexibilitet för fortsatt meningsfulla förhandlingar med EU-parlamentet.

OSCAR BJÖRKMAN POSSNE  
OBJ@MSA.SE

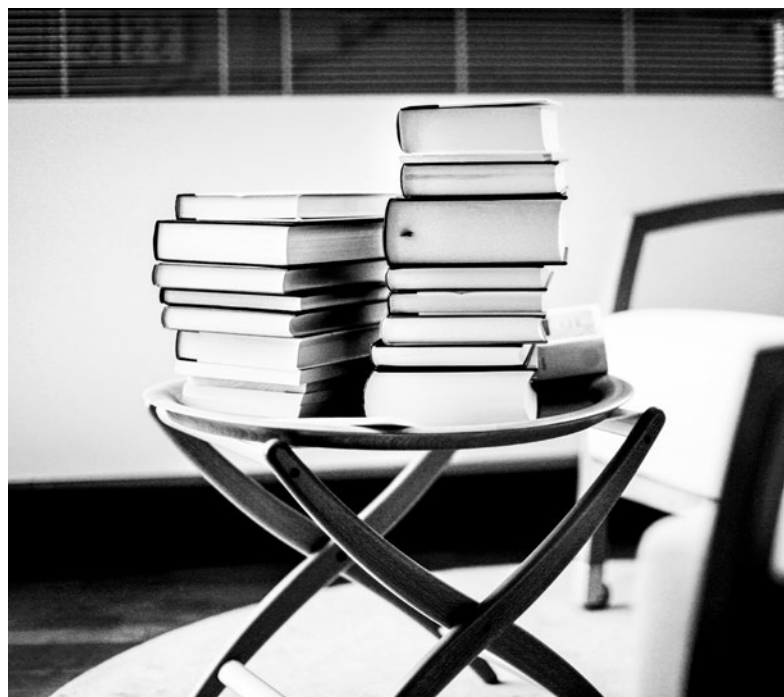
## Stopp för utökat straffansvar enligt lagen om skydd för företagshemligheter

I slutet av 2013 presenterade den tidigare regeringen en lagrådsremiss med förslag till utvidgning av det kriminaliserade området enligt lagen om skydd för företagshemligheter ("FHL"). I lagrådsremissen föreslogs att lagändringen skulle träda i kraft den 1 juli 2014 men någon lagändring har ännu inte synts till.

I lagrådsremissen föreslog regeringen att FHL skulle kompletteras med en ny bestämmelse om straff för olovligt utnyttjande och röjande av företagshemlighet. Enligt regeringen var ändringen avsedd att stärka skyddet mot att företagshemligheter sprids eller används illojalt av anställda och andra personer som deltar i näringsidkarens verksamhet.

Det förslag som lagrådsremissen byggde på var ursprungligen utarbetat av *Utredningen om skyddet för företagshemligheter och presenterat år 2008 i betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter*.

Bakgrunden till förslaget är ett antal uppmärksammade avgöranden varav det mest kända är Svea hovrätts dom år 2003 i det så kallade Ericsson-målet.



I det målet hade huvudmannen anlitat två personer som arbetade inom Ericsson för att få fram säkerhetsklassad dokumentation som huvudmannen sedan sålde till en rysk underrättelseofficer med täckbefattning vid ryska ambassaden i Stockholm. Dokumentationen innehöll bland annat information om kommunikationssystem som utvecklats av Ericsson. Huvudmannen och den ena av de två anställda dömdes till långvariga fängelsestraff för grovt spioneri respektive grovt företagsspioneri. Den andre av de anställda frikändes helt eftersom han uteslutande hade överlämnat sådan företags-hemlig dokumentation som han hade tillgång till i sin anställning hos Ericsson. Eftersom den anställde hade tillgång till materialet i sin anställning hade han inte begått någon straffbar handling enligt FHL i dess gällande lydelse.

Den lagtext som regeringen föreslog kritiserades dock av Lagrådet. Lagrådet menade att det visserligen är rimligt att utvidga det kriminaliserade området till sådana fall som Ericsson-målet rörde men framhöll samtidigt att den lagtext som regeringen föreslog skulle omfatta situationer där ett straffansvar framstår som olämpligt. För att illustrera detta tog Lagrådet som exempel att en arbetstagare, som berättar för en konsument att arbetsgivarens marknadsföring av sina tjänster är vilseledande på någon viktig punkt, skulle riskera att träffas av den föreslagna kriminaliseringen.

Efter lagrådets kritik valde den förra regeringen att lägga lagförslaget i malpåse istället för att omarbota det och lägga proposition i riksdagen. Någon lagändring trädde alltså inte i kraft den 1 juli.

En utvidgning av det straffrättsliga ansvaret enligt FHL är tveklöst en politiskt känslig fråga. Bland dem som uttalat principiell kritik mot en sådan utvidgning återfinns bland annat LO, TCO, Saco, Jusek och Svenska Journalistförbundet. Mot den bakgrunden framstår det som osannolikt att den nya regeringen skulle lägga fram ett nytt förslag om utvidgat straffansvar enligt FHL. Nuvarande rättsläge lär bestå under överskådlig tid.

PER JOSEFSON  
PEJ@MSA.SE

## Striktare praxis vid varumärkesregistreringar

Ett antal av varumärkesmyndigheterna inom EU, däribland den europeiska varumärkesmyndigheten OHIM, har antagit nya striktare riktlinjer som ska gälla vid registreringen av varumärken. De nya riktlinjerna som implementerades av OHIM i juni ändrar bland annat praxis för registrering av svartvita figurvarumärken. Innehavare av svartvita s.k. gemenskapsvarumärken bör därför fundera över om de nya riktlinjerna kommer att påverka skyddet för varumärkena.

Tidigare tillämpade de olika varumärkesmyndigheterna inom Europa olika riktlinjer avseende registrering av svartvita varumärken. Vad gäller gemenskapsvarumärken, ansågs en registrering av ett figurvarumärke i svartvitt skydda det registrerade utförandet i samtliga färger. En registrering i färg gav däremot som huvudregel ett mer begränsat skydd (till den färg registreringen återgavs i och därmed liknande färger). Detta är dock på väg att ändras. Förutom det svenska Patent- och registreringsverket (PRV), danska Patent- og Varemærkestyrelsen samt norska Patentstyret, har samtliga medlemmar i det europeiska samarbetsorganet European Trade Mark and Design Network antagit nya striktare riktlinjer vad gäller skyddsomfånget för varumärken i svartvitt. Eftersom OHIM valt att tillämpa denna nya praxis vid registreringar av gemenskapsvarumärken kommer det att ha betydelse för de flesta aktörer med verksamhet i Europa.

I allmänhet gäller att ett tidigare registrerat varumärke anses identiskt med ett senare registrerat varumärke, om inte skillnaderna mellan varumärkena är mer än obetydliga. I korthet medför de nya riktlinjerna att skillnader i färg i regel kommer att anses utgöra mer än en obetydlig skillnad mellan varumärkena. Ett tidigare registrerat svartvitt varumärke kommer alltså inte anses identiskt med ett senare registrerat likadant varumärke i färg. Det tidigare registrerade svartvita varumärket kommer därför inte per automatik att hindra att ett senare varumärke registreras i färg. Detta gäller i regel även om skillnaderna mellan varumärkena till exempel består i en annorlunda kontrast. Det kan därför konstateras att skyddsomfånget för varumärken som har registrerats i svartvitt har begränsats genom de nya riktlinjerna.

En annan aspekt som är viktig att notera är att de nya riktlinjerna kommer att gälla retroaktivt och därmed påverka även redan registrerade varumärkens skyddsomfång. Riktlinjerna kommer också att påverka möjligheten att återropa ett svartvitt varumärke som prioritetsgrundande. Detta eftersom ett svartvitt varumärke inte längre anses identiskt med varumärket i färg.

Varumärkesinnehavare som har svartvita varumärken registrerade hos någon europeisk varumärkesmyndighet, exempelvis ett gemenskapsvarumärke registrerat hos OHIM, bör därför fundera över hur de nya riktlinjerna påverkar skyddet för de egna varumärkena. Till exempel kan det finnas anledning för en innehavare av ett varumärke som är registrerat i svartvitt att ansöka om registrering i den färg som varumärket normalt används.

MARTIN HALLSTRÖM    ADAM SÖDERBERG  
MAHA@MSA.SE        ADSO@MSA.SE





## När är det tillåtet att använda annans varumärke? Mon.Zon./. Layher-avgörandet och EU-domstolens praxis lämnar viktiga frågor obesvarade

Den 9 juli 2014 meddelade Högsta domstolen dom i Mon.Zon./. Layher-målet angående användning av annans varumärke i marknadsföring. Avgörandet innebär att det råder fortsatt osäkerhet på området.

Företaget Mon.Zon, som säljer byggnadsställningar, hade i sina produktkataloger med ett fotografi som i närbild visade delar av en monterad byggnadsställning. En stång på fotografiet var märkt med en röd dekal med texten "LAYHER" och andra stänger var märkta med Mon.Zons eget varumärke. Konkurrenten Layher gjorde i målet gällande att denna användning av "LAYHER" gjorde intrång i det registrerade ordvarumärket med samma lydelse som Layher licensierade (och som omfattade byggnadsställningar). Högsta domstolen kom i målet fram till att exponeringen i produktkatalogerna utgjorde *användning* i varumärkeslagens mening. Något *intrång* ansågs dock inte föreligga.

Högsta domstolen inledde sina domskäl med att förklara vilka regler som skulle tillämpas i fallet och konstaterade att EU-domstolen i en serie mål uttalat sig principiellt om vad som ska anses utgöra *varumärkesanvändning* och om *förutsättningar för utövandet av ensamrätten*.

Avseende varumärkesanvändning framhöll Högsta domstolen att EU-domstolen i sina domar sammantaget gett uttryck för en bred tolkning av vad som är relevant användning och att det till exempel kan räcka att tredje man använder annans varumärke i anslutning till egna varor av samma slag. Varumärkesanvändning i sig är dock inte tillräckligt för att rättighetshavaren ska kunna utöva sin ensamrätt utan det krävs att varumärkesanvändningen skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner; bland annat

ursprungsangivelsefunktionen, kommunikations-, investerings-, och/eller reklampfunktionen. Bevisbördan för en sådan skada eller potentiell skada ligger på varumärkesinnehavaren. Ett varumärke förväntas dock alltid uppfylla ursprungsangivelsefunktionen.

För innehavaren av ett varumärke innebär denna praxis att man behöver försäkra sig om att ha tillräcklig bevisning för att varumärket har funktioner (utöver ursprungsfunktionen) samt att annans användning skadar eller kan skada någon av funktionerna.

För tredje man innebär ordningen att det är svårt att förutse under vilka förutsättningar det är godtagbart att använda annans varumärke, eftersom det bara är varumärkesinnehavaren som med säkerhet vet hur och i vilken utsträckning innehavaren har använt varumärket. Till exempel vet endast varumärkesinnehavaren detaljerna om hur varumärket har använts i reklamsyfte (reklampfunktionen) eller om andra kommersiella tekniker har använts för att med hjälp av varumärket skaffa ett gott rykte och lojala kunder (investeringsfunktionen). EU-domstolen tycks visserligen försöka skapa en balans mellan varumärkesinnehavarens intressen och möjligheterna till lojal konkurrens, men generella bedömningskriterier för olika typer av varumärkesfunktioner saknas idag.

I sin bedömning av om Mon.Zons användning av varumärket "LAYHER" hade skadat kännetecknets ursprungsangivelsefunktion, tittade Högsta domstolen, med referens till EU-domstolens resonemang i de så kallade Google France- och Google-målen, på vad en genomsnittlig, normalt informerad och skäligen uppmärksam person i målgruppen torde ha uppfattat om sambandet mellan LAYHER och Mon.Zon. Högsta domstolen konstaterade att produktkatalogerna vände sig till presumtiva köpare av byggnadsställningar, vilka antogs ha viss kännedom om marknadsförhållandena, bland annat om förekomsten av olika leverantörer på marknaden. Mot bakgrund av detta och med beaktande av produktkatalogernas utformning bedömdes risken för att köparna skulle ta miste på varornas ursprung som utesluten. Någon skada eller risk för skada på ursprungsfunktionen förelåg således inte. Vad gäller övriga varumärkesfunktioner konstaterade Högsta domstolen att det saknades utredning till stöd för att dessa skulle ha skadats. Om utredningen i målet var tillräcklig för att visa att varumärket haft funktioner utöver ursprungsangivelsefunktionen framgår inte av domen.

EMILIA HEMPEL  
EHL@MSA.SE

STOCKHOLM  
NORRLANDSGATAN 21  
BOX 1711  
111 87 STOCKHOLM

GÖTEBORG  
ÖSTRA HAMNGATAN 16  
BOX 2235  
403 14 GÖTEBORG

MALMÖ  
SÖDERGATAN 22  
BOX 4291  
203 14 MALMÖ

HELSINGBORG  
SÖDRA STORGATAN 7  
BOX 1384  
251 13 HELSINGBORG

FRANKFURT  
BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 51-53  
60325 FRANKFURT AM MAIN, TYSKLAND

BERLIN  
MAUERSTRASSE 83-84  
10117 BERLIN, TYSKLAND

MOSKVA  
ROMANOV DVOR BUSINESS CENTRE  
ROMANOV PER. 4  
125009 MOSKVA, RYSSLAND

SHANGHAI  
25/F, PLATINUM  
NO. 233 TAICANG ROAD, LUWAN DISTRICT  
SHANGHAI 200020, KINA

HONG KONG  
33/F, JARDINE HOUSE  
1 CONNAUGHT PLACE  
CENTRAL, HONG KONG, KINA

BRYSSEL  
IT TOWER  
AVENUE LOUISE 480  
1050 BRYSSEL, BELGIEN

NEW YORK  
101 PARK AVENUE  
NEW YORK NY 10178, USA

[WWW.MANNHEIMERSWARTLING.SE](http://WWW.MANNHEIMERSWARTLING.SE)

---

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Byrån arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer. Byrån omsätter 1,1 miljarder kronor och har 520 medarbetare.



**MANNHEIMER  
SWARTLING**