

SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Till Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Endast med e-post: ju.L1@regeringskansliet.se

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har genom remiss den 28 november 2013 inbjudits att avge yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter. SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet. SFIR belyser i sitt svar endast sådant som faller inom föreningens direkta intresseområde.

1 Allmänt

Som SFIR tidigare framhållit i ett yttrande daterat den 13 februari 2013 välkomnar föreningen en harmonisering av skyddet för företagshemligheter inom EU, se Remiss: Synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå (föreningens yttranden finns tillgängliga på webbsidan www.sfir.se). EU-kommissionens initiativ är rätt i tiden och förslaget en naturlig utveckling i anslutning till den europeiska immaterialrätten. Förslaget tar hänsyn till företagshemligheters särskilda karaktär vid sidan av immaterialrätten, bland annat i förhållande till risken för missbruk och behovet av domstolskonfidentialitet.

Mot bakgrund av att det idag saknas en EU-harmonisering beträffande straffrättsliga sanktioner delar SFIR kommissionens inställning att inte nu föreslå åtgärder för att harmonisera sådana sanktioner avseende företagshemligheter, se s. 6 i Commission Staff Working document – Executive summary of the impact assessment. Det innebär att den svenska regleringen i den delen kan stå kvar oförändrad. Men föreningen motsätter sig skarpt den försämring av det svenska civilrättsliga skyddet för företagshemligheter som skulle bli resultatet av om kommissionens förslag genomfördes som det nu föreligger. En sådan effekt står också i kontrast till slutsatserna av den utredning som nyligen hade att se över frågan om ”Förstärkt skydd för företagshemligheter” (SOU 2008:53).

SFIR utvecklar nedan ett antal synpunkter på delar av direktivförslaget.

2 Definitioner (artikel 2)

2.1 ”Företagshemlighet”

SFIR välkomnar en enhetlig definition av vad som utgör en företagshemlighet. Den föreslagna är hämtat från avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (**”TRIPs-avtalet”**) och kan således – utifrån ett harmoniseringsperspektiv – vara en lämplig definition

SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

för medlemsländerna att enas kring. Definitionen i lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter ("FHL") är mer allmänt hållen, och som konstaterats i betänkandet "Förstärkt skydd för företagshemligheter" (SOU 2008:53) omfattar definitionen i FHL i vart fall inte mindre information än den i TRIPs-avtalet" (se s. 256).

Föreningen noterar att den föreslagna definitionen riskerar att medföra ett snävare företagshemlighetsbegrepp. Det finns även en viss risk för tolkningssvårigheter, och innebörden kan behöva fasställas av rättspraxis. Enligt definitionen ska informationen vara hemlig i den meningen att "den inte..., är" allmänt känd hos eller lätt tillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med denna typ av information".

2.2 "Intrånggörande varor"

Föreningen måste först påpeka att intrånggörande varor inte är ett lämpligt korresponderande begrepp till "infringing goods", särskilt inte i det aktuella sammanhanget. Varor är just fysiska varor ("articles"), medan det som är föremål för företagshemlighetskydd naturligtvis avser någonting annat och vidare, som eventuellt produktbegreppet kan täcka. I övrigt ställer föreningen sig principiellt positiv till en harmoniserad definition av begreppet. Den definition som finns i direktivförslaget innebär att endast sådana produkter avses vars formgivning, kvalitet, tillverkningsprocess eller marknadsföring "gynnas avsevärt" av olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter. Enligt EU-kommissionen omfattar definitionen en proportionalitetsprövning, med andra ord ett test som bör användas när åtgärder kan komma i fråga som direkt berör varor som tillverkats eller släppts ut på marknaden av en intrånggörare (se s. 7 – 8 under punkt 5 Redogörelse för förslaget).

SFIR bedömer att den föreslagna definitionen av "intrånggörande varor" kommer att ge upphov till många tolkningssvårigheter, framförallt kriteriet "gynnas avsevärt", som får klargöras genom rättspraxis. Men mer betänkligt är att den föreslagna definitionen medför att innehavaren av en företagshemlighet i många intrångssituationer kommer att sakna de rättsmedel som direktivförslaget tillhandahåller, se närmare under rubriken "Sanktioner, korrigeringsåtgärder m.m. (artikel 9– 13)".

3 Innebörden av olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter (artikel 3)

Föreningen ifrågasätter lämpligheten av den höga tröskel för intrång i företagshemlighet som direktivet tycks ange i artikel 3 (och som hänger samman med vem som enligt definitionen i artikel 2.3 kan vara "intrånggörare"). Den föreslagna regleringen av företagshemlighetskydd är en civilrättslig lagstiftning där det traditionellt, i vart fall ur ett svensk perspektiv, borde räcka med vanlig culpa för att utverka ett skadestånd vid missbruk. De åtgärder som räknas upp i artikel 3 är däremot lagstridiga först om de sker " uppsåtligen" eller av "grov oaktsamhet", dvs. närmast straffrättsliga rekvisit.

Enligt 6– 8 §§ FHL finns möjlighet att ingripa redan mot ett angrepp på en företagshemlighet som sker av oaktsamhet. Det menar SFIR vara en rimlig ordning, också från bevissynpunkt. Föreningen noterar således att ett genomförande av direktivförslaget som det föreligger skulle innebära en klar försämring för en innehavare av en företagshemlighet.

SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

4 Begränsningsperiod (artikel 7)

Föreningen noterar att en begränsningsperiod har föreslagits som innebär att tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i direktivförslaget kan göras inom minst ett år men inte mer än två år efter den dag då rättsökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan. Bakgrunden är rättsäkerhetsskäl och bygger på att innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav för att bevara företagshemligheter och övervaka utnyttjandet av dem (preambel 13 i direktivförslaget).

Också i svensk rätt finns det visserligen kortfristiga begränsningsregler för vissa speciella fall, exempelvis i 52 § femte stycket patentlagen (1967:837) och 31a § fjärde stycket mönster-skyddslagen (1970:485). Men SFIR finner det tveksamt om det finns anledning att just för företagshemligheter införa en regel om att talan ska väckas inom viss tid. I stället förefaller gällande ordning inom det svenska industriella rättsskyddet – och FHL – med en femårig tidsbegränsning för att ställa skadeståndskrav tillfredsställa det eftersträvade syftet med den föreslagna begränsningsregeln. Det gäller även i detta fall och ger en lämplig avvägning mellan parternas intressen. Jfr även regeln i 1 kap 14 § varumärkeslagen (2010:1877) om verkan av passivitet efter fem år.

5 Domstolskonfidentialitet (artikel 8)

Enligt föreningen finns det helt klart ett behov av en effektiv reglering så att företagshemligheten inte röjs genom person eller handlingar i samband med rättsliga förfaranden. Från rent allmänna utgångspunkter motsätter sig SFIR däremot en ordning som begränsar parts tillträde till domstolsförhandlingar eller bevisning. Det framstår som ett alltför långtgående förslag. I stället förordar föreningen en lösning där parterna kan omfattas av särskilda vitesbelagda sekretessförordnanden; exempelvis med innebörd att företagshemlighet tillhörande den ena parten inte får yppas eller utnyttjas av den andra parten.

Den motsvarande definitionen av föremålet för hemlighetskydd som i artikel 2 i artikel 8 b) innefattar givetvis samma påtalad risk för tolkningssvårigheter.

6 Sanktioner, korrigeringsåtgärder m.m. (artikel 9-13)

6.1 Bevisäkringsåtgärd saknas

SFIR konstaterar att direktivförslaget inte innefattar något krav på bevisäkringsåtgärder motsvarande artikel 7 i det så kallade immaterialrättsliga sanktionsdirektivet (2004/48/EG). Föreningen har tidigare beklagat att det inte redan i samband med införandet av bevisäkring i de immaterialrättsliga ensamrättslagarna infördes motsvarande reglering för företagshemligheter. En slutsats i betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:53) var vidare att det var tveksamt om Sverige helt levde upp till sin skyldighet enligt TRIPs-avtalet att tillhandahålla snabba och effektiva interimistiska åtgärder för att bevara bevisning av betydelse för angrepp på företagshemligheter (s. 255 i betänkandet). Utredningen föreslog därför att en

SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

sådan bevissäkringsåtgärd borde införas i FHL som i stort stämmer överens med vad som gäller för intrångsundersökning vid immaterialrättsliga intrång (s. 260 i betänkandet).

Förslaget har som bekant ännu inte lett till någon lagstiftning. Men svårigheten att säkra bevisning om ett angrepp på en företagshemlighet botas inte heller av det föreliggande direktivförslaget (eller lagrådsremissen "Ett bättre skydd för företagshemligheter" av den 12 december 2013) utan kvarstår. SFIR ställer sig kritisk till den bristen.

6.2 Säkerhetsåtgärder och korrigeringsåtgärder i alla fall?

I artikel 9 regleras interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder, däribland möjligheten att enligt b) utverka förbud mot att producera, utbjuda till försäljning, marknadsföra eller använda intrångsgörande varor eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte. I artikel 11 anges vidare att det ska finnas korrigeringsåtgärder som inbegriper bland annat (i) återkallande av intrångsgörande varor från marknaden, (ii) förstöring av intrångsgörande varor och (iii) tillbakadragande av intrångsgörande varor från marknaden, dvs. en ordning liknande den i artikel 10 i sanktionsdirektivet.

Som påpekats ovan i samband med artikel 2 förefaller definitionen av begreppet "intrångsgörande varor" enligt SFIR leda till en omotiverad begränsning av de fall där åtgärderna blir tillämpliga, eftersom det endast är varor vars formgivning, kvalitet, tillverkningsprocess eller marknadsföring "gynnas avsevärt" av olagligt anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter som faller inom definitionen. Det riskerar i sin tur att leda till att de föreslagna rättsmedlen blir tillgängliga i ett alltför begränsat antal situationer.

Föreningens anser att samtliga i artikel 9 och artikel 11 uppräknade åtgärder bör stå till förfogande för samtliga lagliga innehavare av företagshemligheter som drabbats av ett angrepp. Det gäller med förbehåll att en proportionalitets- och intresseavvägning i det enskilda fallet skulle tala för något annat; jfr däribland krav som ställs enligt artikel 6 och i artikel 10 i direktivförslaget.

6.3 Skadeståndsberäkning

I artikel 13 har föreslagits att skadestånd ska beräknas enligt motsvarande principer som enligt artikel 13 i sanktionsdirektivet, även om det kan förefalla motsägelsefullt att tillämpa ett licensresonemang där det inte finns en exklusiv ensamrätt att licensiera. SFIR har i övrigt inget att erinra mot ett sådant förslag utan föreningen har redan tidigare ställt sig positivt till en sådan ordning för skadeberäkning med samma hänsyn vid ersättningsberäkningen som vid intrång i immaterialrätter, se yttrande daterat den 13 februari 2013.

Detta yttrande har utformats av en grupp bestående av prof. Marianne Levin, bolagsjurist Richard Lewinson samt advokaterna Erik Sandgren och Håkan Sjöström och har cirkulerats inom SFIR:s styrelse. Det expedieras av föreningens sekreterare advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 14 december 2013

Marianne Levin
Prof. Jur. dr, fil. dr *h.c.*
Ordförande SFIR

Erik Sandgren
Advokat
sekreterare SFIR