

HENRIK BENGTSSON
RALF LYXELL

*Åtgärder vid
immaterialrätts-
intrång*

NORSTEDTS JURIDIK AB

Adress till förlaget:
Norstedts Juridik AB, 106 47 Stockholm
Fax 08-690 90 70, telefon 08-690 91 00

Beställningar:
www.nj.se
e-post: kundservice@nj.se
fax: 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90, växel 08-690 91 00
postadress: Norstedts Juridik AB, Kundservice, 106 47 Stockholm

Hänvisningar till denna bok görs lämpligen enligt följande:
”Bengtsson/Lyxell. Åtgärder vid immaterialrättsintrång.”

ÅTGÄRDER VID IMMATERIALRÄTTSSINTRÅNG

Henrik Bengtsson och Ralf Lyxell

Upplaga 1:1

ISBN 91-39-00967-X

© 2006 Henrik Bengtsson, Ralf Lyxell och Norstedts Juridik AB

Verk på framsida, ”Abstrus”: © 2004 Reine Magnusson

Produktion: eddy.se, Visby 2006

Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2006

Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Norstedts Juridik AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, t.ex. genom tryckning, kopiering, bandinspelning eller digital framställning.

Innehåll

Förord	13
Författarnas förord	15
Förkortningar	17
1. Inledning	19
1.1 Åtgärder vid immaterialrättsintrång	19
1.2 Rättsområdet och bokens syfte	20
1.3 Källor och disposition	22
1.4 Områdets utveckling	24
1.5 Varför skall intrång bekämpas?	25
2. Förberedande åtgärder	28
2.1 Inledning	28
2.2 Kontroll av den egna rättighetens existens	29
2.2.1 Varumärkesrättsliga utgångspunkter	30
2.2.2 Mönsterskyddsrettsliga utgångspunkter	31
2.2.3 Patenträttsliga utgångspunkter	31
2.2.4 Upphovsrättsliga utgångspunkter	32
2.2.5 Oregistrerad formgivning som utgångspunkt	33
2.2.6 Skydd före registreringstidpunkten	34
2.2.7 Avgifter	34
2.2.8 Ursprungliga brister	35
2.2.9 Användningstvång, preklusion, passivitet och förlorad särskiljningsförmåga	37
2.2.10 Hävnings- och ogiltighetstalan	39
2.2.10.1 Varumärke	40
2.2.10.2 Mönsterskydd	41
2.2.10.3 Oregistrerad formgivning	42
2.2.10.4 Patent	42
2.3 Otillåten användning?	45
2.3.1 Privat bruk	46

6 Innehåll

- 2.3.2 Användning av kännetecken och begreppet näringsverksamhet 47
- 2.3.3 Inskränkningar i ensamrätten 47
- 2.4 Processförutsättningar 50
 - 2.4.1 Intrång eller avtalsbrott? 50
 - 2.4.2 Rättighetshavarens medgivande 51
 - 2.4.3 Rätt intrångsgörare? 53
 - 2.4.4 Saklegitimation 53
 - 2.4.4.1 Licenstagares saklegitimation 54
 - 2.4.4.2 Kontroll av saklegitimation beträffande förvärvade rättigheter 55
 - 2.4.4.3 Praxis beträffande saklegitimation 57
- 2.5 Kommersiella och PR-mässiga överväganden 60
- 2.6 Processtaktiska överväganden 61
 - 2.6.1 Utredning om bevisläget 61
 - 2.6.2 Vittnesintyg 63
 - 2.6.3 Rätt adressat och kollusionsrisk? 63
 - 2.6.4 Forum 64
 - 2.6.5 Ställande av säkerhet 64
- 3. Straffrättsliga åtgärder 66
 - 3.1 Allmänt 66
 - 3.1.1 Immaterialrättsliga straffsanktioner 66
 - 3.2 Förutsättningarna för allmänt åtal vid immaterialrättsintrång 67
 - 3.2.1 Åtalsprövningsregeln beträffande industriella rättigheter 68
 - 3.3 Straffmätningen vid immaterialrättsintrång 69
 - 3.4 Strategiska synpunkter på straffrättsliga åtgärder mot immaterialrättsintrång 69
- 4. Varningsbrev 72
 - 4.1 Inledning 72
 - 4.2 Fördelarna med varningsbrev 73
 - 4.2.1 Undvikande av rättegångskostnadsansvar 73
 - 4.2.2 Varningsbrev och passivitetsavbrott 74
 - 4.2.3 Passivitet och yngre inarbetade kännetecken 74

- 4.2.4 Passivitet i immaterialrättsliga avtalsförhållanden 76
- 4.2.5 Passivitet och interimistiska åtgärder 76
- 4.2.6 Passivitet vid parallellimport av läkemedel (ompaketering) 76
- 4.2.7 Ersättning och preskriptionsavbrott 78
- 4.2.8 Skadestånd på grund av att intrångsgöraren försatts i ond tro 79
- 4.2.9 Ansvar för medverkan 80
- 4.2.10 Ansvar för tillhandahållare av webbhotell och elektroniska anslagstavlor 81
- 4.2.11 Rätten till ränta på inträngsersättningen 81
- 4.3 Risker med varningsbrev 82
 - 4.3.1 Otillbörlig marknadsföring eller misskreditering 82
 - 4.3.2 Missbruk av dominerande ställning 90
 - 4.3.3 Skadeståndsansvar enligt patentlagen och mönsterskyddslagen och utomobligatoriskt skadeståndsansvar 91
 - 4.3.4 Straffansvar för bedrägeri eller oredlighet 93
 - 4.3.5 Risken för motåtgärder från den påstådda intrångsgöraren 94
 - 4.3.6 Taktiska nackdelar och risker 96
- 4.4 Utformningen av varningsbrev 97
- 5. Tullåtgärder 99
 - 5.1 Allmänt 99
 - 5.2 Allmänt om counterfeitförordningen och det svenska regelverket 99
 - 5.3 Counterfeitförordningens tillämpningsområde 102
 - 5.4 Ansökan till Tullverket 103
 - 5.5 Ex officio-ingripanden 104
 - 5.6 Tullförfarandet i korthet 105
 - 5.7 Prover avseende intrångsprodukter 106
 - 5.8 Information rörande försändelsen från Tullverket 107
 - 5.9 Förbud och skadestånd 107
 - 5.10 Straffrättsliga sanktioner 108
 - 5.11 Praktiska synpunkter 109

8 *Innehåll*

- 6. Intrångsundersökning m.m. 110
 - 6.1 Bakgrund 110
 - 6.1.1 Sveriges åtaganden enligt TRIPs-avtalet 110
 - 6.1.2 En ny skyddsåtgärd 111
 - 6.2 Vad får eftersökas? 113
 - 6.2.1 Föremål 114
 - 6.2.2 Handlingar 114
 - 6.2.3 Undantag 116
 - 6.3 Var får undersökningen ske? 118
 - 6.3.1 Bostad 119
 - 6.3.2 Arbetsplats 119
 - 6.3.3 Flera motparter 120
 - 6.3.4 Tredje man 120
 - 6.4 Yrkande om intrångsundersökning 121
 - 6.5 Forum 122
 - 6.6 Beviskravet 122
 - 6.7 Proportionalitetsbedömning 127
 - 6.7.1 Överskottsinformation 130
 - 6.7.2 Ställande av säkerhet 134
 - 6.7.3 Motpartens hörande vid fara i dröjsmål 135
 - 6.7.4 Uppgifter som skall anges i beslutet 137
 - 6.8 Verkställighet av undersökningen 139
 - 6.8.1 Ansökan om verkställighet 139
 - 6.8.2 Kronofogdemyndighetens förrättning 140
 - 6.8.3 Sakkunnigas medverkan 143
 - 6.8.4 Sökandens medverkan 143
 - 6.8.5 Motpartens rätt att tillkalla juridiskt biträde 144
 - 6.8.6 Kronofogdemyndighetens rätt att ställa frågor 145
 - 6.8.7 Inhibition 145
 - 6.8.8 Kostnader 146
 - 6.9 Skyddsåtgärdens återgång 147
 - 6.10 Förberedande åtgärder inför intrångsundersökning 148
 - 6.10.1 Bevisning och ordnande med säkerhet 148
 - 6.10.2 Tingsrättens diarium 149
 - 6.11 Intrångsundersökning och förvarstagande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken i samma mål 150
 - 6.12 Övriga bevisupptagningsinstitut 151

- 6.12.1 Bevisupptagning till framtida säkerhet 151
- 6.12.2 Edition 153
- 6.13 Lagrumsöversikt 156
- 7. Vitesförbud och andra åtgärder 157
 - 7.1 Bakgrund 157
 - 7.2 Vitesförbud 159
 - 7.3 Destruering, ändring och utlämnande mot lösen 161
 - 7.4 Förverkande 162
- 8. Interimistiskt vitesförbud och andra interimistiska åtgärder 165
 - 8.1 Strategiska utgångspunkter 165
 - 8.1.1 Självständigt interimistiskt yrkande eller interimistiskt yrkande om förbud i anslutning till talan om slutligt förbud? 167
 - 8.1.2 Förutsättningarna för ett interimistiskt beslut 168
 - 8.2 Beviskravet ”sannolika skäl” 169
 - 8.2.1 Allmänt om beviskravet 169
 - 8.3 Sabotagerisk 174
 - 8.3.1 Om intrånget upphör 175
 - 8.4 Proportionalitet 176
 - 8.4.1 Allmänna utgångspunkter 176
 - 8.4.2 Passivitetsverkan 179
 - 8.4.3 Otillbörlighet 180
 - 8.5 Ställande av säkerhet 180
 - 8.5.1 Säkerhetens utformning 182
 - 8.5.2 Komplettering och förändring av säkerheten 183
 - 8.5.3 Säkerhetens storlek 184
 - 8.5.4 Befrielse från att ställa säkerhet 185
 - 8.5.5 Rättens skälighetsprövning 187
 - 8.6 Motpartens hörande och fara i dröjsmål 188
 - 8.7 Beslutets motivering 189
 - 8.8 Vitesförbudets utformning 190
 - 8.9 Interimistiska åtgärder enligt 15 kap. rättegångsbalken 193
 - 8.9.1 Kvarstad och förvarstagande 193
 - 8.9.2 Åläggande om positiv handling 193
 - 8.9.3 Förordnande av syssloman 194

- 10 *Innehåll*
 - 8.10 Skadestånd med anledning av ogrundade interimistiska åtgärder 194
 - 8.11 Lagrumsöversikt 196
- 9. Överklagande, omprövning och inhibition 197
 - 9.1 Allmänt 197
 - 9.2 Omprövning 197
 - 9.3 Överprövning 197
 - 9.4 Inhibition 198
- 10. Utdömmande av vite 200
 - 10.1 Allmänt om utdömmande av vite 200
 - 10.2 Laglighetsprövning 200
 - 10.3 Har förbudet överträtts? 201
 - 10.4 Om vitesförbudet har upphört att gälla 203
 - 10.5 Jämkning av vite 204
 - 10.6 Talan om nytt vitesförbud 205
- 11. Förlikningsavtal 206
 - 11.1 Allmänt 206
 - 11.2 Tidsfristen för accept av förlikningserbjudanden 206
 - 11.3 Vanliga avtalsklausuler i immaterialrättsliga förlikningsavtal 207
 - 11.3.1 Intrångets omfattning 207
 - 11.3.2 Skyldighet att upphöra med intrång, att respektera rättigheter och att vidta proaktiva åtgärder 208
 - 11.3.3 Vitesklausuler 208
 - 11.3.4 Hantering av intrångsprodukter 212
 - 11.3.5 Upplysning om intrångsgörarens leverantörer och kunder 212
 - 11.3.6 Korrigering åtgärder 212
 - 11.3.7 Revisionsrätt och materiell edition 213
 - 11.3.8 Skadestånd och kostnadsersättning 214
 - 11.3.9 Sekretess 214
 - 11.3.10 Utestående förlikningsfrågor eller slutgiltig förlikning? 215
 - 11.3.11 Prorogationsklausul 215

11.4	Konkurrensrättsliga aspekter på immaterialrättsliga förlikningsavtal	216
12.	Kommande lagstiftningsförändringar	219
12.1	Sanktionsdirektivet	219
12.1.1	Förändrade editionsregler	220
12.1.2	Förändrade vitesförbudsbestämmelser?	222
12.1.3	Korrigerande åtgärder – återkallelse av intrångsprodukter	223
12.1.4	Förbuds förelägganden mot mellanhänder	224
12.1.5	Offentliggörande av domstolsavgöranden	224
12.2	Förslaget till direktiv och rambeslut beträffande straffrättsliga sanktioner vid immaterialrättsintrång	225
12.3	Översyn av den brottsbekämpande verksamheten på immaterialrättens område	226
	Bilagor	229
	Offentligt tryck	253
	Litteratur	257
	Rättsfall	263
	Sakregister	275

Förord

Traditionellt har tyngdpunkten i immaterialrättsmonografier och läroböcker legat vid beskrivningen av skyddsförutsättningar och skyddets innehåll – rättens *positiva* sida. Det förklaras av immaterialrättens civilrättsliga förankring i egendomsrätten. Längre har det också framstått som viktigt för rättighetshavarna att ha en medveten *skyddsstrategi*. Den strategi som rekommenderas rättighetshavarna har vanligen varit att kringgärda sina produkter med så många och så effektiva rättsskydd som möjligt.

Betydelsen av skyddets bärkraft vid angrepp – rättens *negativa* sida – har inte behandlats i samma utsträckning inom den juridiska litteraturen, men har under senare tid ändå i många fall gjorts tydlig för rättighetshavarna. Det finns flera förklaringar till att immaterialrättens negativa sida har kommit att tydliggöras. Samhällsutvecklingen har förbättrat produktionsteknik och transportmöjligheter. Informationsteknologin har ökat rörligheten av medieinnehåll. Samtidigt som immaterialrättigheter har kommit att bli ett allt viktigare konkurrensmedel i det postindustriella samhället, har konkurrens klimatet hårdnat. En naturlig följd av det är att antalet konfliktsituationer ökar. En annan följd är att konflikterna tenderar att få ökad komplexitet. Detta speglar också aspekter av den förändring som präglar hela immaterialrättsdisciplinen till att i dag sträcka sig långt utanför dess traditionellt civilrättsliga kärnområde. Jag har själv haft förmånen att följa utvecklingen, bland annat inom ramen för den *Svenska Föreningen mot Piratkopiering – Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG)*, som jag var med att bilda vid mitten av 1990-talet och vars verksamhet *Henrik Bengtsson* och *Ralf Lyxell* på skilda sätt också har varit engagerade i.

Ett problem som kan ses inom vissa områden av den juridiska facklitteraturen är mötet mellan teori och praktik. Rättsvetenskapsmännen har inte alltid den erfarenhet som krävs för att identifiera det praktiska livets problem och praktiserande jurister har ofta svårt att systematisera sina erfarenheter och klä dem i ord. Ett annat problem är att praktiserande ju-

risten inte alltid vill dela med sig av sin *know how*. Denna bok om *åtgärder vid immaterialrättsintrång*, måste i det perspektivet uppfattas som ett värdefullt och välkommet pionjärbete. Det är den första monografiska framställningen i Norden – kanske i världen, vilken ledsagar läsaren genom immaterialrättsprocessen – från varningsbrev till process. Med klarhet och pedagogisk skärpa beskrivs en praktisk verklighet, mot bakgrund av mer djupgående – ofta vetenskapligt präglade – analyser av den juridiska materien. Boken visar därmed inte minst på vikten av att ha en medveten *intrångsstrategi*.

Lund i oktober 2005

Per Jonas Nordell
adj. professor i immaterialrätt