



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Linnéa Beecken

En analys av
informationsföreläggandet ur ett
varumärkesrättsligt perspektiv

Examensarbete
30 högskolepoäng

Ulf Maunsbach

Immaterialrätt

VT 2009

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Introduktion	5
1.2 Syfte och frågeställningar	6
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	8
1.5 Disposition	9
2 VARFÖR SKALL COUNTERFEITING BEKÄMPAS?	10
3 VARUMÄRKETS FUNKTIONER	13
3.1 Individualiseringsfunktion	13
3.2 Ursprungsangivelse	13
3.3 Garantifunktion	14
3.4 Reklamfunktion	15
4 GÄLLANDE RÄTT	16
4.1 När rör det sig om intrång?	16
4.2 Vad kan rättighetshavaren göra för att komma åt intrångsgörare?	18
4.2.1 Vitesförbud	19
4.2.2 Intrångsundersökning	20
4.2.3 Parts- och vittnesförhör	22
4.2.4 Bevisupptagning för framtida säkerhet	23
5 SANKTIONSDIREKTIVET	24
5.1 Allmänt om direktivet	24
5.2 Artikel 8 – Rätt till information	26

6	IMPLEMENTERING I SVENSK RÄTT	27
6.1	Vem skall ha rätt till informationen?	27
6.2	Skyldighet att lämna ut information	28
6.2.1	Vem skall lämna ut informationen?	28
6.2.2	Vad innebär kommersiell skala?	29
6.3	Vilket beviskrav bör gälla?	30
6.4	Proportionalitetsbedömning	32
6.5	Utlämnandet av information	33
6.5.1	Vad innebär kravet ”i samband med rättegång” som uppställs i direktivet?	33
6.5.2	När uppstår skyldighet att lämna ut information?	35
6.6	Behörig domstol	36
6.7	Vilken typ av information skall kunna erhållas?	37
6.8	Överlämnande av information	37
6.8.1	Rätt att vägra att utge information	38
6.8.2	Förhindrad att utge begärd information?	39
7	EDITION	40
7.1	Processuell edition	40
7.1.1	Editionsskyldig	41
7.1.2	Precisionskrav	42
7.1.3	Handlingens bevisbetydelse	43
7.1.4	Undantag från editionsplikt	43
7.1.5	Vitessanktion	44
8	JÄMFÖRELSE MELLAN EDITION OCH INFORMATIONSFÖRELÄGGANDET	45
8.1	Likheter	45
8.2	Skillnader	46
9	AVSLUTANDE KOMMENTARER	48
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	53

Summary

A large part of the world economy is based upon trading with goods or products, which usually are protected as intellectual property rights in some form - brands for example. Counterfeiting, which means that someone unlawfully and intentionally directly copying another's intellectual property right and then is trying to sell it as a legitimate product, is today a widespread problem in our society.

There are many reasons why the right holder should act quickly and take action when it is discovered that an infringement has been committed. There are both legal and commercial reasons, and even safety risks, since the counterfeited goods in general do not undergo the same quality and safety measurements as the original goods, before they are put on the market.

The purpose with this master thesis is to analyse the right to information from a trademark law perspective, since the provision is new for the Swedish judicial system. The right to information is derived from Article 8 in directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Before the legislative amendment came into force April 1, 2009, it was only possible to take action against persons who actually had committed a trademark infringement, and there were only limited opportunities to interrogate the defendant and others to get information about the infringement products distribution channels and prices. That possibility has now expanded considerably.

In Sweden, both the right holder and the licensee will have the opportunity to apply for right to information according to 37 § c VML. The information that can be obtained is relating to goods- or services origin and distribution networks. It will also be possible to get information concerning the quantities produced, delivered, received or ordered and the price that has been determined for the goods or services.

Furthermore, the right to information doesn't depend on whether or not there is an ongoing trial on infringement of intellectual property rights. Duty to provide information shall occur *after* the court has approved the application about right to information. It is also required that the applicant can demonstrate probable cause for the infringement to have been committed; that the infringement process has been conducted on a commercial scale and that the adversary belongs to the circle of persons who may be required to provide information. Furthermore, the right to information can only be approved upon if the reasons for the action outweigh the inconvenience for the other part. In other words, there shall be made a proportionality judgement. The provision also signify that you as a right holder no longer need to wait until the infringement has been initiated before you can begin to act.

Sammanfattning

En stor del av världsekonomin går ut på att handla med produkter, vilka ofta är skyddade som ensamrätter i form av exempelvis varumärken. Counterfeiting innebär att någon olovligen och uppsåtligt direkt kopierar det som skyddas av någon annans immateriella ensamrätt och därefter saluför kopian som en äkta vara, istället för den förfälskning som det faktiskt rör sig om. Denna företeelse är ett utbrett problem inte endast för den som innehar varumärkesrättigheter utan även för vårt samhälle.

Det finns många anledningar till varför rättighetshavaren bör agera snabbt och vidta åtgärder när det uppdagas att ett intrång har begåtts mot dennes varumärke. För detta talar både rättsliga och kommersiella orsaker samt även säkerhetsskäl, då de piratkopierade varorna i allmänhet inte genomgår samma kvalitets- och säkerhetskontroller som originalvarorna, innan de släpps ut på marknaden till konsumenterna.

Syftet med uppsatsen är att analysera informationsföreläggandet ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, då bestämmelsen är en nyhet för svensk rätt. Rätten till information härstammar från artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Innan lagändringen trädde ikraft den 1 april 2009 var det endast möjligt att ingripa mot personer som de facto begått ett varumärkesrättsligt intrång och det fanns bara mycket begränsad möjlighet för rättighetshavaren att förhöra den som utfört intrånget och andra personer om intrångsprodukternas distributionskanaler och priser. Den möjligheten har numera utökats betydligt.

I svensk rätt har både rättighetshavaren och licenstagaren möjlighet att ansöka om rätt till information enligt 37 § c VML. Den information som kan erhållas rör varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät. Även uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts samt vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna går att få ut via informationsföreläggandet.

Rätten till information är vidare oberoende av om det pågår en rättegång om immaterialrättsintrång. Skyldighet att lämna information uppstår dock först *efter* att en domstol har bifallit ansökan om informationsföreläggande. För bifall till ansökan krävs att sökanden visar sannolika skäl för att intrång har begåtts, att verksamheten har bedrivits i kommersiell skala samt att motparten tillhör den krets av personer som kan åläggas att lämna information. Vidare får informationsföreläggande endast meddelas om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse. Bestämmelsen innebär också att man inte längre behöver vänta tills intrånget har påbörjats innan man som rättighetshavare kan börja agera.

Förord

Innan jag sätter punkt för min studietid i Lund vill jag passa på att tacka de som har stöttat och trott på mig genom åren.

Tack till min familj som varit ett stort stöd under hela utbildningen. Ett särskilt stort tack vill jag ge till min morfar Lars Samuelson för korrekturläsningen av examensarbetet.

Ett stort tack till alla mina vänner som förgyllt varje dag. Det hade inte varit samma sak utan er och ni är alla ovärderliga!

Slutligen vill jag tacka min handledare Ulf Maunsbach för god handledning och värdefulla kommentarer.

Lund i juni 2009

Linnéa Beecken

Förkortningar

BrB	Brottsbalken (1962:700)
FHL	Lag (1990:409) om företagshemligheter
EKMR	Europeiska människorättskonventionen
IPRED	Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Formell titel är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställandet av skyddet för immaterialrättsliga rättigheter
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
NIR	Nordisk Immaterialrättslig Tidskrift
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
RB	Rättegångsbalken (1942:740)
TF	Tryckfrihetsförordning (1949:105)
TRIPs	Trade Related aspects of Intellectual Property Rights including trade in counterfeit goods
VML	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

1.1 Introduktion

Efterbildning av varumärken och märkesvaror är inget nytt problem. Redan i slutet av 1800-talet förekom sådan verksamhet. Förr var det mestadels lyxprodukter som var föremål för piratkopiering, men numera är problemet utbrett inom de flest produkttyper. Ett bekymmer med dagens efterbildningar är att de är svåra att upptäcka, eftersom många av kopiorna är snarlika originalen. Lättast att upptäcka att det rör sig om en kopia är naturligtvis då varan öppet säljs som just en sådan, eller då priset på den utbudna varan kraftigt understiger originalproduktens. Att det rör sig om en förfalskning visar sig ofta i övrigt då konsumenten framför klagomål till originaltillverkaren eller dennes importör.¹ Det är heller inte ovanligt att originaltillverkaren eller importören utför egna kontroller av de produkter som saluförs på marknaden.

En stor del av vår världsekonomi går ut på att handla med varor eller produkter, som är skyddade av ensamrätter i form av exempelvis varumärken. För att aktörerna på marknaden skall vilja satsa på sina produkter och utveckla nya artiklar är det viktigt att skyddet för deras produkter fungerar i verkligheten. Piratkopiering eller counterfeiting som det också kallas, är idag ett utbrett fenomen och det är besvärligt att komma åt de personer som sysslar med det.

Det är svårt att uppskatta hur omfattande problemet med counterfeiting är. Mörkertalet är antagligen stort och att beräkna antalet kopior som produceras och säljs runt om i världen är komplicerat. För att få en bild av fenomenets utbredning kan följande två rapporter nämnas. I OECD:s rapport från 2007 uppskattades att värdet av counterfeiting och kopiehandeln uppgår till ungefär \$200 miljarder på ett år, vilket motsvarar 2 – 3 % av världshandeln. Då är inte den inhemska försäljningen av kopior inräknad och inte heller de kopior som har sålts via Internet.² ICC Counterfeiting Intelligence Bureau anger på sin hemsida att counterfeiting-verksamheten kan uppskattas till 5 -7 % av världshandeln, vilket motsvarar ett värde på ungefär \$ 600 miljarder per år.³

Man kan säga att det juridiska skyddet för counterfeiting och piratkopierade varor kan delas in i två olika huvudgrupper. I den första gruppen återfinns gränsåtgärder vars syfte är att förhindra att de förfalskade varorna kommer in i landet överhuvudtaget och där förs ut på marknaden. Den andra gruppen består av sanktioner som kan utdömas för att komma åt intrångsgörarna när

¹ Levin, Marianne, Vad är counterfeiting? NIR 1986 s. 34 f.

² The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, s. 13, från OECD (<http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9208041E.PDF>).

³ http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=39.

varorna redan har släppts ut på marknaden. Det är de sistnämnda åtgärderna som jag kommer att fokusera på i en analys av informationsföreläggandet och dess implementering i svensk rätt.

Från den 1 april 2009 är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet eller IPRED som det också kallas) implementerat i alla svenska immaterialrättslagarna. Informationsföreläggandet i artikel 8 IPRED innebär att intrångsgörare och andra som på visst sätt har befattat sig med intrångsgörande varor eller tjänster, skall förse rättighetshavaren med information om varorna eller tjänsternas ursprung och distributionsnät, under förutsättning att yrkandet är berättigat och proportionellt samt att verksamheten har bedrivits i kommersiell skala. Därutöver framgår det av artikeln att informationsföreläggandet skall meddelas i ”samband med rättegång om immaterialrättsintrång”. Förhoppningen är att man med hjälp av informationsföreläggandet skall komma åt källan vad gäller distributörer och tillverkare av piratkopierade varor, och som en konsekvens av detta få den illegala verksamheten att minska.

Vad innebär då piratkopiering respektive counterfeiting? Det är begrepp som hörs relativt ofta, men vars närmare betydelse man kanske inte har funderat över. Enkelt uttryck rör det sig om att någon olovligen och uppsåtligt direkt kopierar det som skyddas av någon annans immateriella ensamrätt. Därefter saluförs kopian som en äkta vara, istället för den förfalskning som det faktiskt rör sig om.⁴ Vanligen används termen piratkopiering när det rör sig om intrång i upphovsrätt, medan counterfeiting ofta betecknar förfalskning av varumärkesrättsligt skyddade produkter.⁵ Jag kommer i första hand att använda mig av termen counterfeiting i uppsatsen. Vid användning av orden piratkopierade varor, förfalskning eller liknande åsyftas varor som är ett resultat av counterfeiting.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att redogöra för och analysera de rekvisit som krävs för att ett informationsföreläggande skall kunna meddelas, att visa hur bestämmelsen har implementerats i svensk rätt samt att göra en jämförelse mellan informationsföreläggandet och den möjlighet som före den 1 april 2009 ställt till buds när det gäller att få ut handlingar och information, nämligen processuell edition.

De frågeställningar som jag ämnar besvara med mitt examensarbete är följaktligen:

- Vem skall ha rätt till och vem är skyldig att lämna informationen?
- Vilket beviskrav bör gälla och vilken domstol skall vara behörig?

⁴ Schneider Marius, Vrins Olivier, Enforcement of IPR, s. 4.

⁵ Prop. 93/94:122 s. 37.

- Bör skyldighet att lämna ut information uppkomma först efter ett domstolsbeslut och vad innebär ”i samband med rättegång”?
- Vilken typ av information skall kunna erhållas samt hur skall proportionalitetsbedömningen gå till?
- Har man rätt att vägra att utge information och vad händer om man är förhindrad att lämna information?
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan informationsföreläggandet och processuell edition?
- Vilka effekter kan informationsföreläggandet få? Kan informationsföreläggandet i 37 § c VML vara ett hjälpmedel att komma åt de personer som tillverkar, försäljer eller på annat sätt hanterar piratkopierade varor?

1.3 Metod och material

Jag har valt att använda den rättsdogmatiska metoden för att utreda rättsläget. Med hjälp av lagtext, förarbeten och doktrin inom området har jag försökt att utröna vilka möjligheter som fanns innan lagändringen trädde ikraft vad gäller att identifiera och stoppa intrångsgörare. Jag ämnar vidare visa hur den nya bestämmelsen har implementerats i svensk rätt. Direktivet är fortfarande relativt nytt, varför det mesta som är skrivet behandlar kritik mot direktivet och inte om vad bestämmelsen kan antas innebära närmare. Givetvis finns det inte ännu någon rättspraxis inom varumärkesområdet som rör just informationsföreläggandet, varför redovisning av praxis rörande detta ej är möjligt.

Materialet som uppsatsen bygger på är mestadels svensk lagstiftning och förarbeten, eftersom stor del av uppsatsen behandlar implementeringen i svensk rätt av informationsföreläggandet som härstammar från artikel 8 IPRED. Anledningen till varför ett svenskt perspektiv tillämpas är för att det ännu inte finns några större nationella skillnader vad gäller bestämmelsen; att praxisen inom området är obefintlig samt att informationsföreläggandet är aktuellt här i Sverige i och med implementeringen av direktivet. Vad gäller doktrin har jag använt mig av både svensk och utländsk litteratur, dels för att problemet med counterfeiting är av internationell karaktär och dels för att ge uppsatsen mer tyngd.

Området immaterialrätt är ständigt under utveckling och något som diskuteras och debatteras ofta. Jag har därför valt att använda mig av artiklar från NIR och Brand News som behandlar varumärkesrättsliga nyheter. I dessa tidskrifter redogör rättsvetare och praktiker inom immaterialrättsområdet för hur rättsläget ser ut och vilka förändringar som eventuellt kommer att ske. Dessa tidskrifter utgör fora för intressanta åsikter på området. Därutöver har jag använt mig av EG-rättsligt material, både direktivtexter samt förarbeten till dessa.

De internetsidor som jag har valt att använda är främst skapade av etablerade organisationer. Dessa kan dock vara intresseorganisationer, varför ett kritiskt förhållningssätt är ett krav.

1.4 Avgränsningar

Mot counterfeiting finns idag ett omfattande juridiskt skydd, exempelvis EG-rättsliga regler vilka ger Tullverket möjligheter att ingripa vid misstänkt varumärkesrättsligt intrång. Om ett ingripande verkställs, skall Tullverket ge rättighetshavaren information om de intrångsgörande varornas distributionsnät och ursprung. Det finns också regler om rätt till information i TRIPS-avtalet. Men då uppsatsen är av begränsat omfång, har jag valt att inte beröra dessa regler överhuvudtaget. Istället har jag valt att fokusera på artikel 8 om informationsföreläggande i IPRED och diskutera denna utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv. Jag kommer därmed inte att beröra informationsföreläggandet och upphovsrätten, vilket är ämne för den debatt som varit aktuell i media den senaste tiden.

Vidare kommer jag att begränsa mig till att endast översiktligt beskriva de övriga institut som finns för att komma åt intrångsgörande varor. Vad gäller avsnittet med intrångsundersökning så är det tämligen utförligt beskrivet, då det förekommer vissa likheter mellan intrångsundersökningen och informationsföreläggandet. En av likheterna som kan nämnas här är att det skall genomföras en proportionalitetsbedömning för att undersöka huruvida skälen för åtgärden väger tyngre än det men som undersökningen i sig kan innebära. Jag kommer dock inte att göra någon närmare jämförelse mellan dem. Istället har jag valt att koncentrera mig på att jämföra informationsföreläggandet och processuell edition, vilket är det institut som tidigare stått till buds för den rättsökande. Den främsta anledningen till varför jag har valt att jämföra just dessa två är för att de ger rättighetshavaren möjlighet att komma åt handlingar som tredjeman har i sin besittning.

Jag kommer inte heller att gå in närmare på registreringsförutsättningarna, vad gäller villkoren för inarbetat och registrerat kännetecken. Detta är kunskaper som jag utgår från att läsaren redan har. Dock har jag valt att kort nämna hur förväxlingsbedömningen och bedömningen huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga skall gå till, eftersom detta får betydelse för huruvida ett intrång föreligger.

1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i nio kapitel. I kapitel ett redogörs för syftet med uppsatsen, vilka frågeställningar som jag ämnar att besvara, vilket material och metod som använts samt vilka avgränsningar som gjorts.

Härefter har jag valt att översiktligt redogöra för varför counterfeiting skall bekämpas (kapitel två), att undersöka vilka funktioner som varumärket har (kapitel tre), samt att pröva när det föreligger ett intrång och vilka möjligheter man har, förutom informationsföreläggandet, att ta till för att komma åt intrångsgörare (kapitel fyra). Det är min uppfattning att dessa avsnitt tillför uppsatsen en ytterligare dimension och förståelse för den växande problematiken kring counterfeiting som lett fram till IPRED. Dock skall det uppmärksammas att processuell edition inte kommer att nämnas i dessa kapitel (härom se nästa stycke).

Efter de första fyra inledande kapitlen, kommer kapitel fem som syftar till att ge en bakgrund till direktivet samt vad artikel 8 om rätt till information innebär. Därefter behandlas i kapitel sex hur informationsföreläggandet har kommit att implementerats i svensk rätt. Där diskuteras bland annat vem som har rätt till information, vilket beviskrav som måste uppfyllas samt vilken typ av information som skall kunna erhållas. I kapitel sju behandlas processuell edition och därpå följer kapitel åtta där jag kommer att jämföra edition och informationsföreläggande. Kapitel 8 består till största del av slutsatser som jag själv har dragit utifrån vilka likheter och skillnader som finns mellan processuell edition och informationsföreläggandet. Uppsatsen avslutas i kapitel nio med en analys av de effekter som informationsföreläggande kan tänkas medföra. Jag kommer även att redogöra för mina egna åsikter i samband med detta. Med andra ord avslutas uppsatsen med två analyskapitel.

2 Varför skall counterfeiting bekämpas?

”If it seems too good to be true, it probably is. With fakes, you might get more than you bargained for.”⁶

En rättighetshavare bör se allvarligt på samt vidta snabba och kraftfulla åtgärder när det uppdagas att ett intrång i hans eller hennes varumärkesrättigheter har begåtts. Sådana åtgärder motiveras både av rättsliga och kommersiella skäl. Det är dessutom viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Den ekonomiska effekten av att counterfeiting existerar kan givetvis påverka rättighetshavarens försäljningssiffror negativt. Han eller hon kan vidare få en konkurrensnackdel gentemot det illojala företag som drar nytta av den produktutveckling och de undersökningar som han eller hon själv genomfört. Det skall även beaktas att det kostar mycket pengar att övervaka marknaden för att upptäcka intrångsgörare och att driva processer.⁷ En annan konsekvens av intrångsprodukters existens är att licenstagarens vilja att betala licensavgift påverkas av att intrångsprodukter på marknaden utgör otillbörlig konkurrens. Om man som rättighetshavare inte vidtar åtgärder mot att förhindra intrångsprodukter, riskerar därutöver förhållandet till generalagenter och återförsäljare att bli ansträngt när dessa ser sin marknad minska till följd av förekomsten av intrångsprodukter.⁸ Visserligen är det kanske inte säkert att återförsäljaren hade kunnat sälja originalprodukten för fullpris till den som köpte en billig kopia, men det kan inte alls uteslutas att så kunnat ske om inga kopior saluförts.

Även sysselsättningen påverkas av existensen av counterfeiting, eftersom vinsterna för producenterna minskar, vilket innebär mindre investeringar vad gäller såväl produktutveckling som innovation. Och självklart förloras arbetstillfällena. Det uppskattas att – endast i Europeiska unionen – går mer än 100.000 arbetstillfällena förlorade varje år på grund av förfalskade varor.⁹ I vad mån motsvarande arbetstillfällena skapas på annat håll genom de illojala intrångsgörarnas verksamhet skall dock lämnas osagt här.

Om det är vanligt att varor kopieras, kan det resultera i att konsumenterna får ett bristande förtroende för varumärket. Detta kan i sin tur leda till att märket inte längre uppfyller varumärkets mest grundläggande funktion, nämligen att garantera varans ursprung, varom mer kommer att nämnas i

⁶ Citat från artikel ”The dangers of fakes” författad av The Anti-Counterfeiting Group, s. 4. Tillgänglig på http://www.a-cg.org/guest/pdf/Dangers_of_Fakes08.pdf.

⁷ Schneider Marcus, Vrins Olivier, Enforcement of IPR, s. 7.

⁸ Bengtsson, Henrik, Lyxel, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 25f.

⁹ UNICRI Counterfeiting Report, http://www.unicri.it/wwd/emerging_crimes/counterfeiting_ec.php.

kapitel tre nedan.¹⁰ En annan risk med intrångsprodukter, är att originalkännetecknet kan komma att urvattnas, med ett försvagat skyddsomfång som följd. Eller ännu värre, varumärket kan till och med degenereras.¹¹

Ett annat problem med intrångsprodukter rör säkerhet och kvalitet. Det är visserligen möjligt att konsumenten köper en kopierad vara billigt i tron att han eller hon har köpt en riktig märkesprodukt. Men då de piratkopierade varorna i allmänhet inte genomgår samma kvalitets- och säkerhetskontroller innan de släpps ut på marknaden är de ofta av väsentligen sämre kvalitet än originalprodukten, vilket kan leda till att piratkopiorna kan orsaka produktskador och i värsta fall även skada människor.¹² Solglasögon är en varutyp som ofta utsätts för counterfeiting eftersom konsumenterna lockas att köpa designade solglasögon till ett lågt pris. Risken med att, medvetet eller ej, köpa kopiorna är att dessa kanske inte alls skyddar mot ultra-violetta strålningar, vilket – förutom att leda till ögonskador - kan medföra sänkt goodwill och därmed minskad försäljning för originalprodukten.¹³

Ett ytterligare exempel på när counterfeiting kan vara mycket riskfyllt är då det handlar om leksaker för barn. Man har hittat produkter som är målade med färg som innehåller höga halter av bly; förfalskningar med avtagbara smådelar vilka kan kväva ett litet barn samt t-shirtar och pyjamasar som är brandfarliga.¹⁴ Vidare kan nämnas att Coop gick ut i mars 2005 och meddelande att man skulle akta sig för GAME BOY-spel som sålts hos dem. Det uppdagades att Coop hade köpt in och sålt 3 000 piratkopierade spel av Nintendos GAME BOY, vars främsta målgrupp är barn. Nätadaptorna uppfyllde inte säkerhetskraven för el-produkter, vilket innebar att produkten kunde börja brinna eller ge användaren en stöt. Genom att distributören av spelen fick in flera trasiga adaptor under kort tid, upptäckte man att det rörde sig om kopior och man kunde på så vis varna allmänheten. Det här är bara ett exempel på när kopian är så dåligt gjord att den är direkt farlig. Men än vanligare är det kanske när kopian till synes är välgjord och inte är farlig för konsumenten, utan endast är skadlig ur ett märkesbyggarperspektiv. Något som man kanske i första hand inte tänker på när det rör sig om piratkopierade varor är att originaltillverkaren eller distributören för originalprodukterna inte har något ansvar för den piratkopierade produkten. Om produkten går sönder, kan man alltså inte räkna med att få en ny produkt eller att få produkten reparerad.¹⁵

Det bör uppmärksammas att även originalprodukter är piratkopior, om produkterna kommer ifrån en icke auktoriserad överproduktion, som sedan

¹⁰ Piratkopior – Vad är problemet? Brand News 2005 nr 2 s. 10.

¹¹ Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 26.

¹² Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialsättsintrång, s. 26.

¹³ The danger of fakes, författad av the Anti-Counterfeiting Group, s. 2 Tillgänglig på http://www.a-cg.org/guest/pdf/Dangers_of_Fakes08.pdf.

¹⁴ The danger of fakes, författad av the Anti-Counterfeiting Group, s. 2 Tillgänglig på http://www.a-cg.org/guest/pdf/Dangers_of_Fakes08.pdf.

¹⁵ Piratkopior – Vad är problemet? Brand News 2005 nr 2 s. 7.

förs ut på marknaden. Om överproduktionen är otillåten, innebär det att tillverkaren begår varumärkesintrång.¹⁶

Om en ny produkt blir föremål för kopiering så fort den släpps ut på marknaden, kan det även resultera i att företagare förlorar motivation till att komma med innovativa idéer. De som sysslar med counterfeiting kopierar just ofta framgångsrika produkter, vilka i allmänhet medfört betydande kostnader och hårt arbete att få fram. Det räcker inte bara med en bra produkt, man måste också marknadsföra den på ett framgångsrikt sätt. En ny produkt innebär vidare ofta risker och chanstagande. Det krävs därför att samhället kan garantera en rättighetshavare ett funktionellt skydd, så att dennes immateriella rättigheter inte olovligen utnyttjas av annan.¹⁷

En annan viktig aspekt till varför counterfeiting skall bekämpas är att vissa delar av verksamheten är kopplad till organiserad brottslighet. Avdelningschefen för the UN Interregional Crime and Justice Research Institute, Sandro Calvani, förklarade under ett möte i Turin, Italien i slutet av 2007 att "counterfeiting has become fertile ground for organised crime because the syndicates realise they can make great profits at little risk. It is a 21st Century gold mine for organised criminals who are creating networks designed to exploit the same trade routes used for the trafficking of human beings, drugs and weapons. It is an immense source of profits, which are readily reinvested in other illegal activities or used to launder money derived from other crimes."¹⁸

Sammanfattningsvis finns det alltså goda skäl till att bekämpa den omfattande counterfeiting-verksamheten som förekommer runt om i världen.

¹⁶ Piratkopior – Vad är problemet? Brand News 2005 nr 2 s. 11.

¹⁷ Prop. 1993/94:122 s. 43.

¹⁸ UNICRI Report on counterfeiting,
http://www.unicri.it/www/staff/speeches/071214_dir.pdf.

3 Varumärkets funktioner

3.1 Individualiseringsfunktion

Kännetecknet är en symbol, som endast i undantagsfall har en självständig mening eller ett eget värde om man tar det ur sitt kommersiella sammanhang. Det som känneteckenshavaren måste göra med sitt kännetecken är att försöka skapa en förbindelselänk mellan företaget och dess kunder.¹⁹ Även om en produkt inte är känd för gemene man kan kännetecknet fungera som ett individualiseringsmedel. Genom att kunden efterfrågar en viss slags vara och den vara som erbjuds är märkt med symbolen, förstår kunden att varan är av viss typ.²⁰

3.2 Ursprungsangivelse

Ursprungsangivelsefunktionen handlar om relationen mellan känneteckenshavaren och omsättningskretsen. Ursprungsangivelsen utgår ifrån föremålet och pekar ut härkomsten med hjälp av kännetecknet. Typiskt sett krävs det att produkten måste vara känd på marknaden för att märket skall kunna ange ett ursprung.²¹ Utgångspunkten är att alla varor som bär samma kännetecken skall peka ut ett gemensamt ursprung. Omsättningskretsen har dock fått lära sig att alla varor med ett visst varumärke inte nödvändigtvis är tillverkade på samma plats och av samma företag, då situationen har blivit alltmer komplex.²² Kärnan i uttrycket kommersiellt ursprung har alltid relaterat till den näringsidkare som producerar en vara med ett visst kännetecken eller till den som står bakom varukännetecknet i marknadsföringen. Men numera är det vanligt att aktörerna bakom ett visst kännetecken delats upp, varför det inte är ovanligt att kännetecken kan byta såväl kommersiellt ursprung som att varor med samma kännetecken kan komma från skilda ursprung. Tidigare ansågs som sagt ursprungsangivelsefunktionen ange varans faktiska ursprung, medan det idag snarare torde vara så att varumärket anger det kommersiella ursprunget, alltså vem som är känneteckenshavare. Situationen kompliceras ytterligare av att det dessutom är vanligt att licensiera ut varumärken; inte bara till nationella generalagenter eller motsvarande, utan också till artfrämmande produktkategorier.²³

I det kända Arsenal-avgörandet²⁴ klargjorde EG-domstolen att ursprungsangivelsen var en av varumärkets grundläggande funktioner.

¹⁹ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72.

²⁰ Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 390.

²¹ Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt s. 289f.

²² Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 77 ff.

²³ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 80 ff.

²⁴ Mål C-206/01 (Arsenal).

Konsumenten skall genom ursprungsangivelsefunktionen kunna, utan risk för förväxling, särskilja varan eller tjänsten från andra varor eller tjänster med annat ursprung. För att varumärket skulle kunna uppfylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som Europafördraget syftar till att införa och upprätthålla, krävs det att varumärket utgör en *garanti* för att alla produkter eller tjänster som bär märket ”har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarade för deras kvalitet”.²⁵

3.3 Garantifunktion

Ursprungsfunktionen står i direkt samband med varumärkets garantifunktion.²⁶ Det är ofta till och med så att domstolarna numera inte gör någon åtskillnad mellan ursprungs- och garantifunktionen, utan dessa två funktioner bedöms vanligen tillsammans.

Varumärket har vid alla tillfällen en rent faktisk garantifunktion. Om varan inte skulle svara mot förväntningarna, kan man normalt sett inte göra gällande några rättsliga befogenheter som enbart är grundade på varumärket. Men de flesta företag försöker att göra sitt yttersta för att bibehålla den kvalitet hos sina varor som konsumenten förväntar sig. Företagen är väl medvetna om att ifall de inte hela tiden strävar efter att upprätthålla sin kvalitet, kommer det snabbt att sprida sig att varumärket inte längre lever upp till kvaliteten som konsumenterna förväntar sig.²⁷ Med andra ord tjänar varumärkets garantifunktion såväl märkeshavarens som konsumenternas intressen. I fråga om märkesvaror kan köparen identifiera den vara som han eller hon vill ha, genom att se på märket. Varumärket blir en symbol för konsumenterna, som kopplar ihop märkesvarans karakteristiska och typiska egenskaper. Med hjälp av symbolen kan konsumenterna särskilja den vara han eller hon vill ha från andra varor av samma slag.²⁸

Det är viktigt att påpeka att ordet garanti kan innebära olika saker. Antingen kan det röra sig om en garanti att ett visst kännetecken signalerar att varan har ett visst ursprung eller en viss kvalitet.²⁹ Att ett varumärke garanterar en viss kvalitet behöver däremot inte innebära att varan är bättre än andra varor. Det som är avgörande är istället att ”ett visst kännetecken skall ange varor med en konstant och garanterad kvalitet”. Om konsumenten tidigare har köpt varan, vet denne av erfarenhet vilken kvalitet varan håller och därmed hur väl den har levt upp till önskemålen.³⁰

²⁵ Punkt 48 i Mål C-206/01 Arsenal.

²⁶ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 84.

²⁷ Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 390.

²⁸ Tiili, Virpi, Varumärkets funktioner, NIR 1970 s. 243.

²⁹ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 88.

³⁰ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 84.

3.4 Reklamfunktion

Näringsidkare är vanligen intresserade av att skapa en identitet åt sina varumärken, vilket kan göras genom att använda varumärket i marknadsföring. För att lyckas att åstadkomma en framgångsrik marknadsföringsprocess måste det finnas en strategi och det är där varumärket kommer in. Om man har ett riktigt starkt varumärke, genererar oftast kännetecknet i sig tillräckligt med uppmärksamhet för att ge avsättning för de varor som marknadsförs under det. Under sådana förutsättningar behöver man inte lämna ytterligare information om exempelvis varans egenskaper, användningsområden eller kvalitet. Redan genom att en viss typ av människor omger sig med varan exponeras varumärket och någon annan reklam är kanske inte nödvändig. Genom att "rätt" människor använder varan skickas signaler till konsumenterna att varan har vissa egenskaper och viss kvalitet. Med hjälp av kännetecknet kan man också genom reklamfunktionen erbjuda identifikationsmöjligheter genom att marknadsföra varan med vissa egenskaper eller människotyper. Köparen tror då att genom att köpa den särskilda varan förvärvar han eller hon även de egenskaper och den livsstil som reklamen försöker identifiera.³¹

Med reklamfunktion menar man alltså att kännetecknet som sådant påverkar avsättningen. Syftet med att använda kännetecknet i en reklam är således inte att ange ett ursprung, utan snarare att försöka öka omsättningen eller att påverka omsättningskretsen så att konsumenter av en viss typ köper varan. Reklamfunktionen kan uppstå på olika vis. Kännetecknet kan till sin typ vara ägnat att fånga omsättningskretsens uppmärksamhet. Men än vanligare torde vara att kännetecknet efter inarbetning får ett visst reklamvärde. Om inarbetningen har varit långvarig och marknadsföringen väl genomförd, kan ett renommé/image ha utvecklats för kännetecknet, vilket i sig kan göra reklam för produkten. Sådan psykisk särskiljning av varor är mest uppenbar när det rör sig om produkter som endast i liten grad skiljer sig från varandra när det kommer till pris eller kvalitet.³²

³¹ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 92 f.

³² Tiili Virpi, Om varumärkets funktioner, NIR 1970 s. 243 ff.

4 Gällande rätt

4.1 När rör det sig om intrång?

Av 4-6 §§ VML framgår ensamrättens innehåll och omfattning. Innehavaren av ett varumärke kan enligt 4 § 1 st VML förbjuda annan som utan samtycke använder ett förväxlingsbart kännetecken. Med förväxlingsbart kännetecken menas ett identiskt eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster. Vidare rör det sig om intrång *endast* om den olovliga användningen av kännetecknet sker i näringsverksamhet. Med användning i näringsverksamhet menar man enligt 4 § VML fall då kännetecknet används på en vara, förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Även muntlig användning omfattas. Bestämmelsen är inte uttömmande, utan även andra situationer kan rymmas av paragrafen. Men det är viktigt att påpeka att det alltså inte rör sig om varumärkesintrång om man märker något av sina *privata* föremål med annans varumärke.³³

Det kan således röra sig om ett intrång dels när någon annan använder ett förväxlingsbart varumärke på sina produkter och dels när någon annan producerar en kopia av en vara och saluför denna som sin egen, eller en kombination av dessa båda. Vid ett studiebesök på Sony Ericsson i Lund under hösten 2008 med kursen ”Praktisk Immaterialrätt”, visades det upp olika produkter som gjort intrång i företagets rättigheter. Det rörde sig dels om telefoner som var exakta kopior eller i vart fall svåra för gemene man att se skillnad på, men med ett annat kännetecken ditsatt, dels produkter som inte ingick i deras sortiment, men som ändå hade ett kännetecken som var förväxlingsbart med Sony Ericssons, samt en kombination av dessa.

För att varumärkena skall anses vara *förväxlingsbara* krävs det enligt huvudregeln i 6 § 1 st VML att varumärkena antingen är identiska eller åtminstone liknar varandra, något som man brukar kalla för märkeslikhet. Dessutom krävs det att det rör sig om varor av samma eller liknande slag (varuslagslikhet). Det finns även en särskild bestämmelse i 6 § 2st VML som rör *väl ansedda varumärken*, vilken kortfattat innebär att förväxlingsbarhet kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det krävs således inte att märkena är av samma varuslag eller märkesslag för att de skall anses vara förväxlingsbara enligt 6 § 2 st VML.

Bedömningen av förväxlingsbarhet mellan två varumärken är i princip densamma som görs vid ansökan om registrering som vid intrångsfall. Vid värdering om två varumärken är att anse som *förväxlingsbara*, jämförs inte märkes- och varuslagslikheten isolerade från varandra, utan det skall göras

³³ Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 413 f.

en helhetsbedömning av samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet. Det är inte möjligt att fastlägga några bestämda regler för att avgöra huruvida varumärken är förväxlingsbara, eftersom risken för förväxling inte bara påverkas av likheten mellan märkena och varuslagen, utan även av andra faktorer.

Vad gäller märkeslikheten är utgångspunkten att de personer som ingår i omsättningskretsen normalt sett inte har möjlighet att jämföra de båda märkena samtidigt, vilket leder till att två märken kan anses vara förväxlingsbara även om de är så olika att de vid en direkt jämförelse mellan varandra utan svårighet går att hållas isär. När det gäller begreppet varuslagslikhet torde det ha en vidare betydelse än enligt normalt språkbruk.³⁴ Enligt SOU:n angående förslag till varumärkeslag anses varuslagslikhet ”föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning eller på grund av likhet i varornas användningsområden eller ändamål. Hänsyn måste tagas till sättet för varornas tillhandahållande o.s.v. Det är ej nödvändigt att varorna som sådana skall kunna förväxlas. I sista hand har man att fråga sig om sådan beröring mellan varuslagen föreligger att köparna, om det gäller identiska eller förväxlingsbara varumärken, kan antas få uppfattningen att varorna härstammar från ett och samma företag”.³⁵ Särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, varornas beskaffenhet och liknande är faktorer som torde bedömas och jämföras vid en förväxlingsbedömning. Som tumregel kan nämnas att om varorna i stort sett är desamma, är kravet på märkeslikhet mindre. Omvänt gäller att om märkeslikheten är identisk, ställs mindre krav på att varuslagslikheten är överensstämmande.³⁶

Produktregeln som har utarbetats i Norden har av EG-domstolen bekräftats gälla även enligt varumärkesdirektivet i och med punkt 19 - 20 i mål C-342/97 (Lloyd). Regeln innebär att ju högre särskiljningsförmåga ett märke har, desto större är också förväxlingsrisken.³⁷ Huruvida ett märke har särskiljningsförmåga eller ej, bedöms genom att man gör en helhetsbedömning av om varumärket är lämpligt att använda som identifikationsmedel för att ”fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster”.³⁸ Med särskiljningsförmåga avses att kännetecknet måste kunna särskilja varor från en viss näringsidkare från en annan näringsidkares varor. Således fordras det att kännetecknet har en symbolegenskap, vilket följer av 1 § 2 st VML där det uppställs som krav. Ett kännetecken som saknar särskiljningsförmåga kan följaktligen inte fungera som ett sådant.³⁹

³⁴ Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 195 ff.

³⁵ SOU 1958:10 s. 255.

³⁶ Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 430 f.

³⁷ Bernitz Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 195.

³⁸ C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punkt 49.

³⁹ Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72f.

Varumärkesrätten syftar till att ge skydd mot varje användning i näringsverksamhet, om det inte finns stöd för användningen i exempelvis ett licensavtal. Den som handlar i strid mot 4 och 6 §§ VML, begär således varumärkesintrång. Numera är det dock ganska vanligt med uppsåtliga och mycket professionella intrång i samband med varuförfalskningar. Det är viktigt, både för märkeshavarna och för allmänheten, att piratverksamheterna stoppas.⁴⁰

4.2 Vad kan rättighetshavaren göra för att komma åt intrångsgörare?

En varumärkeshavare kan under vissa förutsättningar begära att domstolen skall förbjuda att intrångsgöraren vid vite fortsätter att begå intrång. Vitesbegäran kan också kombineras med ett intermistiskt beslut. På så vis kan märkeshavaren få ett snabbt slut på intrånget, under förutsättning att rättegång pågår. Normalt skall den som begär intrånget betala skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för den ytterligare skada som intrånget kan ha medfört. Varumärkeslagen ger också möjlighet för märkeshavaren till att vidta andra åtgärder för att säkerställa sina rättigheter, bland annat kan märkeshavaren begära att olovligt användande av kännetecken eller egendom skall förstöras eller ändras (36 § VML).

Innan lagändringen som trädde i kraft den 1 april 2009, fanns ingen generell möjlighet för innehavaren av immateriella rättigheter att utfå information om eventuella intrångsgörande varors eller tjänster ursprung och distributionsnät. Rättighetsinnehavaren hade, innan lagändringen, möjlighet att erhålla information genom intrångsundersökning, edition, partsförhör, vittnesförhör och bevisupptagning. Men dessa medel är begränsade i vissa avseenden, exempelvis gäller att uppgifter i princip bara är åtkomliga om de har betydelse i ett mål där man redan har identifierat intrångsgöraren. Det var alltså enligt ordningen som rådde tidigare mycket svårt att få tillgång till information som gjorde det möjligt att identifiera en okänd intrångsgörare, t.ex. den som ligger bakom spridningen av intrångsgörande varor.⁴¹

För att ge en helhetsbild kommer jag nedan att översiktligt gå igenom några av de möjligheter som står till buds förutom informationsföreläggandet. Längre fram i uppsatsen kommer processuell edition diskuteras och i samband med det kommer en mer djupgående jämförelse mellan processuell edition och informationsföreläggande att göras.

⁴⁰ Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 414 f.

⁴¹ Prop. 2008/09:67 s. 121.

4.2.1 Vitesförbud

Bestämmelsen om vitesförbud i 37 b § VML anses vara den viktigaste sanktionsbestämmelsen vid immaterialrättsintrång. Sanktionens effektivitet garanteras genom att det inte finns någon gräns för hur högt vitesbeloppet kan bli.⁴² I 37 b § VML anges att domstolen kan vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det, under förutsättning att den som innehar ett varukännetecken enligt 1–3 §§ VML eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecken yrkar på detta.

Ett vitesförbud kan även meddelas interimistiskt och avser då situationer när rättighetshavaren snabbt vill få slut på ett intrång. För att ett interimistiskt vitesförbud skall meddelas krävs det enligt 37 b § 2 st VML att sannolika skäl för att intrång föreligger, vilket med andra ord är ett lägre krav än vad som normalt gäller vid bevisföring i tvistemål.⁴³ Beviskravet innebär således att käranden skall visa att han eller hon sannolikt kommer att vinna målet.⁴⁴ Förutom sannolika skäl krävs det att det skäligen kan befaras att fortsatt intrång förringar värdet av ensamrätten. Därutöver måste domstolen göra en proportionalitetsbedömning samt undersöka huruvida kravet på att säkerhet kan ställas är uppfyllt, vilket framgår av 37 b § 2 st VML och den praxis som har utvecklats.

Vitessanktionen tar sikte på framtiden och förbjuder en svarande att utöva viss verksamhet på grund av att den innebär intrång i en ensamrätt. Fördelen med vitesförbudet som sanktion, är att svaranden drar sig för att fortsätta med den förbjudna verksamheten eftersom han vet att detta kan ställa sig ytterst kostsamt.⁴⁵

Vitesförbud från rättighetshavarens synpunkt innebär att han eller hon varken behöver styrka uppsåt eller oaktsamhet hos intrångsgöraren. Inte heller behövs det föras bevisning om intrångets eventuella skadeverkningar. Istället kan rättighetshavaren fokusera på att försöka bevisa att det i objektiv mening föreligger ett intrång i ensamrätten.⁴⁶

Den som vitesförbudet vänder sig till måste dock veta vad han eller hon får respektive inte får göra, varför vitesförbudet måste vara klart avgränsat, preciserat samt proportionerligt i förhållande till det påstådda intrånget. Därför måste rättighetshavaren noga ange på vilket sätt det föreligger intrång samt ange vilka förbudsåtgärder som han eller hon önskar. Det kan påpekas att kravet på precisering inte är uppfyllt om man i sitt yrkande skriver att yrkandet också omfattar *liknande* eller *motsvarande* åtgärder.⁴⁷

⁴² Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 515.

⁴³ Andersson, Niklas, Intermistiska förbud i immaterialrättsprocessen s. 17 f.

⁴⁴ Ekelöf, Per Olof, et al, Rättegång III, s. 13.

⁴⁵ Andersson, Niklas, Intermistiska förbud i immaterialrättsprocessen, s. 17 f.

⁴⁶ Ds 1993:24 s. 42.

⁴⁷ Ds. 1993:24 s. 64.

Domstolen har möjlighet att begränsa förbudet som rättighetshavaren yrkar, om yrkandet går längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Det är även domstolen som bestämmer vitesbeloppets storlek. Grundregeln är dock att vitet skall bestämmas till ”ett så högt belopp att det kan antas förmå svaranden att åtlyda det förbud som vitet avser”. Någon övre gräns för beloppet finns inte. Det är viktigt att komma ihåg att vitet är offentlighetsligt och därför tillfaller staten och inte käranden när det döms ut.⁴⁸ Vitesförbud är möjligt att kombinera med informationsföreläggande.

4.2.2 Intrångsundersökning

Syftet med att göra en intrångsundersökning är att få fram bevisning som visar att ett intrång har begåtts och hur stor omfattningen av intrånget är.⁴⁹ Enligt 41 a § första stycket VML kan en domstol fatta beslut om att en intrångsundersökning får göras hos den misstänkte intrångsgöraren, för att bevisning skall kunna säkras. För att yrkande om intrångsundersökning skall bifallas krävs det att det *skäligen kan misstänkas* att någon har begått ett intrång, vilket är den näst lägsta bevisnivån i den svenska processrätten.⁵⁰

Intrångsundersökning får inte göras hos någon annan än den som skäligen kan antas ha begått intrång i sökandens immateriella rättigheter, vilket leder till att det inte är möjligt att genomföra intrångsundersökning hos tredje man. Vidare kan undersökningen endast äga rum i de lokaler som den som misstänks för intrånget förfogar över. Det krävs inte att motparten måste äga utrymmet, utan det räcker att denne har en i princip oinskränkt tillgång till utrymmet genom att exempelvis vara hyresgäst.⁵¹ Detta innebär att det torde vara möjligt att undersöka utrymmen som motparten disponerar över tillsammans med tredje part, exempelvis delade lager- eller butiksutrymmen. Det är vanligt att bokföring och redovisning hanteras av bokföringsbyråer eller annan tredje man, vilket kan resultera i att sökanden har ett intresse att eftersöka dessa handlingar. För att kunna göra detta, får man ansöka om edition.⁵² Undersökning i privatbostad torde endast få utföras om det rör sig om allvarliga immaterialrättsintrång. Vid bedömningen bör domstolen lämpligen lägga särskild tyngd vid integritetsaspekten vid intresseavvägningen.⁵³

Det som får eftersökas är föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (41 a § VML). Sökanden måste i ansökan om intrångsundersökning ange vilka handlingar som skall eftersökas. Men då sökanden ofta saknar insyn i motpartens verksamhet, räcker det om man beskriver de dokument som efterfrågas på ett funktionellt

⁴⁸ Andersson, Niklas, *Intermistiska förbud i immaterialrättsprocessen*, s. 18.

⁴⁹ Lyxell, Ralf, *Intrångsundersökning*, JT 2002/03 s. 319.

⁵⁰ Prop. 1998/99:11 s. 63.

⁵¹ Prop. 1998/99:11 s. 57.

⁵² Bengtsson, Henrik, *Intrångsundersökning*, NIR 2000 s. 506 f.

⁵³ Prop. 1998/99:11 s. 57.

sätt.⁵⁴ Begreppet *föremål* omfattar alla föremål som kan ha betydelse för utredningen om intrånget. Som exempel kan nämnas de faktiska intrångsgörande produkterna såsom kläder, piratkopierade datorprogram eller andra varor som olovligen försetts med annans varumärke. Även föremål som används för att framställa de intrångsgörande produkterna får eftersökas, vilket kan bidra till att man får information om de intrångsgörande varorna eller tjänsternas ursprung och distributionsnät.⁵⁵ Med *handlingar* avser man främst affärshandlingar eller andra handlingar som rör den verksamhet som bedrivs av den som utsätts för intrångsundersökningen, exempelvis affärsavtal, inköpsorder, fakturor, ritningar eller andra beskrivningar. Det råder inte heller någon tvekan om att handlingar även omfattar elektroniska handlingar.⁵⁶

Vid bedömningen om en undersökning skall genomföras, skall inte endast den olägenhet eller det men i övrigt som undersökningen kan innebära beaktas, utan också andra motstående intressen (41 a § andra stycket VML). Domstolen skall bland annat ta hänsyn till att inte företagshemligheter eller uppgifter som omfattas av anonymitetsskydd avslöjas.⁵⁷ Vidare skall man vara uppmärksam på om det föreligger konkurrensförhållande mellan sökanden och motparten.⁵⁸

Sökanden skall som huvudregel om intrångsundersökning yrkas, ställa säkerhet för den skada som motparten kan tillfogas (41 § c VML). Säkerheten kan bestå av pant, borgen eller en bankgaranti.⁵⁹ Om en intrångsundersökning görs, och varumärkesinnehavaren inte väcker talan om intrång, innebär inte detta automatiskt att den misstänkte intrångsgöraren har rätt till skadestånd.⁶⁰ Däremot har sökanden strikt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, om det visar sig att motparten inte har begått intrång i sökandens immateriella rättigheter.⁶¹ När domstolen prövar om säkerheten är tillräcklig, måste den ta i beaktande att säkerheten skall kunna realiserars vid behov samt täcka den skadeståndsskyldighet som kan uppstå i och med intrångsundersökningen.⁶²

Som huvudregel skall den som är föremål för intrångsundersökning få tillfälle att yttra sig över detta. Om dröjsmål skulle riskera att föremål eller handlingar, vilka har betydelse för utredningen huruvida ett intrång begåtts eller inte försvinner, förstörs eller förvanskas, får domstolen meddela beslut om intrångsundersökning utan att höra motparten, ett så kallat *ex parte* beslut.⁶³

⁵⁴ Bengtsson, Henrik, *Intrångsundersökning*, NIR 2000 s. 504.

⁵⁵ Prop. 1998/99:11 s. 54 och Bengtsson, Henrik, Ralf Lyxell, *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, s. 114.

⁵⁶ Prop. 1998/99:11 s. 54 f.

⁵⁷ Prop. 1998/99:11 s. 64 f.

⁵⁸ Prop. 1998/99:11 s. 87.

⁵⁹ Prop. 1998/99:11 s. 89.

⁶⁰ Prop. 1998/99:11 s. 67.

⁶¹ Ds 1998:24 s. 81.

⁶² Prop. 1998/99:11 s. 89.

⁶³ Bengtsson, Henrik, *Intrångsundersökning*, NIR 2000 s. 508.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras om möjlighet till intrångsundersökning. Intrångsundersökningen bör fungera som ett första led i en kedja av rättsliga åtgärder. Genom att intrångsundersökning kan erhållas redan då det skäligen kan antas att ett intrång är för handen, kan sökanden säkra den bevisning som gör det möjligt att senare framställa yrkanden om till exempel säkerhetsåtgärder, vitesförbud och skadestånd, där beviskravet är sannolika skäl. Det finns dock en begränsning vad gäller vilka personer som intrångsundersökningen kan göras hos. En intrångsundersökning får inte göras hos någon annan än den som skäligen kan antas ha begått intrånget. Det är följaktligen inte tillåtet att göra en intrångsundersökning hos tredje man. Inte heller är det tillåtet att eftersöka information som saknar betydelse för utredningen av den identifierade personens intrång, exempelvis uppgifter om andra som kan vara inblandade.

4.2.3 Parts- och vittnesförhör

Vad gäller partsförhör är part och dennes legala ställföreträdare skyldig att tala sanning och aktivt bidra till utredningen av de faktiska omständigheterna i tvistemålet (43 kap. 6 § RB). Partsförhöret kan hållas under sanningsförsäkran, om syftet med förhöret är bevissäkring (37 kap. 2 § RB). Om part under ett sådant förhör lämnar uppgifter som är oriktiga eller förtiger sanningen, kan han eller hon dömas för osann eller ovarsam partsutsaga (15 kap. 2 respektive 3 §§). Däremot omfattar straffansvaret inte en sådan situation att part vägrar att besvara en fråga. Inte heller finns det någon sanktion att ta till om part vägrar att svara på frågor angående intrångsgörande varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät. En annan begränsning som man måste ta hänsyn till rör sekretessbelagd och konfidentiell information (36 kap. 5 och 6 §§ RB).

Var och en, som inte är part i ett tvistemål, kan höras som vittne (36 kap. 1 § RB). Som regel skall vittnesmålet lämnas under ed (36 kap. 11 § RB). Lämnar man osann uppgift under ed kan man dömas för mened eller ovarsam utsaga (15 kap. 1 respektive 3 §§ BrB). Ett vittne kan i regel höras under straffansvar och skall därvid sanningsenligt besvara de frågor som ställs samt spontant upplysa rätten om sådana omständigheter som han eller hon förstår har betydelse i målet.⁶⁴ Sådana uppgifter kan omfatta information om just intrångsgörande varor eller tjänsters ursprung och distributionsnät. Även här gäller vissa begränsningar vad gäller sekretessbelags och konfidentiell information (36 kap. 3, 5 och 6 §§ RB).

⁶⁴ Fitger, Peter, Rättegångsbalken, Del 3, s. 36:3.

4.2.4 Bevisupptagning för framtida säkerhet

Trots att det inte har väckts någon talan i sak, kan domstolen enligt 41 kap. 1 § RB förordna om att bevisupptagning får ske genom vittnesförhör, sakkunnigförhör, syn eller edition. Det föresätter dock att det föreligger risk för att bevis rörande en viss omständighet, som är av betydelse för någons immaterialrätt, misstänks gå förlorad eller endast med svårighet skall kunna föras.

Om en sökande yrkar på bevisupptagning av skriftliga handlingar till framtida säkerhet, måste sökanden visa att de begärda handlingarna kan komma att förstöras eller förkomma, vilket har visat sig vara svårt om man ser till befintlig praxis. Av NJA 1971 s. 521 framgår att det är sökandens sak att lägga fram tillräckligt med bevisning som tyder på att handlingarna riskerar att förstöras eller förkomma, inom den tid som sökanden avser att väcka talan. Annars lämnas inte bifall till yrkandet. Dock är det viktigt att poängtera att det är över trettio år sedan det här fallet avgjordes och mycket har hänt sedan dess, vad gäller hur handlingar framställs, antalet handlingar och var de förvaras. Ralf Lyxell skriver att det inte är osannolikt att faran för att bevisning skall gå förlorad är avsevärt större när det rör sig om handlingar som förvaras digitalt. Varje dator riskerar att drabbas av datavirus, som i värsta fall kan medföra att all information försvinner. Dessutom är det avsevärt mycket enklare att flytta information som är lagrad på en DVD-skiva som vem som helst kan bära med sig, än att bära motsvarande mängd information i papperskartonger.⁶⁵

Bevisupptagning för framtida säkerhet kan omfatta vissa uppgifter om intrångsgörande varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät.⁶⁶ Men syftet med bestämmelsen om bevisupptagningen skall vara att säkra bevisning angående en viss omständighet för en *senare* rättegång, och inte att upptäcka nya omständigheter. Det får alltså inte ske i syfte att vinna utredning om brott (41 kap. 1 § RB).

⁶⁵ Lyxell, Ralf, Intrångsundersökning, JT 2002/2003 s. 324.

⁶⁶ Prop. 2008/09:67 s. 123.

5 Sanktionsdirektivet

5.1 Allmänt om direktivet⁶⁷

I oktober 1998 presenterade kommissionen som ett första steg en grönbok om bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering på den inre marknaden. Grönboken syftade till att ge kommissionen underlag för att kunna avgöra hur ekonomin påverkades av varumärkesförfalskning och piratkopiering inom den inre marknaden, om medlemsstaternas lagstiftning inom området fungerade effektivt samt om det fanns behov av åtgärder på gemenskapsnivå.⁶⁸ I april 2004 trädde europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ikraft. Det har kommit att kallas för sanktionsdirektivet eller enforcementdirektivet. Direktivet är ett minimidirektiv (artikel 2.1), vilket innebär att det skall harmonisera lagarna i EU-länderna genom att föreskriva vissa miniminivåer som måste införas i varderas lands nationella lagstiftning för att garantera ett tillräckligt skydd för immaterialrätter. I förslaget till direktivet konstaterar kommissionen att skillnaderna mellan reglerna i EU-länderna medför att handelsvägarna vad gäller originalprodukter och piratkopior påverkas. Länder med svaga regelsystem undviks av originaltillverkarna, vilket inte alls är i enlighet med tanken bakom den fria rörligheten av varor.⁶⁹

Kommissionen lyfte fram ett antal skäl i grönboken till varför kampen mot piratkopior måste intensifieras. En intensifierad jakt skulle främja EU-företagens innovation och konkurrenskraft. Ett annat skäl är att EU-länderna beräknas förlora cirka 7,6 miljarder euro i skatteintäkter bara på piratkopierade kläder och skor. Kommissionen anser att kopieringen är ett verkligt hot mot den ekonomiska balansen i vårt samhälle. Ett ytterligare skäl som kommissionen tar upp är konsumentskyddet. Det nämns att konsumenter visserligen stödjer kopiehandeln ibland, men att kopiehandeln aldrig tar hänsyn till konsumenterna. Det sker ingen kvalitetskontroll för exempelvis leksaker för barn vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Om man köper piratkopior, får man inte någon garanti, möjligheten att reklamera fel finns inte och det går inte heller att få service eller underhåll utfört utan kostnad. Det nämns också i grönboken att genom att förhindra den omfattande piratverksamhet som finns idag, medverkar man till att säkra den allmänna ordningen. Både den ”vanliga” organiserade brottsligheten och terrorrörelser har en riskfri och mycket lukrativ inkomstkälla i piratkopieringen.⁷⁰ Det är viktigt för EU att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, särskilt när verksamheten bedrivs affärsmässigt eller åsamkar rättighetsinnehavaren väsentlig skada.

⁶⁷ Om inte annat anges i texten hänvisar de angivna artiklarna till IPRED.

⁶⁸ Kommissionens grönbok KOM (1998) 569 slutlig s. 7.

⁶⁹ KOM (2003) 46 slutlig, s. 3 ff.

⁷⁰ KOM (2003) 46 slutlig s. 10 f.

Något som kan vara värt att nämna är att kommissionen i grönboken samt i direktivförslaget fokuserade på varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Däremot omfattar direktivet som utgångspunkt alla typer av immaterialrättsintrång (artikel 2.1). Av skäl 13 i ingressen framgår att direktivet skall ges ett så brett tillämpningsområde som möjligt, så att alla immateriella rättigheter som omfattas av gemenskapsrättsliga bestämmelser på området och/eller den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, innefattas av direktivet. Detta hindrar dock inte att de medlemsstater som önskar att utvidga tillämpningsområdet till att även omfatta handlingar som innebär illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior eller liknande verksamhet, inte kan göra det.

Av artikel 1 följer att direktivet gäller åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Vidare går det att utläsa i skäl 10 att syftet med direktivet är att lagstiftarna skall uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden. Direktivets existens motiveras av att det finns skillnader i medlemsstaternas sanktionssystem som ”skadar den inre marknaden och gör det omöjligt att åstadkomma ett likvärdigt skydd för immateriella rättigheter inom hela gemenskapen” (skäl 8 i ingressen). Skillnaderna medför också att de ”materiella reglerna om immateriella rättigheter försvagas och att den inre marknaden splittras på detta område”, vilket leder till att ”näringslivet förlorar förtroendet för den inre marknaden, och i förlängningen till sjunkande investeringar i innovation och nyskapande”.⁷¹ Enligt skäl 1 ses det immaterialrättsliga skyddet som en grundläggande förutsättning för den inre marknaden. Om det inte finns ett effektivt sanktionssystem, minskar intresset för innovation och nyskapande, vilket i sin tur bidrar till att investeringsviljan dämpas (skäl 2). Av skäl 9 framgår att intrången förefaller vara kopplade till organiserad brottslighet, vilket är ännu ett skäl till varför man vill lagstifta inom området.

Då jag i den här uppsatsen har valt att koncentrera mig på just informationsföreläggandet, blir processprinciperna aktuella. Enligt artikel 3.1 skall medlemsstaterna tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter vilka omfattas av direktivet. Dessa skall enligt samma bestämmelse vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Kraven kan omskrivas till att processen skall vara rättvis, billig och snabb, vilket är vanligt förekommande bland processrättsliga bestämmelser. Rättvisekravet går till exempel att finna i artikel 6 EKMR.

⁷¹ Skäl 9 i ingressen till direktivet.

5.2 Artikel 8 – Rätt till information

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, under vissa närmare angivna omständigheter, får besluta att intrångsgörare och andra som på visst sätt har befattat sig med intrångsgörande varor eller tjänster, skall förse rättighetshavaren med information om varorna eller tjänsternas ursprung och distributionsnät (artikel 8.1). För att domstolen skall godkänna det yrkade informationsföreläggandet krävs att detta är berättigat och proportionellt. I artikeln sägs vidare att informationsföreläggandet skall meddelas i ”samband med rättegång om immaterialrättsintrång”.

Den information som skall lämnas ut bör omfatta namn och adress på producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, samt på tilltänkta grossister och detaljister (artikel 8.2.a), under förutsättning att det anses lämpligt. Även uppgifter om hur mycket som har producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt erhållet pris på varorna och tjänsterna (artikel 8.2.b) bör lämnas om det är lämpligt. En förutsättning för att personer skall åläggas att lämna information, är att verksamheten har bedrivits i kommersiell skala (artikel 8.1 a-c).

Vad artikel innebär mer konkret för svensk del kommer att diskuteras i nästa kapitel.

6 Implementering i svensk rätt

Rätten till information är den största nyheten för svensk del. Innan den svenska lagändringen fanns det ingen bestämmelse som gav rättighetshavare rätt att förhöra svaranden och andra personer om intrångsprodukternas distributionskanaler och priser. Med andra ord var det inte möjligt att ålägga någon att informera om varifrån produkterna kom, vart de var på väg, vilka kvantiteter det rörde sig om eller vad varorna kostade. De centrala förarbetena inom området för svensk del är proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG, samt promemorian om förslag till genomförandet av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19).

Från regeringens sida ansåg man inte att Sverige uppfyllde de krav som följer av enforcementdirektivets artikel 8, och att man därför var tvungen att införa bestämmelser i det svenska regelverket som ger innehavaren av immateriella rättigheter en rätt till information om intrångsgörande varors och tjänster ursprung och distributionsnät. Bestämmelsen om informationsföreläggande införs i respektive immaterialrättslig lagstiftning. Vad gäller varumärkesrätten införs bestämmelsen om informationsföreläggandet i 37 § c VML.⁷²

6.1 Vem skall ha rätt till informationen?

Vem som skall ha rätt till information om de intrångsgörande varornas eller tjänsternas ursprung och distributionsnät regleras inte i artikel 8 IPRED, där nämns endast käranden. Däremot anges i artikel 4.a IPRED att talerätt tillkommer de personer som äger någon immaterialrätt. Licenstagare och andra personer som får utnyttja immaterialrättigheten har talerätt i den mån det tillåts i och överrensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag (artikel 4.b IPRED). Vidare framgår av artikel 4.c IPRED att då talerätt för organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och branschorgan skall regleras, överlåts detta till respektive stats lag. Med andra ord är frågan om talerätt beroende av nationella regler och därmed fullständigt öppen för medlemsstaterna att själva reglera.

Den som drabbas av ett intrång skall ges effektiva verktyg för att ingripa mot den som har begått intrånget. Det är inte bara rättighetshavaren som kan drabbas hårt av ett intrång, utan även licenstagaren kan påverkas. I svensk rätt har därför även licenstagare nu fått möjlighet att ingripa mot intrång. Behovet för en licenstagare att få ut sådan information som omfattas av informationsföreläggandet är lika starkt som för rättighetshavaren. Rätt till information kan alltså få meddelas på yrkande av den som är att anse som rättighetshavare enligt 1-3 §§ VML eller den som på grund av upplåtelse

⁷² Prop. 2008/09:67 s. 129.

(licensavtal) har rätt att nyttja rättigheten, under förutsättning att de andra rekvisiten i bestämmelsen är uppfyllda.⁷³

6.2 Skyldighet att lämna ut information

6.2.1 Vem skall lämna ut informationen?

Den person som har pekats ut att kommersiellt ha förfogat över intrångsföremål (artikel 8.1.a IPRED), kommersiellt använt intrångsgörande tjänster (artikel 8.1.b IPRED) eller kommersiellt tillhandahållit tjänster som använts vid intrång (artikel 8.1.c IPRED) kan förpliktas att ge information. Även personer som pekats ut av någon som tillhör ovanstående kategorier kan åläggas att lämna information, under förutsättning att den utpekade personen har varit delaktig i produktion, tillverkning eller distributionen av varorna eller tillhandahållit tjänsterna (artikel 8.1.d IPRED).

Det framgår av den ovan nämnda bestämmelsen vilka som skall kunna åläggas att lämna information. Däremot går det inte att utläsa av direktivet hur delaktig en person måste vara för att man skall betraktas som intrångsgörare. Det står inte helt klart huruvida personer som inte själva har utfört intrånget, men som har främjat det med råd och dåd, också omfattas av bestämmelsen.⁷⁴ Enligt Marcus Norrgård är intrångsgöraren den som har gjort sig skyldig till varumärkesrättsligt intrång. Han anser vidare att det inte ställs något krav på att intrånget skall ha begåtts uppsåtligt eller av oaktsamhet. Inte heller krävs det att det finns någon risk för att intrånget skall fortsätta. Således torde det därför räcka att intrångsgöraren har begått ett intrång objektivt sett eller att denne fortfarande begår intrång för att anses som intrångsgörare enligt Marcus Norrgård.⁷⁵

I propositionen går det att utläsa att det bör införas tydliga bestämmelser som klargör att information skall kunna erhållas från dem som avses i artikel 8.1.a-c IPRED, så att det inte råder någon som helst tvekan om att de svenska bestämmelserna uppfyller direktivets krav.⁷⁶ I promemorian föreslog man att information även skall kunna utfås av den som har medverkat till ett intrång. Anledningen härtill är att om information endast kunde utfås av de personer som räknades upp i direktivet och som själva utfört intrånget finns risken att regleringen inte uppfyller direktivets krav.⁷⁷

Samtidigt som man reviderar immaterialrättslagarna i och med IPRED, har man valt att i samtliga dessa lagar införa bestämmelser som rör möjligheten att yrka på intrångsundersökning och vitesförbud, även mot den person som endast har medverkat till intrång. Från regeringens sida anser man därför att

⁷³ Prop. 2008/09:67 s. 130.

⁷⁴ Prop. 2008/09:67 s. 131.

⁷⁵ Norrgård, Marcus, Enforcement-direktivet, NIR 2004 s. 466.

⁷⁶ Prop. 2008/09:67 s. 132.

⁷⁷ Ds 2007:19 s. 174 f.

de nya bestämmelserna om rätt till information bör utformas på samma sätt, så att lagstiftningen förblir tydlig och konsekvent. Precis som föreslogs i promemorian, framgår det i propositionen att informationsföreläggandet skall utformas så att det uttryckligen framgår att rätt till information skall kunna fås även från den som har medverkat till ett intrång.⁷⁸ Bestämmelserna har införts i 37 § c 2 st VML. Förenklat kan man säga att bestämmelsen innebär att vem som helst, även privatpersoner, kan åläggas att utge information, om personen har pekats ut som delaktig i produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna.

6.2.2 Vad innebär kommersiell skala?

I artikel 8 IPRED nämns begreppet *kommersiell skala*, men det definieras inte närmare. Begreppet torde enligt min mening antyda att det sannolikt borde krävas att verksamheten skall vara av en viss omfattning. Däremot ställs det inget krav i artikeln på att verksamheten måste drivas med vinstsyfte. Skäl 14 i direktivets ingress kompletterar emellertid bestämmelsen. Där anges att begreppet omfattar handlingar som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel. Enligt samma skäl utesluter detta i allmänhet handlingar som utförs av slutkonsumenter i god tro. Inte heller i ingressen ställs det något krav på att verksamheten skall vara av en viss omfattning.

Det fanns funderingar i Sverige på att ersätta begreppet kommersiell skala med *näringsverksamhet*, vilket är ett mer förekommande begrepp inom svensk rätt. Om man läser artikeltexten och skäl 14 tillsammans råder det tveksamheter om en sådan konstruktion skulle vara förenligt med direktivet. I propositionen konstaterar man att en sådan konstruktion skulle kunna orsaka problem, om EG-domstolen i framtiden skulle utveckla begreppet kommersiell skala. Av den anledningen anfördes det i propositionen att man även i svensk rätt bör använda sig av begreppet kommersiell skala.⁷⁹

Även Norrgård har diskuterat begreppet kommersiell skala och han anser att användningen av definitionen av kommersiell skala medför problem, eftersom det räcker med handlingar vars syfte är att uppnå ekonomisk fördel för att kravet på kommersiell skala skall vara uppfyllt. Varje gång man köper något under vedertaget pris uppnås av naturliga skäl en ekonomisk fördel. Ju mindre man betalar, desto större ekonomisk fördel. Skulle man använda sig av en sådan definition skulle alla utom de godtroende konsumenterna (som är undantagna enligt ingressen) omfattas av begreppet kommersiell skala. En sådan tolkning av ordet kommersiell strider dock mot den allmänna uppfattningen om vad begreppet betyder. För det mesta krävs det någon slags varaktighet, omfattning och planmässighet för att det skall anses kommersiellt. Begreppet kommersiellt torde vanligen kräva att den

⁷⁸ Prop. 2008/09:67 s. 131 f.

⁷⁹ Prop. 2008/09:67 s. 132 f.

som gör något i kommersiell omfattning även säljer produkter med vinst eller åtminstone har som syfte att göra så. Oberoende om en konsument är i god eller ond tro, köper man inte i regel varor för att sälja dem vidare, då en konsument definitionsmässigt är någon som köper en produkt huvudsakligen för privatanvändning.⁸⁰ Vilken mer exakt innebörd kommersiell skala kommer att ges återstår att se. Det är upp till EG-domstolen att ytterst avgöra hur det skall tolkas.

6.3 Vilket beviskrav bör gälla?

Artikel 8 IPRED innehåller inget uttryckligt beviskrav, utan anger endast att det skall vara fråga om en ”berättigad och proportionell begäran”. Då direktivet som sagt är en minimireglering (artikel 2.1 IPRED) gäller samma för beviskravet som för rätten om information, nämligen att det är upp till medlemsstaterna att reglera vilket beviskrav som bör gälla, så länge rättighetshavarna inte får det sämre ställt än enligt direktivet.

Med stöd av artikel 8 IPRED skall information kunna erhållas med syfte att underlätta för rättighetshavaren att identifiera en okänd intrångsgörare. Om man lyckas med det kan det bli aktuellt att vidta ytterligare åtgärder, såsom intrångsundersökning för att rättighetshavaren skall kunna föra en framgångsrik talan mot intrångsgöraren. För att få bifall till en ansökan om intrångsundersökning, krävs det att någon *skäligen kan antas* ha begått ett intrång.⁸¹ (För ytterligare information om intrångsundersökning, se avsnitt 4.2.2).

I promemorian ansåg man att det fanns skäl för att använda sig av ett lägre beviskrav, bland annat just därför att om man lyckas med att identifiera intrångsgöraren skall man kunna vidta andra åtgärder. Å andra sidan ansåg man att ett lägre beviskrav skulle kunna medföra att företagshemligheter i större utsträckning kunde komma att avslöjas, trots att företagen inte gjort något olagligt. Man hänvisar också i promemorian till att normalt beviskrav gäller för slutliga vitesförbud (exempelvis 37 b § VML). Beviskravet bör enligt utredningen som gjorts inom justitiekottet vara *normalt*. Att det alltså skall krävas att sökanden kan styrka att det i objektiv mening har begåtts ett intrång samt att motparten tillhör den krets av personer som kan åläggas att utge information.⁸²

Vad gäller företagshemligheter skyddar lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) endast kunskaper som är av betydelse för näringsidkaren, under förutsättning att denne konkurrerar på marknaden med de konkurrensmedel som är förenliga med sund konkurrens. Även om man skulle tillämpa ett sänkt beviskrav skall domstolen med viss säkerhet ha kommit fram till att handel med intrångsgörande varor har skett. Att

⁸⁰ Norrgård, Marcus, Enforcement-direktivet, NIR 2004 s. 467.

⁸¹ Prop. 2008/09:67 s. 149.

⁸² Ds 2007:19 s. 191.

handla med intrångsgörande varor eller tjänster är för övrigt *inte* att se som förenligt med sund konkurrens, varför FHL inte är tillämplig på sådana fall. När en intrångsundersökning verkställs finns också risken att företagshemligheter av olika slag röjs. Men man har funnit att det är tillräckligt att domstolen i det enskilda fallet gör en samlad intresseavvägning och om intrångsundersökning meddelas, skall domstolen ange de villkor och begränsningar som gäller för undersökningen. Liknande intresseavvägning skall göras när det kommer till rätt om information och av propositionen framgår att intresset av att skydda företagshemligheter inte hindrar att det införs ett sänkt beviskrav i fråga om informationsföreläggande.⁸³

I propositionen avvisas vidare promemorians jämförelse med det slutliga vitesförbudet i exempelvis i 37 § b VML, eftersom rätt till information skall ses som en förberedande åtgärd vars syfte är att möjliggöra en rättegång mot en intrångsgörare. Man anser att det ligger närmare till hands att dra paralleller från exempelvis intrångsundersökning eller intermistiska beslut, för vilka ett lägre beviskrav uppställs.⁸⁴

I svensk rätt finns det tre olika bevisnivåer som innebär bevislättning. Det lägsta av dessa krav är att det finns "anledning att anta" något. Steget över är att något "skäligen kan antas". Högst av dessa beviskrav är att det skall föreligga "sannolika skäl" för något. I propositionen anser man att sannolika skäl är mest lämpligt av de tre, då det är förhållandevis högt krav och att det ger signaler om att ett informationsföreläggande är att se som en typ av säkerhetsåtgärd.⁸⁵

I debatten som varit om rätten till information har det från vissa håll efterlysts att lagstiftarna skall förtydliga vilken typ av bevisning som skall krävas för att uppnå beviskravet sannolika skäl. Det framhålls därför i propositionen att den svenska rätten bygger på principen om fri bevisprövning (35 kap. 1§ RB).⁸⁶ Innebörden av principen är att parterna får åberopa vilken bevisning de vill och att det är upp till domstolen att avgöra om bevisningen är tillräcklig för att uppnå sannolika skäl. Med andra ord är det domstolens, och inte lagstiftarens uppgift att avgöra exakt vilken bevisning som skall krävas.

Sammanfattningsvis kan man dra följande slutsatser av det ovan anförda. Det framgår av propositionen att om käranden kan visa sannolika skäl för att ett varumärkesrättsligt intrång har begåtts, är beviskravet uppfyllt. Därutöver krävs det dock att övriga förutsättningar är uppfyllda för att informationsföreläggandet skall meddelas.

⁸³ Prop. 2008/09:67 s. 150.

⁸⁴ Prop. 2008/09:67 s. 150.

⁸⁵ Prop. 2008/09:67 s. 150 f.

⁸⁶ Prop. 2008/09:67 s. 151.

6.4 Proportionalitetsbedömning

Enligt direktivets artikel 8.1 IPRED krävs för bifall till ansökan om informationsföreläggande att begäran är berättigad och proportionell. Att begäran skall vara proportionell betonas redan i artikel 3.2 IPRED, där proportionalitetsprincipens betydelse fastställs. När proportionalitetsbedömningen görs skall skäl 17 i ingressen till IPRED beaktas. Däri anges att vederbörlig hänsyn skall tas till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive särdragen hos de olika typerna av immaterialrättigheter och, när det är lämpligt, om intrånget har begåtts avsiktligt eller oavsiktligt.

Uttrycket ”proportionell och berättigad” definieras inte närmare i direktivet. Men en rimlig tolkning av uttrycket är att sökanden skall ha ”ett befogat intresse av att få tillgång till informationen – genom att sökanden presenterat tillräcklig bevisning för att ett intrång begåtts – och att skälen för åtgärden skall uppväga den olägenhet och det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.”⁸⁷

I bestämmelserna om intrångsundersökning har man valt att införa ett uttryckligt proportionalitetskrav. Av det skälet, föreslog man i promemorian att det på liknande sätt skulle införas en uttrycklig bestämmelse om att informationsföreläggande endast fick meddelas om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär, för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.⁸⁸

Proportionalitetskravet som föreslogs i promemorian, anser man i propositionen överrensstämma med vad som gäller sedan tidigare i fråga om intrångsundersökning. Man har hämtat proportionalitetskravet från bestämmelserna om bland annat häktning (24 kap. 1 § RB), beslag (27 kap RB) och husrannsakan (28 kap RB). Proportionalitetsbedömningen är relativt allmänt formulerad för att det skall finnas möjlighet att göra en bedömning där man tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Tanken är alltså att ”det i varje enskilt fall skall ske en prövning av om åtgärden över huvud taget behöver tillgripas med hänsyn till omständigheterna eller om syftet kan tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärder”.⁸⁹ Vid proportionalitetsbedömningen skall en avvägning mellan skälen ”för åtgärden och de olägenheter som åtgärden kan förorsaka motparten eller något annat motstående intresse, till exempel den tredje man som informationen avser” göras.⁹⁰ Om man inför en sådan reglering, anser man från regeringens sida att den bör motsvara vad som gäller enligt direktivet. Om det mot förmodan skulle avvika från direktivet,

⁸⁷ Prop. 2008/09:67 s. 161.

⁸⁸ Ds. 2007:19 s. 192 f.

⁸⁹ Prop. 2008/09:67 s. 161.

⁹⁰ Fitger, Peter, Rättegångsbalken, Del 2, s. 23:57.

är denna till fördel för rättighetshavaren och därmed tillåten (artikel 2.1 IPRED).⁹¹

Vad gäller företagshemligheter kan proportionalitetskravet få särskild betydelse och domstolen bör därför vara uppmärksam på om det råder konkurrens mellan sökanden och motparten. Domstolen bör också undersöka om det medför skada för näringsidkaren att information utlämnas, när han eller hon konkurrerar på marknaden med medel som är förenliga med sund konkurrens.⁹²

Sammanfattningsvis får informationsföreläggande endast meddelas om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse. Domstolen skall alltså göra en avvägning mellan skälen för åtgärden och de olägenheter som åtgärden kan medföra i det enskilda fallet.

6.5 Utlämnandet av information

6.5.1 Vad innebär kravet ”i samband med rättegång” som uppställs i direktivet?

Enligt artikel 8.1 IPRED i direktivet skall beslut om rätt till information meddelas ”i samband med rättegång om immaterialrättsintrång”. Av direktivet framgår inte om sambandskravet medför att domstolen skall ha rätt att fatta beslut om informationsföreläggande även *under* rättegång, trots att det inte slutligen har fastställts om ett intrång har ägt rum eller ej.

Just vad uttrycket i samband med rättegång innebär har diskuterats i de svenska förarbetena och av bland annat Marcus Norrgård. Ett sätt att se på det när man läser artikel 8 IPRED, är att rätt till information förutsätter att domstolen har prövat dels om ett intrång har begåtts, dels om den som avkrävs informationen tillhör någon av de personkategorier som räknas upp i artikeln.

Marcus Norrgård skriver att det ”torde vara klart att sambandskravet uppfylls efter att det har konstaterats att svaranden har gjort sig skyldig till intrång, det vill säga i intrångsdomen skall domstolen kunna ålägga svaranden att ge begärd information.” Norrgård anser att detta indikerar att man från kommissionens sida har tänkt sig att det borde vara möjligt att fatta beslut om informationsföreläggande även under rättegången i ett intermistiskt förfarande. Norrgård påpekar också att skrivsättet ”i samband med” skiljer sig från vad som anges i andra bestämmelser i direktivet, vilket skulle kunna tolkas som så att informationsbeslut även skulle kunna tas

⁹¹ Prop. 2008/09:67 s. 162.

⁹² Prop. 2008/09:67 s. 162.

under rättegång. Det är dock oklart hur långtgående slutsatser man kan dra från en analys av språket, då det till exempel i publiceringsbestämmelsen (artikel 15 IPRED) anges att ett beslut om publicering får ske i ”mål om immaterialrättsintrång”, vilket Norrgård anser tyder på att ett sådant beslut även skall kunna ges under rättegången, trots att det i själva verket torde krävas att intrång har fastställts.⁹³

Norrgård argumenterar vidare att det är fullt tillräckligt att informationsföreläggande kan meddelas endast i en ordinarie process, då man i artikel 8 IPRED hänvisar till intrångsgöraren och andra personer som har befunnits förfoga över varor eller dylikt som gör intrång i en rättighet. Med andra ord anser Norrgård att det torde innebära att intrånget måste ha prövats i ordinarie intrångstalan och att man där har lyckats fastställa vem det är som har gjort sig skyldig till intrång eller i vart fall haft varorna i besittning, för att informationsföreläggande skall meddelas. I artikel 9.1 IPRED om intermistiska åtgärder, använder man istället ordet ”påstådd” intrångsgörare för att påvisa att den misstänkte personen ännu inte befunnits göra intrång.⁹⁴

I promemorian framhölls att artikel 8 är en minimireglering (artikel 2.1 IPRED). En medlemsstat kan alltså välja att ta bort kravet ”i samband med rättegång” och istället införa en självständig rätt till information, oberoende om det pågår en rättegång eller ej.⁹⁵ Sammanfattningsvis ansåg man i promemorian att Sverige skulle införa en *självständig rätt* till information, som gäller *oberoende av om någon rättegång pågår eller ej*. Förslaget om att informationsföreläggande skulle knytas till en pågående rättegång avfärdades, eftersom en sådan lösning ansågs vara svår att förena med de grundläggande principerna inom svensk processrätt, nämligen att domstolen skall avvisa all den bevisning som saknar betydelse för sak som skall prövas i målet, se exempelvis 35 kap. 7 § RB. Vidare anfördes att om rätten till information var knuten till en pågående rättegång, fanns också risken att rättighetshavaren skulle tvingas att väcka talan om ett intrång som denne egentligen inte har något intresse av att beivra, men som ändå gör det för att kunna få information om ett annat intrång som någon annan begått avseende den aktuella varan eller tjänsten.⁹⁶

Även i propositionen konstateras att uttrycket ”i samband med en rättegång” kan tolkas på flera olika sätt. Men oavsett hur uttrycket skall tolkas, finns det uppenbara nackdelar med att göra rätten till information beroende av om det pågår någon rättegång om intrång. Både i propositionen och i promemorian påpekas det att det är främmande för svensk rätt att ha en reglering som innebär att domstolen i ett mål mellan A och B kan ålägga C att lämna information om D, trots att informationen inte har någon som helst relevans i målet mellan A och B. I propositionen anfördes vidare att det är mycket ovanligt att rätten att väcka talan mot en viss person görs beroende

⁹³ Norrgård, Marcus, Enforcement-direktivet, NIR 2004 s. 464.

⁹⁴ Norrgård, Marcus, Enforcement-direktivet, NIR 2004 s. 465.

⁹⁵ Ds. 2007:19 s. 173.

⁹⁶ Ds. 2007:19 s. 172 f.

av att det först har väckts talan mot någon annan person.⁹⁷ En av de allmänna processrättsliga principer som vi har, är att dom i ett mål mellan två parter inte är bindande för tredje man.⁹⁸

6.5.2 När uppstår skyldighet att lämna ut information?

I propositionen diskuteras huruvida bestämmelsen skall utgöras av en materiell bestämmelse eller ej och man väger fördelar mot nackdelar. Det kan vara på sin plats att påpeka att rätten till information omfattar såväl skriftlig som muntlig information.⁹⁹

Det framhålls i propositionen att om bestämmelsen utformas som en materiell rätt, resulterar det i att rätt till information kan uppkomma redan *innan* domstolen har beslutat att information skall lämnas ut. I sådana fall är det i första hand innehavaren av informationen som har att ta ställning till huruvida förutsättningarna för ett utlämnande är uppfyllda. Vidare framhålls att en sådan reglering vore mer betungande och ingripande för den enskilde personen, än om man inför en reglering om att skyldighet att utlämna information uppkommer först *efter* att domstol har beslutat om det. Ett annat skäl mot att införa en materiell rätt är att det finns en risk att innehavaren har gjort en felbedömning och att han eller hon därför lämnade ut information trots att han eller hon inte var skyldig att göra det, vilket skulle kunna få omfattande konsekvenser.¹⁰⁰ Dessa rättsäkerhetsskäl belystes också i promemorian och man ansåg att dessa talade för att det borde krävas att en domstol konstaterade att förutsättningarna för utlämnande av information verkligen var uppfyllda. Visserligen skulle den lösningen möjligen generera fler mål till domstolarna än vad som skulle bli fallet om en materiell bestämmelse infördes. Man menade i promemorian att skälen för en domstolsprövning väger tyngre och att rätten till information därför skulle utformas så att skyldighet att lämna information uppstod först när domstol funnit att en begäran om information var lagligen grundad och bifallit den.¹⁰¹

I propositionen anförs att man instämmer i promemorians bedömning att rätten till information skall utformas så att den rätten gäller, oberoende av om det pågår en rättegång om immaterialrättsintrång eller inte. Skyldighet att lämna information skall uppstå först *efter* att en domstol har bifallit ansökan om informationsföreläggande. Om man kommer fram till att detta är en avvikelse från direktivet, är avvikelsen i sådant fall till fördel för rättighetshavaren och därmed är avvikelsen tillåten.¹⁰² Det krävs vidare att sökanden visar sannolika skäl för att intrång har begåtts samt att motparten

⁹⁷ Prop. 2008/09:67 s. 148 f.

⁹⁸ Fitger, Peter, Rättegångsbalken, Del 1, s. 17:56 f.

⁹⁹ Prop. 2008/09:67 s. 144 ff.

¹⁰⁰ Prop. 2008/09:67 s. 144.

¹⁰¹ Ds. 2007:19 s. 187 f.

¹⁰² Prop. 2008/09:67 s. 149.

tillhör den krets av personer som kan åläggas att lämna information, för att ansökan om informationsföreläggande skall bifallas.

6.6 Behörig domstol

Nästa fråga som uppkommer, är vem som skall besluta om förutsättningarna för informationsföreläggande är uppfyllda? Skall prövningen göras av domstol eller av något annat organ?

En begäran om information bör handläggas skyndsamt och vara av god kvalitet. Prövningen som skall göras när en begäran av informationsföreläggande lämnas in, är inte okomplicerad.¹⁰³ I propositionen påpekas att ”bedömningen måste vara rättssäker och omfatta alla förutsättningar för tillgång till informationen, inklusive frågan om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse”. Det krävs även sanktioner mot den som inte följer informationsföreläggandet, så att regelverket är effektivt. När det kommer till sanktionsbedömningar är det domstolarna som gör den, och därför anses det varken ur rättsekonomisk- eller rättsäkerhetssynpunkt lämpligt att införa någon ny myndighet.¹⁰⁴

I propositionen framhålls även att behovet av specialistkunskap i allmänhet är mindre när det rör prövningar som sker på ett tidigt stadium, såsom exempelvis vad gäller rätt till information. Man anser från regeringens sida att det ”varken vore konsekvent eller praktiskt att föreskriva ett specialforum beträffande informationsförelägganden i fall då allmänna forumbestämmelser gäller för den efterföljande tvisten”. Utgångspunkten bör med andra ord vara att informationsföreläggande skall handläggas vid den domstol som, enligt vanliga regler om behörig domstol i tvistemål rörande intrång, är att anse som behörig. Om det vid någon domstol redan pågår en rättegång om intrång eller den överträdelse som ansökan om informationsföreläggande grundas på, bör den domstolen även kunna handlägga frågan om informationsföreläggande, oavsett om det är andra parter i den rättegången. Vidare anförs i propositionen att ett yrkande om informationsföreläggande bör kunna prövas av domstol, även om den aktuella tvisten skall avgöras av skiljemän.¹⁰⁵

¹⁰³ Prop. 2008/09:67 s. 154.

¹⁰⁴ Prop. 2008/09:67 s. 145.

¹⁰⁵ Prop. 2008/09:67 s. 154 f.

6.7 Vilken typ av information skall kunna erhållas?

Av artikel 8.1 IPRED framgår att rättighetshavaren skall kunna få information som gäller dels ursprung och dels distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna.

I propositionen påpekas att det är betydelsefullt att precisera vilken typ av information som kan erhållas med stöd av bestämmelserna om rätt till information och att det därför vore lämpligt med en exemplifiering som inte är uttömmande. Dock anser man att det inte finns något skäl till att nämna både tillverkning och produktion i exemplifieringen, då dessa begrepp till stor del omfattar samma åtgärder och att det därför räcker att nämna ett av dem. I propositionen föreslås att begreppet produktion är mest lämpligt, då det brukar nyttjas för både produkter och tjänster.¹⁰⁶

Vidare föreslås det i propositionen att det bör införas uttryckliga bestämmelser om att informationsföreläggande *endast* får meddelas när begäran om information kan antas underlätta utredningen av ett intrång eller en överträdelse som avser varorna eller tjänsterna. Man understryker också att bestämmelserna tar sikte på informationen som sådan och inte huruvida informationen kan få betydelse som bevis. Det finns med andra ord inget hinder mot att informationen avser ursprung och distributionsnät, under förutsättning att denna har betydelse för huruvida det har begåtts ett intrång. Det är dock viktigt att understryka att det inte ställs krav att informationen måste ha betydelse för bevisningen i en eventuell framtida rättegång.¹⁰⁷

Den information som kan erhållas enligt den svenska bestämmelsen rör varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät, vilken särskilt kan avse namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer eller andra som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna (37 § c 3 st 1 p VML). Även namn på och adress till avsedda grossister och detaljister (2 p) samt uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna (3 p) går att få ut via informationsföreläggandet.

6.8 Överlämnande av information

Det framgår inte av artikel 8 IPRED hur den aktuella informationen skall överlämnas, utan det får de enskilda medlemsstaterna reglera.

Lagtexten anger i enlighet med promemorians och propositionens förslag att domstolen vid vite skall kunna ålägga den som har viss information att lämna denna till den sökande. Ett skäl till varför denna ordning bör

¹⁰⁶ Prop. 2008/09:67 s. 158 f.

¹⁰⁷ Prop. 2008/09:67 s. 159.

tillämpas är att liknande ordning redan används i andra medlemsstater och att ett sådant förfarande inte skulle vara betungande vare sig för parterna eller för domstolen.¹⁰⁸

Regeringen påpekade i propositionen att information och handlingar som lämnas in till domstolen, blir som huvudregel offentliga enligt bland annat 2 kap. 1 och 2 §§ TF. Om informationen skulle överlämnas via domstolen, skulle det i högre grad kunna medföra att informationen sprids, snarare än att minska spridningen. Regeringen anser därför att bestämmelserna bör utformas i enlighet med promemorians förslag, nämligen att handlingarna skall lämnas direkt till den sökande. Lag (1985:206) om viten blir tillämplig även på informationsförelägganden, varför någon speciell bestämmelse om detta inte behöver införas i immaterialrättslagarna.¹⁰⁹

6.8.1 Rätt att vägra att utge information

Av artikel 8.3.c IPRED följer att rätten till information inte skall påverka andra lagbestämmelser som gör det möjligt att vägra att lämna information som skulle innebära att uppgiftslämnaren medgav egen eller nära anhörigs medverkan till ett immaterialrättsintrång. Bestämmelsen har sin grund i artikel 6.1 EKMR.

I artikel 6.1 EKMR står det bland annat att var och en vid prövning av en anklagelse mot honom eller henne för brott, har rätt till en rättvis rättegång. Av bestämmelsen följer att den som är misstänkt för brott inte själv behöver bidra till utredningen eller bevisningen mot sig själv. Rättigheten gäller inte endast då det pågår en brottsmålsrättegång, utan det har i praxis visat sig att den enskilde har rätt att vara tyst eller vägra fullgöra en föreskriven uppgiftsskyldighet även i fall då någon rättegång inte har inletts.¹¹⁰

I promemorian konstaterades att det i svensk rätt finns bestämmelser som medför att ett vittne får vägra att yttra sig om en omständighet, vars yppande skulle röja att vittnet eller någon som är närstående till vittnet har förövat brottslig handling (36 kap 6 § 1 st RB, 38 kap 2 § 2 st RB).¹¹¹ De som omfattas av begreppet *närstående*, är den som är eller har varit gift med vittnet; den som är släkt med vittnet i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag; syskon till vittnet eller den som är det i svågerlag; att den ene är eller varit gift med den andres syskon; samt den som på liknande sätt är närstående (36 kap. 3 § RB).

Om man jämför informationsföreläggandet med intrångsundersökning, är det inte den misstänkte personen som vid intrångsundersökningen lämnar information, utan det är myndigheterna som försöker få fram bevis på att den misstänkte har medverkat till exempelvis intrång. Intrångsundersökning

¹⁰⁸ Ds 2007:19 s. 189 f. och prop. 2008/09:67 s. 156.

¹⁰⁹ Prop. 2008/09:67 s. 152 f.

¹¹⁰ Se Europadomstolens dom den 20 oktober 1997 i mål *Serves mot Frankrike*.

¹¹¹ Ds 2007:19 s. 192 f.

påverkar inte rätten att inte lämna belastande uppgifter om sig själv. Däremot är rätten till information en åtgärd som kräver att uppgiftslämnaren medverkar och därför kan det komma i konflikt med rättigheten att vägra att lämna uppgifter. Regeringen ansåg därför, i enlighet med promemorian, att skyldighet att utlämna information *in te* kan krävas om man riskerar att röja att man själv eller någon som är att anse som närstående enligt 36 kap. 3 § RB har begått en brottslig handling, exempelvis ett varumärkesintrång. En sådan formulering och avvikelse från direktivets ordalydelse måste mot bakgrund av EKMR ändå anses vara förenligt med direktivet.¹¹²

6.8.2 Förhindrad att utge begärd information?

Det kan vara på sin plats att ställa sig frågan vad som händer om den som avkrävs information, inte har tillgång till den begärda informationen? Frågan har besvarats av regeringen, som säger att ”skyldigheten att lämna information skall inträda först när en domstol har beslutat om detta”. Domstolen skall vid prövningen om informationsföreläggande bör meddelas, ta ställning till bland annat om den som yrkandet riktas mot har faktisk och rättslig möjlighet att lämna den begärda informationen. Om domstolen kommer fram till att möjlighet saknas, skall domstolen därmed avslå begäran från sökanden.¹¹³ Om domstolen förelägger någon att utlämna viss information och det senare kommer fram att personen saknar möjlighet att följa föreläggandet, medför det att domstolen är förhindrad att döma ut det förelagda vitet.¹¹⁴ Det är alltså enligt min mening så att den som saknar möjlighet att lämna ut den begärda informationen, skyddas genom att det ställs krav på domstolsprövning samt konstruktionen med vitesförelägganden och därför kan man inte tvingas att lämna ut information som man inte har.

¹¹² Prop. 2008/09:67 s. 163 f.

¹¹³ Prop. 2008/08:67 s. 159-160.

¹¹⁴ Lavin, Rune, Viteslagstiftningen – En kommentar, s. 177.

7 Edition

De immaterialrättsliga sanktionsreglerna kompletteras av bestämmelser i rättegångsbalken. Regler om processuell editionsplikt återfinns i 38 kap. 2 § RB. Det finns även möjlighet till materiell editionsplikt i 38 kap. 3 § RB, vilken kan tillämpas oavsett om en rättegång har inletts eller ej. Denna plikt förutsätter dock att skyldigheten att utge handlingen grundas på avtal eller äganderätt. Nedan kommer endast reglerna om processuell edition att beröras och därefter jämföras med informationsföreläggandet, varför den materiella editionsplikten lämnas därhän.

7.1 Processuell edition

Processuell edition innebär att part kan få tillgång till *skriftlig handling* från motpart eller från tredje man, under förutsättning att bevisningen kan antas få betydelse som bevis i en pågående rättegång, mot en redan identifierad person.¹¹⁵ Editionsplikt kan även gälla för bank-, finans- och affärshandlingar, om övriga förutsättningar är uppfyllda.¹¹⁶ Den grundläggande principen är att en person är skyldig att ta fram skriftliga handlingar, i samma utsträckning som part eller annan är skyldig att genom muntlig utsaga bidra till utredningen.¹¹⁷ Med andra ord skall vittnes- och editionsplikten motsvara varandra, vilket innebär att editionsplikten inte är begränsad till att omfatta endast de personer som har med den aktuella tvisten att göra.¹¹⁸ Editionsplikt berör endast privata handlingar, vilket innebär handlingar som är upprättade av privata rättssubjekt och som finns i dessas besittning. Det ställs inte krav att handlingen är upprättad i bevissyfte eller att den är undertecknad eller bevitnad.¹¹⁹

En fråga som uppkommer när man läser editionsbestämmelsen, är huruvida den också omfattar *digitala handlingar*. Det är av stor betydelse hur skriftlig handling skall tolkas. Skall det tolkas som så att part endast har skyldighet att lämna en utskrift av den elektroniska informationen eller skall han eller hon också kunna föreläggas att lämna ut informationen i digital form? HD har i NJA 1998 s. 829 uttalat att information som är lagrad elektronisk, inte utgör något hinder för att utskrifter skall kunna göras föremål för edition, under förutsättning att den efterfrågade informationen har betydelse som bevis i den pågående tvisten. HD har följaktligen kommit fram till att elektroniskt material är att jämställa med skriftlig handling. Det är däremot inte prövat om rättsfallet även innebär att all datalagrad information är åtkomlig genom edition. Av rättsfallet kan man dock konstatera att sökandens motpart kan tvingas att framställa utskrifter samt att ta fram en

¹¹⁵ Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 153.

¹¹⁶ Se NJA 1998 s. 590 och RH 1997:46.

¹¹⁷ SOU 1938:44 s. 42.

¹¹⁸ Fitger, Peter, Rättegångsbalken, del 3, 38:6.

¹¹⁹ SOU 1938:44 s. 42.

programvara som gör det möjligt att sammanställa informationen. Heuman skriver att det är självklart att den begärda informationen som är lagrad elektroniskt måste "identifieras med sådan bestämdhet att det inte råder någon tvekan om vad som avses med yrkandet. Därvid blir de i praxis utvecklade principerna för skriftliga handlingar vägledande".¹²⁰ Dock innebär elektroniska handlingar ett flertal andra frågeställningar, exempelvis hur bevisvärderingen av elektroniskt material skall gå till, då det generellt sätt är enklare att manipulera data. Jag kommer emellertid inte att närmare att gå in på dessa frågor, då det ligger utanför mitt uppsatsområde.

7.1.1 Editionsskyldig

Av 38 kap. 2 § RB följer att endast den som innehar handlingen är editionsskyldig. För att rätten skall kunna förelägga någon att utge handlingar genom edition, måste käranden ange vilka handlingar det är som han eller hon vill ha, samt göra det antagligt att dessa har bevisbetydelse och rättslig relevans. Normalt sätt har parten inte någon insyn i motpartens affärsförhållanden, och det kan därför vara svårt att kunna uppfylla precisionskravet vad gäller handlingarna. Därför finns det möjlighet att hålla editionsförhör med en person som har kännedom om eventuella handlingar. Syftet med editionsförhör är således att identifiera handlingar och utreda vilka av dem som kan ha betydelse för bevisningen i målet, samt att klarlägga vem det är som innehar handlingen för att på så vis rikta yrkandet mot rätt person.¹²¹ Editionsplikten är som ovan nämnts inte begränsad till att gälla "existerande handlingar", utan den omfattar även information som exempelvis finns lagrad på en dator. Detta innebär att den som innehar informationen kan bli tvungen att utföra en del arbete för att sortera fram de efterfrågade uppgifterna ur skilda handlingar. Dock upphör editionsskyldigheten om framtagandet av informationen innebär en sådan hantering att det skulle anses vara alltför betungande.¹²²

Om handlingen finns hos ett subjekt som genom äganderätt har rätt att förfoga över dokumentet, torde andra personer inte anses som innehavare. Som exempel kan nämnas att om ett bolag innehar vissa handlingar med äganderätt, kan detta sålunda åläggas editionsplikt. Däremot kan inte ställföreträdaren som endast har möjlighet att för bolagets räkning disponera över handlingarna, åläggas editionsskyldighet. Emellertid verkar det enligt Heuman stå klart att ägaren inte skall kunna undandra sig editionsplikt, enbart genom att överlämna handlingarna till någon annan och därmed påstå att yrkandet inte skall kunna bifallas, eftersom han eller hon inte längre är innehavare och därför saknar full rätt att förfoga över handlingarna.¹²³

¹²⁰ Heuman, Lars, Editions förelägganden avseende ADB-baserad information, JT 1999/2000 s. 153.

¹²¹ Heuman, Lars, Editionssökandens moment 22, JT 1995/96 s. 449.

¹²² NJA 1998 s. 829.

¹²³ Heuman, Lars, Editions föreläggande, JT 1989/990 s. 22 f.

7.1.2 Precisionskrav

I RB 38:2 stadgas: ”Innehar någon skriftlig handling, som kan antas äga betydelse som bevis, vare han eller hon skyldig att förete den.” Dock framgår det inte uttryckligen vad ansökningen skall innehålla. Av RB 38:5 framgår att föreläggande att förete skriftlig handling ”skall innehålla uppgift om var och hur handlingen skall tillhandahållas”.

Ekelöf skriver att för att yrkande om edition skall bifallas, krävs att sökanden kan precisera vilka handlingar som avses eftersökas vid editionstillfället.¹²⁴ Heuman anser att då lagstiftaren valt att använda sig av bestämd form för att ange föremålet för föreläggandet, tyder det på att man bör vara skyldig att identifiera vilka handlingar som ansökan avser.¹²⁵ Av NJA 1998 s. 590 framgår dock att det är ”tillräckligt att ange vilken kategori av handlingar som avses, exempelvis handlingarna i kändens kreditakt eller att yrkandet formulerats så att det omfattar alla handlingar som har betydelse för ett noga beskrivet bevisstema”.¹²⁶

Det är dock ostridigt att kravet på precisering är uppfyllt om sökanden anger vilken typ av handling det rör sig om, exempelvis ”avtal”, ”offert” etc. Bengtsson är däremot tveksam till huruvida det är tillräckligt att endast ange vilket innehåll handlingarna består av.¹²⁷ Heuman däremot anser att det torde vara tillräckligt för bifall till ansökan, om det klart framgår vilket *innehåll* handlingarna skall ha, även om man inte har specificerat vilken typ av handling det rör sig om. Heuman anför att det är mycket som tyder på att domstolarna torde godta yrkanden som avser ”partens handlingar rörande en exakt beskriven produkttyp, oberoende av om handlingarna innehöll uppgifter rörande diskussioner om försäljningar, avtalsutkast om försäljningar eller fakturor om genomförda försäljningar.”¹²⁸

Vilka identifieringskriterier som måste uppställas då känden kräver att svaranden skall utlämna handlingar som någon annan har i sin besittning, exempelvis dotterbolag till svaranden, är mera oklart. Eventuellt kan det ställas som krav att känden måste ange vilka juridiska personer som svaranden skall vända sig till, för att med hjälp av sin maktposition kunna få de begärda handlingarna utlämnade. Dock är det inte säkert att en sådan precisering godtas, eftersom känden då inte har styrkt eller gjort sannolikt att svaranden äger förfoga över de handlingar som det andra subjektet besitter. En annan anledning till varför ett sådant yrkande kan ogillas, är att åläggandet skulle resultera i att man kringgår reglerna om att ett föreläggande måste verkställas gentemot tredje man, dvs. mot just det angivna subjektet, så att denne kan tillvarata sina intressen som part.¹²⁹

¹²⁴ Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, s. 220.

¹²⁵ Heuman, Lars, Editions föreläggande, JT 1989/90 s. 6.

¹²⁶ NJA 1998 s. 590 I.

¹²⁷ Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 154.

¹²⁸ Heuman, Lars, Editions föreläggande, JT 1989/90 s. 14 f.

¹²⁹ Heuman, Lars, Editions föreläggande, JT 1989/90 s. 14 f.

7.1.3 Handlingens bevisbetydelse

Enligt 38 kap. 2 § RB måste sökanden visa att den eftersökta handlingen har betydelse som bevis i målet. Vidare krävs det att partens intresse av att få tillgång till handlingen, väger tyngre än motpartens intresse av att inte lämna ut den. Således skall en proportionalitetsbedömning göras, vilket går att utläsa av praxis.¹³⁰ Av NJA 1998 s. 590 I framgår att handlingen inte behöver ha ett högt bevisvärde för att komma ifråga för ett editionsföreläggande och det ställs inte heller krav på att bevisning i ett senare skede riskerar att gå förlorad, för att yrkande om edition skall bifallas.¹³¹ Om det däremot föreligger fara för att bevisning, som är av betydelse för någons rätt, skall gå förlorad finns möjlighet att uppta bevisning för framtida säkerhet (41 kap. 1 § RB). Det krävs dock att detta sker *innan* rättegången ifråga har inletts. Bevisning får inte heller, enligt samma bestämmelse, upptagas i syfte att vinna utredning om brott.

Welamson har i Svensk Juristtidning uttryckt att ingen kan tvingas att lämna ut en handling, som visserligen kan styrka ett påstående i en rättegång, men som materiellt sett inte skulle leda till att den editionsökanden skulle vinna framgång i målet.¹³² Det föreligger i allmänhet inte heller något behov av bevisning för en omständighet som är ostridig (se 35 kap 3 § RB). Heuman tolkar det dock som att Welamson torde ha menat fall då rättsfaktumet var irrelevant på så vis att talan inte hade kunnat bifallas, trots att grunden styrkts. Heuman menar fortsättningsvis att Welamsons uttalande kanske kan avse även fall då det rör sig om rättsligen irrelevanta bevisfakta, men att han inte anger huruvida "editionsyrkandet kan ogillas i det senare fallet endast om omständigheten är helt irrelevant eller även om omständigheten har viss ringa relevans." Frågan om relevans regleras närmare av 35 kap. 7 § RB.¹³³

Den som ansöker om edition kan naturligtvis vara intresserad av att få ut handlingar som i sig inte har bevisbetydelse, men som kan lämna uppgifter om att det finns andra handlingar med direkt betydelse som bevis. Sådan indirekt bevisning, går *inte* att få utlämnad genom edition.¹³⁴

7.1.4 Undantag från editionsplikt

Huvudregeln är som sagt enligt 38 kap. 2 § RB att handlingar skall utlämnas. Av 38 kap 2 § andra meningen RB följer att en person aldrig är skyldig att ta fram handlingar som visar att han eller hon eller dennes närstående har begått en brottslig handling (jfr. 36 kap. 6 § första stycket RB). Däremot är både part och närstående editionspliktiga i tvistemål eftersom man har velat undvika att part ger handlingen till en släkting för att förhindra att den används som bevis. Undantag från detta har dock gjorts för

¹³⁰ NJA 1998 s. 829.

¹³¹ Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 154.

¹³² Welamson, Lars, Svensk rättspraxis: Civil- och straffprocessrätt, SvJT 1982 s. 150.

¹³³ Heuman, Lars, Editions-föreläggande, s. 24.

¹³⁴ Lyxell, Ralf, Intrångsundersökning, JT 2002/03 s. 322.

part och vissa av dennes närstående. Dessa skall inte behöva förete skriftliga meddelanden dem emellan, vilket innebär att exempelvis brev mellan part och dennes make eller maka är undantaget från editionsplikt, se 38 kap. 2 § 2 st 1 p RB.¹³⁵ Vidare innehåller editionsbestämmelsen i 38 kap. 2 § 2 st RB preciserade regler om undantag för edition, när det rör känslig information såsom exempelvis yrkeshemligheter (36 kap. 6 § RB). För att edition skall bifallas vad gäller yrkeshemligheter, krävs det att det föreligger *synnerlig anledning*. Rekviritet yrkeshemlighet i 36 kap. 6 § RB stämmer i stort sätt överrens med begreppet företagshemlighet som används i lag (1990:409) om företagshemligheter.¹³⁶

Enligt 38 kap 2 § 3 st RB är den som innehar handling *inte* skyldig att förete denna, om det rör sig om minnesanteckning eller liknande uppteckning, vilken är avsedd uteslutande för personligt bruk. Förekommer synnerlig anledning, skall part lägga fram även dessa handlingar. Vid intresseavvägningen bör man ta hänsyn till en rad omständigheter för att avgöra om synnerlig anledning föreligger. Det kan bland annat gälla sökandens behov av informationen, motpartens intresse av att innehållet inte röjs, motpartens skada i konkurrenshänseende, intresset av att det sker en fullständig utredning samt principen om ömsesidig eller lika behandling i processen. Med det sistnämnda menas att parterna skall vara likställda så att inte bara den ena gynnas procedurmässigt på den andres bekostnad.¹³⁷

7.1.5 Vitessanktion

Det finns möjlighet för domstol att vitessanktionera ett editionsföreläggande eller besluta att kronofogdmyndigheten skall verkställa föreläggandet, om domstolen anser att det är lämpligare. I RB 38 kap. 5 § stadgas att den som skall förete handlingen genom vite kan uppfordras att fullgöra sin skyldighet. Om handlingen förstörs, görs otjänlig eller göms kan man, om åtgärden medför fara i bevishänseende, bli dömd för undertryckande av urkund. Åläggandet att lägga fram skriftliga handlingarna är vitessanktionerade först i och med att rätten förordnar om att ett editionsföreläggande skall meddelas, RB 38:4-5.¹³⁸

¹³⁵ Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, s. 218.

¹³⁶ NJA 1995 s. 347 samt 1 § FHL där begreppet definieras.

¹³⁷ Lyxell, Ralf, Intrångsundersökning, JT 2002/03 s. 325.

¹³⁸ Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, s. 217.

8 Jämförelse mellan edition och informationsföreläggande

Nedan kommer en jämförelse mellan processuell edition och informationsföreläggandet att göras, där likheter och skillnader kommer att diskuteras. Detta kapitel består av mina egna åsikter och slutsatser, om inte annan källa anges.

8.1 Likheter

Processuell edition och informationsföreläggandet har vissa likheter. Nedan kommer ett par av dessa likheter att uppmärksammas.

En uppenbar likhet mellan informationsföreläggandet och processuell edition är att de ger möjlighet att utfå information från motpart eller tredje man, vilket kan vara ett hjälpmedel då det kommer till att identifiera en intrångsgörare. Dock skiljer sig förutsättningarna för att utfå informationen åt något, vilket kommer att framgå nedan. En annan likhet är att båda instituten går att kombinera med vite, om den förpliktade inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreläggandet (se 38 kap 5 § RB respektive 37 § c VML). För den händelse att ett informationsföreläggande meddelas mot exempelvis en misstänkt intrångsgörare och denne försöker komma undan föreläggandet genom att ljuga, anses föreläggandet inte uppfyllt och personen ifråga kan i sådant fall få betala vite.

Av artikel 6 EKMR följer att part aldrig behöver lämna ut uppgifter eller handlingar som är till egen eller närståendes nackdel. Detta gäller självklart för både informationsföreläggandet och edition. Dock har man i edition begränsat den här rättigheten till att gälla endast i brottmål. Om det rör sig om tvistemål, är part förpliktad att utge de aktuella handlingarna ändå, till förhindrande av att parten försöker komma undan genom att ge handlingarna till någon närstående.

Innan information eller handlingar lämnas ut, skall domstolen i båda fallen göra en proportionalitetsbedömning, där man bland annat skall väga partens intresse av att få tillgång till handlingen mot motpartens intresse av att inte lämna ut den. Utan en sådan bedömning kan dessa bestämmelser komma att missbrukas.

Editions- och informationsföreläggande gäller båda för elektroniska handlingar, vilket för edition framgår av praxis. Vad gäller informationsföreläggandet har man i förarbetena klarlagt att föreläggandet skall kunna meddelas även för handlingar som återfinns i digital form. Med tanke på hur samhället fungerar idag, där stor del av korrespondens och exempelvis handel sker elektroniskt, vore det ju tämligen lönlöst om det inte

vore möjligt att utfå information som rör elektroniska handlingar. Däremot måste man som tidigare har nämnts, vara medveten om att elektroniska handlingar medför vissa problem vad gäller verifiering av äkthet. De som har kunskaper inom området har verktygen för att kunna förvanska och ändra dokument. Hur bevisvärderingen av elektroniska dokument skall ske, blir ytterst en uppgift för domstolen att avgöra.

8.2 Skillnader

Här nedan kommer jag att diskutera några av de skillnader som föreligger mellan informationsföreläggandet och processuell edition.

Innan bestämmelsen om informationsföreläggandet trädde ikraft, var det endast möjligt att ingripa mot de personer som *faktiskt* begått intrång. Numera behöver dock rättighetsinnehavaren inte längre vänta tills intrånget har påbörjats, utan han eller hon kan även ingripa mot den som förbereder intrång eller försöker utföra sådant, samt mot den som medverkar därtill. Det spelar inte heller någon roll om det är försök eller föreberedelse till medverkan, eller om man de facto har medverkat.

Processuell edition innebär att part kan få tillgång till skriftlig handling från motpart eller från tredje man, under förutsättning att bevisningen kan antas få betydelse som bevis i en pågående rättegång och mot en redan identifierad person, vilket skiljer sig åt från informationsföreläggandet som kan meddelas på ett tidigare stadium.¹³⁹ Det är viktigt att komma ihåg att för informationsföreläggande krävs *inte* att man har identifierat den som misstänks för intrånget. För att ha rätt till information ställs det inte heller som krav att man vill få fram bevis som rör just det aktuella intrånget, vilket är en förutsättning för processuell edition. Informationsföreläggandet ger med andra ord en rättighetshavare möjlighet att ”gräva vidare”, medan processuell edition syftar till att styrka kändens yrkande i en befintlig rättegång.

Tidigare innehöll svensk rätt inte några specifika och heltäckande regler som gav rättighetsinnehavaren rätt till information om intrångsgörande varors eller tjänsters distributionsnät och ursprung, vilket artikel 8 IPRED ger möjlighet till. Detta är en av anledningarna till varför man från svensk sida ansåg att direktivet inte uppfylldes genom den befintliga lagstiftningen. Därför togs beslut att de nya bestämmelserna skulle införas.¹⁴⁰ Som redan har nämnts i uppsatsen har det tidigare endast varit möjligt att erhålla information vars syfte är att säkra bevis angående en känd omständighet och inte att leta fram nya omständigheter till stöd för sin talan. De möjligheter som har räknats upp i tidigare kapitel, exempelvis bestämmelser om vittnesförhör och processuell edition, ger inte rättighetshavaren rätt att använda dessa åtgärder enbart i syfte att identifiera en framtida motpart.

¹³⁹ Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 153.

¹⁴⁰ Prop. 2008/09:67 s. 128 f.

Men med hjälp av informationsföreläggandet är det alltså möjligt att agera utan att man har identifierat intrångsgöraren. Informationsföreläggandet går således att använda till att identifiera vem det är som har begått intrång i ens rättighet.

I bestämmelsen om informationsföreläggande ställs det vidare upp ett kvantitetskrav, nämligen att personen eller verksamheten har bedrivits i kommersiell skala. Anledningen till detta torde vara att man vill utesluta konsumenter som handlar i god tro. Den här begränsningen går inte att finna i editionsbestämmelsen, utan där kan i stort sätt vem som helst bli föremål för editionsplikt.

För edition gäller att den sökande parten kan precisera vilka handlingar som önskas eftersökas vid editionstillfället. Dock råder det olika uppfattningar om hur preciserad man skall vara. Det är emellertid ostridigt att det kan bli aktuellt med edition om sökanden anger vilken typ av handling det rör sig om, exempelvis avtal, offert eller liknande.¹⁴¹ Vad gäller informationsföreläggandet ges en exemplifiering i lagtexten som innebär att bland annat information rörande namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer eller andra som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna. Även namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, samt uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna. Hur precis man måste vara i sin ansökan, blir ytterst domstolens sak att avgöra.

En ytterligare förutsättning för att informationsföreläggandet skall bli aktuellt är att sökanden endast behöver visa sannolika skäl för att ett intrång har begåtts. För edition däremot krävs det att man har identifierat en intrångsgörare, vilket medför att informationsföreläggandet kan meddelas på ett tidigare stadium, då man vid tillämpning av detta inte behöver ha identifierat vem det är som är intrångsgöraren. Enligt bestämmelsen om edition i 38 kap. 2 § RB måste sökanden visa att den eftersökta handlingen har betydelse som bevis i målet, för att editionsföreläggande skall meddelas. Vad gäller informationsföreläggandet tar bestämmelsen istället sikte på informationen som sådan och inte huruvida handlingen kan få betydelse som bevis. Det ställs alltså inget krav på att informationen måste ha betydelse för bevisningen i en eventuell framtida rättegång, vilket torde leda till att det är enklare att få bifall till en begäran om informationsföreläggande än till ett editionsyrkande.

¹⁴¹ Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, s. 220.

9 Avslutande kommentarer

I uppsatsen har jag fokuserat på att redogöra för hur informationsföreläggandet har kommit att implementerats i svensk rätt och vilka överväganden som lagstiftaren gjort i det sammanhanget. Men även hur varumärket och samhället påverkas av counterfeiting, samt vad som är att betrakta som ett intrång.

För att sammanfatta vad bestämmelsen om informationsföreläggandet innebär kan man konstatera att informationsföreläggandet kan meddelas på yrkande av den som är att anse som rättighetshavare enligt 1-3 §§ VML eller den som på grund av upplåtelse (licensavtal) har rätt att nyttja rättigheten. Personer som kan åläggas att utge information är de som pekats ut som delaktiga i produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna. Dock är man inte skyldig att utlämna information om man riskerar att röja att man själv eller någon närstående har begått en brottslig handling.

Hur begreppet kommersiell skala skall tolkas är fortfarande oklart, men det torde sannolikt innebära att verksamheten skall vara av en viss omfattning. I ingressen till direktivet anges att begreppet omfattar handlingar som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel. Enligt samma skäl utesluter detta i allmänhet handlingar som utförs av slutkonsumenter i god tro.

Ytterligare krav som ställs är att käranden kan visa sannolika skäl för att ett varumärkesrättsligt intrång har begåtts, att informationsföreläggandet skall kunna meddelas oberoende av om det pågår en rättegång om immaterialrättsintrång eller inte, samt att skyldighet att lämna information skall uppstå först *efter* att en domstol har bifallit ansökan om informationsföreläggande. Handlingarna skall vidare lämnas direkt till den sökande. Informations som kan erhållas via informationsföreläggandet rör bland annat varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät, exempelvis namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer. Även namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, samt uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts går att få ut via informationsföreläggandet.

Avslutningsvis krävs det att informationsföreläggande endast får meddelas efter att domstolen har utfört en proportionalitetsbedömning. I bedömningen skall skälen för åtgärden vägas mot den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden kan innebära. Den som saknar möjlighet att lämna ut den begärda informationen, skyddas genom att det ställs krav på domstolsprövning samt konstruktionen med vitesförelägganden och därför kan man inte tvingas att lämna ut information som man inte har. Behörig domstol är den domstol som enligt vanliga regler i tvistemål rörande intrång är att anse som behörig.

Nedan kommer några avslutande kommentarer och tankar kring problemet med counterfeiting och informationsföreläggandet att redovisas.

Varumärket är viktigt för de flesta kommersiella företag, eftersom det ofta är ytterst betydelsefullt att kunna särskilja de egna produkterna från konkurrenternas. Det symboliserar olika egenskaper som företaget vill bli förknippat med, samt utgör en garanti för att varan håller en viss kvalitet. Ett företag som lyckas att skapa ett starkt varumärke, får dock nästan räkna med att det uppstår aktörer på marknaden som försöker att kopiera dess varor och på olika vis snylta på varumärket. Antingen som rena kopior, där både varumärket och varan kopieras eller där antingen varumärket eller produkten kopieras var för sig. I det långa loppet kan existensen av varor som är piratkopierade få en högst negativ effekt för det ”ursprungliga företaget”, liksom för den allmänna varuomsättningen. Risken finns att konsumenterna förväxlar kopian med originalet, särskilt i fall då det kanske kan vara svårt att avgöra huruvida det är en kopia eller ej och det som en gång var ett starkt varumärke, riskerar att försvagas exempelvis genom att kopian inte når upp till originalvarans kvalitet. Det är därför av största vikt att det finns ett starkt skydd för rättighetshavarna, som faktiskt fungerar i realiteten och inte bara i teorin. Skyddet bör bland annat ge möjligheter att identifiera intrångsgöraren och andra som har varit en del i verksamheten. Det är även viktigt att det därefter finns hjälpmedel för att säkra bevisning, så att man förhoppningsvis kan få ett slut på counterfeiting-verksamheten.

Möjligheten till informationsföreläggandet torde inrikta sig på strikt kommersiella förhållanden då det av lagtexten framgår att en av förutsättningarna för informationsföreläggande är att verksamheten utövas i kommersiell skala, och att den närmast har som syfte att stoppa eller åtminstone begränsa den piratverksamhet som nyss nämnts. Rättegångsbalkens regler om editionsföreläggande tillkom i en annan tid, då problemet med counterfeiting inte alls var så uppenbart. Dessa regler är mer av allmän karaktär. De är tänkta som hjälpmedel för parternas bevisföring och tar inte särskilt sikte på marknads problem. Såvitt jag tror mig ha förstått det betraktas processuell edition inte som något särskilt gångbart vapen mot counterfeiting. I mina ögon torde informationsföreläggandet vara ett mer effektivt alternativ.

Domstolen har givits en betydelsefull roll genom att det är den som kommer att fatta beslut om informationsföreläggandet skall meddelas. Vid prövningen skall domstolen göra en proportionalitetsbedömning där man väger skälen för åtgärden mot de olägenheter som åtgärden kan medföra i det enskilda fallet. Hur bedömningen närmare skall gå till är inte reglerad, men bedömningen är mycket lik den som görs vid exempelvis intrångsundersökning. Domstolen har i samband med olika säkerhetsåtgärder, exempelvis häktning, en vana att förete sådana här avvägningsbedömningar, varför det knappast inger några betänkligheter att den gör det även då det begärs informationsföreläggande.

Att handlingarna skall lämnas över direkt till part och inte via domstolen är naturligt, eftersom handlingar som lämnas till domstolen blir allmänna handlingar, vilka vem som helst kan begära ut. I sådant fall är risken stor att förhållandet skulle komma att missbrukas av andra parter, som också är intresserade av informationen, men som inte kan visa sannolika skäl för att ett intrång har begåtts. Nyttjandet av informationsföreläggandet skulle nog också framstå som mindre intressant för en presumtiv sökande om allt som framkommer genom föreläggandet genast blir offentligt.

Fördelen med att informationsföreläggandet går att tillämpa på ett så pass tidigt stadium, kan säkerligen i många fall leda till att man inte behöver starta en process med allt vad det innebär. Istället kan man kanske få stopp på intrångsverksamheten genom förlikning, vilket sparar både tid och pengar för alla parter. Genom att det är möjligt att kombinera föreläggandet med vite, erhålls ett extra påtryckningsmedel. Detta torde bidra till att föreläggandena förhoppningsvis kommer att efterlevas i stor utsträckning, då det inte uppställs något högsta belopp för vite och att man på så vis kan få ut viktig information för att kunna gå vidare.

Eftersom bestämmelsen om informationsföreläggande inte har varit ikraft under så lång tid, är det svårt att uttala sig om hur bestämmelsen kommer att falla ut. De flesta är nog överens om att det är uppenbart att någonting måste göras för att försöka i vart fall reducera counterfeiting-verksamheten. Nedan kommer jag att resonera kring möjliga effekter som informationsföreläggandet kan komma att få samt redogöra för egna tankar kring problemet.

Som jag ser det verkar informationsföreläggandet vara ett användbart hjälpmedel att ta till för rättighetshavare i kampen mot piratkopierare, eftersom det kan användas i ett så pass tidigt skede och för att beviskravet är satt till sannolika skäl. Det är ett hjälpmedel för att identifiera de som begår intrången, för att sedan kunna gå vidare med andra åtgärder, såsom exempelvis intrångsundersökning för att på så vis samla bevis som förhoppningsvis kan komma att räcka till fällande dom mot intrångsgöraren. Huruvida informationsföreläggandet får den effekt som man eftersträvar, både från samhällets och från rättighetshavarnas sida, beror sannolikt på hur väl möjligheten förvaltas och hur eventuella mål mot intrångsgörare kommer att falla ut. Om man som intrångsgörare är, vare sig det rör sig om tillverkare eller till exempel distributörer, medveten om att risken är stor att man blir "upptäckt" och således också riskerar att bli fälld för intrång, kommer förhoppningsvis de som sysslar med detta att tänka till innan de fortsätter att begå intrång. Men om det sedermera visar sig att bestämmelsen är tandlös i verkligheten, riskerar den eftersökta effekten att utebli.

Vidare kommer bestämmelsens användbarhet påverkas av hur lätt respektive hur svårt det kommer att vara för rättighetshavarna att utfå den information som de är intresserad av. Om det blir för svårt för rättighetshavarna att utfå information, kommer effekten av informationsföreläggandet att bortfalla. Det är ju tänkt att vara ett förberedande steg för att underlätta att identifiera

intrångsgörare. Det är dock viktigt att ogrundade yrkanden om informationsföreläggande inte bifalls av domstolen, eftersom möjligheten då kan missbrukas. En annan sak som man måste vara medveten om är att i Sverige är straffet för varumärkesrättsligt intrång satt till maximalt 2 års fängelse. Det är inte otänkbart att det finns människor som tänker att det är värt att riskera att bli upptäckt, eftersom straffet ändå är så lågt satt i förhållande till vilka ekonomiska värden som faktiskt står på spel när det kommer till varumärken. Men förhoppningsvis kan informationsföreläggandet få en preventiv effekt.

Det har tidigare varit svårt för rättighetshavare att få information vem det är som begått intrång. Under hösten 2008 besökte vi advokatbyrån Brann med kursen "Praktisk immaterialrätt" och där fick vi reda på att för dem som arbetar med dessa frågor så har det varit lite av ett detektivarbete att få reda på vem det är som distribuerar och säljer varorna (detta var innan möjligheten till informationsföreläggande trädde ikraft). Arbetet att försöka få reda på vem det är som begår intrånget tar mycket tid och resurser. Ofta är det långa kedjor mellan tillverkare och den som faktiskt säljer varan i ett visst land, exempelvis Sverige. Varifrån produkterna kommer och vart de är på väg kan vara viktig information när det gäller att kartlägga verksamheter som sysslar med piratkopierade varor samt att få grepp om organisationen och hur man skall göra för att komma åt dem. I den fasen av utredningen kommer troligen informationsföreläggandet att vara ett steg i rätt riktning. Men det ensamt, kommer inte att vara tillräckligt.

Nedan kommer jag att diskutera lite mer allmänt om counterfeiting och vad man kanske kan göra för att komma åt problemet.

Jag tror tyvärr att det kan vara svårt att få gemene man att sluta köpa billiga kopior av varor när de är på semestern. Det gäller därför att man ändrar allmänhetens syn på counterfeiting, så att det tillsammans med informationsföreläggandet förhoppningsvis kan ge någon slags effekt. Jag tror att man måste informera och upplysa allmänheten om de faktiska risker och konsekvenser det kan få när man köper en förfalskad vara. Jag tror egentligen att många av dem som handlar förfalskningar, medvetet eller ej, inte reflekterar över riskerna och de konsekvenser som det faktiskt får. Om man som förälder är utomlands och ser det nya Nintendo Wii till en billig peng, ett spel som ens barn har önskat sig länge, tror jag inte att det är särskilt många, tyvärr, som tar sig en funderare över hur det kan vara så billigt.

En annan aspekt på problemet är att vissa varumärken i vårt samhälle är förknippade med en viss identitet, och många önskar nog att bli förknippade med en viss livsstil som ett varumärke kan symbolisera. Jag tror dessvärre att många konsumenter, trots att de är medvetna om att det är en förfalskning av sämre kvalitet, men som trots det kan likna originalet, ändå beslutar sig för att köpa varan. Just därför att varumärket i sig symboliserar något. För att få konsumenterna att upphöra att inhandla dessa illegala varor, som det faktiskt är, måste det även till en normförändring i samhället. Idag

är respekten för det immaterialrättsliga inte särskilt hög, det räcker att gå till diskussionen kring upphovsrättsligt material och nedladdning. Normen måste ändras, så att respekten för vad som är mitt och vad som är ditt ökar, att det inte är ok att kopiera vad som rätteligen tillhör någon annan. Normer kan enkelt uttryckt sägas vara handlingsanvisningar, som uttrycker hur vi bör handla. Vad som står i lagen och vad som anses vara en norm i samhället korresponderar inte alltid. Det räcker inte alltid att skärpa straffen och reglerna, utan det måste till något mer. Visserligen signalerar skärpta straff att man ser allvarligt på problemet, men samtidigt måste man få medborgarna att efterleva lagen i realiteten. Vi måste få till en förändring. För så länge som konsumenterna handlar varorna, kommer pirattillverkarna att hitta vägar och lösningar för att ge konsumenterna det de vill ha.

För att få stopp på eller i vart fall reducera problemet med counterfeiting, tror jag att det mest effektiva är om man kommer åt tillverkarna. Visst, på kort sikt är det säkert effektivt om man får bort distributörer och importörer som är verksamma inom området, och i den kampen kan informationsföreläggandet säkerligen vara positivt. Men tillverkarna kan alltid hitta nya distributörer och folk som säljer varorna vidare. Vill man verkligen komma åt kärnan i problemet, de som tillverkar de piratkopierade varorna, måste man gå till botten av problemet. Man måste komma åt dem som styr organisationerna. För så länge som förfalskarna får fortsätta utan att någon ingriper mot kärnverksamheten, kommer de att fortsätta. Det är uppenbarligen en ekonomiskt lukrativ verksamhet. Om chansen att bli upptäckt och fälld inte är alltför stor, kommer de troligen anse att det är värt att ta risken att fortsätta.

Avslutningsvis vill jag bara framföra att jag är väl medveten om att det inte är särskilt realistiskt att lyckas att få bort alla de som är verksamma inom counterfeiting-branschen, men om man lyckas att eliminera några är man en bra bit på vägen. Förhoppningsvis kan informationsföreläggandet vara ett steg i rätt riktning.

Käll- och litteraturlförteckning

Offentligt tryck

Propositioner

- Prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
- Prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång
- Prop. 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

Departementsserier

- Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
- Ds 1998:24 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång
- Ds 1993:24 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

Statens offentliga utredningar

- SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag
- SOU 1938:44 Processberedningens förslag till ny rättegångsbalk II Motiv m.m.

Förberedande rättsakter

- KOM (2003) 46 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter
- KOM (1998) 569 slutlig Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, (GRÖNBOK)

Litteratur

- Andersson, Niklas *Intermistiska förbud i immaterialrättsprocessen. Vad är sannolika skäl?* SACG, 1999
- Bengtsson, Henrik, Lyxell Ralf *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, Norstedts Juridik AB, 2006
- Bernitz, Ulf *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Upplaga 7, Jure AB, 2001
- Ekelöf, Per-Olof
Bylund, Thorleif
Edelstam, Henrik *Rättegång III*, Upplaga 7, Norstedts Juridik, 2006
- Ekelöf, Per-Olof *Rättegång IV*, Upplaga 6, Norstedts Juridik, 1992
- Fitger, Peter *Rättegångsbalken*, Del 1-3, Norstedts Juridik AB
- Lavin, Rune *Viteslagstiftningen – En kommentar*, Norstedts Förlag, 1989
- Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, upplaga 9, Norstedts Juridik, 2007
- Nordell, Per Jonas *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, MercurIUS, 2004
- Vrins, Olivier
Schneider, Marius *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures. Law and Practice in the EU*, Oxford University Press, 2006 (Citeras Enforcement of IPR)

Tidskriftsartiklar

- Bengtsson, Henrik *Intrångsundersökning*, NIR 2000 s. 499
- Brand News *Piratkopor – vad är problemet?*, Brand News 2005 nr 2 s. 7
- Heuman, Lars *Editionsförelägganden avseende ADB-baserad information och proportionalitetsgrundsatsen*, Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 1999/2000 s. 152 (Citeras Editionsförelägganden avseende ADB-baserad information)
- Heuman, Lars *Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter*, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet 1995/96 s. 449 (Citeras Editionssökandens moment 22)
- Heuman, Lars *Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister*, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet (JT) 1989/90 s. 6 (Citeras Editionsföreläggande)
- Levin, Marianne *Vad är counterfeting?* NIR 1986 s. 33-48
- Lyxell, Ralf *Intrångsundersökning, edition och bevisupptagning till framtida säkerhet*, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 2002/2003 s. 318 (Citeras Intrångsundersökning)
- Norrgård, Marcus *Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet*, NIR 2004 s. 443 (citeras Enforcement-direktivet)
- Tiili, Virpi *Varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240

Welamson, Lars

*Svensk rättspraxis: Civil- och
straffprocessrätt,* Avsnitt
Editionsföreläggande, SvJT 1982, s
149-150.

Elektroniska källor

Informationsfoldern *The Dangers of Fakes*, från The Anti-Counterfeiting Group, fanns tillgänglig 2009-04-27 på följande adress:

http://www.a-cg.org/guest/pdf/Dangers_of_Fakes08.pdf

The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, från OECD, fanns tillgänglig 2009-04-27 på följande adress:

<http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9208041E.PDF>

ICC Counterfeiting Intelligence Bureau:s officiella hemsida, 2009-04-27

http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=39

UNICRI Counterfeiting Report, tillgänglig 2009-04-27 på följande adress:

http://www.unicri.it/wwd/emerging_crimes/counterfeiting_ec.php

UNICRI Report on counterfeiting, tillgänglig 2009-04-27 på följande adress: http://www.unicri.it/wwa/staff/speeches/071214_dir.pdf,

Rättsfall

NJA 1998 s. 829

NJA 1998 s. 590

NJA 1995 s. 347

NJA 1971 s. 521

RH 1997:46

C-206/01 Arsenal

C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee

Mål nr 82/1996/671/893 - Europadomstolens dom den 20 oktober 1997 i mål Serves mot Frankrike