



<http://www.diva-portal.org>

This is the published version of a chapter published in *Liber Amicorum Jan Rosén*.

Citation for the original published chapter:

Domeij, B. (2016)

Databasskydd och företagshemligheter.

In: Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson (ed.), *Liber Amicorum Jan Rosén* (pp. 241-268). Visby: eddy.se

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276496>



Offprint of article from

LIBER AMICORUM
JAN ROSÉN

Databasskydd och företagshemligheter

*Bengt Domeij**

I. Inledning

Digitala databaser omfattas potentiellt av sui generis-skyddet i upphovsrätten, men också av skyddet för företagshemligheter. När exempelvis en anställd tagit med sig ett kundregister eller när teknisk data olovligt använts av en samarbetspartner, är det vanligt att skydd hävdas enligt 49 § upphovsrättslagen (URL) och enligt 6 § (affärsförbindelser) eller 7 § (anställda) lagen om skydd för företagshemligheter (FHL). Överlappningar av det slaget är i och för sig ett välkänt fenomen inom immaterialrätten,¹ men har inte diskuterats särskilt ifråga om databaser.

Genom direktiv 96/9/EG infördes en gemensam grund för sui generis-skyddet av databaser i Europa.² Icke-originella databaser fick skydd enligt direktivets artikel 7.1, förutsatt att databasproducenten vid anskaffning, granskning eller presentation gjort en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering.³ Föremålet för sui generis-rätten är hur andra får nyttja informationen i databasen.⁴ En

* Professor i civilrätt, Uppsala universitet.

¹ Jfr bidrag av Levin i denna festskrift.

² Databasdirektivet – Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

³ Databasers struktur kan också ha fullständigt upphovsrättsligt skydd om de är originella.

⁴ *Sui generis*-rätten ger inte en ensamrätt till informationen i sig. Det är möjligt för en annan databasproducent att framställa en konkurrerande databas. Den praktiska

väsentlig del får inte tas. Eftersom *sui generis*-skyddet uppkommer genom en investering och reglerar andras möjligheter till fördel av den, är det en karakteristisk frågeställning för området otillbörlig konkurrens.⁵ Karnell har redan 1972 kritiserat den äldre katalogregeln för att den utformades likt ett objektskydd, trots att den närmast var en generalklausul mot illojal konkurrens där innehållet följer av vad som ”konkurrensmoraliskt” är otillfredsställande.⁶ Levin har ställt sig frågande till om ett investeringsberoende skydd såsom *sui generis*-rätten, bäst tillfredsställs med en ensamrätt eller om det kanske istället bör utformas som ett skydd mot illojal konkurrens.⁷ Man kan säga att *sui generis*-skyddet är otillbörlig konkurrens, utklädd till en immaterialrätt. FHL är en traditionell del av skyddet mot otillbörlig konkurrens, ett område som annars är påtagligt utvecklats i svensk rätt.⁸ Regler om otillbörlig konkurrens är inriktat på att skydda konkurrenter, medan konkurrensrätten främst skyddar marknadens funktion och konsumenterna.⁹ Det kan vara särskilt intressant att jämföra de två skydden för databaser, som båda befinner sig i gränslandet mellan immaterialrätt och otillbörlig konkurrens.

förutsättningen är att informationen i den första databasen är allmänt tillgänglig och därmed på lovligt sätt kan användas för att bygga upp en ny likvärdig databas. Se J. Axhamn, Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden, NIR 2009 s. 158.

⁵ Beaktandesats 6 i databasdirektivet förklarar att den nya *sui generis*-rätten behövs i avsaknad av ett EU-harmoniserat regelverk kring otillbörlig konkurrens.

⁶ G. Karnell, Upphovsrättslagens katalogskydd NIR 1972 s. 248 (257).

⁷ M. Levin, Är den moderna immaterialrätten otillbörlig?, Festskrift till Mogens Koktvedgaard s. 333 (339) (2003).

⁸ Bernitz uttalar att: ”Till de huvudtyper av åtgärder, som [internationellt] brukar räknas som otillbörlig konkurrens, hör oriktig och vilseledande reklam samt andra ohederliga marknadsföringsmetoder, förtal av konkurrent, bestickning och tagande av muta i näringsverksamhet samt prispivande av företagshemlighet eller teknisk förebild. Vissa former av utförsäljningar och realisationer stämplas på många håll som otillbörlig konkurrens och i en del länder även bojkotter.” Se U. Bernitz, Marknadsrätt s. 35 (1969). Se vidare U. Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s. 109 (1993).

⁹ U. Bernitz, Marknadsrätt s. 52 (1969).

2. Skyddsförutsättning – framställningskostnader eller värde i konkurrensen

2.1 *Sui generis-skyddet*

Redan 1993 skrev Jan Rosén om databasens skydd som ”en (eller flera) kataloger enligt det nordiska katalogskyddet eller dess konkurrensrättsligt färgade skydd mot ’unfair extraction’ enligt förslaget till EG-direktiv för databaser.”¹⁰ Uttalandet speglar det svenska och nordiska sedan dess rådande rättsläget och osäkerheten som funnits kring databaser i mer än 20 år. Finns ett skydd för databaser enligt det s.k. katalogskyddet i 49 § URL: ”Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts, ...”? Räcker det med att ha sammanställt ett stort antal uppgifter?

49 § URL innehåller två olika objekt där det först nämnda (ett stort antal sammanställda uppgifter) skiljer sig från det andra, dvs. databasdirektivets objekt, en databas. Skillnaderna mellan katalogskyddet och *sui generis*-skyddet, är fram för allt att det senare kräver en väsentlig investering för att åtnjuta skydd.¹¹ Sverige, men även andra nordiska länder med vissa språkliga variationer, ger ett sidoordnat skydd för ”en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts” utan att uppställa ett krav på väsentlig investering. När databasdirektivet implementerades lades bara ett ytterligare skyddsobjekt till, trots att den EU-harmoniserade rätten ursprungligen hade inspirerats av den nordiska katalogregeln. Det var inte lyckat.¹²

Det är angeläget att få ett svar på om databasdirektivet tillåter andra former av *sui generis*-skydd inom sitt tillämpningsområde? Den möjligheten antogs finnas vid den svenska implementeringen, eftersom ett starkare skydd bedömdes vara tillåtet på nationell basis.¹³ Men det framstår i efterhand som högst tveksamt. Tydliga indikatio-

¹⁰ J. Rosén, Digitaltekniken i juridiken – några noteringar om electronic publishing, digital lagring och förmedling av skyddade prestationer, NIR 1993 s. 266.

¹¹ G. Karnell, 49 § URL – en EG-rättsvidrig skvader? NIR 1999 s. 55.

¹² ”[I]mplementeringen kan inte sägas att återge ... de synnerligen betydelsefulla distinktioner som EG-direktivets *sui generis*regler uppvisar eller skulle visa sig rymma.”, se J. Rosén, Upphovsrättens avtal s. 52 f (2006).

¹³ Prop. 1996/97:111 s. 27 och 39.

ner finns på att databaser reglerades genom ett fullharmoniseringsdirektiv. Flera författare har ifrågasatt utrymmet för två sidoordnade sui generis-skydd för databaser.¹⁴ Arbetsdomstolen uttalade nyligen i AD 2015 nr 39 att:

”Ordalydelsen i 49 § upphovsrättslagen tycks ha ett vidare tillämpningsområde än artikel 7.1 i databasdirektivet i fråga om vilka databaser som skyddas. Det ligger också nära till hands att anta att medlemsstaterna – i likhet med vad som gäller enligt artikel 3.1 – inte får ge ett sui generis-skydd på andra villkor än de som anges i direktivet, jfr C-604/10 Football Dataco EU:C:2012:115 och NJA 2005 s. 924. Mot bakgrund härav ska Arbetsdomstolen pröva om Evrys kunddatabas omfattas av sui generis-skyddet [i direktivet]. Om Arbetsdomstolen skulle finna att så är fallet behöver domstolen inte ta ställning till om 49 § i detta avseende strider mot databasdirektivet.”

När tingsrätten prövade samma mål konstaterades att databasen innehöll ett stort antal uppgifter i den mening som avses i första ledet av 49 § URL, och därför åtnjöt skydd.¹⁵ Arbetsdomstolen tog

¹⁴ Debatten har varit omfattande och här refereras endast ett axplock: G. Karnell, 49 § URL – en EG-rättsvidrig skvader? NIR 1999 s. 53; M. Rosenmeier, Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med databasdirektivet? NIR 2007 s. 405; J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser s. 79 ff. (2006); J. Axhamn, Direktivkonform tolkning av 49 § upphovsrättslagen i ljuset av databasdirektivet. En kommentar och analys av NJA 2005 s. 924, NIR 2006 s. 280; J. Axhamn, Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden, NIR 2009 s. 164; O.-A. Rognstad, Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) II. Faller boligdatabaser udenfor databasevernet, og kan vernet suppleres af markedsføringsloven? NIR 2007 s. 413 f.; M. Rosenmeier, J. Schovsbo, Immaterialret – ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret s. 121 ff (2013); U. Bernitz, G. Karnell, C. Sandgren, L. Pehrson, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 125 (2013); M. Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 112 (2011).

¹⁵ ”Evrys kunddatabas innehåller ett mycket stort antal uppgifter som på ett systematiskt sätt har registrerats under olika flikar och rubriker. Totalt innehåller registret uppgifter om 220 kunder. Det finns uppgifter om kunderna under fyra olika fält, Contact, Opportunity, Account och Lead. Under Contact, Opportunity och Account finns cirka 5 000 informationsposter. Av M.K:s egna uppgifter framgår att Evrys säljare lägger omkring en timme per vecka på att registrera nya uppgifter i kunddatabasen. Enligt tingsrättens mening får kunddatabasen därmed anses innefatta ett stort antal uppgifter i den mening som avses i URL (jfr NJA 1985 s. 813). Kunddatabasen åtnjuter därför skydd enligt 5 kap. 49 § URL.”

inte denna (enkla) väg, eftersom domstolen uppfattade att det fanns alltför stor osäkerhet kring om det är möjligt att nationellt nöja sig med det skyddskriteriet. Databasen befanns i AD 2015 nr 39 vara ett resultat av en väsentlig investering, dvs. skyddade innanför sui generis-rätten i databasdirektivet (andra ledet i 49 § URL). Arbetsdomstolen tog inte ställning till om det svenska och nordiska katalogskyddet stred mot databasdirektivet.

Det finns goda skäl att ifrågasätta katalogskyddet för databaser eftersom syftet med direktivet var att harmonisera databasensamrätter över de europeiska gränserna, vilket inte uppnås med alternativa nationella skyddsformer.¹⁶ Jag gör emellertid som Arbetsdomstolen, och även HD i NJA 2005 s. 924 (Fixtures) samt Svea hovrätt i ATG ./.. Unibet¹⁷, och tar inte ställning till om databasdirektivet tillåter skydd för icke-originella databaser på andra grunder än enligt direktivet, men noterar att ett flertal av de databaser som i svensk praxis har skyddats enligt både FHL och URL förefaller att ha tillerkänts det senare skyddet med stöd av att de innehållit en sammanställning av en stor mängd uppgifter. Ibland har domstolarna samtidigt uttalat att databasen också har tillkommit genom en väsentlig investering.¹⁸ Domstolarna tycks i första hand ge skydd enligt den traditionella nordiska katalogregeln, förmodligen eftersom det är enklare att konstatera att databasen har ett stort informationsinnehåll, jämfört med att utreda och bedöma investeringens omfattning och att därvid göra en distinktion mellan kostnaderna för att skapa data och för att sammanställa densamma vilket är både praktiskt och teoretiskt

¹⁶ Databasdirektivet beaktadesatser: ”(4) I medlemsstaternas lagstiftning eller rättspraxis har redan formulerats olika former av upphovsrättsligt skydd för databaser. Icke-harmoniserade immateriella rättigheter kan ge upphov till hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster inom gemenskapen så länge som olikheterna rörande omfattning av och villkoren för skyddet kvarstår.” Se vidare M. Rosenmeier, J. Schovsbo, Immaterialret – ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemärkeret s. 123 f (2013).

¹⁷ Svea hovrätt mål T 2179-11, dom från 2012-01-30.

¹⁸ Ett exempel är ett avgörande från Hovrätten för Västra Sverige i ett mål avseende information hos ett bolag som utförde marknadsundersökningar, där domstolen uttalade att den i likhet med tingsrätten funnit är databaserna med 160 000 kontakter var ett stort antal uppgifter enligt 49 § URL. Vidare uttalade domstolarna att databaserna även var skyddade enligt 49 § URL på den grund att de var resultatet av en väsentlig investering (minst 10,8 miljoner kronor). Se Hovrätten för Västra Sverige mål T 3375-13, från 2014-11-13.

svårt, se strax nedan. Svensk praxis överväger, som sagt, i det sammanhanget sällan om katalogregeln vid sidan av sui generis-skyddet är förenligt med databasdirektivet. Det är dock angeläget att få den frågan avgjord.¹⁹ Det enda som man kan vara säker på idag, och hålla sig till i rättspraxis, är att databaser skyddas om de krävt en väsentlig investering.

Vad som enligt databasdirektivet utgör en väsentlig investering kan inte besvaras med en exakt siffra, men de mest skilda investeringar ska beaktas. Avsikten förefaller att ha varit att inte utesluta någon form av investering som beaktansvärd vid prövning av skyddsförutsättningen.²⁰ I beaktandesats 40 uttalas att: ”Denna investering kan bestå i att pengar och/eller tid och energi lagts ner på projektet.” Investeringen kan vara kvantitativt eller kvalitativt väsentlig. Några särskilt stora insatser behövs inte. I AD 2015 nr 39 prövade Arbetsdomstolen sui generis-skyddet för en kunddatabas som innehöll omkring 200 kunder och totalt omkring 20 000 informationsposter. Hos databasproducenten lade de anställda säljarna enligt uppgift omkring en timme per vecka på att registrera nya uppgifter. Arbetsdomstolens fann att arbetet med att anskaffa, granska eller presentera databasen var en väsentlig investering och att resultatet därför omfattades av sui generis-skyddet. I avgörandet från tyska högsta domstolen, som i andra delar resulterade i EU-domstolens avgörande C-304/07 (Directmedia), befanns en investering på 34 900 euro utgöra en väsentlig investering för framtagande av en databas. Det kan jämföras med att det i ingressen till direktivet uttalas att en sammanställning av musik på en CD-skiva inte utgör en tillräcklig investering.²¹ HD fann i NJA 2005 s. 924 att det visserligen funnits stora kostnader med att skapa spelordningarna för fotbollsmatcherna, men att det inte i nämnvärd mån förekommit kostnader som var självständiga härtill. När informationen väl hade skapats var det inte krävande att ordna en databas. I europeisk praxis är

¹⁹ M. Rosenmeier, J. Schovsbo, Immaterialret – ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemärkeret s. 124 (2013).

²⁰ J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser s. 50 (2006).

²¹ Beaktandesats (19) ”Normalt skall en samling av flera upptagningar av musikstycken på en CD inte höra till detta direktivs tillämpningsområde både därför att den i sin egenskap av en samling inte uppfyller villkoren för upphovsrättsligt skydd och därför att den inte utgör en tillräckligt stor investering för att åtnjuta en rätt av sitt eget slag.”

det inte ovanligt att domstolar avstår från att sätta ett konkret värde på investeringen, utan de kan ofta nöja sig med att konstatera att den är mycket stor/väsentlig alternativt att den är otillräcklig.²²

En lika viktig fråga, och som redan har antytts, är vilka av företags kostnader som ska beaktas i beräkningen. EU-domstolen har konstaterat att man ska se till kostnaderna för att ordna uppgifterna systematiskt eller metodiskt i databasen, kostnaderna för att tillse att dessa är individuellt tillgängliga samt kostnaderna för att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i drift. Där- emot ska inte beaktas resurser som läggs ned på själva skapandet av uppgifterna.²³ I C-444/02 (Fixtures Marketing) uttalade EU-domstolen att det inte är ett hinder mot skydd att en databas är knuten till utövandet av en huvudverksamhet så länge ”att anskaffningen, granskningen eller framställningen av dessa element ... har föranlett en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, som är självständig i förhållande till de resurser som lagts ned på att skapa dessa element [i verksamheten, punkten 45].” Att en databas uppstår genom utövande av en affärsverksamhet innebär inte att sui generis-skydd är uteslutet, men det krävs att anskaffningen, granskningen eller ordnandet av data utgjort en väsentlig investering, som är självständig i förhållande till att skapa dataelementen.²⁴

Ursprunget till distinktionen mellan informationsskapande och informationssammanställning finns i en holländsk teori om att databaser som är biprodukter (”spin-off”) från en huvudverksamhet inte ska ges databasskydd.²⁵ Skydd skulle inte ges databaser som var

²² E. Derclaye, *Databases Sui Generis Right: What is a Substantial Investment? A Tentative Definition*, Vol. 36 IIC s. 2 ff (2005). Se vidare om den konkreta värderingen i J. Axhamn, *Sui generis-skydd för databaser* s. 56 f (2006).

²³ EU-domstolen C-203/02 (The British Horseracing Board): ”Begreppet investering som avser granskning av innehållet i databasen skall förstås så, att det avser de resurser som, i syfte att säkerställa att uppgifterna i databasen är tillförlitliga, läggs ned på att kontrollera att sökelementen är korrekta, både när databasen upprättas och under hela den tid som den är i drift. De resurser som läggs ned på att utföra kontroller under den fas då uppgifter eller andra element skapas och därefter samlas i en databas utgör däremot resurser som har med detta skapande att göra. De kan således inte beaktas vid bedömningen – inom ramen för artikel 7.1 i direktivet – av huruvida det föreligger en väsentlig investering.”

²⁴ J. Axhamn, *Sui generis-skydd för databaser* s. 75 (2006).

²⁵ O.-A. Rognstad, *Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofirdommen) II. Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres*

biprodukter av en verksamhet som producerar, dvs. utvecklar, data.²⁶ Teorin skulle kunna väsentligen inskränka databasskyddet men, som sagt, en databas som insamlas i en pågående verksamhet, t.ex. kunddata, ges enligt EU-domstolen sui generis-skydd så länge som det har funnits en väsentlig investering i insamling, kontroll eller presentation av data. Investeringskravet är oberoende av om kunddatabasen av andra skäl var nödvändig för företagets drift. De flesta kunddatabaser torde uppfylla det kravet, men det kan finnas undantag om kunderna är få och/eller registret bara innehåller begränsad kundinformation, t.ex. e-postadresser.²⁷

2.2 *Företagshemligheter*

I svensk rätt baseras skyddet av företagshemligheter på definitionen i 1 § FHL. Det finns flera kriterier. Ett är att röjandet av en företagshemlighet ska vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende (nedan diskuteras hemlighållanderekvisitet). Det sägs i förarbetena att ”förhållandevis triviala uppgifter” omfattas av lagen.²⁸ Men i praxis har skaderekvisitet i 1 § FHL tolkats som att informationen inte får vara alltför enkel, eftersom den då inte är av betydelse i konkurrenshänseende. Enbart ett röjande av identiteten hos anställda är kanske inte tillräckligt för skada i konkurrenshänseende. Men om en personaldatabas innehåller uppgifter om personalens särskilda kvalifikationer och vilka kundföretag de är förtrogna med, har databasen ett kommersiellt värde och utgör företagshemligheter.²⁹ En samling

av marknadsföringsloven? NIR 2007 s. 413 f. Se också E. Derclaye, *Databases Sui Generis Right: Should We Adopt the Spin-Off Theory?*, *European Intellectual Property Review* s. 402 ff (2004).

²⁶ J. Axhamn, *Sui generis-skydd för databaser* s. 51 (2006).

²⁷ Svea hovrätt mål Ö 7342-10, protokoll från 2010-11-03 och 2010-12-20: ”Kundregistret består av ett antal e-postadresser som är sammanställda i bokstavsordning. [Käranden] har inte gjort gällande att e-postadresserna skulle vara systematiserade på något annat sätt eller att ytterligare uppgifter ingår i Kundregistret. Vid bedömningen som nu ska göras – och som är preliminär även såvitt avser de rättsliga frågorna – anser hovrätten inte att den enkla sammanställningen av e-postadresser som Kundregistret utgör är en intellektuell prestation av sådan kvalitet att Kundregistret bör åtnjuta skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.”

²⁸ Prop. 1987/88:155 s. 12.

²⁹ AD 1998 nr 80: ”Som framgår av lagtexten krävs det för att det skall vara fråga om en företagshemlighet att näringsidkaren håller informationen hemlig samt att röjandet är ägnat att medföra skada för honom. Det kan vid en bedömning enligt

av branschens föreskrifter, checklistor, avtalsmallar samt beskrivning av rutiner har ansetts sakna tillräcklig anknytning till innehavarens näringsverksamhet, för att omfattas av 1 § FHL.³⁰

Det har också i praxis krävts att informationen är i någon mån precis. Den ska ha en empirisk karaktär och inte utgöra rena fackmannamässiga uppskattningar eller avrundningar. I AD 2010 nr 7 prövade domstolen informationen om ett företags kostnader för bl.a. overhead och kontor. Informationen nekades skydd som företagshemligheter med motiveringen att den var alltför allmän: ”[K]ostnader för bl.a. overhead och kontor ... [är] [e]nligt Arbetsdomstolens mening ... information [som] typiskt sett [är] företagshemliga. Uppgifterna i detta fall tycks dock uppskattade och avrundade och inte på något sätt preciserade. Uppgifterna framstår som allt för oprecisa för att kunna bedömas som företagshemliga.”

2.3 *Jämförelse*

Sui generis-skyddet enligt databasdirektivet och skyddet för hemlig information enligt FHL, har olika perspektiv. Sui generis-skyddet tar sikte på hur stora resurser som har lagts ner på upprättande av databasen. Informationssammanställningen ska ha varit resurskrävande. Mindre datasamlingar, som inte baseras på en väsentlig investering, får skydd enligt FHL, men bara om hemligheterna är av kommersiell betydelse. Definitionen i 1 § FHL är därmed i likhet med sui generis-skyddet en ekonomisk värdering, men inte av fram-

de nu angivna kriterierna inte råda någon tvekan om att uppgifter hos First Reserve om företagets kunder utgjorde sådan information som avses i lagen om skydd för företagshemligheter. Detsamma gäller inte utan vidare i fråga om ett företags register över anställd personal. I det föreliggande fallet finns det emellertid skäl som talar för att även uppgifterna om First Reserves ambulerande personal betraktas som sådan information som avses i lagen om skydd för företagshemligheter. Av utredningen framgår nämligen att uppgifterna om personalen inkluderade information om deras särskilda kvalifikationer och vilka företag de var förtrodda med, dvs. information som i sig uppenbarligen hade ett kommersiellt värde.”

³⁰ AD 2003 nr 21: ”När det gäller innehållet i ’Bettans lilla röda’ kan konstateras att det består av relevanta författningstexter och kollektivavtal, diverse checklistor, avtalsmallar och beskrivningar av administrativa rutiner. Innehållet har, enligt Arbetsdomstolens mening, huvudsakligen så allmän prägel att det inte kan sägas vara utmärkande för just [arbetsgivarens] verksamhet och utgör därför inte någon sådan företagsspecifik information som avses i FHL.”

ställningskostnaden för databasen, utan av om marknadsförutsättningarna påverkas av hemligheter. I sui generis-skyddet ses till insatsen och om den varit väsentlig, i FHL betraktas istället värdet i framtiden av att ensam ha tillgång till informationen.

Om man ser till exemplet med en förteckning över anställda i ett företag ska inte kostnaderna för skapandet av informationen, t.ex. för rekryteringen av de anställda, beaktas inom sui generis-skyddet. Bara kostnader för att samla informationen ska bedömas. Det är kanske inte en väsentlig investering i direktivets mening. Databas-skydd finns förmodligen inte. Bedömningen av en enkel personalförteckning utfaller förmodligen på samma sätt enligt FHL. Inom FHL ställs krav på att databaser ska innehålla mer än helt grundläggande information, och inte heller bara vara resultatet av allmänna fackmannamässiga uppskattningar, eftersom sådan information saknar betydelse i konkurrenshänseende. Inom FHL behöver man visserligen inte utreda investeringskostnaden, men istället krävs en bedömning av om konkurrensförhållandena påverkas. För databaser med helt enkel information blir utfallet förmodligen detsamma i de två regelverken. Informationsrika personalförteckningar bedöms sannolikt annorlunda, såväl enligt URL som FHL.

Innehåller databasen kvalificerad teknisk information, t.ex. test-data avseende ett företags produkter, är det uppenbart att skydd erhålls enligt FHL. Informationen har betydelse i konkurrenshänseende. Här är det emellertid oklart om sui generis-skydd uppnås beroende på att den väsentliga investeringen ska avse att sammanställa och strukturera data men inte att skapa densamma.³¹ Kostnaderna för att genomföra tekniska tester motiverar förmodligen inte ett sui generis-skydd. Om företaget efter genomförda tester i lättillgängligt format erhållit informationen, vilket måste vara det vanliga, förefaller det inte som att en väsentlig investering har gjorts i att insamla och ordna uppgifterna. Kraven på väsentlig investering förefaller visserligen att ställas lågt i absoluta tal för sui generis-skyddet,

³¹ ”Så kallade *syntetiska data*, sådana uppgifter som blir resultatet av att ett företag eller en organisation fattar en rad beslut som därefter sammanställs, faller därmed vid sidan av rättsskyddet. Exempel härpå är ett spelbolags organiserande av spelordningar för ligafotboll eller ett TV-bolags upprättande av programtablåer. Sådana uppgifter är inte ’anskaffade’ enligt EG-domstolens mening, de är skapade.” Se J. Rosén, Upphovsrättens avtal s. 52 f (2006).

men de kostnader som inkluderas är snävt avgränsade och man kan uppenbart inte utesluta att databaser med teknisk produktinformation bara skyddas enligt FHL och inte enligt 49 § URL (givet att den svenska katalogregeln avseende ett stort antal uppgifter inte tillämpas/inte är giltig).

Ifråga om kunddatabaser har sådana, utan tvekan, värde i konkurrenshänseende och därmed skydd enligt FHL. Förmodligen ägnar också de flesta företag relativt betydande resurser åt att samla och systematisera information om sina kunder, deras beställningar, preferenser, kontaktuppgifter och framtida försäljningsmöjligheter. Uppgifterna skapas inte, utan systematiseras. Det skulle betyda att skydd för kunddatabaser medges såväl enligt 49 § URL/sui generis-skyddet, som enligt FHL.

3. Hemlighållande

3.1 *Sui generis-skyddet*

Sui generis-skyddet omfattar både hemlighållna och offentliggjorda databaser, men det är i fråga om offentliggjorda som ensamrätten har sin huvudsakliga funktion. Större tvister som förekommit i praxis har i de flesta fall handlat om offentliga datasamlingar, kataloger, olika förteckningar, information för spelverksamhet, etc. Men hemlighållna databaser skyddas på i huvudsak samma sätt.

Ett hemlighållande/offentliggörande är inget skyddskriterium, men har viss betydelse för sui generis-skyddet. I artikel 8.1 databasdirektivet framgår att det inte är möjligt för en databasproducent, vars databas gjorts tillgänglig för allmänheten, att hindra den *behörige användaren* från att företa utdrag av och/eller återanvända kvalitativt eller kvantitativt sett mindre väsentliga delar av dess innehåll, oberoende av för vilket ändamål detta sker, se närmare nedan om intrångsbedömningen. En producent som offentliggjort sin databas kan inte gentemot en användare göra gällande mer omfattande rättigheter än de som följer av sui generis-rätten. Genom offentliggörandet skapas tvingande rättigheter för behöriga användare. Allmänna avtalsvillkor för utnyttjandet kan uppställas, men på individnivå tycks innehavaren inte längre kunna styra vilka som får göra sökningar.

I EU-domstolens avgörande C-304/07 (Directmedia) punkterna 52–53 anges: ”En databasproducent kan visserligen förbehålla sig rätten att ensam ha tillgång till sin databas eller att välja att endast ge vissa personer tillgång till denna ..., eller till och med uppställa särskilda villkor för tillgång, till exempel finansiella sådana. Om databasproducenten emellertid gör innehållet i databasen tillgängligt för allmänheten, även om detta sker mot betalning, kan han inte med stöd av sui generis-rätten motsätta sig att tredje man söker information i databasen ... Såsom framgår av skäl 44 i direktiv 96/9 är tillstånd från innehavaren av sui generis-rätten endast nödvändigt när det för att innehållet i databasen ska kunna visas på skärm krävs att hela eller en väsentlig del av innehållet i denna databas varaktigt eller tillfälligt överförs till ett annat medium [icke-väsentliga delar i en offentliggjord databas får alla ta del av.]”

Offentliggörandet av en databas begränsar möjligheterna att genom avtal styra användningen. Det framgår av 49 § fjärde stycket URL att en databasproducent inte kan komma överens med en användare om ytterligare befogenheter än dem lagen ger enligt 49 § första stycket. Sådana avtal är ogiltiga.³² Betydelsen av det diskuteras vidare nedan i samband med jämförelsen av intrångsbedömningarna.

3.2 *Företagshemligheter*

Skydd för företagshemligheter enligt 1 § FHL förutsätter att informationen har hållits hemlig. I praktiken är just hemlighållande genom avtal, inläsning, lösenord, etc., det viktigaste skyddet för informationen. Hemlighållandet behöver vara sådant att det är framgångsrikt i de allra flesta fall. En skyldighet att hemlighålla mottagen information kan följa av t.ex. lag, sedvänja eller avtal med innehavaren av hemligheterna. Det som bedöms inom ramen för 1 § FHL – information ”som näringsdikaren håller hemlig” – är om åtgärderna varit tillräckliga. Databaser kan hemlighållas genom lösenord, anställdas lojalitetsplikt eller avtal med affärsförbindelser. Det viktiga är att de som erhållit informationen förstått hur innehavaren såg på den, dvs. att den inte fick spridas:

³² M. Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 173 (2011).

”[I] det nu diskuterade rekvisitet ingår även att näringsidkaren skall hålla informationen hemlig. Avsikten härmed är att markera att han skall ha ambitionen att behålla informationen inom den krets där den är känd. En sådan ambition eller vilja kan komma till uttryck på olika sätt. Det kan ske genom att arbetsgivaren upplyser sina anställda om att viss information inte får spridas utanför en viss grupp. Det kan också ske genom utfärdande av säkerhetsinstruktioner, hemligstämpling eller liknande. Även säkerhetsåtgärder som inläsning av dokument, säkerhetskoder, tillträdesbegränsningar och besöksförbud kan visa på näringsidkarens vilja till hemlighållande. Emellertid skall detta rekvisit inte uppfattas som ett formkrav. Inte sällan torde det förhålla sig så att näringsidkarens intentioner i detta avseende är fullt klara utan att någon särskild åtgärd erfordras. Verksamhetens inriktning och former kan vara sådana att det måste stå klart för de anställda att det är fråga om hemlig information. Avsaknaden av en formellt manifesterad säkerhetsåtgärd, exempelvis föreskrift om inläsningsrutin, bör i ett sådant fall inte föranleda att informationen ej omfattas av lagen. Just frånvaron av sådana säkerhetsåtgärder kan emellertid givetvis leda till att de anställda inte är eller bör vara medvetna om att informationen är hemlig och då inte kan drabbas av någon påföljd om de utnyttjar eller röjer hemligheten.”³³

Om ett företag, utan sekretessåtaganden, tillgängliggör en teknisk databas för exempelvis sina kunder upphör sannolikt informationen att vara företagshemlig, åtminstone om kunderna inte förstått att sekretess förutsattes. Om en databas i strid med ett avtal missbrukas, men innehavaren i ett annat sammanhang ändå fritt har utlämnat databasen, kan det förstnämnda missbruket inte sanktioneras inom FHL. Ofta har delar, men inte hela databasen, offentliggjorts.

I ett rättsfall från hovrätterna (RH) 2002:61 uttrycks: ”B.E. har vidare anfört att den information som kundregistret [tidningens annonsörer] innehöll var allmänt spridd och kunde utläsas bl.a. av annonserna i V-bolagets tidning. Informationen i kundregistret avsåg dock inte enbart enskilda kunder som faktiskt annonserat i tidningen. Den innehöll en sammanställning av såväl aktuella som presumtiva kunder med angivande av kontaktpersoner m.m. Sam-

³³ Prop. 1987/88:155 s. 36.

manfattningsvis anser hovrätten att det är klarlagt att V-bolaget höll kundregistret hemligt”.

I AD 2010 nr 7 uttalade Arbetsdomstolen: ”När det gäller förteckningen över tillgångar – ’instruments, computers and software’ – har det framgått av utredningen att bolaget vid sin marknadsföring av bolagets konsulttjänster lämnar information om att bolaget har dessa tillgångar. Den informationen i sig kan alltså inte anses företagshemlig. Informationen har i detta fall dock presenterats med uppgift om tillgångarnas marknadsvärde och får då typiskt sett anses hemlig. ... Arbetsdomstolen finner alltså att informationen utgjort företagshemligheter.”

Att informationen i databasen, t.ex. kontaktuppgifter, har funnits tillgängligt på annat sätt, saknar betydelse så länge den särskilda sammanställningen av information inte offentliggjorts på annat sätt, vilket kommer till uttryck i ett avgörande från Svea hovrätt i mål Ö 7342-10, protokoll från 2010-11-03 och 2010-12-20: ”Att uppgifterna som ingår i Kundregistret kan hämtas ur andra register eller finns tillgängliga på annat sätt har ingen betydelse i frågan om hemlighållande, utan det är informationen på det sätt den har sammanställts som ska ha hållits hemlig. [Käranden] har gjort gällande att åtkomsten till Kundregistret har begränsats till en mindre grupp anställda hos bolaget och att det har stått klart för de anställda att Kundregistret inte fick röjas för tredje part. ... [Käranden] har hållit Kundregistret hemligt.”

Databaser som delas selektivt, med utvalda mottagare har normalt skydd, eftersom det kan antas att nyttjarna förstår att det rör sig om hemligheter och att de inte får spridas. Men om samma information lämnats i årsredovisningar, offentliga ansökningar till myndigheter, marknadsföringsmaterial, eller liknande, går skyddet enligt FHL förlorat.

3.3 Jämförelse

Vattendelaren mellan databasskydd enligt 49 § URL och enligt FHL är kravet på *hemlighållande*. Ansträngningar för hemlighållande är en förutsättning enligt FHL, men saknar motsvarande betydelse för sui generis-skyddet. Avsiktligt offentliggjorda databaser kan inte skyddas enligt FHL, men däremot enligt 49 § URL. Överlappande skydd kan uppstå i fråga om databaser som i väsentliga delar är interna, sådana som företag bara delar med anställda och samarbets-

partners, men däremot inte för de databaser som i sin helhet erbjuds en allmänhet och för vilka bara 49 § URL gäller. Man kan emellertid diskutera om en databas som erbjuds vissa men inte alla intresserade kretsar, på villkor om att nyttjarna inte får sprida informationen vidare, har skydd enligt FHL. Det finns i rekvisitet ”håller hemligt” i 1 § FHL inget krav på att informationen ska ha varit begränsad till företaget.³⁴ Informationen får spridas till samarbetspartners, men får kanske inte vara potentiellt tillgänglig för alla som t.ex. är beredda att betala en avgift. I så fall har databasen inte hemlighållits, inte heller när det finns avtalsbegränsningar som hindrar vidare spridning. Antagligen behövs att en någorlunda stor grupp överhuvud inte erbjuds tillgång till databasen för att skydd ska kunna erhållas enligt FHL, och inte bara enligt 49 § URL.

Ett hemlighållande, i betydelsen att databasen inte är allmänt tillgänglig, är som sagt avgörande för skydd enligt FHL, men har också viss betydelse för sui generis-skyddet. EU-domstolens avgörande i mål C-304/07 (Directmedia) (se också nedan om Svea hovrätt avgörande ATG ./ Unibet) innebär att innehavaren av sui generis-rätten får uppställa generella krav för tillgång till en offentlig databas, t.ex. betalning, men sui generis-rätten ger inte något stöd för att motsätta sig sökningar av den som godtar villkoren för databasen. I fråga om en allmänt tillgänglig databas synes inte en enskild, som uppfyller de allmänna villkoren, kunna förbjudas att göra sökningar och att hämta ut icke-väsentliga delar (Directmedia-domen p. 53 och Svea hovrätt ATG ./ Unibet nedan). Konkurrenter kan exempelvis inte nekas att göra sökningar. Sagda perspektiv innebär ett skydd för tredje mans nyttjandeintresse, dvs. en inskränkning i ensamrätten, vilket saknas helt i FHL. Rätten att göra sökningar för behöriga användare, finns naturligtvis bara i direktivet i fråga om allmänt tillgängliga databaser.³⁵ Vidare uttalas i artikel 7.4 att sui generis-rätten

³⁴ Svea hovrätt, mål Ö 10541-13 (2014-03-26 och 2014-03-28): ”Hovrätten konstaterar i detta avseende att det enligt FHL inte finns något hinder mot att hemlig information kan finnas hos mer än en näringsidkare och att situationen kan vara sådan att en konsult eller annan uppdragstagare fått inblick i den företagshemliga informationen vid utförandet av sitt uppdrag.”

³⁵ Databasdirektivet ingressen: ”(49) Trots att databasproducenten eller rättsinnehavaren har rätt att förbjuda utdrag eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av en databas bör de inte kunna hindra en behörig användare från att göra utdrag av eller återanvända mindre väsentliga delar. Denna användare får dock inte orsaka

för databaser inte påverkar tillämpningen av befintliga rättigheter för databasens innehåll. Tillgång till databaser med hemlighållen information (inte allmänt tillgängliga) kan fritt kontrolleras och samma avtal behöver inte tillämpas gentemot alla.

Det är svårt att avgöra om en konflikt mellan regelverken i något fall riskerar att uppstå, t.ex. att ett företag efter sekretessåtaganden sprider en databas inom vida kretsar men ändå inte till alla i branschen, varvid informationen möjligtvis fortfarande är företagshemlig. Skulle en sådan situation uppstå finns eventuellt en motsättning mellan att en offentligt tillgänglig databas enligt *sui generis*-rätten ger en rätt för alla behöriga användare (de som godtar villkoren) att nyttja databasen, medan databaser som skyddas enligt FHL inte har några användarrättigheter utöver vad som avtalats. Det uttalas emellertid i artikel 13 databasdirektivet att regelverket inte ska påverka nationellt skydd mot otillbörlig konkurrens eller skyddet för affärshemligheter, vilket förefaller att ge FHL företräde.

4. Intrång

4.1 *Sui generis*-skyddet

Databasdirektivet ger i artikel 7.1 databasproducenten ”rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll.” I artikel 7.2 a) databasdirektivet förklaras att med utdrag avses en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker. Enligt artikel 7.2 b) i direktivet avses med återanvändning, att hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överföring i någon annan form. Skyddet enligt 49 § tredje stycket URL ger en ensamrätt, genom hänvisningen till 2 § andra till fjärde styckena URL, till att framställa exemplar och tillgängliggöra för allmänheten.³⁶ Av propositionen som låg till grund för införlivandet av databasdirektivet framgår att de svenska begrep-

oberättigad skada varken på en rätt av sitt eget slag eller på någons upphovsrätt eller någon närstående rättighet till verk som ingår i denna bas.”

³⁶ Prop. 1996/97:111 s. 55.

pen exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, skulle anses täcka intrångshandlingarna enligt direktivet.³⁷ Men det kan ifrågasättas om så verkligen är fallet.³⁸

Ensamrätten har tolkats extensivt i praxis. I mål C-202/12 (Innoweb) uttalade EU-domstolen att en operatör av en s.k. metasökmotor, som användes för att söka av andra offentliga databaser rörande begagnade bilar ”påminner om produktion av en otillbörligen konkurrerande produkt i enlighet med vad som anges i skäl 42 i direktiv 96/9 utan att för den delen kopiera de uppgifter som finns i den aktuella databasen. Med hänsyn till de sökmöjligheter som erbjuds liknar nämligen en sådan dedikerad metasökmotor en databas, dock utan att själv förfoga över samma uppgifter.” Med den motiveringen fann domstolen att metasökmotorn var en otillåten återanvändning av innehållet. Tillgängliggörande för allmänheten/återanvändning av databasen tolkades påtagligt extensivt.³⁹ Den breda tolkningen bär tydliga drag av en otillbörlig konkurrensbedömning och resonemangen har egentligen föga med immaterialrätt att göra som kännetecknas av tydliga objekt och specificerade intrångshandlingar. Att ett alternativ fyller samma funktion brukar inte vara till fyllest i immaterialrättsliga sammanhang.

Databasdirektivet artikel 8 inför, som påpekats ovan, inskränkningar i ensamrätten genom begreppet ”behörig användare”. Mindre väsentliga utdrag får göras av behöriga användare:

”Den databasproducent, vars databas på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, kan inte förhindra den behörige användaren från att företa utdrag av och/eller återanvända kvalitativt eller kvantitativt sett mindre väsentliga delar av dess innehåll, oberoende av för vilket ändamål detta sker. I den mån den behörige användaren enbart har tillstånd att göra utdrag och/eller att återanvända en del av databasen, gäller denna punkt endast denna del. ...”

³⁷ Prop. 1996/97:III s. 23.

³⁸ J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser s. 100 (2006).

³⁹ M. Husovec, The End of (Meta) Search Engines in Europe?, 14 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property s. 145, tillgänglig på http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/?attachment_id=3362.

Svea hovrätt har i en tvist mellan ATG och Unibet prövat om det överhuvud är möjligt att med stöd av databasdirektivet genom avtal begränsa en behörig användares möjlighet att genomföra utdrag/sökningar i databasen:

”EU-domstolen har ... förklarat att sui generis-rätten inte ger databasproducenten något stöd för att motsätta sig att tredje man söker information i en databas som har gjorts tillgänglig för allmänheten, även om tillgängliggörandet skett med förbehåll om betalning (p. 53). Hovrätten bedömer att vad EU-domstolen sagt i Directmedia- domen inte kan uppfattas på annat sätt än att tillfälliga överföringar av en databas innehåll till användarens dator utgör utdrag i direktivets mening, även om det sker enbart i syfte att en användare ska kunna ta del av innehållet på en skärm. Det är alltså förfoganden som i princip omfattas av ensamrätten. Om rättighetshavaren själv gör en databas tillgänglig via Internet, måste denna åtgärd emellertid som regel uppfattas som ett samtycke till sådana tillfälliga utdrag som skapas för att innehållet ska kunna visas på skärm. Samtycket kan förenas med villkor, t.ex. om att betalning erläggs eller att någon form av medlemskap eller användarnamn registreras, men däremot synes det inte kunna begränsas på så sätt att en viss utpekad enskild, som uppfyller de allmänna villkor som må ha ställts, förbjuds att göra sökningar (Directmedia- domen p. 53).”⁴⁰

När databasproducenten själv gör databasen tillgänglig uppfattas det som ett samtycke till tillfälliga utdrag av icke-väsentliga delar.⁴¹ Svea hovrätts dom ger också stöd för tolkningen att var och en som uppfyller de allmänna villkoren, t.ex. medlemskap, betalning eller att ett användarnamn har registrerats, är en behörig användare, och inte därefter genom sui generis-rätten kan förbjudas att göra sökningar. Rosén har nämnt att ”[e]tt praktiskt betydelsefullt exempel kan vara att en databasägare, i sitt avtal med en nyttjare om on-linetjänster, inte kan införa villkoret att nyttjaren inte får disponera enstaka uppgifter som således inte återgår på en väsentlig investering. Detta vore ju att via avtalet söka utsträcka ensamrätten till att även omfatta enstaka uppgifter ur databasen, dvs. icke väsentliga delar av den-

⁴⁰ Svea hovrätt mål T 2179-11, dom från 2012-01-30.

⁴¹ Se vidare J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser s. 61 (2006).

samma ...”.⁴² Begreppet ”behörig användare” blir en inskränkning i ensamrätten och gäller även till förmån för t.ex. konkurrenter. Utgången i målet blev att en användning av 700 rader från en databas som i sin helhet innehöll 380 miljoner rader (om vilka hästar som skulle start i olika tävlingar, m.m.), inte var utdrag av en kvantitativt, kvalitativt eller kumulativt väsentlig del och därför var den alltid tillåten. Det var en offentliggjord databas och ett så begränsat utdrag att en behörig användare inte kunde hindras att vidta en sådan användning, oavsett användarens syfte.

4.2 *Företagshemligheter*

FHL är huvudsakligen uppbyggd kring otillåtna sätt att åtkomma, utnyttja eller röja företagshemligheter. Objektet är vitt omfattande, men de otillåtna handlingarna är inte lika heltäckande som inom sui generis-skyddet. Ensamrätten är i princip begränsad till tre förbjudna former för informationsinhämtning: *företagsspioneri*, dvs. att olovligen bereda sig tillgång till en företagshemlighet (3 § FHL), samt *utnyttjande* eller *röjande* av information erhållen i förtroende i en affärsförbindelse (6 § FHL) eller information erhållen i en anställning (7 § FHL).

Företagsspioneri är straff- och skadeståndssanktionerat. Stadgandets centrala del är att någon övervinnet ett hinder (”bereder sig tillgång”).⁴³ Det är själva åtkomsten av den hemliga informationen som är olovlig. Det skiljer stadgandet från 6 och 7 §§ FHL, som avser olovliga förfoganden över hemligheter (röjande eller utnyttjande). För den som fått lovlig tillgång till exempelvis en databas sker ett olovligt utnyttjande om, i strid mot överenskommelsen, företagshemligheterna omsätts i praktisk, kommersiell handling. Det sker genom att hemligheterna används för att uppnå ett konkret

⁴² J. Rosén, Upphovsrättens avtal s. 56 (2006).

⁴³ I NJA 2001 s. 362 (kopiering av företags kunddatabas, vilken svaranden olovligen tagit hem till bostaden): ”A.A. har inte kommit över information som hållits hemlig för honom, utan han har för utförande av sina arbetsuppgifter haft lovlig tillgång till informationen i kunddatabasen. Det förhållandet att han kopierat informationen innebär sålunda att han till annat datamedium överfört den information som han redan haft lovlig tillgång till. Han kan därför inte genom kopieringen och medförandet av disketterna anses ha berett sig tillgång till information som hållits hemlig för honom.” Svaranden friades från företagsspioneri.

resultat som inte hade uppnåtts utan informationen. Ett exempel är att en kundlista använts som underlag för att ringa försäljningssamtal. I AD 2010 nr 27 uttalade domstolen:

”Som tingsrätten konstaterat har M.F. efter det att hans anställning upphört skickat sina kontaktuppgifter till ett stort antal av [den tidigare arbetsgivarens] kunder och informerat dem om att han startat ett eget bolag inom IT-branschen. För att kunna göra detta måste M.F. ha haft tillgång till en förteckning över kunder som fanns hos [den tidigare arbetsgivaren]. Genom den offert som M.F. skickade till [kunden] får det även anses vara visat att han utnyttjat information om priser, tjänster, avtalstider m.m. som funnits intagna i kundavtal som han erhållit kunskap om under sin anställning i [den tidigare arbetsgivaren]. Det kan enligt Arbetsdomstolens mening inte råda någon tvekan om att M.F:s agerande har innefattat ett uppsåtligt utnyttjande av [den tidigare arbetsgivarens] företagshemligheter.”

Enbart innehav av företagshemligheter är inte tillräckligt för ett utnyttjande, inte ens som ett led i en planerad senare kommersiell användning. Inte heller olovlig kopiering av hemligheterna är ett utnyttjande. Att den rättmätige innehavaren mister kontrollen över hemligheterna räcker alltså inte.

I AD 2011 nr 11 uttalade tingsrätten:

”L.N. ... skickade materialet mellan de aktuella e-postadresserna för att ... senare utnyttja den ekonomiska informationen i sin nya anställning ... Det kan dock inte anses visat att han praktiskt har tillämpat den information som företagshemligheterna innebär inom ramen för [den nya arbetsgivarens] verksamhet. Någon skadeståndsskyldighet föreligger alltså inte på denna grund.” Efter överklagan uttalade Arbetsdomstolen i denna del att: ”I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen inte visat att L.N., såvitt avser bolagets ekonomiska information, har agerat i strid mot nämnda bestämmelse [7 § lagen om företagshemligheter].”

Att bara ta emot den hemliga information som översänts är inte heller ett utnyttjande. Inte ens att ta emot och läsa dokumenten för att sedan konstatera att informationen är oanvändbar eller ointressant innebär ett utnyttjande. Förutom att ett nyttjande förutsätter kommersiell användning måste också den som mottagit informationen,

enligt 8 § FHL, ha insett att hemligheterna överförts olovligen. I AD 2011 nr 11 uttalade tingsrätten:

”[D]et är i hög grad tveksamt om T.R:s och P.G:s handlande i sig kan betraktas som angreppshandlingar enligt FHL. I det sammanhanget är det av stor betydelse att det helt saknas utredning om att T.R. eller P.G. på något sätt skulle ha tagit initiativ till att informationen skickades över till dem. ... Av hans egna uppgifter som inte har motbevisats av [den tidigare arbetsgivaren] framgår att han har läst igenom dokumentet och därefter funnit det alltför komplicerat för att tillämpas i [det konkurrerande företag där arbetstagaren skulle börja]. Han kan därigenom inte anses ha utnyttjat dokumentet på det sätt som förutsätts i 8 § FHL. Dessutom är spörsmålet om omständigheterna var sådana att P.L. hade anledning att misstänka att ett rättsstridigt förfarande låg bakom översändandet av dokumentet.”

Sammanfattningsvis utgörs ett otillåtet utnyttjande enligt FHL av ett agerande som omsätter annans hemligheter till kommersiellt handlande. Den alternativa otillåtna handlingen enligt 6 och 7 §§ FHL är röjande. Med det åsyftas avslöjanden för utomstående som inte har tillgång till hemligheterna. Det behöver inte vara för en allmänhet, utan gäller även enskilda mottagare.

I AD 2011 nr 11 uttalade tingsrätten:

”L.N. ... tillsände P.L., som var verkställande direktör i [den nya arbetsgivaren], en PowerPoint-presentation ... [och] P.L. tog del av denna information. De företagshemligheter som det har varit fråga om har L.N. fått del av i sin anställning hos [den gamla arbetsgivaren]. Av det anförda följer tveklöst att L.N. obehörigt har röjt företagshemligheterna ... till annan.” Arbetsdomstolen fann: ”På av tingsrätten anförda skäl finner Arbetsdomstolen att den omtvistade informationen har utgjort bolagets företagshemligheter och att L.N. i strid mot 7 § företagshemlighetslagen har röjt företagshemligheterna.”

Vid ett röjande kan mottagaren vara vem som helst som inte har rätt att ta del av hemligheterna. Det är oklart om det sker ett röjande om en konsult, i strid mot ett uppdragsavtal, sprider företagshemlig-

heter till kollegor på konsultbolaget.⁴⁴ Det framstår som omotiverat att ett olovligt röjande bara skulle ske utanför den förpliktigades organisation, men det beror naturligtvis på vad som kan anses avtalat och omständigheterna i övrigt. En person som skickar en databas med företagshemligheter till sig själv har emellertid inte röjt informationen, så länge han eller hon inte har position som företrädare för ett annat bolag.⁴⁵

AD 2011 nr 11 (Stockholms tingsrätt uttalade, och Arbetsdomstolen instämde senare i bedömningen att):

”När det sedan gäller företagshemligheterna med ekonomisk information ... framgår av utredningen att L.N. har skickat denna information från sin e-postadress hos [den nuvarande arbetsgivaren] till sin e-postadress i [den kommande arbetsgivaren]. L.N. var vid tillfället inte ställföreträdare för [den kommande arbetsgivaren] och hade inte heller någon ledande befattning i bolaget. Det har därför inte existerat någon kunskapsidentitet mellan honom och [kommande arbetsgivaren]. L.N. kan därför inte anses ha avslöjat den ekonomiska informationen för någon annan.”

För f.d. anställda finns en begränsning i 7 § andra stycket FHL som innebära att nyttjande och röjande av företagshemligheter efter anställningens slut är tillåtet, så länge det inte finns synnerliga skäl häremot. Bedömningen bygger i huvudsak på om arbetstagaren under anställningen har förberett ett senare utnyttjande, t.ex. genom en kopiering av information. Har så inte skett får hemligheterna utnyttjas i ny verksamhet, men den rättigheten kan genom individuella sekretessöverenskommelser begränsas för f.d. anställda, emellertid bara inom ramen för vad 36 § avtalslagen godtar. Det är osä-

⁴⁴ Stockholms tingsrätts mål T 17224-99, från 2002-12-23: ”[Konsultbolaget] har för att uppfylla sin del av avtalet begagnat sig av anställd personal, huvudsakligen [konsulten]. [Konsulten], och till följd av hans anställningsförhållande därmed även [konsultbolaget], har i förtroende fått del av företagshemligheter hos [kärandebolaget]. Det förhållandet att konsulten har fört information av det slaget vidare inom [konsultbolagets] organisation innebär enligt tingsrättens mening inte att han har utnyttjat eller röjt företagshemligheter. Av betydelse är istället om [konsultbolaget] utnyttjat eller röjt företagshemligheter [för utomstående, vilket de inte hade gjort].”

⁴⁵ R. Fahlbeck, Lagten om skydd för företagshemligheter s. 371 f. (2013).

kert hur länge det är skäligt att f.d. anställda binds genom sekretessklausuler.⁴⁶

AD 2013 nr 24:

”För att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig enligt 7 § företagshemlighetslagen för förfaranden som ägt rum efter att anställningen upphört krävs att det finns synnerliga skäl (7 § andra stycket). Bestämmelsen ger uttryck för principen att en arbetstagare efter att anställningen upphört som utgångspunkt fritt kan utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunskaper denne förvärvat under anställningen, även till den del kunskapen innefattar företagshemligheter. För att det ska föreligga synnerliga skäl krävs att arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat det förtroende som följer av anställningsförhållandet.”

4.3 *Jämförelse*

Ensamrätten att göra utdrag (artikel 7.2 a databasdirektivet) är en slags exemplarframställning och ensamrätten till återanvändning av en databas (artikel 7.2 b databasdirektivet) är ett röjande av databasen för allmänheten. Det finns motsvarigheter i FHL. Förbudet mot utnyttjande av företagshemligheter (6 och 7 §§ FHL) avser att någon begagnar hemligheter för kommersiella syften. Olovliga röjandet enligt FHL är spridning av databasinnehållet till utomstående och det liknar förbudet mot återanvändning i sui generis-skyddet. På detaljnivå kan man emellertid se att det finns väsentliga skillnader mellan intrångshandlingarna i de två rättigheterna.

Med utdrag från en databas avses, som nämnts ovan, en överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas, vilket utgör en exemplarframställning. Något så omfattande skydd (hinder mot exemplarframställning) finns överhuvud inte för databaser inom FHL, åtminstone inte i dagsläget. För databaser som användaren har lovlig tillgång till är en olovlig kopiering av innehållet inte i strid mot FHL. Endast den som olovligen bereder sig tillgång till en databas har ett ansvar (företagsspioneri, 3 § FHL), eller den med lovlig tillgång som kopierar och dessutom därefter kommersiellt utnytt-

⁴⁶ Se om sekretessklausuler i R. Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter s. 184 (2013) och M. Tonell, Sekretessavtalet – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter s. 62 och 91 (2012).

jar eller röjer informationen blir ansvarig enligt 6 och 7 §§ FHL. Olovlig exemplarframställning är inte i strid mot FHL. Det har lagts fram förslag till införande av ansvar i FHL på förberedelse- och försöksstadiet, vilket skulle närma FHL:s ensamrätt till sui generis-skyddet (exemplarframställning), men det har ännu inte genomförts.⁴⁷ Gentemot personer med lovlig tillgång till en databas (anställda eller samarbetspartners) finns således idag ett mer omfattande sui generis-skydd. Det är praktiskt viktigt, eftersom det bl.a. öppnar för inträngsundersökningar redan efter en otillåten kopiering och innan någon skada har uppstått. Sui generis-skyddet är i det avseendet inte präglad av konkurrensrelationen mellan näringsidkare, såsom FHL är, eftersom i sui generis-skyddet ett kommersiellt användande inte är en nödvändig del av ett intrång.⁴⁸

Artikel 7.2 databasdirektivet föreskriver, som också nämnts ovan, att databasproducenten har ensamrätt till att hela eller en väsentlig del av databasen görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring, etc. Här är sui generis-skyddet snävare för databaser jämfört med databasskyddet i FHL. Det förstnämnda skyddet förutsätter ett tillgängliggörande för en allmänhet. Röjande enligt 6 och 7 §§ FHL kräver inte så omfattande spridning utan sker redan om en enskild mottagare, som inte har rätt att ta del av hemligheterna, blir informerad. Om en samarbetspartner eller en anställd ger en enstaka utomstående tillgång till databasen, måste innehavaren åberopa skydd enligt FHL och kan inte använda 49 § URL (om det inte samtidigt har skett en exemplarframställning, dvs. ett utdrag).

⁴⁷ SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter s. 172:”[Det] kan hävdas att vissa otillåtna förfoganden över material innehållande företagshemligheter borde vara straffbara [utredningen föreslår införandet av ett sådant straffstadgande]. Det som avses är närmast anställdas förfoganden i strid med arbetsgivarens instruktioner om hur hemlig information ska hanteras inom företaget. Det kan göras gällande att ett sådant olovligt förfogande innebär att företagshemligheter tas utanför den skyddade sfär som arbetsgivaren velat åstadkomma. Som exempel kan nämnas att en anställd med e-post skickar en kopia av en kundlista eller annan hemlig information till sin egen dator i hemmet. Eftersom ett sådant förfarande inte torde leda till någon ersättningsgill skada är vitesförbud enligt 11 § och talan om överlämnande enligt 14 § FHL de enda sanktioner som är möjliga att tillgripa i dagsläget.” Se vidare H. Bengtsson, J. Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del 2, Ny juridik 3:05, s. 7 (28).

⁴⁸ J. Axhamn, Sui generis-skydd för databaser s. 59 (2006).

En ytterligare skillnad är begreppet behörig användare i sui generis-skyddet och att en sådan på individuell basis, t.ex. en konkurrent, inte kan utestängas från en allmänt tillgänglig databas. Den möjligheten finns för databaser skyddade enligt FHL, men hemlighållanderekvisitet måste naturligtvis vara uppfyllt. Vem som är behörig att använda företagshemligheter styrs genom avtal, lösenord och sedvana, och detta kan innehavaren fritt kontrollera. FHL har inte sådana inskränkningar. Det har påpekats ovan att om det i något fall skulle finnas en databas som är allmänt tillgänglig enligt databasdirektivet, men ändå tillgången har kontrollerats så noggrant att innehållet uppfyller hemlighållandekriteriet enligt FHL, kan i princip uppstå en konflikt mellan regelverken. Behörig användare är ett EU-rättsligt begrepp,⁴⁹ som ska implementeras i nationell rätt, men frågan uppstår om databasdirektivet ger ett minimiskydd för databasproducenter eller om det inom sitt område är ett fullharmoniseringsdirektiv som inte tillåter mer omfattande nationella skydd, enligt FHL (i detta fall inte i jämförelse med katalogregeln).

Slutligen uppstår i praktiken en slags motsvarighet till sui generis-rättens krav vid intrång på att en väsentlig del av databasen har tagits, genom 7 § andra stycket FHL. Efter att en anställning har upphört ska utnyttjande eller röjande av den tidigare arbetsgivarens hemligheter, bara leda till ansvar vid synnerliga skäl. Har arbetstagaren inte under anställningen förberett ett efterföljande utnyttjande eller röjande, föreligger som regel inga synnerliga skäl. Det som arbetstagaren har lärt sig genom sina arbetsuppgifter, t.ex. avseende kunder eller tekniska processer, får användas för andra syften när anställningen har upphört. Bara när informationen är så omfattande att den inte naturligt inlärs, utan måste sparas på något externt medium, finns normalt ett ansvar efter anställningen enligt FHL. I praktiken fungerar därmed bedömningen i 7 § andra stycket FHL i mångt och mycket på samma sätt som distinktionen mellan lovlig informationssökning och olovliga utdrag (av en väsentlig del) enligt sui generis-rätten. I teorin gäller visserligen FHL för varje utnyttjande av företagshemlig information (inget undantag för behöriga användare som i sui generis-skyddet), men i praktiken är det svårt att behålla detaljer skyddade eftersom anställda kan sluta en anställ-

⁴⁹ Jfr Axhamns bidrag i denna festskrift.

ning och normalt enligt lagen inte är ansvariga för nyttjande av sådant som inte är en så stor mängd data att fortsatt tillgång krävt förberedelser under anställningen, t.ex. kopiering till ett externt minne. 7 § andra stycket FHL är emellertid dispositiv och kan åsidosättas genom sekretessklausuler, men det är osäkert hur lång tid sådana är skäligen mot tidigare arbetstagare. En prövning kan göras enligt 36 § avtalslagen. De två lagarna har sammanfattningsvis olika sätt att angripa problemet med utnyttjande av fragment från databaser, men den främsta praktiska skillnaden torde vara att sui generis-skyddet har tvingande rättigheter för behöriga användare medan FHL är dispositiv inom en yttre ram som följer av 36 § avtalslagen.

5. Avslutande diskussion och slutsatser

I artikeln har gjorts ett försök att jämföra de överlappande sui generis- och FHL-skydden för databaser. Reglerna är komplicerade och jämförelsen har varit svår. Det kan emellertid konstateras att båda skyddsformerna har ett minimikrav för databasens värde, men att de är olika utformade. Sui generis-skyddet bygger på investeringens omfattning, medan FHL utesluter databasernas ”små mynt” genom kravet på betydelse i konkurrenshänseende. Helt enkla förteckningar över t.ex. anställda faller utanför båda regelverken (ingen investering och inget konkurrensintresse), men databaser avseende kunder sannolikt skyddas dubbelt. Databaser med empirisk/teknisk produktdata kan kanske bara skyddas enligt FHL, eftersom sui generis-skyddet förutsätter väsentliga kostnader hänförliga till att just samla och systematisera informationen.

En avgörande skillnad mellan regelverken är hemlighållandekravet som finns i FHL. Det är emellertid inte absolut och hemligheterna får spridas utanför företagets gränser. Samarbetspartners kan informeras utan att hemligheterna förlorar sitt skydd enligt FHL. Det viktiga enligt FHL är att spridningen är kontrollerad och att innehavarna är medvetna om hemlighållandeavsikten. Om utomstående fritt kan välja att acceptera kraven som uppställs för access är innehållet knappast företagshemligheter och endast ett sui generis-skydd finns.

Sui generis-skyddets behöriga användare, som har accepterat de allmänna villkoren, har alltid rätt att göra mindre utdrag av offent-

liggjorda databaser. Full avtalsfrihet råder ifråga om databaser skyddade enligt FHL. Det är osannolikt att någon konflikt uppstår, eftersom det måste vara mycket ovanligt eller kanske uteslutet, att en databas samtidigt är allmänt tillgänglig och att informationsspridningen är kontrollerad på det sätt som krävs enligt FHL.

Intrångsbedömningen i de två skyddsformerna för databaser har likheter men också skillnader. I båda fallen finns ett förbud mot olovlig spridning (återanvändning enligt sui generis-skyddet och röjande enligt FHL). Det har emellertid noterats att FHL ger ett större skydd genom att röjande sker när enstaka utomstående får tillgång till hemligheterna, medan återanvändning enligt sui generis-skyddet kräver att en allmänhet kan ta del av databasen. Än större är skillnaderna ifråga om kopiering, dvs. mellan intrångshandlingarna utdrag i sui generis-rätten som är en slags exemplarframställning, något som överhuvud inte är en förbjuden handling i FHL. FHL förbjuder att bereda sig olovlig tillgång (företagsspioneri, 3 §) eller att omsätta informationen i kommersiella handlingar (utnyttja enligt 6 och 7 §§). FHL har här en avgörande begränsning genom att personer med lovlig tillgång får kopiera en databas, men det kommer eventuellt att ändras om ansvar införs för försök eller förberedelse.

Ingen av rättigheterna tycks i sig kunna användas för att kontrollera spridning av databasfragment. För offentliga databaser blir det konsekvensen av den tvingande regleringen kring behörig användare i sui generis-skyddet. I praktiken blir resultatet ofta detsamma för hemlighållna databaser genom 7 § andra stycket FHL, som tillåter f.d. anställdas nyttjande. Genom sekretessklausuler kan emellertid skyddet utsträckas så länge det inte kommer i konflikt med 36 § avtalslagen. Det är däremot inte möjligt ifråga om sui generis-skyddet.

Sammanfattningsvis kan man se att sui generis-rätten i högre grad än FHL är en form av immaterialrättsskydd för databaser genom att objektet definieras med större precision (kravet på väsentlig investering i informationsinsamlande) och ensamrätten sedan är mer fullständig (enbart en exemplarframställning är fullbordat intrång). Databaser har ett diffusare objekt i FHL genom att innehållet bara behöver vara av betydelse i konkurrensen och hemlighållet av innehavaren, vilket balanseras av snävare definierade missbrukshandlingar. Sammanfattningsvis ligger FHL i dessa avseenden närmare

området otillbörlig konkurrens, vilket knappast förvånar någon. Skillnaderna ska emellertid inte överdrivas. När EU-domstolen i mål C-202/12 (Innoweb) finner att en metasökmotor, som söker av andra databaser, gör intrång utan att faktiskt ha kopierat uppgifterna i de andra databaserna, med motiveringen att funktionen är likartad, är det huvudsakligen en fri bedömning av vad som utgör tillbörlig konkurrens mellan näringsidkare. Man förlorar immaterialrättens förutsebarhet, när man inte har ett tydligt objekt och specificerade intrångshandlingar.

Det slags interna eller begränsat spridda databaser med varierande innehåll, där skydden överlappar och som har diskuterats i bidraget, är naturligtvis av mycket stor betydelse och kommer säkerligen att fortsätta att öka i värde. Det är inte förvånande att EU har sett ett behov av ett harmoniserat databasskydd. Sui generis-skyddet genomgick processen för 20 år sedan och nu börjar en större mängd praxis att finnas. Företagshemlighetsreglerna står sannolikt i nära framtid inför samma utveckling.⁵⁰ En from förhoppning kan vara att direktivet om företagshemligheter ska bli tydligare och mer lättillämpat än databasdirektivet har varit, men svårigheterna ska inte bara skyllas på EU. Den nordiska implementeringen av databasdirektivet är mycket problematiskt, men det var inte ämnet för detta bidrag.

⁵⁰ Rådet antog den 19 maj 2014: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure – General Approach.