

# IP/Tech Utvalt

Automatiserat  
beslutsfattande på  
EU-domstolens agenda

[LÄS ARTIKELN >](#)

Det omarbetade  
designpaketet

[LÄS ARTIKELN >](#)

Starkare position  
för upphovspersoner

[LÄS ARTIKELN >](#)

Tydligare  
varumärkesrättsligt  
ansvar för innehåll på  
e-handelsplattformar

[LÄS ARTIKELN >](#)

## NUMMER 13, JUNI 2023

Ett informationsbrev från Mannheimer Swartling. Informationsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Innehållet får citeras med angivande av källa.



MANNHEIMER  
SWARTLING

# Det enhetliga patentsystemet är på plats

[Läs artikeln](#)

# Det enhetliga patentsystemet är på plats

Patenträtten i Europa har nu genomgått den största och viktigaste förändringen på 50 år. Den 1 juni 2023 trädde det nya enhetliga patentsystemet i kraft. Det innebär att en ny typ av patent införs – som ger ett automatiskt skydd i ett stort antal EU-länder – och att ett nytt domstolssystem inrättas. Målet med det nya systemet är att gå från ett fragmentariskt system där patent är en rättighet med nationell giltighet, till ett samlat system för länder i EU. Systemet kommer att medföra fördelar för patenthavare, men har varit kantat av problem och frågan är om målet med ett gemensamt system i EU kommer att uppnås, och i så fall när. Klart är att systemet ställer nya krav på alla aktörer som kommer i kontakt med patent.

”Målet med det nya systemet är att gå från ett fragmentariskt system där patent är en rättighet med nationell giltighet, till ett samlat system för länder i EU.”

## ETT NYTT EUROPEISKT PATENT MED ENHETLIG VERKAN

Skyddet av nationella patent och europeiska patent är begränsat till enskilda länder. Ett nationellt patent gäller endast i det land där det har meddelats. Ett europeiskt patent meddelas av Europeiska patentverket (EPO) och måste sedan valideras i de länder där patenthavaren vill att det ska gälla. Arbetet med validering och hantering av ett stort antal nationella och validerade patent kräver en hel del administration. Detta kommer nu att ändras, eller snarare kompletteras, med ytterligare ett patent.

Med det enhetliga patentsystemet införs nämligen ett nytt patent: europeiskt patent med enhetlig verkan. Det kallas ofta för enhetspatent, enhetligt patent eller enhetligt patentskydd (*Unitary Patent*, UP). Rent tekniskt är det ett ”vanligt” europeiskt patent som har enhetlig verkan i de länder som deltar i samarbetet. Med ett enhetligt

patent är det möjligt att genom ett enda förfarande få ett europeiskt patent som gäller direkt i ett antal EU-länder. För närvarande deltar 17 länder i samarbetet.

Ett enhetligt patent har samma rättsverkan i alla deltagande länder. Det får därför endast begränsas, överlåtas eller förklaras ogiltigt för alla deltagande länder. Om ett enhetligt patent förklaras ogiltigt innebär det alltså att det blir ogiltigt i alla deltagande länder. Det är en stor skillnad från nationella eller europeiska patent, där en ogiltigförklaring i ett visst land endast träffar det nationella patentet eller den nationella delen av det europeiska patentet. I vissa situationer kan det alltså finnas risker med ett enhetligt patent. Ett enhetligt patent kan licensieras för alla eller bara vissa deltagande länder.

Ett enhetligt patent meddelas efter en vanlig ansökan om europeiskt patent hos EPO, följt av en begäran om att det europeiska patentet ska ha enhetlig verkan.

Med det enhetliga patentsystemet kommer en europeisk patentansökan som beviljas av EPO att kunna leda antingen till ett europeiskt patent i dess nuvarande form, eller till ett enhetligt patent. Patenthavaren kommer själv att kunna styra över detta. Det enhetliga patentet ger därför patenthavare möjligheten att göra strategiska val för sina patentportföljer.

Den stora fördelen med ett enhetligt patent är att det blir enklare att hantera patentet. Patenthavare behöver inte validera det europeiska patentet i varje enskilt land där det ska gälla. Årsavgifter kommer att betalas till EPO som kommer att ha ett register över de enhetliga patenten. I registret kommer det att finnas uppgifter om giltighet, licensiering och pantsättning. En annan fördel med det enhetliga patentet är att det kan bli billigare om patenthavaren vill ha skydd i många länder. Om patenthavaren vill ha skydd i ett fåtal länder kan det dock vara billigare med validering. En

tumregel är att avgiften för ett enhetligt patent blir högre om patentet ska gälla i fler än fyra länder. Men det enhetliga patentet måste upprätthållas i alla länder där det gäller. Det finns alltså ingen möjlighet att låta det löpa ut i vissa länder under patentets skyddstid – exempelvis om patenthavaren bedömer att det saknas ett kommersiellt intresse av patentskydd på vissa marknader och därför vill minska kostnaderna.

#### **INGET ENHETLIGT TILLÄGGSSKYDD MED DET NYA SYSTEMET (ÄN)**

En viktig del av patentskyddet för många patenthavare är det så kallade tilläggs-skyddet som gäller för läkemedel. Det enhetliga patentsystemet kommer inte att innehålla något enhetligt tilläggsskydd. För att få tilläggsskydd till ett enhetligt patent kommer patenthavare därför att behöva vända till sig till de nationella patentmyndigheterna. När skyddstiden för ett enhetligt patent har löpt ut och







om tilläggsskydd beviljas, kommer det enhetliga patentet därför att delas upp i ett antal nationella tilläggsskydd. Frånvaron av en rätt till enhetligt tilläggsskydd är en lucka i det enhetliga patentsystemet, vilket många har lyft fram som en brist. Den 27 april 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag med nya regler på patentområdet, och bland dessa fanns ett förslag om att införa ett enhetligt tilläggsskydd. Ett sådant skydd kan alltså vara på gång.

#### ETT NYTT ENHETLIGT DOMSTOLSSYSTEM

Idag är nationella domstolar behöriga att pröva frågor om patent som har meddelats eller validerats i landet. För Sveriges del innebär det att patent- och marknadsdomstolarna kan pröva frågor om svenska patent och europeiska patent som är validerade i Sverige. Ett avgörande från en nationell domstol om den nationella delen av ett europeiskt patent gäller inte automatiskt i andra länder där samma europeiska patent är validerat. Exempelvis kan ett europeiskt patent som är i kraft i Sverige ha förklarats ogiltigt av en domstol i Danmark. Även frågor om intrång i europeiska patent prövas idag nationellt. Det krävs därför parallella processer för att få stopp på ett patentintrång som sker i olika länder i Europa, trots att talan i grunden kan avse intrång i samma europeiska patent. Parallella patenttvister i flera länder kräver stora resurser och kan medföra höga kostnader.

Den 1 juni 2023 öppnade den enhetliga patentdomstolen (*Unified Patent Court*, UPC) dörrarna. UPC kommer att hantera:

- europeiska patent med enhetlig verkan,
- europeiska patent som har validerats i ett eller flera medlemsländer, och
- tilläggsskydd till europeiska patent som har validerats i något medlemsland.

Även europeiska patent och tilläggsskydd som har meddelats innan det enhetliga patentsystemet trädde i kraft kommer att omfattas av UPC:s behörighet. Nationella patent kommer däremot fortsatt att hanteras av nationella domstolar.

Under en övergångsperiod om minst sju år kommer europeiska patent som inte har enhetlig verkan som utgångspunkt att kunna hanteras av *antingen* nationell domstol *eller* av UPC. Det innebär exempelvis att en talan om intrång i ett europeiskt patent som är validerat i Sverige kommer att kunna prövas av UPC *eller* patent- och marknadsdomstolarna i Sverige. Eftersom UPC inte bara har behörighet för enhetliga patent blir det viktigt att förstå vad en process vid UPC innebär.

UPC kommer att bestå av två instanser. Första instans består av olika avdelningar runtom i Europa. En avdelning kommer att vara placerad i Sverige och vara en gemensam regional avdelning för Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Handläggningsspråket för avdelningen i Sverige kommer att vara engelska. Andra instans kommer att ligga i Luxemburg. Rättegången vid UPC kommer att styras av detaljerade och omfattande processuella regler. Det nya regelverket kommer att medföra utmaningar för både domare och ombud. En process i UPC ger vissa möjligheter att välja var processen ska handläggas och vilket språk som ska tillämpas. Det ger möjligheter till strategiska val inför processen.

De fördelar som har lyfts fram med UPC är korta handläggningstider, ökad effektivitet, minskade totala kostnader och en enhetlig bedömning av den europeiska patenträtten, vilket ger förutsättningar för ökad rättssäkerhet. En nackdel är att det rör sig om ett helt nytt domstolssystem, med domare från olika länder och där praxis ska utvecklas från start. Ett avgörande från UPC kommer att gälla i alla länder som är anslutna till det enhetliga patentsystemet, vilket kan innebära både för- och nackdelar.

Om en innehavare av ett europeiskt patent inte vill att ett patent ska hanteras av UPC finns det en möjlighet att välja bort systemet genom en så kallad *opt out*. Patentet kommer då att hanteras enligt den nuvarande ordningen, det vill säga av nationell domstol. En *opt out* måste registreras och gäller under hela patentets skyddstid. Det är när som helst möjligt att

”Det är viktigt att förstå hur det nya patentlandskapet ser ut, så att patenthavare kan navigera och välja det alternativ som skapar bäst möjligheter att kunna ta tillvara på möjligheterna som det nya systemet innebär.”

dra tillbaka en *opt out* förutsatt att patentet inte är föremål för en talan i något av länderna som är anslutna till det enhetliga systemet. Om en patenthavare drar tillbaka sin *opt out* finns det dock ingen möjlighet att välja bort systemet igen. En *opt out* kan inte heller göras i förhållande till ett europeiskt patent med enhetlig verkan, utan endast till ett vanligt europeiskt patent. Det är därför viktigt att tänka igenom om ett visst patent, eller hela eller delar av en patentportfölj, ska undantas från UPC:s behörighet. Om UPC väljs bort är det viktigt att göra valet så snart som möjligt.

Efter en övergångsperiod om initialt sju år är tanken att alla europeiska patent ska hanteras av UPC. De nationella domstolarna kommer då endast att vara behöriga att pröva frågor om nationella patent och europeiska patent som har undantagits från systemet.

#### ETT ENHETLIGT OCH ENKLARE SYSTEM – PÅ SIKT

Det enhetliga patentsystemet kommer inte att ersätta nuvarande system med nationella patent, europeiska patent och nationell domstolshantering. Det enhetliga patentsystemet kommer istället att gälla vid sidan av nuvarande system och innebär att den som söker patent får ytterligare

ett alternativ att välja på. Den som vill ha patentskydd kommer först att behöva välja patent: nationellt patent, europeiskt patent eller enhetligt patent. Patenthavare kommer också att behöva välja domstol för patentet, och det valet måste göras även för redan meddelade europeiska patent.

Att gå mot ett gemensamt patentsystem är efterlängtat och överlag positivt. Men det enhetliga patentsystemet innebär också att patentsystemet i Europa får ytterligare ett lager som ökar komplexiteten och ställer patentsökanden och patenthavare inför fler vägval. Det blir viktigt att tänka igenom sin patentstrategi och att överväga om patentportföljen ska delas upp för att hantera riskerna som det nya systemet för med sig. På sikt är förhoppningen att systemet kommer leda till en mer enhetlig, mindre kostsam och enkel ordning. I början kommer det dock att vara svårare att veta vad det enhetliga patentsystemet i praktiken kommer innebära. Systemet kommer att kräva flera strategiska och praktiska överväganden. Det är viktigt att förstå hur det nya patentlandskapet ser ut, så att patenthavare kan navigera och välja det alternativ som skapar bäst möjligheter att kunna ta tillvara på möjligheterna som det nya systemet innebär.

**AGNES JAKOBSSON**

[agnes.jakobsson@msa.se](mailto:agnes.jakobsson@msa.se)

**EMIL BRENGESJÖ**

[emil.brengesjo@msa.se](mailto:emil.brengesjo@msa.se)

# Automatiserat beslutsfattande på EU-domstolens agenda

Automatiserat beslutsfattande och profilering kan – om dessa används på ett korrekt sätt – bidra till att öka effektiviteten inom en verksamhet och har potential att motverka att exempelvis anställdas undermedvetna fördomar påverkar beslut. Användningen av automatiserade beslut och profilering har de senaste åren ökat och används inom allt fler sektorer, såväl bland offentliga som privata aktörer. Utökade verktyg för datahantering och AI kommer möjliggöra att allt fler beslut automatiseras. Idag används automatiserade processer bland annat i samband med ansökningar om konsumentkrediter, beräkning av försäkringspremier, skattebeslut, fartkameror och rekryteringsförfaranden. Automatiserat beslutsfattande har nu hamnat på EU-domstolens agenda.

Automatiserat beslutsfattande innebär att beslut fattas på teknisk väg, exempelvis med hjälp av algoritmer i en programvara. Kvaliteten på beslut vid användning av algoritmer eller AI är beroende av en rad olika faktorer, bland annat hur beslutsprocessen utformats, kalibrering, samt vilka dataparametrar som används och hur datan samlats in. Mot bakgrund av riskerna med bristfälliga algoritmer finns i dataskyddslagstiftningen ett generellt förbud mot att grunda beslut enbart på automatiserad behandling av personuppgifter, inbegripet profilering. Förbudet uttrycks bland annat i artikel 22 i [dataskyddsförordningen](#) och har funnits länge. Trots det saknas rättslig vägledning från EU-domstolen avseende förbudets tillämpningsområde eller vilken grad av mänsklig inblandning som krävs för att inte bryta mot förbudet. Det kan nu komma att ändras.

Den 15 oktober 2021 begärde en tysk förvaltningsdomstol förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan rör om ett automatiserat fastställande av ett sannolikhetsvärde avseende en registrerads förmåga att återbetala ett lån utgör ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, när den personuppgiftsansvarige i hög grad använder sig av sannolikhetsvärdet för att fatta beslut om att upprätta, genomföra eller avsluta ett avtalsförhållande med den registrerade. Utöver det ska EU-domstolen avgöra om ett sådant beslut har

rättsliga verkningar eller på liknande sätt påverkar den registrerade på ett betydande sätt. Begäran handläggs av domstolen i [mål C-634/21](#) och domen förväntas ge vägledning om hur artikel 22 i dataskyddsförordningen ska tolkas.

## DET FINNS ETT FÖRBUD MOT ENBART AUTOMATISERADE BESLUT

Enligt artikel 22.1 i dataskyddsförordningen har enskilda som utgångspunkt rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om det har rättsliga följder för hen eller på liknande sätt i betydande grad påverkar hen. Förbudet gäller inte om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den enskilde och den personuppgiftsansvarige, om det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke eller tillåts enligt EU-rätt eller nationell rätt.

Den enskildes rättigheter, friheter och rättsliga eller berättigade intressen måste alltid skyddas genom lämpliga åtgärder av antingen den personuppgiftsansvarige, inbegripet åtminstone möjlighet till personlig kontakt och bestridande av beslutet, eller nationell rätt. Enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen kan medlemsländer begränsa tillämpningsområdet av bland annat artikel 22 genom lagstiftningsåtgärder.

## ”Sammantalet går det därför inte att dra någon säker slutsats om förbudets omfattning utan praxis från EU-domstolen.”

### DET FINNS EN OSÄKERHET OM FÖRBUDETS OMFATTNING

Artikel 22.1 i dataskyddsförordningen kan tolkas på två sätt med betydelse för dess tillämpningsområde. Ordalydelsen talar för att artikeln är generellt tillämplig på automatiserade beslut som till exempel – *men inte nödvändigtvis* – profilering. En alternativ tolkning med beaktande av bland annat skäl 71 och 73 till dataskyddsförordningen, är att bestämmelsen förutsätter att det automatiserade beslutet innefattar profilering.

Profilering definieras som varje form av automatisk behandling av personuppgifter där dessa används för att bedöma personliga egenskaper hos fysiska personer, i synnerhet för att analysera eller förutsäga arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Klassificering av egenskaper såsom ålder, kön och ekonomiska vanor utgör således inte nödvändigtvis profilering. Syftet med behandlingen måste vara att dra slutsatser om egenskaper hos den registrerade.

Integritetsskyddsmyndigheten har förordat en strikt ordalydelsestolkning av artikel 22, vilket innebär att förbudet enligt myndighetens mening omfattar automatiserat beslutsfattande även när sådan sker utan profilering. Bestämmelsens förebild, artikel 15 i det tidigare dataskyddsdirektivet, kan anses tala emot en sådan tolkning. Detta eftersom rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut enligt direktivet särskilt syftade till att reglera profilering. Ett restriktivt förhållningssätt bör dock intas innan dataskyddsdirektivet ges vägledande verkan i avsaknad av uttryckligt stöd. Sammantaget går det därför inte att dra någon säker slutsats om förbudets omfattning utan praxis från EU-domstolen.

### DET FINNS EN OSÄKERHET OM VILKA KRAV PÅ MÄNSKLIG INBLANDNING SOM KRÄVS

Beslut som inte enbart grundas på automatiserat beslutsfattande träffas inte av artikel 22. Beslutsprocesser där ett slutligt beslut fattas av en fysisk person med hjälp av automatiserade processer omfattas alltså inte av förbudet. Enligt artikel 29-gruppens *Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering* ska dock inte en behandling falla utanför tillämpningsområdet om en fysisk person rutinmässigt förlitar sig på automatiska processer såsom kategorisering av individer. Med andra ord ska ett beslut anses vara ”enbart grundat på automatiskt beslutsfattande” om inte en fysisk person genomför en ”meningsfull granskning” av beslutet.

Vilka aspekter som ska beaktas vid bedömningen av om en granskning är meningsfull framgår varken av dataskyddsförordningen eller av riktlinjerna.

### EU-DOMSTOLEN KOMMER FÖRHOPPNINGSVIS ATT REDA UT NÅGRA AV FRÅGORNA

För företag som använder sig av automatiserade beslutsprocesser kan EU-domstolens kommande dom i mål C-634/21 ha stor påverkan på hur deras verksamhet bedrivs. Beroende på utfallet kan viss anpassning av processer komma att krävas för att se till att fysiska personer är tillräckligt involverade i beslut som grundas på algoritmer eller rekommendationer baserade på bearbetning av personuppgifter. Tydliga och klara krav på automatiserade beslut och profilering kan bidra till ökad förutsebarhet för företag, vilket är en förutsättning för teknisk och hållbar utveckling. Vi ser med spänning fram emot EU-domstolens avgörande och kommer att återkomma om detta i ett senare nummer.

**JACOB VESTGÖTE NORELL**  
[jacob.vestgote.norell@msa.se](mailto:jacob.vestgote.norell@msa.se)



# Det omarbetade designpaketet

För att skapa ett moderniserat och effektivare system för formskydd publicerade EU-kommissionen [ett första förslag](#) till en förändrad formgivningingsförordning och ett nytt formgivningingsdirektiv den 28 november 2022. Förslaget är tänkt att ersätta [mönsterskyddsdirektivet](#) och [förordningen om gemenskapsformgivning](#) med ett regelverk som är mer tillgängligt, modernt och effektivt. Syftet är att skapa ett konsekvent formskydd som uppmuntrar till innovation och produktdesign i den digitala tidsåldern. Det är långt kvar till färdiga förslag, men redan nu är det intressant att följa vad det omarbetade designpaketet kan komma att innehålla.

## BAKGRUND

Formskyddet, som också kallas designskydd eller mönsterskydd, kan användas för att skydda en form eller ett utseende av en design. Skyddet är sedan tidigare delvis harmoniserat inom EU genom mönsterskyddsdirektivet. Det finns även kompletterande bestämmelser i förordningen om gemenskapsform-

givning, som upprättar ett enhetligt och självständigt system där formgivare erbjuds skydd i hela EU. Idag registreras nationella formskydd i respektive medlemsstat, medan gemenskapsformgivning administreras av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Det nya formgivningingsdirektivet är tänkt att harmonisera medlemsländernas nationella bestämmelser



kring formskydd i högre grad, medan förändringarna i formgivningsförordningen syftar till att modernisera, tillgängliggöra och effektivisera det EU-gemensamma formskyddet. Några av de största förändringarna om förslaget antas är att skyddets omfång uppdateras, terminologin i regelverket omarbetas och ansökningsförfarandet effektiviseras. Ett effektivare system förväntas göra formskyddet mer attraktivt, särskilt för små och medelstora företag men även för formgivningsintensiva industrier och branscher.

#### SKYDDETS OMFÅNG OCH TYDLIGARE TERMINOLOGI

Det var över 20 år sedan den nuvarande regleringen av formskydd trädde i kraft och den tekniska utvecklingen har tagit stora kliv framåt. Det finns ett stort behov av att anpassa regelverket till den digitala tidsåldern, som idag exempelvis inte inkluderar digitala kreationer och formgivningar. I förslagen görs detta genom ett förtydligande av vad som kan skyddas som en formgivning. Begreppen "produkt" och "design" omformuleras för att även omfatta digitala format, såsom NFT:er (*non fungible tokens*), metaverse och

GUI:s (*graphical user interface*). Förhoppningen är att de nya definitionerna ska vara framtidssäkrade och kunna följa tekniska framsteg.

#### EFFEKTIVARE FÖRFARANDE

Många anser att nuvarande regler om formskydd är komplicerade och föråldrade. För att fler ska lockas av att ansöka om formskydd vill EU med det nya formskyddsdirektivet harmonisera även grundläggande regler om förfarandet, så att dessa motsvarar reglerna i förordningen om gemenskapsformgivning. Ansökningsförfarandet ska moderniseras genom att formgivare exempelvis tillåts ansöka med hjälp av olika medier, så som video och animering. Att förfarandet har dragit ut på tiden och skyddet har varit oförutsebart ses också som skäl till att formgivare har avstått från att ansöka om skydd. Liksom prövningen som görs av EUIPO enligt den nuvarande förordningen om gemenskapsformgivning ska grunderna för avslag anges i en uttömmande lista i det nya formgivningsdirektivet. Ogiltighetsgrunderna ska vara obligatoriska för medlemsstaterna. Detta i syfte att minska svårigheter och öka förutsebarheten för sökande.



Genom att effektivisera förfarandet är tanken också att begränsa de kostnader som en ansökan innebär. Med detta föreslås även att avgiften för att registrera formgivning hos EUIPO sänks och att avgiftstabellen förenklas. I både den nya formgivningsförordningen och det nya formgivningsdirektivet utökas också möjligheten att kombinera flera formgivningar i samma ansökan. Vidare ska samtliga medlemsstater införa ett effektivt och snabbt administrativt medel för att häva en formgivning vid nationell myndighet (administrativ hävning) och inte bara vid domstol. Det ska dock inte påverka möjligheten att överklaga till domstol.

#### SKYDDET FÖR RESERVDELAR

I förordningen om gemenskapsformgivning undantas reservdelar. Ett antal medlemsstater har på nationell nivå tillåtit fri konkurrens för reservdelar, medan andra har bibehållit monopolet för tillverkarna. Det har orsakat störningar i handeln inom EU och inneburit konkurrenshinder i vissa medlemsstater. En harmonisering av reglerna kring reservdelar har diskuterats sedan införandet av det nuvarande mönsterdirektivet. Genom det nya formgivningsdirektivet kan många års oenighet ha kommit till ett slut. Enligt förslaget ska formgivningsskyddet inte gälla reservdelar i de fall en tillverkare eller säljare av en konkurrerande reservdel anger produktens ursprung. Reservdelar som tidigare har registrerats nationellt kommer be-

hålla formskyddet under tio år från det att det nya direktivet träder i kraft.

#### FLER NYHETER

Utöver vad som nämnts ovan innebär förslagen bland annat att (i) innehavare av gemenskapsformgivnings-skydd har möjlighet att informera om formskyddet genom märkningen "D" inom en cirkel, (ii) synlighetskravet, att endast de detaljer som är synliga i ansökan om registrering omfattas av formskyddet, införs genom en särskild bestämmelse, (iii) giltighetspresumtionen från förordningen om gemenskapsformgivning adderas till det nya formskyddsdirektivet, samt (iv) listan över tillåtna användningsområden utökas till att omfatta hänvisningar till skyddade formgivningar vid jämförande reklam och "kritik och parodi".

#### AVSLUTNINGSVIS

Från svenskt håll har regeringen välkomnat och ställt sig positiv till förslagen. I regeringens [faktapromemoria](#) om förslaget konstateras att förslagen kan komma att innebära förändringar i mönsterskyddslagen och mönsterskyddsförordningen, både vad gäller materiella regler och regler om Patent- och registreringsverkets handläggning. Eftersom förslagen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede kan de komma att ändras. Oavsett vilken utformning förslagen till slut får och när de är på plats verkar det klart att ett mer modernt regelverk är att vänta.

”Oavsett vilken utformning förslagen till slut får och när de är på plats verkar det klart att ett mer modernt regelverk är att vänta.”

Genom vår  
spetskompetens  
kan vi hantera  
de mest komplexa  
juridiska och  
kommersiella  
frågeställningarna  
inom ramen för  
IT och teknik.

IT/TECH 

# Starkare position för upphovspersoner

Den 1 januari i år började flera ändringar i upphovsrättslagen att gälla. Ändringarna är en följd av den svenska implementeringen av [DSM-direktivet](#) och innebär bland annat inskränkningar i upphovsrätten till förmån för forsknings- och undervisningsändamål, ökat ansvar för plattformssägare och nya regler om överlåtelse av upphovsrätt.

Syftet med de nya bestämmelserna är bland annat att stärka avtalspositionen för upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer (nedan kallade upphovspersoner) när de i avtal överlåter upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet. Med begreppet överlåtelse avses i upphovsrättslagen både fullständiga rättighetsöverföringar (överlåtelser) och upplåtelser (exempelvis genom licens). Med ett par undantag är de nya reglerna tvingande till upphovspersonens fördel och avtalsvillkor som inskränker bestämmelserna är ogiltiga.

## UPPHOVSPERSONEN HAR RÄTT TILL SKÄLIG ERSÄTTNING

Bland de nya reglerna i upphovsrättslagen finns en generell bestämmelse om rätt till skälig ersättning vid överlåtelse av upphovsrätt. Bestämmelsen innebär att en upphovsperson har rätt till skälig ersättning när hen överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rättigheten i förvärvsverksamhet.

Att ersättningen ska vara skälig innebär att den ska vara lämplig och proportionerlig i förhållande till det faktiska eller potentiella ekonomiska värdet av den överlåtna rättigheten. Vid skälighetsbedömningen ska man beakta upphovspersonens bidrag till verket i dess helhet och andra omständigheter, exempelvis praxis på marknaden eller det faktiska utnyttjandet av verket. Det är omständigheterna vid avtalets tillkomst som ska ligga till grund för

skälighetsbedömningen. I [förarbetena](#) till lagändringen anges att ersättning som stämmer överens med vad som är praxis i en viss bransch typiskt sett innebär att den är skälig.

Rätten till skälig ersättning gäller även i anställningsförhållanden, oavsett om ett anställningsavtal bygger på kollektivavtal eller inte. Ersättningen kan betalas på olika sätt, exempelvis i form av lön. Det krävs alltså inte nödvändigtvis att ersättning utöver den anställdes lön betalas, under förutsättning att den del av lönen som avser utnyttjandet av upphovsrätten är tillräcklig.

## UPPHOVSPERSONEN KAN HA RÄTT TILL YTTRELLIGARE SKÄLIG ERSÄTTNING

Utöver bestämmelsen om skälig ersättning har också en rätt till ytterligare skälig ersättning införts. Bestämmelsen om ytterligare ersättning kan aktualiseras om den ursprungligt avtalade ersättningen för en överlåtelse senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket. Exempelvis kan ett verk ha blivit betydligt mer kommersiellt framgångsrikt än vad parterna hade kunnat förutse, eller så kan förvärvaren ha kunnat utnyttja verket på ett sätt som inte var tänkt. I praktiken ger regeln en möjlighet till omförhandling av det ursprungliga avtalet, och en rätt för upphovspersonen att för framtiden få en ersättning som är skälig utifrån det som efter överlåtelsen har framkommit om det



## ”För företag som förvärvar och kommersialiserar upphovsrättsligt skyddade verk innebär reglerna att nya krav måste uppfyllas och potentiellt en skyldighet att betala ytterligare ersättning för redan ingångna avtal.”

ekonomiska värdet av rätten.

Vid bedömningen om den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg ska omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. För att den skäliga ersättningen ska anses oproportionerligt låg krävs det att det föreligger ett tydligt missförhållande mellan den ursprungliga skäliga ersättningen och det ekonomiska värde som rättigheten senare har genererat.

En betydelsefull skillnad från övriga ändringar är att regeln om ytterligare skälig ersättning får tillämpas även på avtal som träffades innan de nya reglerna trädde i kraft, men högst 20 år bakåt i tiden, det vill säga på avtal som träffats från och med den 1 januari 2003.

### UPPHOVSPERSONEN HAR RÄTT TILL INFORMATION

Ytterligare en ändring avser upphovspersonens rätt till information om hur förvärvare utnyttjar de överlätna rättigheterna. Bestämmelsen innebär att en förvärvare minst en gång per år måste lämna aktuell, relevant och uttömmande information till upphovspersonen om de sätt som verket har använts på, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovspersonen har rätt till. Skyldigheten gäller om förvärvaren har haft intäkter från användningen av verket, eller om upphovspersonens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket utnyttjas. Rätten till information hänger ihop med rätten till skälig ersättning på så sättet att informationen skapar förutsättningar för att bedöma det ekonomiska värdet av en rättighet.

Vid bedömningen av omfattningen av den information som ska lämnas ut ska de särskilda förhållandena i den aktuella branschen beaktas. Utlämnandet får begränsas om det med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet har genererat skulle innebära en oproportionerlig administrativ börda att lämna ut informationen. Även om en upphovspersons bidrag till ett verk inte är betydande måste förvärvaren, på begäran av upphovspersonen, lämna ut den information som krävs för att kunna framställa krav på ytterligare skälig ersättning.

### UPPHOVSPERSONEN KAN HA RÄTT ATT HÄVA AVTAL

De nya reglerna innehåller även en generell rätt till hävning. Om en överlåtelse av en upphovsrätt innebär en ensamrätt för förvärvaren att utnyttja verket, kan upphovspersonen ha rätt att helt eller delvis häva avtalet och behålla mottagen ersättning om verken inte har utnyttjats inom rimlig tid. Avtalsvillkor som inskränker upphovspersonens rätt att häva ett avtal är bara giltiga om de följer av ett kollektivt förhandlat avtal som tillämpas på överlåtelseavtalet.

### SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

De nya reglerna i upphovsrättslagen stärker upphovspersoners ställning och får ses som en betydelsefull förändring. För företag som förvärvar och kommersialiserar upphovsrättsligt skyddade verk innebär reglerna att nya krav måste uppfyllas och potentiellt en skyldighet att betala ytterligare ersättning för redan ingångna avtal. Det återstår att se hur bestämmelserna kommer att tillämpas av domstolar och vilket genomslag de får i praktiken. Men det kan finnas anledning för bolag och organisationer att redan nu se över sina upphovsrättsliga avtal.

Det finns även anledning att säkerställa att kravet på att lämna ut information i enlighet med de nya reglerna kan uppfyllas. För att praktiskt kunna hantera utlämnande av information kan det vara lämpligt att ta fram interna rutiner och dokumentera hur förvärvade upphovsrätter används. Att enkelt kunna redogöra för och löpande följa upp användningen av upphovsrätter kan minska den administrativa börda som annars skulle kunna uppstå plötsligt för att tillhandahålla information. Det kan också underlätta för förvärvaren att styrka att upphovsrätter används och därmed minska risken för att överlåtelseavtal kan bli föremål för hävning.

### MARIA PETTERSSON

[maria.pettersson@msa.se](mailto:maria.pettersson@msa.se)

### JESPER SVENSSON

[jesper.svensson@msa.se](mailto:jesper.svensson@msa.se)

# Tydligare varumärkesrättsligt ansvar för innehåll på e-handelsplattformar

EU-domstolen har i en nyligen meddelad dom bedömt att Amazon kan anses ansvarigt för varumärkesintrång genom att tillåta annonser för piratkopierade Louboutin-skor som oberoende säljare hade lagt upp på Amazons plattform. Domen går delvis emot tidigare rättspraxis och generaladvokatens förslag till avgörande och innebär ett steg mot ett tydligare ansvar för innehåll på e-handelsplattformar. Företag som säljer både egna och oberoende säljares varor på sin plattform bör se över hur plattformen utformas.

Knäckfrågan handlar om begreppet "användning" i artikel 9 i [EU:s varumärkesförordning](#). Ett varumärkesintrång förutsätter nämligen i allmänhet att en påstådd intrångsgörare utan tillåtelse "använder" en annans varumärke. Tidigare rättspraxis från EU-domstolen har slagit fast att användning kräver en aktiv handling som är kontrollerad, antingen direkt eller indirekt. Ett ytterligare krav är att handlingen vidtas inom ramen för ett företags eget reklammeddelande. Det är därför inte fråga om användning om exempelvis en annons inte kommer från företaget självt utan från en användare av e-handelsplattformen.

Dessa kriterier uppfylls av den oberoende säljaren som erbjuder en intrångsgörande vara till försäljning på en e-handelsplattform. Däremot har kraven tidigare inte ansetts uppfyllda för företagen som driver e-handelsplattformar. Enligt EU-domstolens tidigare rättspraxis har företag som driver e-handelsplattformar inte ansetts kunna vara direkt ansvariga för varumärkesintrång som begås av en oberoende säljare på plattformen. Möjligheterna till sådant ansvar har dock öppnat upp sig efter en [dom i två förenade mål mellan Louboutin och Amazon](#).

Louboutin tillverkar och säljer skor. Företaget är känt för bland annat högklackade skor med en röd yttersula. Den röda sulan är registrerad som ett EU-varumärke. Amazon driver en av världens största e-handelsplattformar. På plattformen erbjuder Amazon egna varor och varor av oberoende säljare. På plattformen annonserades skor med röda sulor av oberoende säljare. Louboutin ansåg att skorna gjorde intrång i företagets varumärke. Louboutin väckte därför talan mot Amazon i Belgien och Luxemburg och gjorde gällande att Amazon hade begått varumärkesintrång. Domstolarna begärde förhandsavgörande från EU-domstolen.

Den 22 december 2022 meddelade EU-domstolen dom i målen. Domstolen skulle pröva om ett företag som driver en e-handelsplattform kan hållas direkt ansvarigt för varumärkesintrång enligt artikel 9.2 i EU:s varumärkesförordning. Konkret skulle EU-domstolen pröva om ett sådant ansvar kan anses föreligga om ett företag som driver en e-handelsplattform visar annonser och levererar påstått intrångsgörande varor som säljs på initiativ och under kontroll av en oberoende säljare



”EU-domstolen kom fram till att den som driver en e-handelsplattform kan anses direkt ansvarig om användaren av e-handelsplattformen kan uppfatta ett samband mellan den som driver e-handelsplattformen och det aktuella varumärket.”

på företagets e-handelsplattform. Eller med andra ord, om ett företag som driver en e-handelsplattform kan tillräknas intrång som sker av en oberoende säljare.

Den aktuella situationen skilde sig från tidigare prövade fall på det sättet att domstolen nu skulle ta ställning till nya omständigheter rörande användningsbegreppet. Skillnaden från tidigare fall var att EU-domstolen nu skulle pröva omständigheten att Amazons plattform innehåller försäljningserbjudanden från

både oberoende säljare och Amazon, det vill säga att plattformen innehåller erbjudanden både från oberoende säljare och den som driver plattformen.

EU-domstolen kom fram till att den som driver en e-handelsplattform kan anses direkt ansvarig om användaren av e-handelsplattformen kan uppfatta ett samband mellan den som driver e-handelsplattformen och det aktuella varumärket. EU-domstolen ansåg att om den som driver en e-handelsplattform använder ett enhetligt sätt att

presentera både varor som den själv säljer och varor som en oberoende säljare säljer, och när allt sker under plattformsinnehavarens flagg, kan det vara svårt för konsumenten att förstå ursprunget på annonserna och var en påstått intrångsgörande vara kommer från. I sådana fall kan användaren uppfatta att den som driver plattformen själv också annonserar och säljer produkterna, det vill säga att det finns ett samband mellan dem. EU-domstolen gav därefter en del konkreta exempel på omständigheter som kan etablera ett sådant samband, och dessa var:

- att både egna annonser och annonser från oberoende säljare finns på plattformen;
- att annonser presenteras på ett enhetligt sätt oavsett om det är egna annonser eller annonser från oberoende säljare, exempelvis om den som driver plattformen visar upp sin egen logotyp på samtliga annonser;
- att uppgifter för att främja vissa erbjudanden, som "bästsäljare" eller "topp-rankad", finns i annonserna oavsett om det är egna annonser eller annonser från oberoende säljare;
- att den som innehar plattformen erbjuder oberoende säljare kompletterande tjänster, exempelvis i form av att besvara frågor från användarna om varorna, om lagring, leverans, expediering och hantering av retur.

Domen från EU-domstolen konstaterar inte att intrång faktiskt har skett – det blir en fråga för de nationella domstolarna att avgöra. Domstolens slutsatser innebär dock att företag som driver e-handelsplattformar där både egna och oberoende säljares produkter säljs, är mer exponerade för ansvar för innehåll som oberoende säljare annonserar på deras plattformar. Domen var överraskande, men i linje med ambitionen att på EU-nivå tydliggöra ansvaret för företag som driver e-handelsplattformar för olagligt innehåll på deras plattformar. Domstolens prövning gällde särskilt användningsbegreppet i varumärkesförordningen men den har betydelse även för nationella varumärken eftersom användningsbegreppet finns även i många länders nationella rätt, som ska tolkas i ljuset av EU-rätt.

Digitaliseringen av detaljhandeln har förändrat hur varumärkesinnehavare ska kunna säkerställa sina rättigheter. En rättighetsinnehavare har ett antal regelverk till hands för att försöka få stopp på intrång, bland annat de varumärkesrättsliga. Genom domen har den varumärkesrättsliga möjligheten att säkerställa rättigheter på sådana plattformar blivit tydligare. Den som driver en e-handelsplattform med både egna och andras varor bör se över hur plattformen utformas.

**”Genom domen har den varumärkesrättsliga möjligheten att säkerställa rättigheter på sådana plattformar blivit tydligare.”**



**FREDRIK FRANSSON**

[fredrik.fransson@msa.se](mailto:fredrik.fransson@msa.se)

**MALENA LOFTE**

[malena.lofte@msa.se](mailto:malena.lofte@msa.se)



**STOCKHOLM**

Norrandsgatan 21, box 1711  
111 87 Stockholm

**GÖTEBORG**

Järnvågen 1, box 2235  
403 14 Göteborg

**MALMÖ**

Carlskatan 3, box 4291  
203 14 Malmö

**BRYSEL**

Gachard House  
Rue Gachard 88, boîte 4  
BE-1050 Bryssel, Belgien

**SINGAPORE**

Maxwell Chambers  
28 Maxwell Road, unit #04-08  
Singapore 069120

**NEW YORK**

140 Broadway, suite 2220  
New York, NY 10005, USA

**KONTAKT**

Immaterialrätt, marknadsrätt  
och medierätt

IT/Tech

Mannheimer Swartling hjälper klienter över hela världen med deras affärsjuridiska och strategiska utmaningar. Våra jurister arbetar sömlöst i kontors- och verksamhetsöverskridande team för att alltid kunna leverera den bästa möjliga rådgivningen för varje enskilt uppdrag.

Byrån biträder klienter inom hela spektrumet av immaterial-, marknads- och medierätt. Vårt team har en bred expertis inom området som innefattar såväl tvister som transaktioner och avtal. Vi har även en av Sveriges starkaste kompetenser inom IT/Tech och biträder allt från startups till storbolag och offentliga aktörer med juridiska och strategiska frågor.

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