



## JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet

Fredrik Livendahl

# Varningsbrev i immaterialrätten

### Sammandrag:

Varningsbrev används sedan vanligt vid misstanke om immaterialrättsligt intrång. Detta innebär att en rättighetshavare tillställer en potentiell intrångsgörare samt ev. dennes kunder ett brev i vilket mottagarna vid hot om rättsliga åtgärder uppmanas upphöra med det förfarande som utgör intrång. Användningen av varningsbrev fyller en rad olika civil- och processrättsliga funktioner. Åtgärden kan dock få oanade konsekvenser för avsändaren om inte stor omsorg ägnas åt såväl utformningen av det brev som används som att undersöka till vem och hur det skall avsändas. Avsikten med denna uppsats är att utröna hur varningsbrev bör användas för att vara så effektiva som möjligt, utan att avsändaren blir föremål för marknadsrättsliga sanktioner.

Examensarbete  
30 poäng

Hans-Henrik Lidgard  
Immaterialrätt och marknadsrätt  
Termin 9

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>5</b>
1.1 Ämnespresentation	5
1.2 Syfte och frågeställning	6
1.3 Metod och material	6
1.4 Avgränsning	7
1.5 Disposition	8
<b>2 SYFTE OCH FÖRDELAR MED VARNINGSBREV</b>	<b>9</b>
2.1 Processekonomiska fördelar	9
2.2 Undvikande av rättegångskostnadsansvar	11
2.3 Iakttagande av god advokatsed	12
2.4 Passivitetsavbrott	14
2.4.1 Passivitet inom känneteckensrätten	14
2.4.2 Passivitet i immaterialrättsliga avtalsförhållanden	14
2.4.3 Passivitet och interimistiska åtgärder	15
2.5 Preskriptionsavbrott	15
2.6 Höjt skadestånd då intrångsgöraren försätts i ond tro	17
2.7 Rätt till ränta på skadestånd	18
2.8 Sammanfattning	18
<b>3 FÖRUTSÄTTNINGAR ENLIGT MARKNADSRÄTTEN</b>	<b>20</b>
3.1 Marknadsföringslagens regler om otillbörlig konkurrens	20
3.1.1 Lagens tillämpningsområde	21
3.1.2 Otillbörlig marknadsföring	21
3.1.2.1 Vilsedande om förekomsten av immaterialrättsligt skydd	22
3.1.2.2 Misskreditering och nedsättande marknadsföring	23

3.1.3	Tillgängliga sanktioner	24
<b>3.2</b>	<b>Konkurrensrättens regler om missbruk av dominerande ställning</b>	<b>25</b>
3.2.1	Missbruk av dominerande ställning och immateriella rättigheter	25
3.2.2	Tillgängliga sanktioner	26
<b>3.3</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>RISKER MED VARNINGSBREV</b>	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>Otillåtna varningsbrev enligt marknadsföringslagen</b>	<b>28</b>
4.1.1	Generella och för MD:s praxis gemensamma slutsatser	28
4.1.1.1	Marknadsföringslagen anses ofta tillämplig på varningsbrev	28
4.1.1.2	En immaterialrättslig prövning skall ej göras	29
4.1.2	MD 1992:15 (Ecomat)	29
4.1.3	MD 1994:25 (Ekomix)	30
4.1.4	MD 1996:18 (Seiko)	31
4.1.5	MD 1999:28 (Sjöfartsverket)	32
4.1.6	MD 2002:25 (HDT)	33
4.1.7	MD 2004:14 (Ampac)	34
4.1.8	MD 2006:2 (Proline)	36
4.1.9	Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 86-98 (Dancop A/S)	37
4.1.10	HD 2005:105 (Fiskars)	38
4.1.11	Sammanfattning	39
<b>4.2</b>	<b>Otillåtna varningsbrev enligt konkurrensrätten</b>	<b>40</b>
4.2.1	ITT Promedia	40
4.2.1.1	Grundlösa hot	41
4.2.2	AstraZeneca	43
<b>4.3</b>	<b>Skadeståndsansvar</b>	<b>44</b>
4.3.1	NJA 1953 s. 775 (Splitkein)	44
4.3.2	HD 2005:105 (Fiskars)	45
4.3.3	Ersättningsansvar för goodwillskador	46
<b>4.4</b>	<b>Övriga risker med varningsbrev</b>	<b>48</b>
4.4.1	Motåtgärder från den påstådda intrångsgöraren	48
4.4.2	Viten och jurisdiktionella problem	49
4.4.3	Förlorad bevisning och minskad möjlighet till förbud	50
<b>4.5</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>51</b>
<b>5</b>	<b>AMERIKANSK RÄTTSSYN PÅ VARNINGSBREV</b>	<b>52</b>
<b>5.1</b>	<b>Relevant antitrustlagstiftning</b>	<b>52</b>
<b>5.2</b>	<b>Rättspraxis</b>	<b>54</b>
5.2.1	Varningsbrev som avsänts i god tro	54
5.2.2	Varningsbrev utan föregående undersökning	54
5.2.3	Varningsbrev som en del av ett konkurrensbegränsande handlingssätt	55
5.2.4	Varningsbrev utan avsikt att stämma	56
5.2.5	Risken att motparten väcker fastställelsetalan i ett för rättighetshavaren ofördelaktigt forum	57

5.3	Sammanfattande kommentar	58
<b>6</b>	<b>AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER</b>	<b>60</b>
6.1	Marknadsföringslagens tillämplighet på varningsbrev	60
6.2	Bedömningen av om en avsändare av varningsbrev haft fog för sina påståenden	61
6.2.1	Kritik av MD:s bedömning	61
6.3	Avsändarens avsikt med varningsbrev	63
6.4	Mottagarens intryck av varningsbrev	65
6.5	Innebar MD 2004:14 (Ampac) en ändring av rättsläget?	66
6.6	Prövning av varningsbrev enligt konkurrenslagen	66
<b>7</b>	<b>PRAKTISKA RÅD</b>	<b>68</b>
	<b>BILAGA A (BREV FRÅN EKOMIX)</b>	<b>69</b>
	<b>BILAGA B (BREV FRÅN SJÖFARTSVERKET)</b>	<b>71</b>
	<b>BILAGA C (BREV FRÅN HDT)</b>	<b>72</b>
	<b>BILAGA D (BREV FRÅN AMPAC)</b>	<b>73</b>
	<b>BILAGA E (BREV FRÅN PROLINE)</b>	<b>75</b>
	<b>BILAGA F (BREV FRÅN DANCOP A/S)</b>	<b>76</b>
	<b>BILAGA G (BREV FRÅN FISKARS)</b>	<b>77</b>

# Summary

A "demand letter" or a "cease-and-desist letter" is often sent to competitors and their customers by a holder of intellectual property rights when an infringement is suspected. These letters usually contain a statement that the sender is the holder of a certain right and that the receiver is infringing this right, followed by a threat of litigation.

Demand letters essentially serve the purpose of stopping the infringement and reaching a settlement. By using such letters, an often costly legal proceeding can be avoided. In addition, it is ensured that a dispute between the parties exists, before legal actions are taken. Possible liability for the counterpart's legal expenses can therefore, to some extent, be avoided. At the same time the code of conduct of the Swedish Bar Association is observed. By using demand letters, the rights holder can also secure that any infringement claims are not lost because of statutory limitation or passivity. Furthermore, the infringer is often found to have acted in bad faith after receiving a demand letter, resulting in higher damages for the infringement and the possibility to claim interest for such compensation.

In six of seven cases, the Swedish Market Court (SMC) has found demand letters to be either misleading or discreditable. Such letters have thus constituted undue competition under the Swedish Marketing Act. The sender has consequently been prohibited, under a conditional fine order, to use similar statements in the company's marketing. When assessing demand letters, the SMC has principally looked to the wording and established that the sender has not showed enough probability for such unconditional and extensive statements about infringement. At the same time, the SMC has repeatedly expressed that it does not concern itself with questions about intellectual property rights. However, it is the author's opinion that the SMC is forced to do such assessments when it comes to demand letters, and also, that this has been done. Furthermore, the SMC does not consider whether the purpose of a certain measure has been legitimate or not. A receiver's impression of a demand letter can, however, be a determining factor. This essay advocates an extensive assessment in light of all the circumstances in each case, which would include further considerations. Certain guidance could be found in American case law regarding demand letters.

Besides the above mentioned risks, a rights holder can also under certain circumstances be liable to pay damages arising out of an erroneous statement about infringement. Furthermore, a Finnish precedent indicates that liability for loss of goodwill can result from sending demand letters to competitors and customers. Additional risks involved with the use of demand letters are countermeasures from the receiver, loss of valuable evidence and greater difficulty in achieving a final prohibition. According to a decision by the CFI, demand letters containing groundless threats can also constitute an abuse of a dominant position under article 82 EC.

# Sammanfattning

Varningsbrev tillställs ofta en potentiell intrångsgörare samt dennes kunder av en rättighetshavare som misstänker intrång i immateriella rättigheter. Dylika brev innehåller normalt ett konstaterande att avsändaren innehar viss rättighet och att mottagaren gör intrång i denna. Därefter följer ett hot med rättsliga åtgärder för det fall rättelse ej vidtas inom viss tid.

Syftet med varningsbrev är främst att intrånget skall upphöra och att en uppgörelse om ersättning med anledning av intrånget uppnås. Genom att använda varningsbrev kan ofta en kostsam intrångsprocess undvikas. Dessutom försäkras att frågan om intrång är tvistig innan talan väcks. Eventuellt ansvar för motpartens rättegångskostnader kan därmed i viss mån undvikas. Samtidigt iakttas även kraven på god advokatsed. Genom att tillställa en intrångsgörare varningsbrev kan rättighetshavaren också säkerställa att dennes anspråk med anledning av intrånget inte går förlorade p.g.a. passivitet eller preskription. Vidare innebär mottagandet av ett varningsbrev ofta att intrångsgöraren försätts i ond tro. Detta medför att ev. intrångsersättning blir högre samt att ränta på sådan ersättning börjar löpa.

I sex fall av sju har MD ansett att påståenden som gjorts i varningsbrev varit vilseledande eller misskrediterande för motparten. Brevet har därmed funnits otillbörliga enl. MFL och avsändaren förbjudits att vid vite i sin marknadsföring göra liknande påståenden. Vid bedömningen av varningsbrev har MD främst uppehållit sig vid dessas språkliga utformning och konstaterat att avsändaren ej visat *fog* får så långtgående och kategoriska påståenden om intrång som gjorts. Samtidigt har MD i upprepade fall uttryckligen tagit avstånd från att göra en immaterialrättslig prövning. Enligt författarens mening är dock domstolen tvungen att göra immaterialrättsliga överväganden vid prövningen av varningsbrev. Så har även skett. Vidare beaktar MD ej vad syftet med den vidtagna åtgärden varit. En mottagares intryck av visst varningsbrev kan dock ha en avgörande betydelse. Denna uppsats förespråkar en mer omfattande helhetsbedömning, vilken skulle kunna inrymma samtliga dessa överväganden. Viss vägledning kan härvid hämtas från amerikansk rättspraxis gällande varningsbrev.

Förutom ovan nämnda risker kan en rättighetshavare även, under vissa förutsättningar, bli skadeståndsskyldig gentemot konkurrenten för den skada som uppstår om påståendet om intrång visar sig vara felaktigt. Vidare talar ett finskt prejudikat för att ansvar för goodwillskador kan uppkomma då varningsbrev tillställs kunder och andra aktörer på marknaden. Ytterligare risker med användning av varningsbrev är att motparten vidtar motåtgärder för att ogiltigförklara den åberopade rättigheten, att värdefull bevisning går förlorad samt att det blir svårare att få ett slutligt förbud meddelat. Enligt ett avgörande från Förstainstansrätten kan även varningsbrev innehållande grundlösa hot i samband med immaterialrättsligt intrång utgöra missbruk av dominerande ställning.

# Förord

Efter fem års studier i juridik är det nu dags att bege sig ut i arbetslivet. Jag vill tacka mina goda vänner Elin och Karin för deras sällskap under de många fikapauser som tagits under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till Hans-Henrik Lidgard som ställt upp som min handledare. Slutligen vill jag tacka advokat Anders Lückander, kontorsansvarig delägare på Mannheimer Swartling i Helsingborg, för intressanta och praktiska synpunkter.

Förutom de som underlättat författandet av detta arbete, finns några personer som särskilt bör omnämnas här. Min sambo Marta är en person som jag har mycket att tacka för. Hennes kontinuerliga stöd och värme är något som jag värderar väldigt mycket.

Sist men inte minst vill jag även tacka mina föräldrar och min bror som på alla sätt stöttat mig under utbildningen och vilka jag är oerhört stolt över.

Lund den 28 november 2007  
Fredrik Livendahl

# Förkortningar

CFI	Court of First Instance (Förstainstansrätten)
ECLR	European Commission Law Review
EGF	Europeiska Gemenskapernas Fördrag (Romfördraget)
EC	European Community
FL	Firmalag (1974:156)
HD	Högsta Domstolen
HovR	Hovrätt
JFT	Tidsskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law and Practice
KL	Konkurrenslag (1993:20)
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OtillbFörfL	Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 1061/1978 (Finland)
PL	Patentlag (1967:837)
Prop	Proposition till Riksdagen
PreskL	Preskriptionslag (1981:130)
Räntel	Räntelag (1975:635)
SkL	Skadeståndslagen (1972:207)
SMC	Swedish Market Court
SOU	Statens Offentliga Utredningar
SRGA	Svenska Regler om God Advokatsed (Vägledande regler om god advokatsed)
TR	Tingsrätt
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSA	Tidsskrift för Sveriges Advokatsamfund (Advokaten)
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
U.S.C.	United States Code
VML	Varumärkeslag (1960:644)



# 1 Inledning

## 1.1 Ämnespresentation

Exklusivitet är själva kärnan i immateriella rättigheter och värdet av sådana rättigheter är i praktiken beroende av i vilken mån innehavaren kan ta till effektiva rättsmedel för att förhindra andra att göra intrång i dem. Av detta skäl har en rättighetshavare stor anledning att, med hjälp av tillgängliga rättsmedel, söka exkludera andra från att göra intrång i innehavda rättigheter. Detta inkluderar bl.a. civilrättsliga säkerhetsåtgärder såsom interimistiskt förbud eller förvarstagande. Denna uppsats behandlar emellertid en vanligt förekommande åtgärd som normalt vidtas före sådana andra åtgärder; nämligen användningen av varningsbrev.

Varningsbrev har sedan länge använts på immaterialrättens område. Åtgärden innebär att en rättighetshavare eller dennes ombud skickar ett brev till en misstänkt intrångsgörare, i vilket avsändarens rättigheter görs gällande samtidigt som mottagaren uppmanas upphöra med intrånget. Som skall visas i den fortsatta framställningen fyller sådana brev många viktiga funktioner. Denna studie tar dock även upp den ofta översedda problematik som kan uppstå då varningsbrev tillställs en misstänkt intrångsgörare.

Det finns i svensk lagstiftning inga formella krav på hur varningsbrev skall utformas eller hur de får användas. MD har dock i en rad avgöranden ansett att sådana brev kan ha ett kommersiellt syfte och kommersiella förhållanden till föremål. Varningsbrev kan därför anses främja avsättningen av en viss produkt och således utgöra en marknadsföringsåtgärd enligt MFL. Beroende på ett visst brevets utformning och innehåll kan det sålunda anses otillbörligt eller misskrediterande enligt MFL. MD kan därmed vid vite förbjuda avsändaren att använda vissa påståenden som gjorts i ett dylikt brev. Vidare kan en avsändare bli skadeståndsskyldig då obefogade hot och uttalanden görs i ett varningsbrev. Enligt ett avgörande från förstainstansrätten kan åtgärden ev. även anses utgöra missbruk av dominerande ställning och därmed bli föremål för de sanktioner som KL tillhandahåller.

Utöver den problematik som beskrivits ovan måste en avsändare av varningsbrev även hantera de krav som i sammanhanget ställs upp av rättegångsbalken och vägledande regler om god advokatsed. Underlåtenhet att följa dessa regler kan i slutändan innebära ansvar för motpartens rättegångskostnader samt sanktioner från Advokatsamfundet.

## 1.2 Syfte och frågeställning

Som kortfattat beskrivits ovan innebär rättsläget att en rad rättsliga överväganden måste göras då ett varningsbrev skall tillställas en potentiell intrångsgörare. Den för uppsatsen grundläggande frågeställningen kan därför sammanfattas enligt följande:

*Hur tillvaratar man sin rätt i en kommande process om immaterialrättsligt intrång genom att sända ett varningsbrev, samtidigt som rättegångsbalkens regler och kraven på god advokatetik uppfylls, men utan att åtgärden anses otillåten enligt marknadsrätten?*

För att besvara denna fråga och utröna rättsläget de lege lata måste en rad andra delfrågor undersökas. En första uppgift blir att granska vilka ändamål och fördelar varningsbrev har. Ett primärt syfte med uppsatsen är att undersöka hur varningsbrev bör utformas för att dessa fördelar skall uppnås. Vidare ingår i frågeställningen ovan att utreda vilka risker som är förenade med användningen av varningsbrev. Häri ingår inte endast att, utifrån existerande praxis, undersöka vilka faktorer som inverkar på bedömningen av varningsbrev utan även att försöka utröna hur synen på varningsbrev kan komma att utvecklas i framtiden.

Slutligen utreder arbetet hur varningsbrev kan bemötas; d.v.s. såväl praktiska som taktiska avvägningar kommer att behandlas. Med den ovan nämnda utredningen som grund är tanken att uppsatsen slutligen skall ge praktiska råd till hur varningsbrev bör användas och utformas i samband med misstanke om olika typer av immaterialrättsligt intrång.

## 1.3 Metod och material

Syftet med uppsatsen är att, genom en fullständig genomgång av relevant rättspraxis och doktrin, söka utröna hur varningsbrev bör utformas. Framställningen bygger därför på den traditionella juridiska metoden (även kallad den rättsdogmatiska metoden). Denna metod innebär att vedertagna rättskällor såsom lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin används för att bringa klarhet i den valda frågeställningen. I undersökningen av varningsbrevs funktion och syfte har till viss del den disposition Bengtsson och Lyxell brukar i sitt verk: "Åtgärder vid immaterialrättsintrång" använts.<sup>1</sup> Tonvikten har dock legat på Marknadsdomstolens rättspraxis och analysen är i huvudsak inriktad på de avvägningar som gjorts av domstolen i dessa mål.

---

<sup>1</sup> Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*.

Som komplement till den rättsdogmatiska undersökningen har en komparativ metod använts. Detta har haft till syfte att sätta undersökningen kring det svenska rättsläget i ett större sammanhang samt att ev. ge en indikation om hur de svenska domstolarnas syn på varningsbrev kan komma att utvecklas. Särskilt intressant är detta vad gäller tillåtligheten av varningsbrev enligt konkurrenslagens regler om missbruk av dominerande ställning, vilket ej hittills prövats i Sverige. Eftersom 19 § KL utarbetats med Romfördragets artikel 82 som utgångspunkt,<sup>2</sup> har den senare även undersökts. Vidare har EG-domstolens avgöranden behandlats eftersom dessa har stor betydelse för den svenska konkurrensrätten.<sup>3</sup> Det existerar emellertid endast ett fåtal avgöranden som är av intresse för denna framställning, varför det funnits behov av att komplettera med ytterligare infallsvinklar. Jag har i detta avseende som jämförelseobjekt valt den rättspraxis som utvecklats på federal nivå i USA eftersom denna är tämligen välutvecklad och även har inspirerat den gemenskapsrättsliga konkurrensrätten.<sup>4</sup> Vidare har även ett avgörande från finska Högsta Domstolen analyserats. Anledningen är att det utkristalliserar såväl bedömningsgrunder för varningsbrevs otillbörlighet som skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador inom näringsverksamhet. Avgörandet utgör därför ett intressant jämförelseobjekt och komplement till svensk rättspraxis.

## 1.4 Avgränsning

Det huvudsakliga föremålet för uppsatsen; utformning av effektiva varningsbrev vid immaterialrättsintrång, utgör en relativt begränsad studie i sig, varför endast vissa mindre avgränsningar varit nödvändiga. Läsaren förutsättes dock ha grundläggande kunskaper om de marknads- och konkurrensrättsliga regelverk som användningen av varningsbrev aktualiserar. Därför berörs endast de mest centrala bestämmelserna. Vidare redogörs ej för de olika immaterialrätternas uppkomst och omfattning, då läsaren även i detta avseende förutsättes vara bevandrad i grunderna.<sup>5</sup>

Slutligen behandlar uppsatsen ej generell otillbörlig användning av rättsliga åtgärder. Gränsen mot varningsbrev kan i detta avseende vara relativt svår att dra. Användning av varningsbrev aktualiseras dock normalt på ett tidigare stadium, vilket innebär att en del andra överväganden måste göras. Av denna anledning har bestämmelser och rättspraxis kring otillbörlig användning av rättssystemet endast undersökts i den mån dessa direkt berör eller kan tillämpas på diskussionen om varningsbrev.

---

<sup>2</sup> Prop. 1992/93:56 s. 19 ("Ny konkurrenslagstiftning").

<sup>3</sup> Se prop. 1992/93:56 s. 2, "Genom en materiell samordning med Romfördragets regler bör dock mycken ledning vid tillämpningen av en ny svensk konkurrenslag kunna hämtas från EG-domstolens praxis".

<sup>4</sup> Se SOU 2004:10 s. 67 ("Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen").

<sup>5</sup> För studier i detta avseende, se bl.a. *Lärobok i immaterialrätt* av Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin samt *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* av Ulf Bernitz, m.fl.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen inleds i kap. 2 med en undersökning av varningsbrevs syfte och fördelar. Kap. 3 behandlar de grundläggande reglerna kring otillbörlig konkurrens och konkurrensbegränsning, medan kap. 4 främst tar sikte på tillämpningen av dessa regler i såväl svensk som utländsk rättspraxis. I denna del av uppsatsen görs även en omfattande utredning av de risker som finns med användningen av varningsbrev i samband med misstanke om immaterialrättsligt intrång. Därefter, i kap. 5, undersöks hur otillbörlig användning av varningsbrev bedömts i amerikansk rätt.

Analys av och diskussion kring de rättsliga frågeställningar som aktualiseras kommer att till viss del göras löpande men sker huvudsakligen i det sista kapitlet, kap. 6.

## 2 Syfte och fördelar med varningsbrev

Ett intrång i en immateriell rättighet kan bringas att upphöra bl.a. genom att en hos tingsrätten väckt förbudstalan bifalles.<sup>6</sup> Ett sådant förfarande kan ofta ligga nära tillhands då ett immaterialrättsligt intrång uppmärksammas.<sup>7</sup> I dessa situationer är dock tid en mycket viktig faktor eftersom existensen av en konkurrerande produkt på marknaden inte sällan innebär omfattande skador för rättighetshavaren. Då rättighetshavaren misstänker ett intrång skickas därför normalt i första hand ett varningsbrev istället för att en talan väcks i allmän domstol. Som exempel kan nämnas att Tullverket misstänker att en importerad vara är piratkopierad. En advokatbyrå skickar då normalt, för rättighetshavarens räkning, ett varningsbrev till mottagaren av denna vara. En sådan åtgärd är särskilt effektiv i dessa fall då mottagaren i mer än nio fall av tio möter de krav som ställs upp av varningsbrevet.<sup>8</sup>

Som framgått ovan har varningsbrev i regel två primära syften; att få intrånget att upphöra och att parterna skall nå en uppgörelse om ersättning med anledning av intrånget. I den fortsatta framställningen kommer, mot bakgrund av detta syfte, att undersökas vilka fördelar varningsbrev har.

### 2.1 Processekonomiska fördelar

En immaterialrättslig process är förknippad med en mängd olika kostnader, för samtliga inblandade. Sådana rättegångskostnader kan undvikas om motparten väljer att agera i enlighet med de krav som avsändaren ställer upp i ett varningsbrev eller om parterna förlikas.

Den kostnad som en process slutligen kan få för ett företag sträcker sig längre än sedvanliga ombudsarvoden och övriga kostnader förknippade med en rättegång. Nyckelpersoner i de inblandade företagen måste ofta ägna mycket tid och energi åt att bistå företagets ombud med information om varje aspekt av den produkt eller tjänst som tvisten rör. Vidare, om en rättsprocess blir aktuell i t.ex. USA, innebär hanteringen av bevis (det s.k. ”discovery-förfarandet”) ofta en enorm arbetsbörda för ett företags anställda inom olika avdelningar, t.ex. forskning och utveckling, produktion, revision, marknadsföring och säljavdelning. Discovery-förfarandet innebär vidare att

---

<sup>6</sup> Förbud vid vite kan meddelas enligt 37 b § VML, 53 b och 57 §§ URL, 57 b § PL, 35 b § ML, 9:2 och 15 § 2 st. FL.

<sup>7</sup> Domstols föreläggande att part skall upphöra med ett intrång utgör t.ex. en av huvudsanktionerna i TRIPS, art. 44.1.

<sup>8</sup> Kraven innebär normalt att mottagaren går med på att överlåta det importerade godset till rättighetshavaren, varefter denne låter förstöra det. Lückander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

anställda kan behöva svara på tusentals frågor och avbryta sitt arbete för att avlägga vittnesmål ("depositions") inför domstolen.<sup>9</sup>

I amerikansk rätt är det relativt enkelt att öka motpartens rättegångskostnader genom olika åtgärder. En process enligt svensk rätt kan dock vara väl så kostsam.<sup>10</sup> Vidare tillerkänner svenska domstolar, i vart fall inom känneteckensrätten, som regel avsevärt reducerade rättegångskostnadsersättningar till rättighetshavare i intrångsprocesser. I genomsnitt får den vinnande parten endast 2/3 av det yrkade beloppet. Dessutom utdöms relativt begränsade skadeståndsbelopp, vilket inte sällan leder till att en process endast för med sig att rättegångskostnaderna täcks.<sup>11</sup> Detta utgör viktiga argument för att varningsbrev, i vart fall initialt, bör användas istället för att en talan om intrång väcks.

Ytterligare en risk med immaterialrättsliga processer uppstår då interimistiska åtgärder söks för att hindra ett pågående intrång och säkra bevisning. Om åtgärderna upphävs, eller om det i efterhand konstateras att det inte förelåg något hot om intrång eller faktiskt intrång, kan domstolen nämligen på svarandens begäran förordna att sökanden skall betala lämplig ersättning till svaranden för skada som orsakats av dessa åtgärder. Skadeståndsansvaret är strikt och omfattar all skada, även ren förmögenhetsskada.<sup>12</sup> Av denna anledning krävs ofta att käranden ställer betydande belopp som säkerhet då interimistiska åtgärder söks.<sup>13</sup> Inom t.ex. läkemedelsindustrin är säkerheter på tiotals miljoner kronor inte ovanliga.<sup>14</sup> Att behöva ställa en sådan säkerhet utgör en uppenbar olägenhet för käranden i en intrångsprocess.

Det största obehag en rättsprocess torde vålla är dock kostnaden för den oro som påverkar företagets anställda då företagets framtid och personals anställningar kan vara hotade. Sådan oro förbrukar mycket energi, vilken istället med fördel skulle kunna läggas på affärer. Det sagda gäller särskilt i mindre företag men torde även vara aktuellt i större bolag med tanke på det betydande ekonomiska värde som immateriella rättigheter ofta har.

Som visats ovan finns många nackdelar och risker förknippade med en immaterialrättslig process, varför det ofta är fördelaktigt att hantera ett intrång genom att först tillställa intrångsgöraren varningsbrev. För det fall en process ändå måste inledas finns en rad andra fördelar med användningen av varningsbrev, vilka nu skall undersökas.

---

<sup>9</sup> Se Parr, Russell L., *Intellectual Property Infringement Damages – A Litigation Support Handbook*, s. 314 f.

<sup>10</sup> Se Roos, C-M., *Förlikningsgapet – om rättsekonomi och processrätt*, s. 476-498, särskilt s. 484 ff om betydelsen av rättegångskostnaders fördelning vid processbenägenhet.

<sup>11</sup> von Heidenstam, Peter, *Immaterialrättsliga skadestånd*, s. 137.

<sup>12</sup> Andersson, Niklas, *Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen – vad är sannolika skäl?*, s. 44.

<sup>13</sup> Se 37 b § 3 st. VML, 57 b § 3 st. PL, 35 b § 3 st. ML och 15 § 5 st. FL.

<sup>14</sup> I t.ex. mål T7-1051-95 från Stockholms TR ställde AstraZeneca en säkerhet på 50 miljoner kr.

## 2.2 Undvikande av rättegångskostnadsansvar

Förutom allmänna processekonomiska fördelar med varningsbrev finns även anledning att, innan rättsliga åtgärder vidtas, använda sådana för att inte senare bli ansvarig för motpartens rättegångskostnader i en ev. process.

Som huvudprincip gäller enligt 18 kap. 1 § RB att den tappande parten skall förpliktas ersätta den vinnande partens kostnad i tvistemål. I 18 kap. 3 § RB görs ett undantag från denna huvudregel då part inlett rättegång utan att motparten givit anledning därtill eller eljest föranlett onödig rättegång eller kostnad. Denne kan därmed behöva svara för motpartens rättegångskostnader. Kostnaderna kan även kvittas om omständigheterna motiverar det. Enligt andra stycket gäller detsamma om den omständighet som föranlett rättegången inte var känd för den tappande parten före rättegången. Vidare kan, enligt 18 kap. 6 § RB, ersättningskyldighet uppkomma om part ”annorledes genom vårdslöshet eller försummelse [...] vållat kostnad för motparten”.

I ett avgörande från Stockholms TR väckte ett bolag talan mot innehavaren av tre registrerade varumärken och yrkade hävning av dessa.<sup>15</sup> Tingsrätten konstaterade att käranden hade kunnat skicka varningsbrev till motparten och efterfrågat dennes inställning utan att riskera att förlora möjligheten att vid ett senare tillfälle åberopa samma grund för talan. Käranden ansågs därmed ha inlett en onödig rättegång och förpliktades att betala motpartens rättegångskostnader.

I ett annat mål kontaktade käranden inte motparten innan en hävningstalan avseende ondrosregistrering av firma inleddes. Även i detta fall ansågs käranden ha inlett en onödig rättegång och fick därför bära båda parter rättegångskostnader.<sup>16</sup>

Det bör nämnas att de regler som berörts ovan gäller oavsett om det är parten själv eller dennes ställföreträdare, ombud eller biträde som orsakat kostnaden.<sup>17</sup> Om det är partens ställföreträdare som orsakat kostnaden kan denne, enligt 18 kap. 7 § RB, åläggas att tillsammans med parten solidariskt svara för kostnaden. Det sagda innebär att det finns anledning för såväl klienten som dennes ombud att ha som vana att efterfråga motpartens inställning innan talan väcks. I samband med immaterialrättsligt intrång sker detta med fördel genom att motparten tillställs ett varningsbrev.

---

<sup>15</sup> Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 5862-01.

<sup>16</sup> Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 745-02.

<sup>17</sup> Fitger, Peter, *Domstolsprocessen: en kommentar till rättegångsbalken*, 2 uppl., s. 121 och 126.

Som redogörs för i nästa kapitel kan en advokat även agera i strid mot god advokatsed om kontakt med motparten ej tas innan ansökan om stämning ges in. Det är dock oklart om ett agerande i strid mot god advokatsed medför att de ovan nämnda stadgandena i RB kan tillämpas.<sup>18</sup>

## 2.3 Iakttagande av god advokatsed

De processrättsliga regler som redogjorts för ovan föreskriver en slags gemensam standard för samtliga parter agerande i tvistemål. För advokater gäller emellertid något strängare regler eftersom de är skyldiga att även iaktta god advokatsed.<sup>19</sup> Begreppet ”god advokatsed” definieras genom de normer som utbildats inom advokatåren och kommer även till uttryck genom tolkning av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (SRGA).<sup>20</sup>

Enligt 38 § SRGA bör en advokat ej vidta rättsliga åtgärder utan att först ha tillskrivit motparten och berett honom tillfälle att under skälig tid ta ställning till klientens anspråk och träffa uppgörelse i godo.<sup>21</sup> Om det finns risk för rättsförlust eller om rättsliga åtgärder av något annat skäl måste vidtas skyndsamt kan emellertid advokaten fritt vidta nödvändiga åtgärder. Vad gäller interimistiska åtgärder torde det dock vara ganska sällan som sådana kan sökas utan att det först utretts att klientens anspråk är tvistigt.<sup>22</sup> Även disciplinnämndens praxis i sammanhanget talar för att detta undantag tillämpas tämligen restriktivt.<sup>23</sup>

Juridiska råd skall, enligt 23 § SRGA, vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt. Detta innebär att uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och med tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten, dennes försäkringsbolag eller det allmänna inte åsamkas onödiga kostnader. Som ovan konstaterats innebär användningen av varningsbrev att en rad processekonomiska fördelar uppnås och även att ev. rättegångskostnadsansvar kan undvikas. Detta torde därför innebära att kravet enligt 23 § uppfylls.<sup>24</sup> Vidare iakttas till viss del kravet på att uppdrag skall utföras med tillbörlig skyndsamhet genom att motparten tillställs varningsbrev.

---

<sup>18</sup> Fitger, a.a., s. 122.

<sup>19</sup> Se 8 kap. 4 § 1 st. RB.

<sup>20</sup> Se Sveriges Advokatsamfund, *God advokatsed*.

<sup>21</sup> Se TSA 1972 s. 136 fall 20: stämning på motpart utan att bereda denne tillfälle att ta ställning till klientens anspråk och träffa uppgörelse i godo ledde till erinran, trots att advokaten misstänkte att motparten ville försvåra klientens talan. Se även TSA 1971 s. 169 fall 36.

<sup>22</sup> Calissendorff, Axel, *Varning för varningsbrev*, Advokaten, Nr. 9, 2002 och Westberg, Peter, *Det provisoriska rättskyddet i tvistemål*, bok 4, s. 93.

<sup>23</sup> Se nämndens bedömning i TSA 1990 s. 364 fall 14. Se även TSA 1989 s. 78 fall 3.

<sup>24</sup> Jfr. med diskussionen i kap. 2.1 och 2.2.



Förutom ovan nämnda krav i SRGA kan det även strida mot dessa regler att, kort tid efter varningsbrev tillställts den påstådda intrångsgöraren och utan att ett bemötande avvaktats, även skicka varningsbrev till dennes kunder. I ett av disciplinnämndens avgöranden hade en rättighetshavare skickat varningsbrev till en påstådd intrångsgörare. Tio dagar därefter, och innan brevet bemötts, skickades varningsbrev även till dennes kunder. I brevet hävdades att också kundernas nyttjande utgjorde intrång i det aktuella patentet. Vidare krävdes kunderna på ersättning och det sades även bl.a. att: ”[u]ppsåtligt patentintrång utgör ett brott som kan medföra fängelse i upp till sex månader”. Nämnden fann att åtgärden var olämplig och opåkallad, särskilt då missvisande information angående innehållet i gällande lagstiftning lämnats och tilldelade avsändaren en erinran.<sup>25</sup>

Om Advokatsamfundets disciplinnämnd anser att en advokat agerat i strid mot god advokatsed, har den möjlighet att utfärda en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Nämnden har även möjlighet att endast göra ett uttalande.

En fråga som är relevant i detta sammanhang är om en part har möjlighet att stämma motparten för att denne agerat i strid mot god advokatsed genom att underlåta att upplysa om att en talan skall väckas. I en sådan situation aktualiseras utomobligatoriskt ansvar och allmänna skadeståndsrättsliga regler tillämpas. En överträdelse av god advokatsed är härvid av betydelse för culpabedömningen. I doktrinen anses dock att det inte finns något absolut samband mellan brott mot god advokatsed och skadeståndsskyldighet.<sup>26</sup> Det har även hävdats att reglerna om god advokatsed inte skall betraktas som aktsamhetsnormer för bedömningen av skadeståndsskyldighet, utan istället är en slags moralkodex för advokatyркets utförande.<sup>27</sup> Det sagda innebär att en överträdelse av reglerna om god advokatsed inte nödvändigtvis aktualiserar skadeståndsskyldighet.

Om en advokat ådragit sig en disciplinpåföljd kan det dock vara naturligt att anse klienten ersättningsberättigad under förutsättning att denne lidit skada.<sup>28</sup> Mot bakgrund av det ovan utredda torde skada kunna anses föreligga om klienten blir ansvarig för motpartens rättegångskostnader. På liknande sätt kan ökade kostnader uppkomma för motparten om den onödigtvis dras in i en kostsam intrångsprocess. Mycket talar därför för att en advokats överträdelse av de regler som redogjorts för ovan, och vilka tillvaratar *motpartens* intressen, är till nackdel för advokaten vid en culpabedömning i ett skadeståndsmål. Att inte tillställa motparten ett varningsbrev eller dylikt meddelande innan en talan väcks kan sålunda få oväntade konsekvenser för rättighetshavaren. En fördel med att använda varningsbrev är således att rättighetshavaren inte kan anses ha agerat culpöst för underlåtenhet att efterfölja god advokatsed.

---

<sup>25</sup> Se Sveriges Advokatsamfund, *God advokatsed*, s. 350 f.

<sup>26</sup> Heuman, Lars, *Advokatens rättsutredningar – metod och ansvar*, s. 24.

<sup>27</sup> Vinding Kruse, Anders, *Advokatansvaret*, 6 uppl., s. 13.

<sup>28</sup> Wiklund, Holger, *God advokatsed*, s. 326.

## 2.4 Passivitetsavbrott

Genom att tillstålla en intrångsgörare varningsbrev kan en rättighetshavare även säkerställa att dennes rättigheter och anspråk på intrångsersättning inte går förlorade. Ett par situationer där detta är aktuellt skall nu undersökas.

### 2.4.1 Passivitet inom känneteckensrätten

I varumärkesrätten gäller enligt 9 § VML att en innehavare av ett äldre kännetecken som inte inom *rimlig tid* inskridit mot användningen av ett yngre inarbetat kännetecken förlorar rätten att invända mot det senare, trots att förväxlingsbarhet föreligger. Det finns ingen bestämd tidsgräns inom vilken inskridande skall ha skett. I förarbetena till VML uttalas dock att avgörande är om underlåtenheten att ingripa mot användningen av det yngre kännetecknet inneburit att detta kunnat inarbetas och att en betydande goodwill därigenom uppnåtts.<sup>29</sup> Med hänvisning till detta uttalande har HD i ett avgörande funnit att ”inskridande bör ske innan användningen lett till fullbordad inarbetning och att det i vart fall inte bör komma i fråga att godta något längre dröjsmål efter att inarbetningen fullbordats.”<sup>30</sup> I målet ansågs passivitet ej ha inträtt då inskridande skedde inom tre år efter att det yngre kännetecknet hade registrerats och inom ett år från att det inarbetats. Inskridande genom varningsbrev inom fyra år efter första användningen av ett yngre kännetecken och inom två år från dess fullbordade inarbetning har också ansetts uppfylla kravet på rimlig tid.<sup>31</sup> Inskridande har dock ej ansetts skett inom rimlig tid då det gjordes först efter elva år.<sup>32</sup>

Det ovan sagda innebär att ett varningsbrev torde ha en passivitetsbrytande effekt då detta tillställs en intrångsgörare fyra år efter första användningen av det yngre kännetecknet, tre år efter att det registrerats och två år från dess fullbordade inarbetning. Det finns inga formella krav på hur ett varningsbrev bör vara utformat för att ha passivitetsbrytande effekt.<sup>33</sup> Kravet på utformningen torde dock i väsentliga delar överensstämma med motsvarande förutsättningar för preskriptionsavbrott.<sup>34</sup>

### 2.4.2 Passivitet i immaterialrättsliga avtalsförhållanden

En rättighetshavare kan genom konkludent handlande förlora rätten att kräva ersättning för nyttjande som står i strid med ett mellan parterna

---

<sup>29</sup> SOU 1958:10 s. 78 (”Förslag till varumärkeslag”)

<sup>30</sup> NJA 1985 s. 194.

<sup>31</sup> Helsingborgs tingsrätts dom den 7 maj 1975 (se NIR 1978 s. 129).

<sup>32</sup> Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 13582-98.

<sup>33</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 75.

<sup>34</sup> Se nedan, kap. 2.5.

ingånget avtal.<sup>35</sup> Så ansågs fallet vara i ett avgörande av Svea HovR från 2003.<sup>36</sup> I målet träffade reklambyrån Anckers ett avtal med sängförsäljaren KungSängen. Uppdraget gick ut på att Anckers skulle göra en reklamkampanj och för den togs bilder på KungSängens sängar fram. Ett år senare bytte KungSängen reklambyrå men fortsatte att använda Anckers bilder i såväl tidningsannonser som på internet. En sådan användning var ej tillåten enligt avtalet mellan parterna. En företrädare för reklambyrån, Göran Anckers, uppmärksammade att KungSängen använde byråns uppgifter och fotografier på sin hemsida, men invände mot detta genom varningsbrev först ett antal månader senare. Tingsrätten, vars dom senare fastställdes, uttalade:

”Mot bakgrund härav måste Anckers anses ha godtagit användningen på hemsidan fram till dess att Anckers påpekade att användningen stred mot avtalet. KungSängen har alltså genom Anckers passivitet bibringats uppfattningen att användningen var tillåten [...] Däremot har KungSängen i juni 2001 upplysts om att användningen enligt Anckers uppfattning stred mot avtalet. KungSängen kan därför inte med fog hävda att bolaget bibringats uppfattningen att användningen var tillåten för tiden efter påpekandet från Anckers sida och efter det att rimlig tid förflutit för att KungSängen tekniskt skulle kunna ta bort bilderna.”

Med denna motivering förlorade reklambyrån rätten till ersättning för tiden innan varningsbrev tillställts KungSängen. Ersättning beviljades dock från dess att KungSängen genom varningsbrev gjorts uppmärksam på intrånget.

### 2.4.3 Passivitet och interimistiska åtgärder

Ett varningsbrev som tillställs en potentiell intrångsgörare kan även öka rättighetshavarens möjligheter att få interimistiska åtgärder beviljade. Då käranden misstänker intrång i immateriella rättigheter och därför begär interimistiska åtgärder skall domstolen göra en proportionalitetsbedömning mellan kärandens och svarandens intressen av att en sådan åtgärd beviljas resp. inte beviljas.<sup>37</sup> Vid denna bedömning kan det vara till kärandens nackdel om det visar sig att denne, trots vetskap om intrånget, förhållit sig passiv. Om käranden kan visa att ett fortsatt intrång sker, trots att intrångsgöraren mottagit ett varningsbrev, torde det därför vara lättare att få interimistiska åtgärder beviljade.<sup>38</sup>

## 2.5 Preskriptionsavbrott

Då en längre tid förflutit sedan ett immaterialrättsligt intrång skett, kan det vara en avgörande omständighet att varningsbrev tillställts intrångsgöraren eftersom ev. skadeståndsanspråk slutligen preskriberas. Rätten till ersättning p.g.a. intrång i immateriella rättigheter är föremål för olika preskriptionsregler. Preskriptionsfristen beror på vilken typ av rättighet det

---

<sup>35</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 76.

<sup>36</sup> Svea HovR T 9315-03.

<sup>37</sup> Andersson, a.a., s. 36-44.

<sup>38</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 76.

är fråga om. För upphovsrätter och kretsmönster gäller s.k. allmän preskription, vilken enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen inträder tio år efter fordringens tillkomst.<sup>39</sup> En femårig specialpreskriptionsfrist gäller dock för industriella immaterialrätter.<sup>40</sup> För dessa rättigheter är utgångspunkten för tidsberäkningen effekten, inte den skadegörande handlingen (deliktet).<sup>41</sup>

Varningsbrev tillställs normalt den potentielle intrångsgöraren innan en process inleds. För att ha passivitetsbrytande effekt på allmän preskription måste därför ett varningsbrev uppfylla de krav som ställs för utomprocessuellt preskriptionsavbrott. Enligt 5 § 2 p. PreskL krävs att gäldenären<sup>42</sup> får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären.<sup>43</sup> Dessutom ställs även visst krav på klarhet beträffande borgenärens ståndpunkt till sitt anspråk.<sup>44</sup> Vidare måste anspråket vara så preciserat att gäldenären utan tvekan kan avgöra vilket anspråk som avses. Om varningsbrevet inte uppfyller detta senare krav anses gäldenären ej ha någon skyldighet att påpeka för borgenären att det är oklart vad denne gör gällande.<sup>45</sup>

Kravet på grad av precision har i praxis ställts lågt. HD har uttalat att det generellt sett bör vara tillräckligt att borgenären anger ett huvudsakligt händelseförlopp och klargör att denne har ett anspråk till följd av detta.<sup>46</sup> Någon rättslig följd behöver således ej anges. Det sagda innebär att de flesta varningsbrev, som en naturlig följd av deras syfte och innehåll, bör ha preskriptionsavbrytande verkan vad gäller ersättning för intrång i upphovsrätt respektive kretsmönsterskydd.

Slutligen bör nämnas att ett varningsbrev ej kan bryta den femåriga preskriptionsfrist som gäller för industriella rättigheter. I dessa fall måste talan väckas av rättighetshavaren i domstol.<sup>47</sup> Verkan av en sådan preskriptionsbrytande åtgärd blir dock densamma som för allmän preskription.<sup>48</sup>

---

<sup>39</sup> För fordringar grundade på avtal räknas tiden utifrån avtalet, oavsett när förfallodagen inträffar, se prop. 1979/80:119 s. 89 ("Preskriptionslag m.m."). Vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk räknas tiden från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s. 39.

<sup>40</sup> Se 40 § 1 st. VML, 58 § 3 st. PL, 36 § 3 st. ML och 19 § 4 st. FL.

<sup>41</sup> Lindskog, Stefan, *Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid*, 2 uppl., s. 185.

<sup>42</sup> Behörighetsfrågor behandlas av Lindskog, a.a., s. 304 ff.

<sup>43</sup> Ang. beviskrav uttalades i NJA 2007 s. 157 att ett enstaka kravbrev som ostridigt avsänts till gäldenären inte är tillräckligt som bevisning för att denne också mottagit brevet, men att då flera försändelser skickats (i målet avsändes fem stycken inom preskriptionstiden) är möjligheten att inte åtminstone någon försändelse nått gäldenären närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger.

<sup>44</sup> Lindskog, a.a., s. 281.

<sup>45</sup> Lindskog, a.a., s. 282.

<sup>46</sup> NJA 2005 s. 845.

<sup>47</sup> Se 40 § 1 st. VML, 58 § 3 st. PL, 36 § 3 st. ML, 19 § 4 st. FL samt SOU 1967:35 s. 284 ("Firmaskyddet").

<sup>48</sup> Se 6-11 §§ PreskL.

## 2.6 Höjt skadestånd då intrångsgöraren försätts i ond tro

Rätten till skadestånd vid immaterialrättsligt intrång regleras i stort sett identiskt i respektive lag; den som *utan uppsåt* eller oaktsamhet gör intrång i viss rättighet skall betala ersättning för utnyttjandet om och i den mån det är skäligt ("skäligt vederlag"). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i någon av dessa rättigheter skall dock, förutom skäligt vederlag, även betala ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört ("allmänt skadestånd").<sup>49</sup>

Vid bestämmande av ersättningens storlek tas hänsyn till bl.a. rättighetshavarens intresse av att intrånget inte begås samt övriga omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse. Som exempel på sådana andra omständigheter anges i förarbetena graden av skuld hos den som gjort sig skyldig till intrånget: "Uppsåtliga eller grovt oaktsamma angrepp kan föranleda högre skadestånd än gärningar som framstår som mindre allvarliga."<sup>50</sup>

Skadeståndssanktionen för upphovsrätter ser något annorlunda ut. Enligt 54 § 1 st. URL skall ersättning utgörande skäligt vederlag för ett olovligt utnyttjande av upphovsrätt *alltid* utgå, oberoende av om intrånget skett i god tro eller ej. Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet skall dessutom, enligt 2 st., ersättning utgå även för icke-ekonomisk skada. Det nu sagda innebär följaktligen att den som i god tro begår ett immaterialrättsligt intrång i viss mån undgår ersättningsansvar (för såväl industriella rättigheter som upphovsrätter).

Ett korrekt utformat varningsbrev kan försätta en intrångsgörare i ond tro, vilket får till följd att denne efter mottagandet anses agera oaktsamt<sup>51</sup> eller uppsåtligen.<sup>52</sup> Mot bakgrund av den ovan gjorda utredningen innebär detta följaktligen att det allmänna skadeståndet blir högre. Varningsbrev bör därför utformas så att det står klart för mottagaren att ett intrång föreligger samt vad konsekvenserna kan bli av fortsatt intrång. Av brevet bör således framgå vem som är rättighetshavare samt vilka rättigheter som görs gällande. Vidare bör det anges på vilket sätt mottagaren anses göra intrång i dessa rättigheter.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Se 38 § VML, 58 § PL, 36 § ML och 19 § FL.

<sup>50</sup> Prop. 1993/94:122 s. 52 ("Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång").

<sup>51</sup> Se Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 1144-93 ("Genom mottagandet av Mags varningsbrev daterat den 17 september 1993 har IKEA fått klart för sig att en fortsatt marknads- och saluföring av IKEA-ficklampan innebar en risk för upphovsrättsintrång"). Se även Helsingborgs tingsrätts dom i mål nr. T 1696-99.

<sup>52</sup> Se Hovrättens för Västra Sverige dom i mål nr. T 548-97.

<sup>53</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 80.

## 2.7 Rätt till ränta på skadestånd

En rättighetshavare är enligt 4 § 3 st. RänTeL berättigad till ränta på intrångsersättning från den dag som infaller 30 dagar från att krav på ersättning tillsammans med en med hänsyn till omständigheterna skälig utredning tillställts gäldenären. Ränta utgår således inte för tiden innan kravet och utredningen kommit intrångsgöraren till handa.

Det är oklart hur stora krav som generellt ställs på den ovan nämnda utredningen. I vart fall behöver den skadelidande inte precisera vilket skadestånds- eller räntebelopp som krävs, eftersom det på detta stadium ofta ej är möjligt att avgöra hur stort beloppet blir.<sup>54</sup> Sannolikt krävs dock inte mer än att rättighetshavaren lägger fram det material som är tillgängligt vid tidpunkten då kravet framställs.<sup>55</sup> Vidare kan hävdas att, mot bakgrund av svårigheten för rättighetshavaren att få information om intrångets omfattning, kravet på utredning till grund för ränteyrkandet bör ställas lågt. I doktrinen anses det därför vara tillräckligt att ange typen av intrång, vilka produkter det är som gör intrång, samt ev. den allmänna beräkningsgrunden för särskilt vederlag och allmänt skadestånd för att kravet på utredning skall vara uppfyllt.<sup>56</sup> Rättighetshavaren bör således, för att tillförsäkra sig rätten till ränta från tidigaste möjliga tidpunkt, inkludera dessa uppgifter redan i sitt första varningsbrev till intrångsgöraren.

Slutligen, av bevisskäl och för att få de effekter som redogjorts för ovan, bör varningsbrev alltid skickas som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.

## 2.8 Sammanfattning

Av den ovan gjorda utredningen framgår att det finns vissa krav på att en rättighetshavare skall använda sig av varningsbrev el. dyl. åtgärd då intrång i en immateriell rättighet misstänks. Enligt SRGA bör motparten underrättas innan rättsliga åtgärder vidtas. Ett varningsbrev bör ej heller tillställas motpartens kunder innan denne getts möjlighet att ta ställning till vad avsändaren gör gällande. Vidare finns en rad civil- och processrättsliga fördelar med användningen av varningsbrev. Att tillställa motparten ett varningsbrev innebär ofta att en kostsam domstolsprocess kan undvikas. Åtgärden innebär även att rättighetshavaren, för det fall en process ändå måste inledas, till viss del undgår ersättningsansvar för motpartens rättegångskostnader. För upphovsrätter och kretsmönsterskydd, ej industriella rättigheter, säkerställer varningsbrev vidare att ev. rätt till intrångsersättning inte preskriberas. Slutligen innebär mottagandet av ett varningsbrev ofta att intrångsgöraren försätts i ond tro, vilket medför att ev.

---

<sup>54</sup> Se prop. 1975:102 s. 123 ("Förslag till räntelag m.m.").

<sup>55</sup> Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, *Skadeståndsrätt*, 7 uppl., s. 432.

<sup>56</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 82.

intrångsansättning blir högre. För att tillförsäkra sig ränta på sådan ersättning bör ett varningsbrev innehålla viss utredning om det påstådda intrånget.

Detta kapitel kan sägas ge en indikation om hur varningsbrev bör utformas för att uppnå vissa civilrättsliga fördelar. Det är emellertid osäkert hur långtgående de formuleringar som används i varningsbrev får vara samt om sådana brev kan angripas på någon grund av berörd part. Detta skall, mot bakgrund av tillämplig lagstiftning, undersökas i följande kapitel.

## 3 Förutsättningar enligt marknadsrätten

De invändningar som normalt riktas mot varningsbrev grundas på att dylika brev hämmar konkurrensen på marknaden, eftersom en mottagare ofta känner sig tvingad att upphöra med den verksamhet som rättighetshavaren anser utgöra intrång. Enligt Bernitz finns två huvudtyper av konkurrenslagstiftning. Den ena är lagstiftningen mot otillbörlig konkurrens, eller illojal konkurrens. Den andra huvudtypen är lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar.<sup>57</sup> Detta kapitel kommer huvudsakligen följa detta upplägg, med en kort genomgång av relevanta bestämmelser i MFL och KL.

### 3.1 Marknadsföringslagens regler om otillbörlig konkurrens

Invändningar mot användningen av varningsbrev i samband med misstanke om immaterialrättsligt intrång har främst grundat sig på att åtgärden utgör otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare. Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1883 förpliktar Sverige att tillförsäkra näringsidkare ett effektivt skydd mot otillbörlig konkurrens. Den innehåller även bestämmelser om patent, varumärken, firma, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar.<sup>58</sup> I svensk rätt genomfördes konventionen fullt ut genom 1995 års marknadsföringslag (MFL).<sup>59</sup>

MFL är numera den lag som i första hand reglerar otillbörlig konkurrens näringsidkare emellan. Under 2008 kommer en ny marknadsföringslag som till stor del bygger på EG:s direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder.<sup>60</sup> Avsikten är dock inte att den nuvarande lagens regelsystem om otillbörlig konkurrens skall ändras i sak. Bernitz påpekar dock att viss uppstramning av praxis kan bli aktuell, eftersom direktivet tydligt anger att bedömningen skall ske med utgångspunkt i vad en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst *genomsnittskonsument* uppfattar som vilseledande.<sup>61</sup>

MFL kompletterar den immaterialrättsliga lagstiftningen i flera viktiga avseenden eftersom den senare i regel ej har möjlighet att komma till rätta med sådana påståenden och hot om rättsliga åtgärder som ofta görs i

---

<sup>57</sup> Bernitz, Ulf m fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 10 uppl., s. 280.

<sup>58</sup> I sammanhanget kan även nämnas TRIPs-avtalet. Detta omfattar dock främst minimiregler för immaterialrättsligt skydd, geografiska ursprungsbeteckningar och företagshemligheter, ej otillbörlig konkurrens i allmänhet. Detta avtal kommer därför ej att ytterligare redogöras för i den fortsatta framställningen.

<sup>59</sup> Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen*, s. 22.

<sup>60</sup> Se SOU 2006:76 ("Otillbörliga affärsmetoder").

<sup>61</sup> Bernitz, Ulf, m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 288.



varningsbrev. Då MD:s domskäl i samtliga rättsfall gällande varningsbrev föregåtts av en diskussion kring MFL:s tillämplighet är en kort redogörelse för lagens tillämpningsområde och definitioner av intresse.

### 3.1.1 Lagens tillämpningsområde

MFL är tillämplig på all kommersiell marknadsföring av produkter i Sverige. Lagen gäller även marknadsföring som sker via internet, riktad mot den svenska marknaden.<sup>62</sup> Definitionen av *kommersiell* marknadsföring innebär att samhällsinformation, politisk propaganda eller annan verksamhet där någon i tal eller skrift vill bidra till opinionsbildning eller nyhetsförmedling faller utanför (2 § MFL). Vidare definieras *marknadsföring* som ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter” (3 §). Begreppet är avsett att omfatta en rad olika åtgärder, oavsett om dessa vänder sig till allmänheten, ett begränsat antal eller enskilda företag eller individer.<sup>63</sup> Att redan hålla en vara till salu – även om det sker helt passivt – utgör därför marknadsföring i lagens mening.<sup>64</sup>

MD har i en rad avgöranden ansett att utskick av varningsbrev till olika aktörer på marknaden haft ett avsättningsfrämjande syfte. Sådana åtgärder kan därför betraktas som marknadsföringsåtgärder i lagens mening.<sup>65</sup>

### 3.1.2 Otillbörlig marknadsföring

Den mest centrala bestämmelsen i MFL är den generalklausul som återfinns i 4 §. Generalklausulen är det stadgande som regelmässigt använts vid bedömningen av varningsbrevs tillbörlighet. Enligt bestämmelsen skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Med ”god marknadsföringssed”<sup>66</sup> avses ”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter” (3 § MFL). Den Internationella Handelskammarens antagna grundregler för reklam fungerar i detta avseende som en viktig bakomliggande normkälla för definitionen av god affärssed.<sup>67</sup> Uttrycket innefattar även de normer som MD skapat genom sin rättspraxis, vilken kommer att undersökas i nästa kapitel.<sup>68</sup> Som

---

<sup>62</sup> Se t.ex. MD 2005:16.

<sup>63</sup> Se t.ex. MD 2003:8.

<sup>64</sup> Enligt det ovan nämnda direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder bör dock ingripande endast ske mot åtgärder som kan antas ha en effekt på adressatens handlande, s.k. *kommersiell effekt*. Ändringen torde dock inte ha någon större betydelse för bedömningen av varningsbrev eftersom sådana i allmänhet kan anses ha sådan effekt.

<sup>65</sup> Se mer om detta i kap. 4.1.

<sup>66</sup> I den nya lagen troligen benämnt ”god marknadssed”, se SOU 2006:76, s. 327.

<sup>67</sup> Tillgängliga på: <http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/grundregler.pdf>, besökt den 8 november 2007.

<sup>68</sup> Prop. 1994/95:123 s. 42 (”Ny marknadsföringslag”)

komplement till generalklausulen finns vidare en rad specifika ”katalogförbud” som främst tar sikte på förhållandet mellan konkurrenter.

De påståenden och formuleringar som normalt används i varningsbrev i samband med immaterialrättsligt intrång kan inordnas under någon av följande två kategorier:

1. Vilsedande om förekomsten av immaterialrättsligt skydd tillsammans med hot om rättsliga åtgärder, och;
2. Nedsättande och misskrediterande uttalanden.

Dessa två grupper skall nu undersökas mot bakgrund av MFL:s regler om otillbörlig konkurrens.

### **3.1.2.1 Vilsedande om förekomsten av immaterialrättsligt skydd**

Det viktigaste kravet på en framställning enligt MFL är att den är vederhäftig, d.v.s. att den inte är ägnad att vilsleda. Av 6 § 2 st. 4 p. MFL framgår uttryckligen att vilsledande marknadsföring om förekomsten av immaterialrättsligt skydd (”kännetecken och andra rättigheter”) är förbjuden.<sup>69</sup> Den exemplifiering som görs i bestämmelsen ansluter nära till EG:s direktiv om vilsledande reklam.<sup>70</sup>

Ett traditionellt varningsbrev innehåller i regel ett konstaterande att avsändaren innehar viss immateriell rättighet. Om det står klart att ett sådant påstående är oriktigt är det otillåtet enligt den ovan nämnda bestämmelsen i MFL.<sup>71</sup> Vidare har obestyrkta påståenden om patent- och varumärkesskydd ansetts vilsledande.<sup>72</sup> Ofta är det dock utan domstols avgörande oklart om viss immaterialrätt faktiskt har den omfattning som avsändaren av ett varningsbrev gör gällande.

Vid prövningen av en framställnings vederhäftighet tillämpar MD en omvänd bevisbörda. Detta innebär att om en kärande med fog ifrågasätter riktigheten av ett varningsbrevs innehåll, det ankommer på avsändaren att bevisa uppgiftens riktighet.<sup>73</sup> Näringsidkaren måste då invändningsfritt kunna styrka att de uppgifter som använts är korrekta. Kravet på bevisning omfattar vidare både det som sägs om den egna och den konkurrerande

---

<sup>69</sup> Se även art. 6.1.f. i EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, vilken också uttryckligen förbjuder att konsumenter vilsleds om näringsidkares innehav av immateriella rättigheter.

<sup>70</sup> Se EG:s direktiv art. 3 i 84/450/EEG om vilsledande reklam.

<sup>71</sup> Se MD 2001:22 i vilket det ansågs vilsledande att genom användning av beteckningen R i en cirkel ange att ett varumärke var registrerat. Se även MD 2006:10 – ett företag hänvisade till en auktorisation som en branschförening meddelat men senare fråntagit företaget.

<sup>72</sup> Se bl.a. MD 2001:22 och MD 2005:14.

<sup>73</sup> Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen*, s. 45.

produkten.<sup>74</sup> Som skall visas nedan gör MD i dessa fall en bedömning av huruvida avsändaren haft *fog* för de påståenden som gjorts i visst varningsbrev. Vad som redan nu kan sägas är dock att lagtexten, trots att den talar om framställningar som ”är vilseledande”, med stor sannolikhet även omfattar framställningar som enbart är *ägnade* att vilseleda. Det räcker alltså för käranden att göra sannolikt att ett visst påstående verkar vilseledande, inte att någon faktiskt blivit vilseledd. Påståendet behöver därför inte vara felaktigt för att anses ovederhäftigt.<sup>75</sup>

Vid vilseledandebedömningen fästs särskild vikt vid adressatkretsens sammansättning.<sup>76</sup> I de fall varningsbrev tillställs återförsäljare och andra näringsidkare på marknaden torde därför en mildare bedömning göras än om sådana tillställs konsumenter.<sup>77</sup> I praktiken används därför mer varsamma formuleringar då brev skickas till privatpersoner.<sup>78</sup>

Att i ett varningsbrev hota med rättsliga åtgärder för det fall mottagaren ej vidtar önskad rättelse inom viss tid är ett normalt förfarande idag och i sig självt ej förbjudet. Då detta framförs i samband med påståenden som verkar vilseledande kan dock sådana hot bidra till att varningsbrevet anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt MFL. Vidare kan hot om rättsliga åtgärder och skadestånd ev. anses utgöra missbruk av dominerande ställning enligt konkurrensrätten, vilket skall undersökas nedan.

### 3.1.2.2 Misskreditering och nedsättande marknadsföring

Varningsbrev tillställs sällan endast den påstådda intrångsgöraren utan ofta även dennes och avsändarens kunder, leverantörer, återförsäljare etc. Ofta innehåller dylika brev påståenden om att konkurrenten gör intrång i avsändarens immateriella rättigheter samt andra uttalanden om konkurrentens produkt. Därmed aktualiseras frågan om innehållet i brevet är misskrediterande eller nedsättande för den andre näringsidkaren.

Misskreditering (nedsvärtning) av en annan näringsidkare eller dennes verksamhet, varor och tjänster som inte också innefattar ett vilseledande, faller under generalklausulen i 4 § MFL.<sup>79</sup> Enligt generalklausulen är det otillåtet att lämna uppgifter om kommersiella förhållanden som onödigtvis misskrediterar en konkurrent.<sup>80</sup> Det krävs härvid inte att någon eller några

<sup>74</sup> Svensson, Carl Anders, m.fl., *Praktisk marknadsrätt*, 7 uppl., s. 103.

<sup>75</sup> Jfr. texten i direktiv 84/450/EEG, art 2.2 som använder uttrycket ”deceives or is likely to deceive”.

<sup>76</sup> Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen*, s. 49.

<sup>77</sup> I MD 1980:1 uttalade dock MD att även kvalificerade adressater, t.ex. inköpare i företag, ”bör kunna resa rimliga anspråk på vederhäftighet i marknadsföring”.

<sup>78</sup> Lückander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

<sup>79</sup> Prop. 1994/95:123 s. 75.

<sup>80</sup> I prop. 1970:57 s. 70 (”Förslag till lag om otillbörlig marknadsföring”) talas om s.k. ”ekonomiskt förtal”, d.v.s. förtal som riktar sig mot en fysisk eller juridisk person och medför ekonomiska skadeverkningar för denne men som inte innefattar angrepp mot någons personliga heder.

specifika aktörer pekas ut, utan åtgärden kan vara riktad mot en mer obestämd krets av näringsidkare.<sup>81</sup> Vidare är det inget försvar att uppgifterna är fullt sakriktiga.<sup>82</sup> MFL ger således möjlighet att ingripa även mot framställningar som visserligen inte innehåller annat än sanna uppgifter, men vilka är utformade på ett sätt som onödigtvis misskrediterar den som utpekas.<sup>83</sup> I förarbetena till lagen uttalas att vad som skall anses som otillbörligt i detta avseende får bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.<sup>84</sup> Hur MD gjort denna bedömning avseende varningsbrev granskas nedan i kap. 4.1.

I den mån misskrediteringen utgör otillåten jämförande reklam, faller den under bestämmelsen i 8 a § 1 st. 5 p. MFL, vilken bl.a. förbjuder misskrediterande eller nedsättande jämförelser för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken. Huruvida sådana påståenden som görs i varningsbrev faller under generalklausulen eller förbudskatalogen i MFL får främst betydelse för vilka sanktioner som blir tillgängliga på förfarandet.

### 3.1.3 Tillgängliga sanktioner

Vid överträdelse av reglerna om vilseledande och misskrediterande marknadsföring meddelas i praktiken i första hand förbud, ofta förenat vid vite, mot att fortsätta eller upprepa åtgärden samt vidta liknande åtgärder. Detta är den sanktion som genomgående meddelats i de mål gällande varningsbrev som skall analyseras nedan. Interimistiskt förbud kan också meddelas.

Om en näringsidkare gör sig skyldig till en oaktsam eller uppsåtlig överträdelse av bestämmelserna i förbudskatalogen kan denne bli skyldig att betala en s.k. marknadsstörningsavgift till staten (22 § MFL). Även skadeståndsskyldighet i förhållande till konsumenter eller andra näringsidkare kan bli aktuellt (29 §).<sup>85</sup> Skadeståndsskyldighet aktualiseras då ett förbud som meddelats med stöd av 14, 15 eller 16 a §§ överträtts eller då svaranden brutit mot en föreskrift i 5-13 d §§. I praktiken uppstår dock svårigheter för käranden att styrka den skada denne lidit, t.ex. förlust av goodwill eller sannolikt försäljningstapp. Domstolen har därför möjlighet att med stöd av 35 kap. 5 § RB beräkna storleken av den uppkomna skadan genom en skälighetsuppskattning.

---

<sup>81</sup> Se t.ex. MD 1992:15 (Ecomat) och MD 2002:18.

<sup>82</sup> Prop. 1970:57 s. 71.

<sup>83</sup> Se t.ex. MD 1992:15 och MD 1996:18 (Seiko).

<sup>84</sup> Prop. 1994/95:123 s. 76.

<sup>85</sup> Se mer om detta i kap. 4.3.3.

## 3.2 Konkurrensrättens regler om missbruk av dominerande ställning

Immateriella rättigheter kan ha konkurrensbegränsande verkningar eftersom de ger rättighetshavaren en i viss mån skyddad position på marknaden. Detta gäller särskilt i fråga om patent. I det följande ges en översikt över de bestämmelser som har, och ev. kan få, betydelse för användningen av varningsbrev.<sup>86</sup> Denna genomgång kompletteras sedan i kap. 4.2 med en undersökning av den rättspraxis som direkt och indirekt berör varningsbrev.

### 3.2.1 Missbruk av dominerande ställning och immateriella rättigheter

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § KL utgör en av två materiella huvudbestämmelser i KL.<sup>87</sup> Motsvarande regel i gemenskapsrätten är som bekant art. 82 EGF. Nämnda stadganden riktar sig mot alla former av konkurrensbegränsande åtgärder men har försetts med en uppräknig av ett antal exempel på förfaranden som typiskt sett anses utgöra missbruk.<sup>88</sup> Användningen av varningsbrev i samband med misstanke om immaterialrättsligt intrång kan dock ej hänföras till något av dessa typexempel. Varningsbrev uppfattas däremot normalt väldigt allvarligt av seriösa näringsidkare på marknaden, vilka ofta har svårt att hävda sig mot de påståenden som görs i sådana.<sup>89</sup> Med tanke på den konkurrensämmande effekt varningsbrev ofta faktiskt får då återförsäljare och distributörer avskräcks handla med en viss produkt finns därför all anledning att undersöka varningsbrevs tillåtlighet enligt konkurrensrätten.

Huruvida en viss aktörs förfarande är förbjudet eller inte beror initialt på hur stor marknadsandel företaget har. Denna prövning kommer dock ej behandlas i det följande då det faller utanför ramen för detta arbete. Istället hänvisas till standardlitteraturen på området.<sup>90</sup> Vad som däremot kan sägas är att innehavet av en immateriell ensamrätt i sig ej anses ge innehavaren en dominerande ställning på en viss marknad.<sup>91</sup> Vidare torde ett företags marknadsposition till viss del påverka en mottagares förståelse av visst varningsbrevs innehåll.<sup>92</sup>

---

<sup>86</sup> I SOU 2006:99 ("Ny konkurrenslag"), föreslås vissa ändringar i bl.a. handläggningen av vissa mål enligt KL samt andra åtgärder för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt gemenskapsrätten. Dessa ändringar har främst betydelse för reglerna om konkurrensbegränsande samarbete, varför de inte kommenteras ytterligare här.

<sup>87</sup> Den andra är 6 § KL (förbud mot konkurrensbegränsande samarbete).

<sup>88</sup> T.ex. under-/överprissättning, kopplingsförbehåll, licensvägran, prisdiskriminering etc.

<sup>89</sup> Lückander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

<sup>90</sup> Se bl.a. Bernitz, Ulf, *Den svenska konkurrenslagen*, s. 55-58 och Carlsson, Kenny, m.fl., *Konkurrenslagen – en kommentar*.

<sup>91</sup> Mål T-56/64 & 58/64, *Consten & Grundig v. Kommissionen* [1966] ECR 229.

<sup>92</sup> Se NJA 1953 s. 775 (Splitkein), MD 1999:28 (Sjöfartsverket) och HD 2005:105 (Fiskars).

Bernitz påpekar att de svenska domstolarna, i likhet med EG-domstolen, är försiktiga med att låta konkurrensrättens regler ingripa inom ramen för de immateriella rättigheternas särskilda skyddsföremål ("specific subject matter").<sup>93</sup> Vad detta begrepp innebär är emellertid oklart. I *Centrafarm v. Sterling Drug*<sup>94</sup> definierades dock för första gången det särskilda skyddsföremålet med avseende på patent som:

"the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor, has the exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial products and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grant of licenses to third parties, as well as the right to oppose infringements" [förf. kursivering].<sup>95</sup>

Att genom olika åtgärder motarbeta intrång omfattas således av en immateriell rättighets särskilda skyddsföremål, i vart fall vad gäller patent. Dock kan ett företags utövande av en immaterialrätt utgöra missbruk av dominerande ställning enligt såväl de svenska som EG-rättsliga konkurrensreglerna om åtgärden går utöver vad som är nödvändigt för att upprätthålla det legitima skyddet av denna rättighet.<sup>96</sup>

### 3.2.2 Tillgängliga sanktioner

De konkurrensrättsliga reglerna saknar straffsanktioner.<sup>97</sup> Konkurrensverket har dock behörighet att vid vite ålägga företag att upphöra med en överträdelse. Ett sådant åläggande skulle troligtvis, vad gäller varningsbrev, innebära att avsändaren förbjuds kontakta konkurrenter och deras kunder på det sätt som skett samt framföra liknande påståenden.

Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbudet om missbruk av dominerande ställning i 19 § KL eller art. 82 EGF, kan det ådömas att betala en konkurrensskadeavgift till staten (26-32 §§ KL). Beslutet fattas av Stockholms TR på talan av Konkurrensverket. Då dom meddelas med stöd av gemenskapsrätten uppgår dessa administrativa böter ofta till mycket höga belopp.

KL ger även konkurrenter och företag rätt till skadestånd vid uppsåtlig eller oaktsam överträdelse av förbudet mot missbruk av dominerande ställning (33 § KL). Bernitz anför härvid att vårdslöshet torde komma till uttryck redan i själva handlandet.<sup>98</sup> Det krävs dock adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. Liksom vid överträdelse av ett meddelat förbud enligt MFL kan domstolen vid brist på bevis göra en skälighetsuppskattning av skadan enligt 35 kap 5 § RB.

<sup>93</sup> Bernitz, m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 331.

<sup>94</sup> Mål T-15/74 *Centrafarm v. Sterling Drug* [1974] ECR 1147.

<sup>95</sup> Mål T-15/74, *ibid*, para. 9.

<sup>96</sup> Bernitz, m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 331. Se vidare kap. 4.2.

<sup>97</sup> I SOU 2006:99 diskuterades en kriminalisering av kartellsamarbeten men de skäl som talade emot en sådan reform ansågs starkare än de som talade för, s. 509-572.

<sup>98</sup> Bernitz, Ulf, *Den svenska konkurrenslagen*, s. 87.

### 3.3 Sammanfattning

Av den ovan gjorda utredningen framgår att användningen av varningsbrev främst kan angripas med stöd av MFL:s regler om otillbörlig konkurrens. MFL tar sikte inte bara på obefogade påståenden om att någon innehar viss rättighet utan även påståenden som gör gällande att immaterialrättsligt intrång föreligger. Vidare finns förutsättningar för att varningsbrev skulle kunna bli föremål för konkurrensrättens sanktioner.

Efter den ovan gjorda utredningen kring de materiella regler som aktualiseras då varningsbrev används, skall nu undersökas hur MD ser på varningsbrev samt vilken betydelse EG-domstolens praxis kan ha i detta avseende.

## 4 Risker med varningsbrev

### 4.1 Otillåtna varningsbrev enligt marknadsföringslagen

MD har hittills i sju mål tagit ställning till varningsbrevs tillbörlighet enligt MFL. Innan dessa avgöranden undersöks skall först redogöras för några gemensamma och grundläggande slutsatser som kan dras av dem. Slutligen skall ett för denna framställning intressant avgörande från finska högsta domstolen undersökas.

#### 4.1.1 Generella och för MD:s praxis gemensamma slutsatser

##### 4.1.1.1 Marknadsföringslagen anses ofta tillämplig på varningsbrev

I samtliga nedan redovisade fall har MD konstaterat att avsändande av varningsbrev skett i marknadsföringssyfte och därför haft ett kommersiellt syfte samt kommersiella förhållanden till föremål. MFL har därmed ansetts kunna tillämpas eftersom åtgärderna varit att betrakta som marknadsföringsåtgärder i lagens mening.

Den övergripande motiveringen till den ovan nämnda slutsatsen har varit att varningsbrev, med hänsyn till deras innehåll, är ägnade att främja avsättningen av avsändarens produkter.<sup>99</sup> Detta har bl.a. kommit till uttryck genom att MD ansett att syftet med breven varit att mottagarna skall undvika att handla hos konkurrenten.<sup>100</sup> Det gör i detta avseende ingen skillnad att avsändaren säger sig endast vilja upplysa existerande och potentiella kunder om att man anser sig ha viss rättighet och att konkurrenten gör intrång i denna. Vidare omfattas även brev som delvis skickats i syfte att varna kunder för konkurrentens produkt.<sup>101</sup>

Då argumentationen i stort sett följer samma mönster i domskälen kommer diskussionen kring MFL:s tillämplighet endast beröras i den mån något särskilt intressant argument förts fram, eller då MD i något avseende avvikit från den ovan angivna slutsatsen.

---

<sup>99</sup> Denna motivering återfinns i samtliga nedan redovisade fall från MD.

<sup>100</sup> Se bl.a. MD 1996:18.

<sup>101</sup> Se MD 1992:15.



#### 4.1.1.2 En immaterialrättslig prövning skall ej göras

Ytterligare något som är gemensamt för MD:s avgöranden är att domstolen i upprepade fall förklarar att förbud enligt MFL ej kan meddelas p.g.a. att intrång i viss immaterialrätt skett.<sup>102</sup> MD har således konstaterat att dess prövning ej gäller huruvida det påtalade förfarandet utgör ett varumärkesintrång. Vad domstolen istället prövar är ”om förfarandet innebär ett vilseledande om kommersiellt ursprung som skall anses otillbörligt enligt marknadsföringslagen”.<sup>103</sup> Bedömningen av varningsbrev skall alltså ske fristående från immaterialrättsliga överväganden.

Det ovan sagda har av MD bekräftats upprepade gånger. I ett annat avgörande utvecklade domstolen sitt resonemang och konstaterade att samma bedömning även gäller vid patentintrång. MD uttalade härvid: ”Domstolen tar således inte ställning i patenträttstvisten utan prövar endast frågan om den påtalade marknadsföringsåtgärden är otillbörlig enligt marknadsföringslagen.”<sup>104</sup> MD har vidare uttalat att motsvarande bedömning skall göras i upphovsrättsliga tvister.<sup>105</sup>

Eftersom MD förklarar att den i sin prövning ej tar ställning till immaterialrättsliga överväganden, men likväl ställer krav på att avsändaren av ett varningsbrev skall ha ”fog” för de påståenden som görs i ett sådant, uppkommer en intressant och i viss mån oönskad situation. En diskussion kring denna problematik kommer att föras i den avslutande analysen av detta arbete.<sup>106</sup> Närmast skall nu MD:s praxis avseende varningsbrev undersökas. För att erhålla största förståelse uppmanas läsaren ta del av de varningsbrev som hör till varje rättsfall och vilka bifogats till denna uppsats.

#### 4.1.2 MD 1992:15 (Ecomat)

Bakgrunden till tvisten i detta mål var att f.d. anställda hos DET Detaljteknik i Bankeryd AB (Detab) hade startat en egen och med Detab konkurrerande verksamhet, Ecomat Industri AB (Ecomat). Båda företagen tillverkade och försålde transportörer uppbyggda på vibrationsteknik. Ecomat stämde en av Detabs företrädare enligt den dåvarande lagen om illojal konkurrens men käromålet ogillades.

Efter att domen vunnit laga kraft skickade Ecomat ut omkring 200 brev till såväl gamla som potentiella kunder och andra branschintressenter med följande innehåll:

”Som alla framstående produkter så har även vårt Dyna-Glid system blivit plagierat av ett företag – mönsterskyddat och patentansökan till trots. Även vibratorm har

---

<sup>102</sup> Se bl.a. MD 1988:6 och MD 1994:25. Uttalandet har stöd i förarbetena, se prop. 1970:57 s. 90.

<sup>103</sup> MD 1988:6.

<sup>104</sup> MD 1994:25.

<sup>105</sup> Se MD 1999:25.

<sup>106</sup> Se kap. 6.2.

blivit plagierad och man har försökt sälja denna till befintliga Dyna-Glid anläggningen som reservdel. Detta är allvarligt. Denna vibrator har en otillräcklig kabelgenomförning, vilket kan leda till att hela anläggningen blir strömförande. Vibratorn är anmäld till Statens Elektriska Institution. Ecomat Industri har tagit fram ett helt nytt vibratorsystem och vi översänder bifogat information om detta.”

Ecomat hävdade att den påtalade försändelsen endast avsänts i syfte att informera kunder om risken med att använda produkten och att avsikten ej varit att peka ut något specifikt företag. Detab och Ecomat var dock de enda företag som tillverkade det aktuella systemet i Sverige. Vidare hade kunder uppfattat att brevet syftade på Detab. MD fann det därför uppenbart att Ecomat med uttrycket ”ett företag” åsyftat Detab.

MD ansåg att brevets första mening gav intrycket att Detab efterbildat Ecomats produkt på ett otillåtet och förkastligt sätt. De formuleringar som använts gav även intrycket av att det var riskfyllt att använda Detabs produkt. MD konstaterade därefter att Ecomat inte visat att det fanns fog för påståenden av denna innebörd och att uppgifterna därmed var misskrediterande för Detab. MD fann därför åtgärden otillbörlig enl. MFL och förbjöd Ecomat att vid vite av 100 000 kr i sin marknadsföring eller genom annan handling misskreditera Detab och dess produkter på det sätt som skett.

### **4.1.3 MD 1994:25 (Ekomix)**

I detta mål yrkade ETA System AB (ETA) att MD vid vite skulle förbjuda Ekomix Energi KB (Ekomix) att fortsätta skicka ut varningsbrev jämte utdrag ur patentregistret till ETA:s kunder. Ekomix var innehavare av ett patent till en uppfinning för drift av en värmeanläggning. I brevet,<sup>107</sup> vilket skickats till samtliga ETA:s kunder, hävdade Ekomix att ETA ej hade någon rätt att tillverka eller sälja den aktuella anläggningen och att Ekomix hade en exklusiv rätt att på den svenska marknaden exploatera ett visst patent för den aktuella värmeanläggningen. Vidare sades att: ”även ni som installatör, köpare eller den som använder en sådan värmeanläggning från ETA-system gör er skyldig till patentintrång”.

ETA ansåg att Ekomix, genom att sända varningsbrevet, vilselett kunder och marknaden om innehavet av rättigheterna till det aktuella patentet. Vidare påpekades att Ekomix i brevet även marknadsförde sin konkurrerande produkt, ”Varmex”. Ekomix genmälde att det var nödvändigt att informera marknaden om sina konkurrerande rättighetsanspråk avseende patentet, efter att ETA tidigare utsänt liknande brev till olika aktörer på marknaden. ETA hävdade slutligen att brevet inte var för långtgående utan att det faktiskt framgick att det rörde tvist om de aktuella rättigheterna. MD uttalade dock att formuleringarna i det påtalade brevet:

---

<sup>107</sup> Se bilaga A.

”ger intryck av att det står utom tvivel att ETA:s marknadsföring av den aktuella produkten utgör patentintrång och är olaglig. Ekomix har inte visat fog för sådana kategoriska och långtgående påståenden som här angetts. På grund härav är påståendena ovederhäftiga och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen”.

MD förbjöd därför Ekomix vid vite av 200 000 kr att vid marknadsföring av sina produkter, utan tillräcklig grund, använda de påståenden som gjorts i det påtalade brevet eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd.

#### **4.1.4 MD 1996:18 (Seiko)**

I detta avgörande yrkade Klockgrossisten i Norden AB (Klockgrossisten) och Sekunden AB (Sekunden) att MD skulle förbjuda SEIKO Sweden AB (Seiko) att vid vite upphöra med påståenden om att sökandena sålde förfalskade Seikoklockor.

Klockgrossisten och Sekunden menade att Seiko förde en förtalskampanj mot dem, i vilken det till urmakare och handlare påstods att bolagen på olika sätt sålde piratkopierade klockor. Kärandena hävdade därför att Seikos syfte med meddelandena var att misskreditera bolagen genom påståenden om att de var klandervärda i sin näringsutövning.

Seiko invände att syftet med utskicken varit att varna för falska Seikoklockor och att erhålla information om misstänkta produkter för att effektivt kunna bemöta intrång i varumärket. Som bevis för att ett intrång faktiskt förelåg anfördes att Seikos försäljare och en annan person köpt två piratkopierade klockor i en butik som ägaren till kärandebolagen drev som enskild firma. Seiko ansåg sig även ha visat ett mycket nära samband mellan kärandebolagen och de enskilda firmor som sålde piratkopierade klockor, varför utpekandet av kärandebolagen i varningsbrevet var befogade.

I det första meddelandet skrev Seiko: ”Falska ’Seiko-klockor’ har dykt upp i Stockholm. Misstänkt importör är klockgrossisten Sekunden AB [...] Var på er vakt och rapportera till oss om ni får in några misstänkta Seiko förfalskningar!”. Ett andra meddelande hade rubriken ”SEIKQ – FALSKA KLOCKOR I OMLOPP”, till vilket hade fogats en av Seiko gjord polisanmälan, i vilken Klockgrossisten omnämndes.

MD ansåg att det första meddelandet, tillsammans med förfarandet att bifoga polisanmälan i det andra brevet, innebar påståenden om att Klockgrossisten och Sekunden sålde piratkopierade Seikoklockor. MD fann därefter att Seiko ej visat att det funnits fog för påståenden av sådan innebörd. Vidare ansågs meddelandena vara starkt nedsättande, vilket var misskrediterande för de utpekade bolagen. Av nämnda anledningar var breven otillbörliga och Seiko förbjöds att vid vite av 200 000 kr i sin marknadsföring påstå att kärandena sålde förfalskade Seikoklockor, om Seiko inte kunde visa att så var fallet.

#### 4.1.5 MD 1999:28 (Sjöfartsverket)

I detta mål yrkade Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH (NVV) att MD skulle förbjuda Sjöfartsverket att i sin marknadsföring använda påståenden som gav intryck av att det var ett faktum att NVV:s sjökort innefattade ett utnyttjande av Sjöfartsverkets upphovsrätt eller att NVV utan skäl ej godtagit att erlægga skäliga licensavgifter till Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket hade tillställt NVV och 13 av företagets svenska återförsäljare varningsbrev.<sup>108</sup> I brevet krävde Sjöfartsverket att NVV och dess kunder skulle betala ersättning p.g.a. att deras marknadsföring och försäljning av sjökort i Sverige innefattade ett utnyttjande av Sjöfartsverkets upphovsrätt till de sjökort verket upprättat över samma områden. NVV var dock av den uppfattningen att dess sjökort ej gjorde intrång i Sjöfartsverkets upphovsrätt. Till stöd för detta fanns ett tyskt avgörande, i vilket NVV ej varit part, men där domstolen funnit att en utländsk myndighet inte gjort sig skyldig till intrång i Sjöfartsverkets upphovsrätt.

NVV anförde vidare att det aktuella varningsbrevet tillställts ett stort antal återförsäljare i det vertikala ledet, vilket verket ansåg strida mot det normala förfarandet att endast skicka varningsbrev i horisontellt led. Slutligen påpekade NVV att breven skickats ut vid en särskilt känslig tidpunkt; i mars, inför den kommande båtsäsongen.

Sjöfartsverket hävdade att varningsbrevet endast tillkommit som ett led i och för att tillvarata verkets rätt vid en kommande process om upphovsrättsintrång. NVV uttalade i detta avseende att Sjöfartsverket borde ha väckt talan mot samtliga mottagare av varningsbrevet om det nu var så att verket i möjligaste mån försökte tillvarata sin rätt. Det faktum att någon sådan process ej inletts ansåg NVV tala för att syftet istället varit att misskreditera NVV inför de svenska återförsäljarna.

Sjöfartsverket anförde vidare att förekomsten av upphovsrättsligt skydd, till skillnad från registrerade patent, mönster och varumärken, slutligt kan fastställas endast genom rättslig prövning. Av denna anledning framfördes att kravet på erforderlig dokumentation och säkerställande av bevisning borde spegla detta förhållande för att syftet med varningsbrev inte skall förfelas. Därför hävdade Sjöfartsverket att de påståenden som gjorts i varningsbrevet ej var vilseledande utan endast gav uttryck för verkets uppfattning om att upphovsrättsintrång förelåg. Dessutom ansåg Sjöfartsverket att det haft fog för de påståenden som gjorts i brevet eftersom en kartograf uttalat att NVV:s sjökort till 90 % överensstämde med verkets. Till stöd för detta sades vidare att utgivning av sjökort förutsätter att sjömätning skett, vilket i sin tur kräver tillstånd. Sjöfartsverket påstod att NVV inte sökt något sådant tillstånd och att inget heller talade för att sjömätning ändå skulle ha skett.

---

<sup>108</sup> Se bilaga B.

Angående det aktuella varningsbrevets tillbörlighet uttalade MD:

”Formuleringarna i det påtalade brevet [...] ger intryck av att NVV gjort sig skyldigt till intrång i Sjöfartsverkets upphovsrätt och att NVV:s marknadsföring av företagets sjökort är olaglig. Att brevet avsänts av Sjöfartsverkets stab juridik och kan uppfattas som en myndighetsskrivelse förstärker det budskap som brevet förmedlar. Sjöfartsverket har inte visat att det finns fog för så onyanserade och långtgående påståenden som här har angetts. På grund härav är påståendena ovederhäftiga och därmed otillbörliga enligt MFL. Påståendena får också, som NVV anfört, anses i viss mån misskrediterande. Detta förhållande får dock anses innefattat i bedömningen av påståendenas ovederhäftighet.”

Sjöfartsverket förbjöds därmed att, vid marknadsföring av sjökort och utan tillräcklig grund, använda de påståenden om intrång i verkets upphovsrätt som gjorts i brevet eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd.

#### **4.1.6 MD 2002:25 (HDT)**

MD bedömde i detta mål åtta olika varningsbrev till tre mottagare. Breven hade skickats från en engelsk varumärkesbyrå för en privatperson (E.D.) och dennes företags (HDT) räkning till AB LivsHälsa medvetandeutvecklings (LivsHälsa) kunder. Några av breven innehöll påståenden om att LivsHälsa skulle ha gjort sig skyldigt till varumärkesintrång genom att försälja ”Drakens gröna te” med varumärket ”St. Hill Holly Herbal Digestive Tea – H.D.T.”.<sup>109</sup> I ett par andra brev hade mottagarna även uppmanats att snarast sluta sälja detta te från LivsHälsa.

LivsHälsa yrkade att MD vid vite skulle förbjuda E.D. och HDT att tillsända LivsHälsas kunder brev med uppmaningen att sluta sälja Drakens Gröna Te eller ringa upp dessa och hota med repressalier. Detsamma gällde spridning av påståendet att HDT:s te skulle innehålla något annat än Drakens Gröna Te.

Bakgrunden till att breven skickats ut var att LivsHälsa, efter att ha avslutat ett samarbete med HDT som dess återförsäljare av te, utvecklat en egen produkt, ”Drakens Gröna Te”. HDT ansåg att LivsHälsas marknadsföring av detta te utgjorde ett utnyttjande av det egna varumärket ”St. Hill Holly Herbal Digestive Tea”.

MD behandlade varningsbreven i tre grupper. Den första gruppen av brev, sammanlagt fem stycken, angav att E.D. var innehavare av ett visst gemenskapsvarumärke, att E.D. avsåg inleda en rättsprocess mot de som sålt te med annat varumärke men med E.D:s varumärke angivet i ingrediensbeskrivningen. Vidare sades att detta förfarande ”synes” utgöra varumärkesintrång samt att HDT var det enda företag som märket lagligen

---

<sup>109</sup> Det immaterialrättsliga intrånget bedömdes slutligen av Svea HovR i T 1739-03. Domstolen kom fram till att LivsHälsas användning av varumärket ej utgjorde intrång eftersom varumärkets särskiljningsförmåga var svag.

kunde köpas från. MD ansåg att dessa brev inte var så onyanserade och långtgående i sina formuleringar att de var otillbörliga enligt MFL.

I de två brev som utgjorde den andra gruppen angavs att rättsliga åtgärder mot mottagarna skulle inledas om deras försäljning av teet inte upphörde. Breven innehöll även en direkt uppmaning att sluta sälja teet vid ett visst näraliggande datum. Trots att dessa brev innehöll mer uttalade hot om rättsliga åtgärder samt skarpare påståenden om varumärkesintrång, godtogs de av MD.<sup>110</sup>

Det sista brevet var det femte som tillställdes Hälsokostcentralen inom en period om drygt sex månader.<sup>111</sup> Det skickades drygt tre veckor efter ett tidigare och var dagtecknat den 29 juni 2001. Detta brev talade bl.a. om problem med skadestånd som Hälsokostcentralen skulle kunna drabbas av om inte en skadeslöshetsförbindelse erhöles. Brevet innehöll även en förnyad anmodan att sluta marknadsföra det aktuella teet för att undvika en rättsprocess. MD ansåg detta brev vara otillbörligt med följande motivering:

”Genom de skarpa formuleringar som brevet innehåller får också påståendet om varumärkesintrång en helt annan tyngd än vad som är fallet i de tidigare breven. Detta förstärks av att brevet följer nära in på det föregående, tidigare i juni, utsända brevet, som i enlighet med vad som sagts ovan också innehöll förhållandevis skarpa påståenden. Enligt Marknadsdomstolens mening ger inte omständigheterna i målet tillräckligt stöd för ett så bestämt påstående om varumärkesintrång i kombination med det sålunda uttalade hotet om rättsliga åtgärder och skadestånd. Påståendet blir därmed alltför onyanserat och långtgående och är därför att bedöma som otillbörligt och i strid med god affärssed enligt 4 § MFL.”

Svarandena förbjöds därmed vid vite om 400 000 kr att på sätt som skett i det sista brevet, eller på väsentligen samma sätt, uppmana LivsHälsas kunder att sluta sälja det aktuella teet.

#### **4.1.7 MD 2004:14 (Ampac)**

Detta är det första mål där MD lämnat kärandens förbudsyrkande i samband med varningsbrev utan bifall. I målet hade det amerikanska företaget American Pacific Corporation (Ampac) skickat varningsbrev till åtminstone tre företag i såväl grossistledet som slutförbrukarledet. I brevet hävdades att det svenska företaget Bejaro Brandskyddsföretaget Aktiebolag (Bejaro) gjorde intrång i Ampacs patent- och varumärkesrättigheter.<sup>112</sup> Ampac hade

---

<sup>110</sup> Jan G Petersson var skiljaktigt såvitt avsåg motiveringen till det andra brevet till Waynes Coffee Shop och de två sista breven till Hälsokostcentralen. Han ansåg att breven var otillbörliga med motiveringen att de ”uttryckligen syftat till att få de återförsäljare som de riktat sig till att upphöra med försäljningen av det konkurrerande teet trots att vad som egentligen är tvistigt endast är huruvida ingrediensangivandet är riktigt eller berättigat eller otillåtet såsom intrång i annans varumärke. En nyanserad upplysning härom måste därför inte nödvändigtvis leda till att återförsäljares försäljning av teet som sådant upphör.”

<sup>111</sup> Se bilaga C.

<sup>112</sup> Se bilaga D.

vidare sänt två av Bejaros kunder partsinlagor som ingivits i olika domstolar och informerat dem om skiljeförfaranden samt tillställt dem skiljedomar.

Bejaro hävdade i målet att Ampac inte hade några sådana rättigheter som Ampac gjorde gällande; i vart fall inte i Sverige. Vidare anförde Bejaro att Ampac drivit en världsomfattande kampanj mot bolaget genom att skapa en osäkerhet på marknaden om rättigheterna kring Bejaros produkter och existens på marknaden. Som särskilt försvårande omständighet påpekade Bejaro även att en begränsad marknad existerade för de aktuella produkterna, vilket antogs innebära att kunderna hade en god överblick över marknadens olika aktörer. Detta hade underlättat för Ampac att lyckas i sitt uppsåt och slutligen medfört att Bejaro förlorat flera stora kunder.

Vad gällde det i målet särskilt diskuterade brevet som tillställts Sprinklerhuset (Bejaros svenska återförsäljare), hävdade Ampac att det inte innehöll några uppgifter om Bejaro som kunde anses vara vilseledande eller misskrediterande. Vidare påpekade Ampac att företrädare för Sprinklerhuset faktiskt inte blivit vilseledda utan istället krävt ytterligare information till stöd för de påståenden som gjorts i brevet.

MD förde i domen ett generellt och relativt omfattande resonemang kring tillåtligheten av varningsbrev och tog upp de vägledande regler om god advokatsed samt RB:s bestämmelser om rättegångskostnader som behandlats ovan.<sup>113</sup> Därefter uttalade domstolen:

”Med hänsyn till det anförda och med beaktande av att det ligger i sakens natur att det i en civilrättslig tvist – framför allt innan talan har väckts och parterna har intagit sina respektive ståndpunkter – ofta torde finnas ett betydande inslag av osäkerhet kan inte samma bedömningsgrunder anläggas vid den marknadsrättsliga bedömningen av varningsbrev som för marknadsföringsmaterial av mer traditionellt slag, såsom t.ex. annonser och reklamblad.”

I det brev som Ampac tillställt Sprinklerhuset påstod bolaget att det hade ”worldwide rights” att producera och tillverka den aktuella produkten. MD konstaterade att detta uttalande i sig skulle kunna framstå som onyanserat och långtgående. Uttalandet neutraliserades dock i betydande mån genom hänvisning till en amerikansk skiljedomstols partiella avgörande som föregått den aktuella tvisten och vilket även hade bifogats brevet. MD ansåg att detta, tillsammans med Ampacs beskrivning av Jan Anderssons verksamhet (den person som utvecklat gasen och överfört rättigheterna till Ampac), innebar att Sprinklerhuset torde ha uppfattat brevet på så sätt att Ampac ansåg sig ha bättre rätt till produkterna än de andra företag som sålde dem. Denna slutsats ansågs understödd av att mottagaren av brevet på Sprinklerhuset sagt att denne inte tog särskilt allvarligt på brevet utan närmast uppfattade dess innehåll som ”en strid mellan Bejaro och Ampac”. Mot bakgrund av detta resonemang samt vad som i övrigt framkommit om

---

<sup>113</sup> Detta var första gången som MD diskuterade dessa bestämmelser i samband med varningsbrev, trots att svaren i tidigare rättsfall åberopat dessa till stöd för sitt påstående att varningsbrev varit befogade. Se t.ex. svarandens framställning i *Sjöfartsverket*.

de påstådda intrångsgörarnas verksamhet, fann domstolen att det påtalade brevet ej kunde anses innehålla så onyanserade och långtgående påståenden att det var otillbörligt enligt MFL.

Slutligen tog MD ställning till de inlagor och domstolsbeslut som Ampac tillställt ett par andra bolag. Ampac anförde härvid att handlingarna avsänts först efter att bolagen begärt att få ta del av dem. MD godtog denna förklaring och ansåg därför att det ej visats att Ampac avsänt de aktuella handlingarna på ett sådant sätt att det var fråga om marknadsföringsåtgärder.

#### **4.1.8 MD 2006:2 (Proline)**

Bakgrunden till den tvist som uppkom i detta mål var att Svensk Rörinfodring AB (SRV) avslutade ett femårigt samarbete med Proline Entreprenad Aktiebolag och Proline AB (Proline<sup>114</sup>). Sedan ett mellan parterna gällande licensavtal upphörde att gälla fortsatte SRV sin verksamhet som tidigare, dock utan att varumärket Proline användes. SRV ansåg sig därefter ej behöva betala någon licensavgift till Proline AB eftersom en advokatbyrå bedömt att bolagets verksamhet inte gjorde intrång i Prolines patent eller andra innehavda rättigheter.

SRV:s agerande innebar att Proline vidtog diverse åtgärder. Förutom telefonsamtal med hot om rättsliga åtgärder till kunder, personliga besök och olämpligt agerande vid mässor, skickade Proline i september 2004 även ut varningsbrev till 30 av SRV:s referenskunder.<sup>115</sup> I breven rådgavs mottagarna avsluta allt samarbete med SRV för att ”undvika en besvärlig situation vid samtal med dem som förhör sig om Proline-metoden”. Vidare påstods i breven att SRV bedrev ”oseriös plagiatverksamhet”.

Proline ansåg att MFL ej var tillämplig på de utskickade varningsbrev eftersom dessa tillställts SRV:s referenskunder. Proline hävdade att en referenskund var en kund som redan genomfört stamreovering och därför inte skulle ha intresse av att anlita SRV förrän om flera decennier. SRV påpekade dock att flera av referenskunderna endast genomfört stamreovering i vissa av sina fastigheter och därför var potentiella kunder. MD gick på SRV:s linje och konstaterade lakoniskt att de av Proline vidtagna åtgärderna utgjorde säljfrämjande åtgärder och att MFL därför kunde tillämpas.

MD kom fram till att omständigheterna i målet ej gav tillräckligt stöd för påståendet att SRV begick intrång i Prolines rättigheter. Vidare konstaterade domstolen att mottagarna av breven och telefonsamtalen känt sig hotade eftersom SRV fått utfärda garantiåtaganden att hålla dem skadeslösa för eventuella krav från tredje man med anledning av att de anlitat SRV. Därmed ansåg MD att påståendena om intrång tillsammans med hot om

---

<sup>114</sup> Parterna benämns ”Proline” för det fall inte annat anges.

<sup>115</sup> Se bilaga E.



rättsliga åtgärder var alltför onyanserade och långtgående och därför otillbörliga enligt 4 § MFL.

Vid bedömningen av påståendet att SRV skulle bedriva en ”oseriös plagiatverksamhet”, fann domstolen att Proline ej visat att SRV begått intrång i någon av Prolines rättigheter. Därefter uttalade domstolen: ”En läsare av brevet kan inte heller ha uppfattat det på annat sätt än att SRV skulle ha gjort sig skyldigt till något slags intrång i av Proline ägda rättigheter.” Påståendet ansågs därför misskrediterande för SRV och därmed otillbörligt i strid med 4 § MFL.

#### **4.1.9 Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 86-98 (Dancop A/S)**

Bakgrunden till denna tvist var följande: Stéen Industri AB hade fr.o.m. 1991 varit exklusiv distributör av trafik- och övervakningsspeglar åt Dancop A/S på den svenska marknaden. Dancop försattes i konkurs i juli 1993 men verksamheten återupptogs sedan den tidigare ägarens hustru köpt inkråmet av konkursförvaltaren. Dancop hävdade därefter att Stéen Industris marknadsföring av speglar på vissa marknader utgjorde intrång i Dancops ensamrätt till dessa speglar. Efter att Dancop inlett ett rättsligt förfarande i Tyskland och Nederländerna och den tyska domstolen gjort en preliminär bedömning av tvisten, träffades en förlikning mellan parterna.

Förlikningen innebar att Stéen Industri AB skulle erlägga en licensavgift avseende tidigare användning av trafikspeglar och att bolaget åtog sig att inte marknadsföra en viss typ av speglar. En tid senare sände Dancop ett varningsbrev med information om förlikningen till leverantörer och grossister i Sverige.<sup>116</sup> Tingsrätten konstaterade att vissa uttalanden i meddelandet var otillbörliga och anförde:

”Beträffande frågan om Dancops produkter är rättsligt skyddade i Sverige, är inte visat att produkterna skulle ha något sådant skydd, vare sig immaterialrättsligt eller enligt marknadsföringslagen. Brevet ger emellertid ett otvetydigt intryck av att det är Dancops mening att produkterna har sådant skydd även i Sverige, i det att det talas om att det ’floreret produkter på markedet som är direkte kopier av (Dancops) produktprogram’, och att Dancop ’i en række europeiske lande sagsøgte Stéen Industri AB med det formål at få denne kopiproduktion standset’. Brevet är därmed enligt tingsrättens mening i detta avseende vilseledande om Dancops och Stéen Industris näringsverksamhet. Yrkandet om vitesförbud beträffande påståenden som ger intryck av att Dancops produkter är rättsligt skyddade i Sverige, att Stéen Industri skulle vara rättsligt förhindrade att tillverka, marknadsföra och sälja produkter som är identiska med eller liknar Dancops produkter, samt att Stéen Industri på ett otillåtet sätt kopierat och marknadsfört Dancops produkter skall därmed bifallas.”

---

<sup>116</sup> Se bilaga F.

Förbud meddelades mot såväl bolaget som dess företrädare eftersom de handlat på företagets vägnar samt i övrigt väsentligen bidragit till den påtalade marknadsföringen.

Slutligen hade Dancop i det aktuella varningsbrevet påstått att tvisten mellan parterna den 7 oktober 1997 blivit ”juridisk afgjort” av tysk domstol. Trots att så ej var fallet, fann tingsrätten att påståendet ej var vilseledande eftersom parterna träffat en förlikning i enlighet med domstolens preliminära bedömning.

#### **4.1.10 HD 2005:105 (Fiskars)**

Den finska högsta domstolen gjorde i detta mål en relativt omfattande utläggning kring varningsbrevs tillbörlighet enligt god affärssed.<sup>117</sup> De resonemang domstolen använde sig av skiljer sig till viss del från MD:s uttalanden i de ovan refererade fallen. Avgörandet utgör därför en intressant jämförelse i detta avseende.

Bakgrunden till tvisten var följande: Rediviva Oy (Rediviva) marknadsförde under våren 1997 en lövräfsa. I ett brev daterat den 2 april 1997 upplyste Fiskars Oyj Abp (Fiskars) genom en patentbyrå Rediviva att företagets räfsa kränkte ett mönster för räfsblad som registrerats för Fiskars 1985. Kort därefter sände Fiskars chefsjurist varningsbrev med liknande innehåll till ett antal återförsäljare av räfsorna.<sup>118</sup>

I dom den 14 mars 2000 fastslog Helsingfors HovR att den nämnda räfsan ej kränkte Fiskars mönsterrätt. Rediviva ansåg dock att Fiskars agerande att skicka varningsbrev var otillbörligt och därför stred mot god affärssed enligt den finska lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (OtillbFörfL).<sup>119</sup> Rediviva uppgav att försäljningen av den aktuella räfsan helt upphört under åren 1997-2000. Även försäljningen av andra produkter som marknadsförts under samma varumärke hade sjunkit väsentligt. Värdet av varumärket i sig hade även reducerats.

HD konstaterade inledningsvis att en innehavare av immateriella rättigheter har möjlighet att vidta dylika åtgärder trots att det från början är oklart om intrång föreligger. Det gör ej någon skillnad om det senare visar sig att bedömningen om intrång varit felaktig. Vidare ansåg HD att det kan vara nödvändigt att sända meddelanden om misstänkt intrång till inte bara tillverkaren av den aktuella varan utan även de som försäljer den.

Angående varningsbrevs tillbörlighet i allmänhet uttalade HD att det vid bedömningen bör beaktas om syftet med brevet varit annat än att försvara den skyddade rätten eller om falska eller missvisande uttryck använts.

---

<sup>117</sup> Domen behandlade även ansvar för rena förmögenhetsskador inom näringsverksamhet, vilket diskuteras nedan i kap. 4.3.2.

<sup>118</sup> Se svensk översättning av brevet i bilaga G.

<sup>119</sup> 1 och 2 §§ OtillbFörfL.

Vidare ansågs avgörande om brev sänts till sådana personer att det på ett otillbörligt sätt påverkat efterfrågan eller utbudet av viss produkt eller om det varit ägnat att skada annans näringsverksamhet.<sup>120</sup>

HD uppmärksammade att Fiskars, innan breven avsänts, försökt försäkra sig om intrångets faktum genom att konsultera en patentbyrå. Byrån bedömde intrånget som sannolikt. Vidare påpekade domstolen att Fiskars väckt talan om mönsterintrång och att breven därför torde haft till syfte att tillvarata bolagets rätt i denna process. Domstolen anmärkte dock särskilt på varningsbrevens innehåll. De innehöll formuleringar som ansågs bestämda och befällande eftersom marknadsföring av den aktuella produkten förbjöds samtidigt som information om tillverkningens upphörande påfordrades.

Mot bakgrund av det ovan sagda gjorde HD en proportionalitetsbedömning mellan intrångets sannolikhet och varningsbrevens innehåll och distribution; desto grövre och mer sannolikt intrång, desto starkare uttryck i breven samt distribution av dessa var motiverade.<sup>121</sup> HD ansåg att mottagarna av breven, med beaktande av deras innehåll och ton samt Fiskars marknadsställning, kunde ha fått en felaktig bild om att mönsterintrång skett, om påföljderna härav samt om sin egen ställning som delaktiga i intrånget. Vidare betonade HD att patentbyrån för Fiskars räkning tidigare skickat brev med liknande innehåll till Rediviva och kort därefter, innan tiden för svar i detta brev gått ut, sänt de aktuella varningsbrev till kunderna.<sup>122</sup> HD fann under dessa omständigheter att Fiskars åtgärder var överdimensionerade och oproportionella och därför otillbörliga i förhållande till Rediviva.

#### 4.1.11 Sammanfattning

De ovan undersökta avgörandena visar att en rad olika övervägningar görs vid bedömningen av varningsbrev enligt MFL. I *Ecomat*, *Ekomix* och *Dancop A/S* ansågs vissa påståenden otillbörliga eftersom de gav intryck av att det stod utom rimligt tvivel att konkurrentens produkt gjorde intrång i avsändarens rättigheter. MD kom fram till samma slutsats i *Sjöfartsverket*, trots att käranden hade en relativt god uppfattning om att intrång förelåg. MD betonade särskilt att budskapet förstärktes av att breven hade skickats av en statlig myndighets juristavdelning. Liknande resonemang fördes även i *HDT*. I detta mål torde dock en avgörande omständighet ha varit att det aktuella varningsbrevet föregicks av fyra andra brev med förhållandevis skarpa uttalanden. I *Proline* påpekade MD särskilt att mottagarna av breven känt sig hotade av dem.

I *Ampac* lämnades kärandens talan utan bifall, trots att de varningsbrev som använts innehöll relativt långtgående påståenden. Domstolen beaktade särskilt mottagarnas intryck av breven och hänvisade till att de närmast

---

<sup>120</sup> Sandvik, Björn, *Skada orsakad av otillbörligt förfarande i näringsverksamhet – HD:s praxis pekar på behovet av en särreglering*, s. 530.

<sup>121</sup> Korhonen, Petteri, *Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105*.

<sup>122</sup> Jfr. med vad som sagts ovan ang. god advokatsed, kap. 2.3.

uppfattade dem som ett påstående om att en tvist pågick mellan avsändaren och dennes konkurrent. Anledningen till detta var främst att en skiljedom bifogats till breven samt att en beskrivning av verksamheten och bakgrund till tvisten gavs.

I såväl *Seiko* som *Proline* konstaterade MD att varningsbrev inte gav något utrymme för en annan uppfattning än att konkurrenten gjorde sig skyldig till intrång i avsändarens rättighet. Då svaranden ej visat fog för sådana påståenden ansågs de därför nedsättande och misskrediterande för de utpekade bolagen.

Slutligen, i *Fiskars*, gjorde finska HD en proportionalitetsbedömning mellan intrångets sannolikhet och skarpheten i de uttalanden som gjorts i breven. Hänsyn togs även till avsändarens marknadsposition, vilken ansågs kunna påverka mottagarnas förståelse av varningsbrevens innehåll. Trots att avsändaren haft ett uppriktigt syfte med åtgärden var den oproportionell, särskilt eftersom brev tillställts konkurrentens kunder innan denne getts möjlighet att bemöta påståendet om intrång.

## 4.2 Otillåtna varningsbrev enligt konkurrensrätten

Som ovan nämnts är det oklart huruvida användning av varningsbrev kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt konkurrensrätten. Svensk rättspraxis saknas eftersom varningsbrev hittills bedömts enligt MFL, inte KL. Då avgöranden grundade på gemenskapsrätten är gällande rätt i Sverige finns dock möjlighet och även anledning att beakta dessa.

Nedan redogörs för två avgöranden i vilka företags åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter granskats ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Trots att målen inte uttryckligen behandlade varningsbrev, utan vidtagande av rättsliga åtgärder i allmänhet, är de av intresse för denna framställning eftersom utskick av varningsbrev ev. kan innefattas i ett sådant handlande.

### 4.2.1 ITT Promedia

I detta avgörande från förstainstansrätten (CFI) hävdade sökanden, ITT Promedia, att Belgacom missbrukat sin dominerande ställning i strid med art. 82 EGF genom att bl.a. vidta rättsliga åtgärder på immaterialrättslig grund i syfte att trakassera sökanden.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Mål T-111/96, *ITT Promedia NV v. Kommissionen* [1998] ECR II-2937.

Kommissionen hävdade i målet att missbruk av dominerande ställning i detta sammanhang skall anses föreligga om följande två kumulativa kriterier är uppfyllda:

1. Det rättsliga förfarandet kan inte med fog anses vara ett försök att göra gällande företagets rättigheter och tjänar därför endast till att trakassera konkurrenten, och;
2. Det rättsliga förfarandet används i syfte att utesluta konkurrens.<sup>124</sup>

CFI uttalade att det första kriteriet inte innebär att det skall prövas om de rättigheter som gjorts gällande faktiskt existerade eller om påståendet varit välgrundat. Istället anförde CFI att det skall fastställas om vidtagandet av rättsliga åtgärder haft till syfte att göra gällande vad företaget i det ögonblicket skäligen kunde betrakta som sina rättigheter.<sup>125</sup> Vidare konstaterade CFI att:

”Eftersom rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet och en allmän princip som säkerställer laglydnad, är det endast i undantagsfall som väckande av talan kan utgöra missbruk av dominerande ställning.”<sup>126</sup>

De ovan nämnda kumulativa kriterierna ansågs utgöra ett undantag till denna princip. CFI påpekade därför att de skall tolkas och tillämpas restriktivt, så att den allmänna principen om rätt till domstolsprövning inte undergrävs.<sup>127</sup>

CFI fann slutligen att den talan och genkärsmål som inletts av Belgacom haft till syfte att göra gällande vad Belgacom skäligen kunde anse utgöra företagets rättigheter. Det första av de två kumulativa kriterierna var därmed ej uppfyllt.<sup>128</sup> Vidare, eftersom två av åtgärderna var genkärsmål, kunde de inte anses vara del av en plan att eliminera konkurrensen.<sup>129</sup>

#### 4.2.1.1 Grundlösa hot

*ITT Promedia* gällde missbruk av rätten till domstolsprövning. Eftersom art. 82 EGF har som främsta syfte att komma tillrätta med ensidiga och konkurrensbegränsande åtgärder av dominanta företag, torde dock de bakomliggande principerna och resonemangen i avgörandet även vara tillämpliga vad gäller användningen av varningsbrev.

---

<sup>124</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 55.

<sup>125</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 73.

<sup>126</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 60. Rätten till domstolsprövning betonades även i Mål C-222/84, *Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, [1986] ECR 1651, s. 17-18.

<sup>127</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 60.

<sup>128</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 41. Detta trots att en belgisk tribunal tidigare funnit att Belgacom haft ett ont uppsåt med rättegångarna och att talan varit ogrundad.

<sup>129</sup> Mål T-111/96, *ibid*, para 42.

Utskick av varningsbrev är ett sätt att göra gällande sina rättigheter och innehåller ofta hot om rättsliga åtgärder. Detta torde följaktligen innebära att ett företag som använder sådana mot konkurrenter och deras kunder kan fällas för missbruk av dominerande ställning om det visas att syftet med åtgärden varit att trakassera motparten och utesluta konkurrens. I doktrinen har hävdats att så kan vara fallet:

“If a dominant undertaking seeks to preserve or strengthen its dominant position on markets by vexatiously threatening to bring, or actually bringing, legal proceedings against its competitors, then this must surely serve to hinder the maintenance of competition still existing on that market. Smaller, weaker competitors will be tempted not to enter or to leave such markets so as to avoid the expense and time of litigation, whatever the merits of the dominant firm's case.”<sup>130</sup>

Även om den norm som utvecklades i *ITT Promedia* kan tillämpas på grundlösa hot och varningsbrev, har avgörandets prejudikatverkan diskuterats eftersom CFI inte uttryckligen godkände kommissionens två kumulativa kriterier.<sup>131</sup> Det kan vidare hävdas att det strikta kravet på att en väckt talan skall ha ett konkurrensbegränsande syfte är särskilt motiverat och främst avser fall då det dominerande företaget inte försökt tillvarata sina rättigheter på annat sätt mot konkurrenten.<sup>132</sup> Eftersom varningsbrev just har till syfte att tillvarata rättighetshavarens ensamrätter torde det därför kunna anses att användningen av sådana är i mottagarens intresse, istället för att en talan väcks omedelbart. Som skall visas i ett senare kapitel kan detta resonemang ev. dock i vissa fall ha motsatt effekt.<sup>133</sup>

Det är något oklart vad detta avgörande har för betydelse för en konkurrensrättslig bedömning av varningsbrev. En slutsats som torde kunna dras är dock att utskick av varningsbrev utan ett berättigat syfte och för att utesluta konkurrens, och som därför befinner sig i gränsen för den aktuella rättighetens särskilda skyddsföremål,<sup>134</sup> kan utgöra missbruk av dominerande ställning. Eftersom det aktuella avgörandet utsatts för viss kritik finns dock anledning att vidare klargöra dess prejudicerande verkan och undersöka i vilken mån det kan läggas till grund för bedömningen av varningsbrev.

---

<sup>130</sup> Preece, Steven, *ITT Promedia v. E.C. Commission: Establishing an Abuse of Predatory Litigation*, s. 118-122.

<sup>131</sup> Preece, Steven, a.a., s. 121.

<sup>132</sup> Lawrance, Sophie, Treacy Pat, *The Commission's AZ decision: Delaying Generic Entry is an Abuse of a Dominant Position*. Tillgänglig på:

<http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/1/7>, besökt den 9 november 2007.

<sup>133</sup> Se om amerikansk rättspraxis, kap. 5.2.4 (i vissa fall bör en rättighetshavare tillvarata sina rättigheter genom att väcka talan istället för att använda sig av varningsbrev).

<sup>134</sup> Se ovan om immateriella rättigheters särskilda skyddsföremål, kap. 3.2.1.

## 4.2.2 AstraZeneca

Den diskussion som fördes i *ITT Promedia* (1998) gällande grundlösa hot om stämning och obefogat väckande av talan återupptogs i kommissionens avgörande i *AstraZeneca* (2005).<sup>135</sup> I detta avgörande ansågs AstraZeneca (AZ) ha missbrukat sin dominerande ställning i strid med bl.a. art. 82 EGF genom att ge missledande information till flera nationella patentverk om magsårsmedicinen ”Losec”. Detta hade gjorts i syfte att uppnå ett förlängt patentskydd för produkten och därigenom hindra eller försena tillträdet till marknaden för generiska versioner av produkten. AZ ålades mycket höga böter (60 miljoner euro) av kommissionen. Beslutet är överklagat.<sup>136</sup>

Då AZ, genom att ge missledande information, beviljades förlängda patent, kunde bolaget använda dessa rättigheter till att hota och stämma konkurrenter.<sup>137</sup> Åtgärderna resulterade i övergripande förlikningar, vilkas villkor till större delen dikterades av AZ. Som en följd av detta kunde AZ pressa och höja kostnaderna för sina, jämförelsevis små, konkurrenter.<sup>138</sup>

Kommissionen uttalade i detta avseende att såväl förvärvande av en rättighet samt försvar av denna kan, var för sig, utgöra missbruk av dominerande ställning.<sup>139</sup> Istället för att beteckna AZ:s agerande som ett missbruk, ansåg dock kommissionen att åtgärderna främst var relevanta för dominansprövningen.<sup>140</sup> Vidare befattade sig kommissionen främst med frågor kring AZ:s kontakter med de nationella patentverken. Avgörandet varken utvecklade eller förändrade således den hållning som domstolen kom fram till i *ITT Promedia*. Avgörandet torde dock bekräfta den doktrin som tillkom i *ITT Promedia* eftersom domstolen upprepade gånger hänvisade till detta mål.<sup>141</sup> Det är därmed detta tidigare avgörande som främst bör diskuteras ytterligare, vilket kommer att göras i kap. 6.

---

<sup>135</sup> Kommissionens beslut av den 15 juni 2005, Mål COMP/A.37.507/F3. Tillgängligt på: <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37507/en.pdf>, besökt den 9 november 2007.

<sup>136</sup> Mål T-321/05, *AstraZeneca v. Commission*, överklagat den 25 augusti 2005.

Tillgängligt på: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c\\_271/c\\_27120051029en00240024.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_271/c_27120051029en00240024.pdf), besökt den 9 november 2007.

<sup>137</sup> *AstraZeneca*, para 760, s. 164.

<sup>138</sup> *AstraZeneca*, para 87-96, s. 21-23 och para 521-5, s. 117.

<sup>139</sup> *AstraZeneca*, para 742, s. 164.

<sup>140</sup> *AstraZeneca*, para 535, s. 120.

<sup>141</sup> Se *AstraZeneca*, para 446-48 (s. 80), para 597-98 (s. 158) och para 601-2 (s. 159).

## 4.3 Skadeståndsansvar

Ovan har konstaterats att varningsbrev kan anses otillåtna och därmed förbjudas enligt MFL och ev. även enligt konkurrensrätten. Vad som skall undersökas i detta kapitel är dock i vilken mån en avsändare av varningsbrev kan bli ersättningsskyldig för skador som ev. uppkommer i samband med att varningsbrev tillställs en konkurrents kunder och andra aktörer på marknaden.

### 4.3.1 NJA 1953 s. 775 (Splitkein)

Enligt såväl PL som ML är en rättighetshavares lämnande av felaktiga uppgifter om ansökningar och registrerade rättigheter straff- och skadeståndssanktionerat.<sup>142</sup> I det nedan refererade avgörandet prövade HD oaktsamhet i samband med felaktiga påståenden i varningsbrev, enligt dåvarande 22 § patentkungörelsen.<sup>143</sup> Avgörandet är av särskilt intresse för denna framställning eftersom det slår fast att obefogade varningsbrev kan medföra skadeståndsskyldighet även enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer.

I avgörandet fann HD att utskick av ett obefogat varningsbrev om patentintrång, som föranledde mottagaren att lägga om sin tillverkning, medförde skadeståndsskyldighet. Bakgrunden till tvisten var följande: Splitkein AB erhöll i samband med förvärv av en skidfabrik nyttjanderätt till två patent rörande utformning av skidor. Ett av patenten hade dock förfallit p.g.a. att licenstagaren glömt betala förnyelseavgiften. Sju månader efter att patentet förfallit skickade Splitkein ett varningsbrev till Umeå nya skidfabrik (Skidfabriken). I brevet gjordes det gällande att Skidfabriken gjorde intrång i Splitkeins båda patent. Vidare uppmanades Skidfabriken att genast upphöra med tillverkningen av den aktuella skidtypen. Under de förhandlingar som följde brevet vidhöll Splitkein att patentintrång förelåg. Efter förhandlingarna förband sig Skidfabriken att betala en licensavgift till Splitkein och lade samtidigt om sin tillverkning till att avse skidor av annan konstruktion. Då Skidfabriken senare fick reda på att patentet förfallit, stämde företaget Splitkein och krävde ersättning för ren förmögenhetsskada till följd av den omlagda tillverkningen.

HD konstaterade inledningsvis att Splitkein, då varningsbrevet avsändes, var i god tro beträffande giltigheten av det ena patentet. Splitkein ansågs dock ha bort taga i beräkning att Skidfabriken skulle godta påståendet om patentintrång, med hänsyn till varningens allvarliga natur och det faktum att Splitkein var dotterbolag till ett stort och väl ansett företag. HD höll därför Splitkein ansvarigt för att uppgifterna i varningsbrevet var felaktiga.

---

<sup>142</sup> Se 56 § och 62 § 3 st. PL samt 34 § och 40 § 2 st. ML.

<sup>143</sup> Skillnaden mot dagens lagstiftning var att det enligt patentkungörelsen var straffbart att i annat fall än som svar på fråga om patent lämna felaktig uppgift avseende patentskydd och sådan uppgift var till men för tredje man.



Enligt Bernitz är troligtvis avgörandet fortfarande auktorativt.<sup>144</sup> I doktrinen har vidare påpekats att HD:s culpabedomning i målet sannolikt påverkades av den straffsanktionerade skyldighet att uppge registreringsnummer som finns beträffande patent och mönster och som redogjorts för ovan. Motsvarande regler för registrerade varumärken eller oregistrerade rättigheter saknas. Av denna anledning är det oklart om underlåtenhet att kontrollera sådana rättigheters existens innan varningsbrev skickas medför ersättningsskyldighet för uppkomna skador.<sup>145</sup>

I svensk rättspraxis finns, förutom *Splitkein*, inte något annat avgörande gällande skadeståndsansvar i samband med användning av varningsbrev.<sup>146</sup> I det ovan undersökta avgörandet från finska HD ansågs dock det varningsbrev som använts ge upphov till skadeståndsansvar för avsändaren, varför detta nu skall analyseras ytterligare.

### 4.3.2 HD 2005:105 (Fiskars)

Som tidigare nämnts konstaterade HD i detta mål att det varningsbrev som Fiskars tillställt Rediviva och ett antal återförsäljare stred mot god affärssed och därmed var otillbörligt. Rediviva krävde därför skadestånd för de förluster företaget led till följd av Fiskars agerande. Dessa förluster omfattade ett totalt upphörande av försäljningen av den aktuella lövräfsan, minskad försäljning av andra produkter som marknadsförts under samma varumärke samt reducering av det aktuella varumärkets värde i sig.

Enligt OtillbFörFL finns, till skillnad mot MFL, ej särskilda ansvarsregler för uppkomst av rena förmögenhetsskador i näringsverksamhet. I det aktuella målet tillämpade därför domstolen finska skadeståndslagen. Denna lag ersätter rena förmögenhetsskador då ”synnerligen vägande skäl” föreligger, såvida inte skadan orsakats genom en straffbar handling eller vid myndighetsutövning.<sup>147</sup>

HD jämförde de båda bolagens ställning i den aktuella situationen och konstaterade att Fiskars skulle haft rätt till skadestånd för dess skada enligt mönsterrättslagen om det var så att den aktuella produkten faktiskt kränkte Fiskars mönsterrätt. Fiskars hade då självständigt haft möjlighet att bedöma vilka åtgärder som skulle tillgripas för att försvara bolagets rättigheter. HD uttalade därefter att Fiskars borde ha skickat varningsbrev till endast dem som släppt ut räfsorna på marknaden (Rediviva och ett annat bolag). Dessa skulle sedan ha getts möjlighet att reagera på det påstådda mönsterintrånget och självständigt, på egen risk, bedöma om tillverkningen och marknadsföringen av räfsorna skulle fortsätta samt vilka åtgärder som var

---

<sup>144</sup> Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 360.

<sup>145</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 93.

<sup>146</sup> Detta trots att det enligt såväl MFL som lagens förarbeten framgår att en näringsidkare som lider skada till följd av en överträdelse av lagen har möjlighet att föra skadeståndstalan på grund därav (prop. 1970:57 s. 71).

<sup>147</sup> 5 kap. 1 § finska skadeståndslagen.

lämpliga att vidta i förhållande till återförsäljarna. Denna valmöjlighet begränsades avsevärt då Fiskars, utan att iaktta den tid för svar som begärts i brevet till Rediviva, även tillställde ett antal återförsäljare varningsbrev.<sup>148</sup> Med beaktande av detta resonemang, ovan nämnda skador som uppkommit av varningsbrev samt det faktum att räfsan enligt dom av Helsingfors HovR ej kränkte Fiskars mönsterrätt, fann HD att det förelåg synnerligen vägande skäl för skadeståndsansvar.

HD ansåg i fallet att Fiskars hade förfarit inte bara oaktsamt utan uppsåtligt.<sup>149</sup> Avgörandet torde därför innebära den slutsatsen att ett uppsåtligt åsidosättande av god affärssed vid otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, som utgångspunkt och i sig är tillräckligt för att konstituera synnerligen vägande skäl och således ansvar för uppenbara konkurrensskador.<sup>150</sup> Vad en sådan slutsats kan ha för betydelse för svensk rätts vidkommande skall undersökas i nästa avsnitt om ersättningsansvar för goodwillskador.

### 4.3.3 Ersättningsansvar för goodwillskador

Det är allmänt känt att intrång i immateriella rättigheter kan medföra ersättningsansvar för en rättighetshavares goodwillskador.<sup>151</sup> Att ett varumärke har goodwill innebär att en näringsidkare kan särskilja och framhäva denna produkt bland övriga varor på marknaden. Ekonomiskt representerar således denna goodwill ett mervärde som baseras på konsumenters och näringsidkares uppfattning om produkten.<sup>152</sup>

Att tillställa olika aktörer på marknaden varningsbrev utgör inte ett intrång i immateriella rättigheter men torde ändå, som ovan visats i *Fiskars*, kunna innebära att avsändarens konkurrenter lider betydliga goodwillskador. Det torde alltså inte vara särskilt kontroversiellt att påstå att varningsbrev kan orsaka goodwillskador på en konkurrenstät marknad, eftersom det kan ligga väldigt nära tillhands för återförsäljare och leverantörer att byta distributör efter att hot om rättsliga åtgärder p.g.a. intrång framförts. Vidare är många företag inte direkt beroende av en viss specifik produkt, vilket innebär att de utan vidare kan besluta sig för att sluta sälja en sådan om den påstås göra intrång i viss rättighet.<sup>153</sup> Detta resulterar därmed ofta i ett betydande försäljningstapp för tillverkaren.

---

<sup>148</sup> Sandvik, Björn, a.a., s. 530.

<sup>149</sup> Varken tingsrätten eller hovrätten fann dock att Fiskars hade agerat culpöst.

<sup>150</sup> Korhonen, Petteri, a.a.

<sup>151</sup> Se Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 9 uppl., s. 526 ff.

<sup>152</sup> Nordell, Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, s. 18 ff.

<sup>153</sup> Se t.ex. förhöret med en representant från en av kärandens kunder i *HDT*. Kunden sade att: "Produkten är inte av så stor betydelse för företaget att det skulle vara värt besväret att behöva bli indragen i en rättsprocess."

Som ett ytterligare exempel på förlust av goodwill kan nämnas det ovan undersökta målet *HDT*. I avgörandet framhöll käranden särskilt att dennes kunder upplevt de aktuella varningsbrev som mycket obehagliga och övervägt att avsluta affärerna med käranden. Det hävdades därmed att varningsbrev orsakat allvarliga goodwillskador. Liknande uttalanden gjordes i flera av de andra avgörandena gällande varningsbrev.<sup>154</sup>

I Sverige kan generellt sägas att gränsen för skadeståndsgrundande handlande dragits snävt.<sup>155</sup> Skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador förutsätter som huvudregel en brottslig handling (2 kap. 2 § SkL). Det finns ett stort antal undantag till denna huvudregel och ett av dessa är, som nämnts ovan, 29 § MFL.<sup>156</sup> Skadeståndspraxis enligt MFL är dock mycket utvecklad och hittills har ersättningskrav främst beviljats då näringsidkare lidit skada till följd av vilseledande efterbildning. De skador som varit aktuella i dessa fall är skador på företagets goodwill och sannolik förlorad försäljning.<sup>157</sup>

För skadeståndsskyldighet förutsätter MFL uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Vidare måste käranden styrka att denne lidit en skada till följd av en otillåten marknadsföringsåtgärd som en annan näringsidkare vidtagit. Detta innebär ett krav på adekvat kausalitet.<sup>158</sup> Vid bestämmande av ersättning till näringsidkare kan hänsyn även tas till omständigheter av annat än ekonomisk art. Därvid kan oaktsamhetens grad, näringsidkarens vinst eller förfarandets varaktighet beaktas vid ersättningsbestämningen.<sup>159</sup>

29 § MFL stipulerar skadeståndsskyldighet vid *såväl* oaktsamt som uppsåtligt handlande. I *Fiskars* ansåg finska HD att skadeståndsansvar förelåg vid uppsåtligt åsidosättande av god affärssed. Mot bakgrund av detta avgörande torde därför kunna hävdas att skadestånd enligt MFL mycket väl kan tänkas uppkomma i samband med användning av otillbörliga varningsbrev. I *Fiskars* förelåg visserligen en del särskilda omständigheter; främst att varningsbrevet tillställdes konkurrentens kunder och återförsäljare innan tidsfristen för konkurrentens svar gick ut. Avgörandet och svensk lagstiftning talar dock för att det är fullt möjligt att en avsändare av varningsbrev, även enligt svensk rätt, kan bli ersättningsskyldig då varningsbrev tillställs olika aktörer på marknaden.

---

<sup>154</sup> I *Ampac* anförde käranden att svarandens agerande innebar en väldig påfrestning för företaget då såväl befintliga som nya kunder blivit osäkra om företagets rättigheter. Detta hade lett till att flera stora kunder förlorats. I *Seiko* anförde ena käranden att dess försäkringsbolag sagt upp företagets försäkring till följd av svarandens varningsbrev.

<sup>155</sup> Hellner, Radetzki, a.a., s. 67.

<sup>156</sup> Enligt 41 § MFL skall talan om skadestånd avgöras av allmän domstol. Liknande bestämmelse finns även i 33 § KL.

<sup>157</sup> Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 304.

<sup>158</sup> I de allra flesta fall är kausaliteten avgörande. Se t.ex. MD 2003:6, där ett skadeståndsyrkande ogillades då sökanden inte kunde visa uppkommen skada till följd av konkurrentens vilseledande marknadsföring.

<sup>159</sup> Se prop. 1994/95:123 s. 107 ff och 178 ff.

Goodwillskador är ofta beständiga, eller i vart fall långvariga. Att återetablera sådana skador kräver därför stora marknadsföringsinsatser. Till stöd för den skälighetsuppskattning av skadan som ofta måste göras torde man kunna koppla kostnaden för en annonskampanj, enligt offert från en annonsbyrå, för att återställa förlorad goodwill.<sup>160</sup>

## 4.4 Övriga risker med varningsbrev

Förutom ovan nämnda risker bör även en del mer praktiska överväganden göras då varningsbrev skall användas. Inledningsvis kan som exempel nämnas att tvisten mellan rättighetshavaren och den misstänkte intrångsgöraren uppmärksammas av media. Om rättighetshavaren är ett större företag än mottagaren av varningsbrevet finns en risk att detta styrkeförhållande leder till att media sympatiserar med den mindre näringsidkaren. Detta kan generera viss badwill för rättighetshavaren.<sup>161</sup> För att bilden av riskerna med varningsbrev skall bli så heltäckande som möjligt kommer nu en rad andra risker att undersökas.

### 4.4.1 Motåtgärder från den påstådda intrångsgöraren

En risk som en rättighetshavare löper genom att avsända varningsbrev torde vara att en processbenägen mottagare av brevet förekommer genom att väcka en negativ fastställsetalan. Om en sådan talan bifalles kan käranden t.ex. få bekräftat att denne kan använda visst kännetecken utan att göra intrång i den ensamrätt som svaranden har. Genom att inge en sådan talan får den påstådda intrångsgöraren även ett visst problemformuleringsprivilegium och har därför möjlighet att bestämma omfattningen av ev. doms rättskraft.<sup>162</sup>

En talan av ovan nämnda typ får väckas om det råder ovisshet i intrångsfrågan och denna ovisshet länder käranden till förfång.<sup>163</sup> Möjlighet finns till såväl positiv som negativ fastställsetalan. En fastställsetalan kan dock inte endast avse frågan om ensamrätt till visst varumärke består eller inte består eftersom ett sådant yrkande saknar en rättsföljd som uttryckligen berör förhållandet mellan käranden och svaranden i rättsligt hänseende.<sup>164</sup> Samma torde även gälla för andra ensamrätter.

---

<sup>160</sup> Kocktvedgaard, Levin, a.a., s. 532-533.

<sup>161</sup> Lückander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

<sup>162</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 61 och Ekelöf, Per Olof, *Rättegång – Andra häftet*, 8 uppl., s. 105.

<sup>163</sup> Se 44 § VML, 41 § ML och 63 § PL.

<sup>164</sup> Se SOU 2001:26 s. 301 ("Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen").

Då immateriella rättigheter försvaras och görs gällande mot konkurrenter måste även beaktas att motparten kan komma att vidta åtgärder för att registreringen av kärandens rättighet skall hävas eller ogiltigförklaras.<sup>165</sup> Detta är den vanligaste försvarstaktiken i intrångsmål och därför något som även, i vissa fall, måste beaktas innan varningsbrev används.<sup>166</sup> Invändningar mot rättighetens existens torde dock förekomma främst vid misstänkt intrång p.g.a. piratkopiering eller varumärkesförfalskning.<sup>167</sup>

## 4.4.2 Viten och jurisdiktionella problem

Som ovan konstaterats finns det en uppenbar risk att användningen av otillbörliga varningsbrev medför förbud för avsändaren att i sin marknadsföring använda liknande påståenden eller påståenden med väsentligen samma innebörd. Sådana förbud förenas inte sällan med kraftigt verkande vite.<sup>168</sup> Då det finns skäl att befara att näringsidkaren p.g.a. sitt tidigare beteende eller marknadens särskilda beskaffenhet kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger kan även löpande vite aktualiseras.<sup>169</sup> En överträdelse av ett meddelat förbud kan därför få betydande ekonomiska konsekvenser för det företag som avses. Eftersom rättighetshavaren inte kan vara säker på att en åtgärd som önskas vidtas inte strider mot ett sådant meddelat förbud blir det därför besvärligt för denne att i fortsättningen beivra rättighetsintrång mot samma part. Det sagda kan illustreras med det förbud som meddelades i *Ekomix*; svaranden förbjöds vid vite av 200 000 kr att vid marknadsföring av sina produkter, utan tillräcklig grund, använda de påståenden som gjorts i det påtalade brevet eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd. Hur ”tillräcklig grund” och ”väsentligen samma innebörd” skall tolkas är mycket oklart i detta sammanhang. Ett förbud av detta slag kan därför mycket väl få till följd att rättighetshavaren, trots att en berättigad misstanke om intrång föreligger, väljer att inte påtala intrång av samma aktör eftersom vitet då kan utdömas.

Ytterligare en risk med varningsbrev uppkommer då rättighetshavaren skickar ett sådant till en aktör i utlandet. I ett sådant fall torde den situationen vara möjlig att en domstol i mottagarens land får jurisdiktion över ev. tvist mellan parterna och därmed blir tvungen att ta ställningen till den immateriella rättighetens giltighet. Detta kan vara möjligt då rättigheten på något sätt är förknippad med detta land. Mottagaren ges därmed en önskad möjlighet att angripa den åberopade ensamrätten i en jurisdiktion

---

<sup>165</sup> Enligt 52 § PL kan ett patent förklaras ogiltigt och ett varumärke eller mönster kan hävas enligt 25 § VML och 20 § ML.

<sup>166</sup> För patent se Grundén, Örjan, *Patentprocessen*, NIR 1996 s. 472; för upphovsrätt se NJA 1995 s. 631; för varumärkesrätt se NJA 1988 s. 209 och NJA 1991 s. 619.

<sup>167</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 30. Se mer om hävnings- och ogiltighetsinvändningar, s. 30-45.

<sup>168</sup> I t.ex. *Proline* uppgick vitet till 500 000 kr och svaranden (avsändaren av varningsbrevet) förbjöds att vidta en mängd olika åtgärder. I *HDT* uppgick vitet till 400 000 kr.

<sup>169</sup> Se 4 § lag (1985:206) om viten och diskussionen kring detta i *Proline*.

som ev. är till nackdel för rättighetshavaren.<sup>170</sup> Om ett avtal om erkännande av utländsk dom föreligger mellan detta land och Sverige kan ett sådant avgörande få bindande verkan även i Sverige.

Slutligen kan nämnas att då varningsbrev tillställs aktörer i utlandet, varken MFL eller KL är tillämpliga eftersom åtgärden då inte vänder sig till den svenska marknaden. Detta hindrar dock inte att gemenskapsrättens regler om missbruk av dominerande ställning kan tillämpas på förfarandet.

### 4.4.3 Förlorad bevisning och minskad möjlighet till förbud

Av de ovan undersökta avgörandena gällande varningsbrev framgår att bevisningen är oerhört viktig, liksom fallet är i övriga tvistemål. Ett käromåls framgång beror till stor på den bevisning kändanden lyckas producera. Detta framgår inte minst av att MD, även om en prövning av det immaterialrättsliga intrånget ej skall göras, prövar om kändanden haft "fog" för de påståenden som gjorts i ett varningsbrev.<sup>171</sup> Vidare är det vanligt att parterna förlikas i intrångstvister. En övertygande bevisning innebär härmed ett bättre förhandlingsläge. Av dessa två anledningar är bevisningen kring immaterialrättsliga intrång därför särskilt viktig.<sup>172</sup>

Om ett varningsbrev tillställs en potentiell intrångsgörare innan bevisning säkras, finns en uppenbar risk att värdefull bevisning går förlorad. Innan intrånget påtalas för den misstänkte intrångsgöraren bör därför, i vissa fall, säkring av bevis först ske genom husrannsakan, intrångsundersökning eller andra lämpliga åtgärder. Vidare finns även möjlighet att ansöka om beslag eller kvarstad till säkerhet för rättighetshavarens skadeståndskrav.<sup>173</sup> Dessa åtgärder torde vara särskilt påkallade i rena varumärkesförfalsknings- och piratkopieringsfall. I vissa fall kan även interimistiskt förbud utan motpartens hörande vara att föredra.<sup>174</sup>

Om rättighetshavarens främsta prioritet är att få ett slutligt förbud, minskar möjligheterna att erhålla ett sådant om mottagaren av varningsbrevet upphör med det agerande som utgör intrånget. För att ett vitesförbud skall kunna meddelas krävs nämligen att sökanden visat att det föreligger "sannolika skäl" för att ett intrång föreligger och att det skäligen kan befaras att svaranden fortsätter att vidta en åtgärd som innebär intrång.<sup>175</sup> Domstolen måste härvid övertygas om att intrånget inte upphört, utan att det pågår och kan förväntas fortsätta om ett interimistiskt förbud inte meddelas.<sup>176</sup> Av

---

<sup>170</sup> Se mer om denna risk i undersökningen av amerikansk rätt, kap. 5.2.5.

<sup>171</sup> För en utförlig diskussion om denna prövning, se kap. 6.2.

<sup>172</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 61.

<sup>173</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 96.

<sup>174</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 97.

<sup>175</sup> Prop. 1985/86:86 s. 28 ("Ändringar i patentlagen"), prop. 1993/94:122 s. 49 och Westberg, a.a., s. 39.

<sup>176</sup> Westberg, a.a., s. 44.

dessa anledningar bör rättighetshavaren överväga om denne föredrar att intrånget direkt upphör eller att ett domstolsförbud meddelas.

## 4.5 Sammanfattning

Förutom det faktum att avsändaren av ett varningsbrev kan bli föremål för ett förbud vid vite enligt MFL, finns även en möjlighet att en sådan åtgärd anses utgöra missbruk av dominerande ställning, med konkurrensrättsliga sanktioner som följd. Av *Splitkein* följer vidare att en rättighetshavare som underlåter att kontrollera den åberopade rättighetens existens innan varningsbrev avsänds kan bli skadeståndsskyldig gentemot konkurrenten för den skada som uppstår för denne om påståendet om intrång varit felaktigt. Det är osäkert om ett oaktsamt eller uppsåtligt åsidosättande av god affärssed under samma förutsättningar kan aktualisera ersättningsansvar enligt MFL. Finska HD:s avgörande i *Fiskars* talar emellertid för att detta är möjligt.

Ytterligare en risk som en avsändare av varningsbrev löper är att den påstådda intrångsgöraren väcker en negativ- eller positiv fastställsetalan och därmed får bekräftat att något intrång ej föreligger. Åtgärder kan också vidtas för att den i visst varningsbrev åberopade rättigheten skall hävas eller ogiltigförklaras. Vidare förhindras rättighetshavaren att i viss mån beivra intrång mot samma konkurrent i framtiden av ett av MD meddelat förbud. Det finns också vissa risker med att skicka varningsbrev till aktörer i utlandet.

Slutligen finns en stor risk att värdefull bevisning går förlorad då den påstådda intrångsgöraren tillställs ett varningsbrev. Rättighetshavarens möjligheter att få till stånd ett slutligt förbud mot konkurrenten kan också minska eftersom mottagaren ev. då upphör med det handlande som utgör intrång.

# 5 Amerikansk rätts syn på varningsbrev

Varningsbrev<sup>177</sup> har blivit föremål för åtskillig prövning i amerikansk rätt. Denna prövning har, till skillnad från den svenska, främst tagit sin utgångspunkt i konkurrensrättens regler om förbud mot monopolisering.<sup>178</sup> Varningsbrev kan dock angripas på en mängd olika grunder. Dessa inkluderar otillbörligt ingripande i kommersiellt avtalsförhållande, förtal, nedsvärtande av konkurrent och överträdelse av antitrustlagstiftning.<sup>179</sup> I detta kapitel kommer främst undersökas under vilka förutsättningar varningsbrev förbjudits enligt den senare grunden. En längre diskussion kring konsekvenserna av varningsbrevs otillbörlighet kommer dock ej att föras i den fortsatta framställningen.<sup>180</sup> De valda avgörandena tar vidare främst sikte på andra omständigheter än varningsbrevs faktiska utformning och innehåll, eftersom det senare behandlats utförligt tidigare i denna framställning.

## 5.1 Relevant antitrustlagstiftning

I USA finns tre lagar som är av särskilt intresse för diskussionen kring varningsbrevs tillåtlighet. Den första är konkurrenslagen ”Sherman Act” från 1890, vilken fortfarande är det grundläggande dokumentet i amerikansk antitrustlagstiftning och gällande även idag.<sup>181</sup> Sektion två av lagen<sup>182</sup> förbjuder monopolisering, inklusive försök och samverkan därtill, av varje del av handeln och den övriga näringsverksamheten mellan delstaterna och utlandet.<sup>183</sup> ”Clayton Act” från 1914 förbjuder bl.a. maktkoncentrationer och monopolbildningar på marknaden och antogs för att komma tillrätta med vissa brister i Sherman Act.<sup>184</sup> Den tredje lagen är ”Federal Trade Commission Act” från 1914, vars sektion fem förbjuder illojala konkurrensmetoder och handlingar som strider mot god affärsed.<sup>185</sup>

---

<sup>177</sup> På engelska vanligtvis kallade “cease-and-desist letters”, “demand letters” och “notice of non-compliance”.

<sup>178</sup> Jfr. med de Europeiska reglerna om förbud mot missbruk av dominerande ställning.

<sup>179</sup> Helfing, Robert F., *Intellectual Property Rights – Walking a fine line to both protect your rights and stay out of trouble*.

<sup>180</sup> För ytterligare studier i detta avseende, se Neale, A.D., *The Antitrust laws of the U.S.A – A Study of Competition Enforced by Law*, 2 uppl., s. 401-426.

<sup>181</sup> Jones, Clifford A., Sufrin, Brenda, *EC Competition Law – Texts, Cases and Materials*, s. 19 och 622-628.

<sup>182</sup> 15 U.S.C. § 2.

<sup>183</sup> Den amerikanska texten lyder: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony [...]”

<sup>184</sup> Carlsson, Laura, *American Business Law – A Civil Law Perspective*, s. 216-18.

<sup>185</sup> Den amerikanska texten lyder: “Unfair methods of competition in commerce, and unfair or deceptive acts or practices in commerce, are declared unlawful.”



De relativt vaga lagformuleringar som återfinns i ovan nämnda lagar har, genom domstolarnas försorg, givits ett mer preciserat innehåll genom att vissa typer av handlingar betecknats som så konkurrenshämmande att de i sig själva är förbjudna. Som exempel på sådana åtgärder är prifixeringar, horisontella uppdelningar av marknaden, kopplingsförbehåll och gruppbojkotter. Vid bedömningen av dessa åtgärder tas ingen hänsyn till åtgärdernas syfte eller effekt.<sup>186</sup> Otillåten användning av varningsbrev tillhör dock inte denna grupp av åtgärder, utan prövas enligt en förnuftsprincip ("rule of reason"). Detta innebär att domstolen bedömer huruvida den vidtagna åtgärden gynnar eller är ägnad att hämma konkurrensen.<sup>187</sup> Principen innebär i praktiken att domstolen undersöker i vilken mån åtgärden sannolikt skadar konsumenterna på marknaden. Som en generell regel gäller även, likt europeisk rätt, att konkurrenshämmande åtgärder på koncentrerade marknader med få konkurrenter och höga inträdeshinder bedöms särskilt hårt.<sup>188</sup>

Den ovan nämnda bestämmelsen i Sherman Act innebär att en förbjuden monopolisering ej föreligger om den uppstått enbart som en naturlig följd av ett överlägset marknadsuppträdande. Om monopolet har uppnåtts genom en aktiv strävan mot monopol är dock denna strävan förbjuden. Även att upprätthålla ett redan uppnått monopol är förbjudet.<sup>189</sup> Vid bedömningen av dessa frågor tas hänsyn till om det förelegat ett "intent and purpose" att genom aktiva handlingar erhålla ett monopol.<sup>190</sup>

Slutligen skall här nämnas att varningsbrev fyller en särskild funktion i amerikansk rätt då kändanden ej märkt sina patenterade produkter tillräckligt. För att ha möjlighet att ingripa mot intrång i sådana fall krävs nämligen att kändanden kan visa att intrångsgöraren meddelats om intrånget och därefter fortsatt sitt beteende. Kändanden kan vidare endast söka skadestånd för tiden efter sådant meddelande.<sup>191</sup> Ett varningsbrev uppfyller detta upplysningskrav då mottagaren informerats om identiteten på det aktuella patentet och vad som anses utgöra intrång, tillsammans med ett förslag om hur intrånget kan upphöra, t.ex. genom licens etc.<sup>192</sup>

---

<sup>186</sup> McManis, Charles R., *Intellectual Property and Unfair Competition*, 4 uppl., s. 58.

<sup>187</sup> Denna förnuftsprincip är grundläggande i amerikansk rätt och det finns en pågående debatt om huruvida en sådan bör införas i gemenskapsrätten, se Furse, Mark, *Competition Law of the UK and EC*, 3 uppl., s. 6.

<sup>188</sup> McManis, a.a., s. 59.

<sup>189</sup> Wahl, Nils, *Konkurrensskada – skadestånd vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen*, s. 148 f.

<sup>190</sup> *Standard Oil Co. v. United States*, 221 U.S. 1 (1911).

<sup>191</sup> 35 U.S.C. § 287 (a). Jfr. med svensk rätt där svarandens onda tro inte är en förutsättning för skadestånd, se kap. 2.6.

<sup>192</sup> *SRI Int'l Inc. v. Advanced Tech. Labs Inc.*, 127 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1997).

## 5.2 Rättspraxis

### 5.2.1 Varningsbrev som avsänts i god tro

Högsta domstolen ("Supreme Court of the United States") förklarade redan 1913 att immateriella rättigheter inte skulle vara mycket värda om en intrångsgörare inte kunde bli varnad för konsekvenserna av ett intrång och ev. rättsprocess. Varningsbrev med dylikt innehåll anses därför ej otillåtna i sig.<sup>193</sup> Vidare kan en rättighetshavare ej bli ersättningsskyldig för skada orsakad av ett hot, endast p.g.a. att avsändaren av varningen misstog sig om att ett intrång faktiskt förelåg.<sup>194</sup>

I ett avgörande från 1992 fann en federal appellationsdomstol att kändans patent var ogiltigt. Domstolen godtog de varningsbrev som tillställts svarandens kunder eftersom så skett innan patentet befanns vara ogiltigt och kändanden därmed handlat i god tro. Vidare uttalade domstolen att kändanden endast gjort vad en patentinnehavare normalt kan väntas göra för att tillgodose sin ensamrätt. Detta inkluderade möjligheten att hota intrångsgörare med stämning.<sup>195</sup>

Något som inte är särskilt förvånande men som ändå bör påpekas i sammanhanget är att det, likt svensk rätt,<sup>196</sup> är otillåtet att hota med rättsliga åtgärder och hänvisa till att ett *existerande* patent då endast en anhängig patentansökan finns.<sup>197</sup> Däremot har en rättighetshavare möjlighet att till potentiella kunder uttrycka en genuin uppfattning att, om patentansökan beviljas, motpartens produkt kommer att omfattas av det sökta patentet.<sup>198</sup>

### 5.2.2 Varningsbrev utan föregående undersökning

Det faktum att en rättighetshavare avsänder varningsbrev i kommersiellt syfte, betyder inte nödvändigtvis att detta gjorts i ond tro.<sup>199</sup> Däremot kan hot om rättsliga åtgärder utan en föregående undersökning ("reasonable inquiry") av omständigheterna i fallet visa på ond tro.<sup>200</sup> Ett sådant hot kan därmed anses ha ett konkurrensbegränsande syfte och bli föremål för sanktioner.

---

<sup>193</sup> Se *Virtue v. Creamery Package Mfg.*, 227 U.S. 8, 37-38 (1913) och *United States v. Motion Picture Patents Co.*, 225 Fed. 800, 804 (E.D. Pa. 1915).

<sup>194</sup> *Kaplan v. Helenhart Novelty Corp.*, 182 F.2d 311, 314 (2nd Cir. 1950).

<sup>195</sup> *Concrete Unlimited Inc. v. Cementcraft Inc.*, 776 F.2d, 1537 (Fed. Cir. 1992).

<sup>196</sup> Jfr. *Splitkein*, kap. 4.3.1.

<sup>197</sup> *Gardiner v. Gendel*, 727 F.Supp. 799 (1989).

<sup>198</sup> *Scosche v. Visor Gear*, 121 F.3d 675 (Fed.Cir. 1997).

<sup>199</sup> *Mallinckrodt Inc. v. Medipor Inc.*, 976 F.2d 700, 710 (Fed.Cir. 1992).

<sup>200</sup> Sheldon, W. Halpern, m.fl., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2d Ed., s. 284 f.

I ett avgörande från 1997 hade käranden patent på en metod för mikro-optisk bildgivning.<sup>201</sup> Patenthavaren stämde staten och Hewlett-Packard efter att ha upptäckt streckkodsskannare på ett postkontor. Innan stämning väcktes frågade patenthavaren dock varken efter ett exemplar av apparaten eller försökte få tag på ett. Dennes advokat litade istället endast på sin klients erfarenhet och uppfattning om intrånget. Såväl käranden som advokaten befanns därför ersättningsskyldig till motparten då någon skälig undersökning ej gjorts av de omständigheter som låg till grund för hotet.

I den mån en undersökningsplikt existerar i samband med att påståenden i varningsbrev görs, indikerar avgörandet i *Accent Designs* att relativt låga krav ställs på en sådan undersökning.<sup>202</sup> Käranden i målet hade patent på en anordning för att fästa stenar på smycken. Denne ansåg svaranden med kunder göra intrång i patentet och hotade därför dessa med rättsliga åtgärder genom varningsbrev utan att ha sett prov på svarandens produkt. Den information som kraven baserades på hade endast erhållits genom att granska kataloger utgivna av motparten. Något intrång existerade ej men domstolen ansåg ändå att det varit tillräckligt sannolikt att ett intrång kunde föreligga för att rättfärdiga kärandens åtgärder.<sup>203</sup>

### 5.2.3 Varningsbrev som en del av ett konkurrensbegränsande handlingsätt

I ett äldre mål ansåg ett sedan länge etablerat och framgångsrikt företag ("Kobe") att en konkurrents ("Dempsey") design av hydrauliska pumpar till oljekällor gjorde intrång i ett av bolaget registrerat patent.<sup>204</sup> Kobe skickade därför ett flertal varningsbrev till Dempsey och väckte därefter talan. Efter detta informerade Kobe sina viktigaste kunder om den nära förestående processen genom diverse cirkulär. Som en följd av dessa aktiviteter blev Dempseys affärer stillastående.

I processen väckte Dempsey ett motkrav mot Kobe och argumenterade för att företaget strävat efter att erhålla ett monopol på marknaden i strid mot Clayton Act. Domstolen gjorde en helhetsbedömning av Kobes agerande och konstaterade att företaget samlat en rad patent i samma bolag, inte erbjudit några licenser till dessa patent, hotat motparten och kunder med varningsbrev samt väckt talan utan föregående undersökning av motpartens produkt. Sammantaget fann därför domstolen att Kobe haft en målmedveten vilja att erhålla och behålla ett monopol på marknaden. Domstolen uttalade även att:

"The infringement action and the related activities, of course, in themselves were not unlawful, and standing alone would not be sufficient to sustain a claim for damages which they may have caused, but when considered with the entire

---

<sup>201</sup> *Judin v. United States*, 110 F.3d 780 (Fed.Cir. 1997).

<sup>202</sup> *Accent Designs Inc. v. Jan Jewelry Designs Inc.*, 827 F.Supp. 957 (1993).

<sup>203</sup> Jfr. med MD:s bedömning av om avsändaren har "fog" för de påståenden som görs.

<sup>204</sup> *Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.*, 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952).

monopolistic scheme which proceeded them, we think, as the trial Court did, that they may be considered as having been done to give effect to the unlawful scheme.”

Som ovan nämnts har sedan länge varningsbrev och vidtagande av rättsliga åtgärder i sig ej ansetts konstituera olagliga konkurrenshämmande handlingar.<sup>205</sup> Dessa avgöranden ansågs dock ej relevanta för omständigheterna i *Kobe* eftersom de vidtagna åtgärderna i de tidigare målen ej var del av ett större konkurrensbegränsande handlingssätt utan endast isolerade företeelser. Det kan därmed hävdas att en del åtgärder är godtagbara i vissa situationer men inte i andra.<sup>206</sup> Avgörandet torde således innebära att användning av varningsbrev är tillåtet i sig, men att en sådan åtgärd mycket väl kan vara en av flera omständigheter som tillsammans anses utgöra en otillåten konkurrensbegränsande plan.

## 5.2.4 Varningsbrev utan avsikt att stämma

Som ovan visats har varningsbrev angripits på en mängd olika grunder enligt amerikansk rätt. I de flesta avgöranden har dock ersättningsansvar för utfärdande av varningsbrev uppkommit då avsändaren hotat med stämning utan en genuin avsikt att väcka talan.<sup>207</sup> I ett äldre avgörande från 1941 utfärdade en innehavare av ett patent på damhattar upprepade varningsbrev till konkurrentens kunder. Breven påstod att motparten gjorde intrång i patentet.<sup>208</sup> Konkurrenten stämde slutligen patenthavaren för att erhålla ett förbud mot fortsatta varningar och hot. Domstolen beviljade talan och uttalade att upprepade hot utan några som helst försök att få rättigheten fastställd genom stämning inte kunde tolereras. Vidare ansåg domstolen att svaranden (rättighetshavaren) hade en *skyldighet* att försöka få sitt patent erkänt genom stämning och söka ersättning för ev. intrång, istället för att tillvarata sin rätt genom upprepade hot och varningsbrev.<sup>209</sup>

I praxis har, förutom ovilja att väcka talan, även dröjsmål med att väcka talan ansetts tyda på en motvilja att få en tvist slutligt bestämd. En sådan motvilja har därför talat för att ett konkurrensbegränsande motiv förelegat bakom visst agerande. I ett mål skickade en patenthavare varningsbrev till en misstänkt intrångsgörare och dennes kunder under 18 månader utan att väcka talan.<sup>210</sup> En mottagare av breven stämde slutligen avsändaren för att få ett stopp på hoten. Domstolen beviljade talan med motiveringen att:

”The proper forum for the trial of controversy between plaintiff and defendants is the court, not circulars and futile correspondence [...] Whereas here, there is an

---

<sup>205</sup> Förutom *Virtue v. Creamery Package Mfg*, se även *International Visible Systems Corp. v. Remington-Ran, Inc.*, 65 F.2d 540 (6th Cir. 1933).

<sup>206</sup> *Bringing Patent Infringement Suit a Wrongful Act Under Clayton Act*, Stanford Law Review, Vol. 5, No. 1, s. 155, 1952. Tillgänglig på: <http://www.jstor.org/view/00389765/ap040017/04a00160/0>, besökt den 12 november 2007.

<sup>207</sup> Jfr. med kändens argument i *Sjöfartsverket*, kap. 4.1.5.

<sup>208</sup> *Betmar Hats Inc. v. Young America Hats Inc.*, 116 F.2d 956 (2nd Cir. 1941).

<sup>209</sup> *Betmar Hats Inc. v. Young America Hats Inc.*, para 95.

<sup>210</sup> *Sun-Maid Raisin Growers of California v. Avis*, 25 F.2d 303, 304 (N.D. I11 1928).

entire failure thus upon the patentee's part to assert its rights in a proper forum, the court can only conclude there is some ulterior motive in his actions."

Det ovan sagda ang. dröjsmål med att väcka talan gäller särskilt i mål då rättighetshavaren har anledning att befara ett snabbt spridande intrång.<sup>211</sup> Detta gäller dock även då ett snabbt agerande är mindre påkallat. I ett senare avgörande upptäckte ett företag ("Universal") som sålde trädgårdsskulpturer vid en mässa i augusti 1996 att en konkurrent ("Art Line") marknadsförde ett liknande sortiment av skulpturer.<sup>212</sup> Först fem månader senare, då en av Universals största kunder gått över till Art Line, skickade företaget ut varningsbrev till flera av Art Lines kunder. Varningsbrev innehöll påståenden om att mottagarnas försäljning av Art Lines produkter eventuellt gjorde intrång i Universals upphovsrätt. I mars, sju månader efter att intrånget upptäckts, väckte Universal talan för upphovsrättsintrång. Domstolen meddelade ett förbud för Universal att underrätta någon om det påstådda intrånget, trots att några falska påståenden ej gjorts i varningsbrev. Förbudet meddelades eftersom Universal dröjt med att skicka ut varningsbrev samt underlätit att följa upp dessa med en talan om intrång.

I två likartade avgöranden hade två företag skickat standardiserade varningsbrev till tusentals potentiella intrångsgörare. Brev innehöll hot om stämning och krav på förlikningsersättning.<sup>213</sup> Några mottagare stämde avsändarna och domstolarna uttalade i båda fallen att antalet varningsbrev i sig gav anledning att ifrågasätta rättighetshavarnas avsikter att väcka talan för att tillvarata sin rätt. Domstolarna meddelade därför förbud mot fortsatta utskick.

## **5.2.5 Risken att motparten väcker fastställsetalan i ett för rättighetshavaren ofördelaktigt forum**

Som ovan nämnts är det förenat med vissa risker att avsända varningsbrev till aktörer som befinner sig i andra jurisdiktioner utomlands.<sup>214</sup> I USA är denna risk särskilt påtaglig eftersom en rättighetshavare och avsändare av varningsbrev mycket väl kan tänkas vilja varna intrångsgörare i olika delstater med annorlunda immaterialrättslig lagstiftning.<sup>215</sup>

En federal domstol har möjlighet att fastställa en parts rättighet i viss fråga om en faktisk tvist ("actual controversy") om den aktuella rättigheten

---

<sup>211</sup> Se *Atlas Underwear Co. v. Cooper Underwear Co.*, 210 F. 347 (E.D.Wis. 1913) då det var fråga om en storskalig piratverksamhet.

<sup>212</sup> *Art Line Inc. v. Universal Design Collections*, 966 F.Supp. 737, 744 (ND.II1. 1997).

<sup>213</sup> *Fuhrman v. California Satellite Systems*, 179 Cal.App.3d 408 421 (1986) och *Premier Communications Network Inc. v. Fuentes Inc.*, 880 F.2d 1096, 1102-1103 (9th Cir. 1989).

<sup>214</sup> Se ovan, kap. 4.4.2.

<sup>215</sup> Den huvudsakliga immateriella lagstiftningen sker dock på federal nivå.

föreligger.<sup>216</sup> En sådan tvist kan uppstå som en följd av att ett varningsbrev tillställs en potentiell intrångsgörare. Detta kan i sin tur innebära att mottagaren ges möjlighet att väcka fastställsetalan<sup>217</sup> mot den immateriella rättighetens existens i ett för rättighetshavaren ofördelaktigt forum.<sup>218</sup> För detta krävs att mottagaren genom varningsbrevet fått en ”rimlig föreställning” om en kommande intrångsprocess. Mottagaren måste även visa att denne tillverkar, eller är beredd att tillverka, den påstådda intrångsgörande produkten.<sup>219</sup> Innehåller ett varningsbrev ett uttalat hot om rättsliga åtgärder anses det förra kravet direkt uppfyllt.<sup>220</sup> Om något sådant hot ej görs ser domstolen dock till omständigheterna i övrigt.<sup>221</sup> I detta avseende har i ett avgörande sagts att käranden (den påstådda intrångsgöraren), för att uppfylla kravet på ”rimlig föreställning”, måste visa mer än endast ett ”oroligt sinnestillstånd”.<sup>222</sup> Om avsändaren i varningsbrevet påstår att konkurrentens produkter ”faller inom” eller är ”skyddade av” den egna rättigheten anses jurisdiktion för en fastställsetalan ej heller skapas.<sup>223</sup> Att erbjuda en licens i varningsbrev är också något som anses förta motpartens uppfattning om att denne blir stäm, eftersom detta är en lösning varigenom tvisten kan förlikas.<sup>224</sup>

I ett fall innehöll ett varningsbrev ett påstående om ev. intrång samt ett erbjudande om en icke-exklusiv licens. En kopia av det aktuella patentet hade även bifogats. Domstolen ansåg att detta brev uppfyllde det ovan nämnde kravet på meddelande till intrångsgöraren, utan att brevet samtidigt gav upphov till jurisdiktion för en fastställsetalan.<sup>225</sup>

### 5.3 Sammanfattande kommentar

Efter den ovan gjorda genomgången av amerikansk rätts syn på varningsbrev kan den slutsatsen dras att det finns såväl likheter som olikheter med de överväganden som gjorts inom gemenskapsrätten. Som utgångspunkt utgör användning av varningsbrev inte en otillåten åtgärd i sig. Vidare anses godtagbart att en rättighetshavare avsänder varningsbrev i god tro om rättighetens existens och efter erforderlig undersökning av omständigheterna kring det misstänkta intrånget. Om inte varningsbrev

---

<sup>216</sup> Helfing, a.a.

<sup>217</sup> Kallat ”declaratory judgment”.

<sup>218</sup> Thayne, Matthew D., *Patent Infringement Cease-and-Desist Letters*, Intellectual Property Today, June 2005. Tillgänglig på:

<http://www.stoel.com/files/PatentInfringement.pdf>, besökt den 12 november 2007.

<sup>219</sup> Se 28 U.S.C. § 2201 och *Shell Oil Co. v. Amoco Corp.*, 970 F.2d 885, 887 (Fed. Cir. 1992).

<sup>220</sup> *Vanguard Research Inc. v. PEAT Inc.*, 127 F.3d 1249, 1254 (Fed Cir. 2002).

<sup>221</sup> *Arrowhead Indus Water Inc. v. Ecolochem Inc.*, 846 F.2d 731, 736 (Fed. Cir. 1988).

<sup>222</sup> På engelska: ”more than the nervous state of mind of a possible infringer”, *Phillips Plastics Corp. v. Kato Hatsujo Kabushiki Kaisha*, 57 F3d 1051, 1053-54 (Fed. Cir. 1995).

<sup>223</sup> *Shell Oil Co. v. Amoco Corp.*, 970 F.2d 885, 1470 (Fed. Cir. 1992).

<sup>224</sup> *Phillips Plastics Corp. v. Kato Hatsujo Kabushiki Kaisha*, 57 F3d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1995).

<sup>225</sup> *Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co.*, 133 F.3d 1469, 1472 (Fed. Cir. 1998).

tillställs den påstådda intrångsgöraren i rimlig tid från att intrånget uppmärksammas och om rättighetshavaren ej verkar beredd att tillvarata sina rättigheter på annat sätt, kan detta dock tala för ett konkurrensbegränsande uppsåt. Slutligen finns en risk att varningsbrev som skickas mellan delstaterna ger mottagaren möjlighet att väcka fastställsetalan mot den åberopade rättighetens existens i en för rättighetshavaren ofördelaktig jurisdiktion.

## 6 Avslutande diskussion och slutsatser

En kortfattad slutsats lämpar sig inte att göras här eftersom den inledningsvis uppställda frågeställningen motiverar en mer utförlig diskussion kring användning och utformning av varningsbrev.

Ett genomgående och grundläggande tema i den ovan gjorda framställningen har varit vart linjen bör dras mellan ett legitimt försvar av immateriella rättigheter och ett utnyttjande av varningsbrev i syfte att hämma konkurrensen på marknaden. För att de överväganden och argument som förts fram ovan skall kunna sättas i ett större sammanhang kommer jag nu att diskutera dessa samt föra fram de slutsatser jag anser möjliga att göra.

### 6.1 Marknadsföringslagens tillämplighet på varningsbrev

Att tillstålla olika aktörer på marknaden varningsbrev främjar ostridigt och indirekt omsättningen av avsändarens produkter, eftersom mottagarna genom påtryckningar och hot uppmanas undvika att handla hos konkurrenten. Mot bakgrund av den vida definition av marknadsföring som återfinns i 3 § MFL ligger det därför nära till hands att dela den bedömning MD gjort angående MFL:s tillämplighet på varningsbrev. Detta gäller inte minst då information om avsändarens egen produkt bifogas brevet eller då denna produkt omnämns.<sup>226</sup> I likhet med vad som framförts i doktrinen anser jag dock att en mer ändamålsenlig hantering av varningsbrev vore att MD gör en helhetsbedömning av de omständigheter som föranlett en rättighetshavare att skicka ut varningsbrev.<sup>227</sup> Vid en sådan bedömning skulle hänsyn tas till samtliga ovan analyserade regler som en rättighetshavare har att beakta i sammanhanget. Enligt min mening bör denna bedömning emellertid göras då syftet med ett visst varningsbrev fastställs; d.v.s. för att fastställa huruvida detta varit otillbörligt eller ej.<sup>228</sup> Att MFL generellt anses kunna tillämpas på varningsbrev förefaller därför vara önskvärt, speciellt med tanke på lagens syfte och avsedda omfattning. En helhetsbedömning av den aktuella åtgärdens tillbörlighet kan sedan ske på ett senare stadium.

Det gällande rättsläget innebär att det är mycket svårt att hävda att varningsbrev till nuvarande eller potentiella kunder inte skall betraktas som marknadsföringsåtgärder enligt MFL. Det är således ofta framgångslöst att påstå att syftet med visst varningsbrev endast varit att upplysa om vissa

---

<sup>226</sup> Se de varningsbrev som användes i *Ecomat* och *Ekomix*.

<sup>227</sup> Se Calissendorff, a.a., som framför detta argument.

<sup>228</sup> För ytterligare diskussion kring avsändarens avsikt, se kap. 6.3.



brister i konkurrentens produkt eller att åtgärden vidtagits för att tillgodose avsändarens rätt i en kommande rättegång. En objektiv bedömning av den vidtagna åtgärden görs alltså då MFL:s tillämplighet prövas. En hittills obesvarad fråga är dock om detta även gäller då varningsbrev tillställs endast den påstådda intrångsgöraren. De ovan undersökta avgörandena ger inte något direkt svar eftersom varningsbrev i dessa tillställdes såväl de påstådda intrångsgörarna som deras kunder. Mot bakgrund av denna praxis samt förarbetena till MFL kan emellertid inte uteslutas att MFL är tillämplig även då endast den misstänkte intrångsgöraren tillställs varningsbrev. Jag anser dock att det vore långtgående att i ett sådant fall beteckna åtgärden som en marknadsföringsåtgärd. Eftersom det inte finns någon annan lag än MFL som reglerar sådana åtgärder, vidtagna av ett företag som inte har en dominerande ställning, torde det emellertid ändå vara önskvärt att MFL är tillämplig i denna situation.

## 6.2 Bedömningen av om en avsändare av varningsbrev haft fog för sina påståenden

Vid bedömningen av varningsbrevs tillbörlighet enl. MFL har MD i samtliga ovan undersökta fall fört ett resonemang kring huruvida avsändaren haft fog för de påståenden som gjorts däri. Detta villkor torde närmast kunna härledas från det grundläggande krav på marknadsförings vederhäftighet som återfinns i MFL samt den omvända bevisbörda som tillämpas. Villkoret har formulerats på olika sätt i rättspraxis. I *HDT* uttalade MD att omständigheterna i målet ej gav ”tillräckligt stöd för ett så bestämt påstående om varumärkesintrång” som gjorts i det aktuella varningsbrevet. Vidare konstaterade MD i *Sjöfartsverket* att svaranden inte visat att det fanns ”fog för så onyanserade och långtgående påståenden”. Bakom dessa formuleringar torde en slags proportionalitetsbedömning av intrångets sannolikhet och de gjorda påståendenas styrka kunna utläsas. Det finns således stora likheter mellan MD:s bedömning och de överväganden finska HD gjorde i *Fiskars*.

### 6.2.1 Kritik av MD:s bedömning

Som ovan nämnts har MD medvetet inskränkt bedömningen enligt MFL och uttalat att denna sker fristående från immaterialrättsliga överväganden.<sup>229</sup> Härmed uppstår en besvärlig normkonflikt eftersom det, enligt min mening, inte är möjligt att bedöma huruvida en avsändare av varningsbrev haft fog för påståenden om den egna rättighetens existens och omfång (d.v.s. huruvida intrångsföremålet faller inom ensamrättens skyddsomfång) utan att

---

<sup>229</sup> Se kap. 4.1.1.2.

samtidigt göra några immaterialrättsliga överväganden.<sup>230</sup> Jag anser vidare att MD i viss mån faktiskt gjort sådana överväganden i de ovan undersökta avgörandena.

I *Ampac* anförde svaranden att: ”Även om Marknadsdomstolen skall göra en bedömning fristående från immaterialrättsliga överväganden, borde ändå en delkomponent i domstolens bedömning utgöras av frågan om det kan utredas att SRV har begått intrång i någon immaterialrätt.” Vidare har parterna i de ovan undersökta avgörandena inte sällan lagt fram omfattande utredning om den omtvistade rättighetens existens och det påstådda intrångets faktum. Som bevisning har bl.a. åberopats patentansökningar, utdrag ur patentregister, bevis om mönsterskydd, licensavtal, vittnesförhör med representanter från berörda bolag, yttranden från advokatbyråer, avgöranden från domstolar och skiljenämnder samt inlagor till patentbesvärslagen och andra organ. Om det var så att MD ej gör någon som helst immaterialrättslig prövning förefaller dessa åberopade bevis tämligen överflödiga. Även om parterna med denna typ av bevisning avser styrka att de haft ”fog” för vissa påståenden, inte att de har rätt ang. det immaterialrättsliga intrånget, anser jag att bevisningen ändå får denna senare effekt.

I bl.a. *Proline* uttalade MD att ett förbud enligt MFL ”ej enbart” kan meddelas på den grunden att ett förfarande utgör intrång i viss rättighet. Av detta, och mot bakgrund av det ovan sagda, kan den konklusionen dras att desto bättre bevis svaranden har för att intrång föreligger, ju mer långtgående formuleringar i varningsbrev är befogade och desto svårare blir det för käranden att få till ett förbud. I detta avseende framstår bedömningen som subjektiv; d.v.s., avgörande är inte om ett faktiskt intrång föreligger i objektivt hänseende, utan vilka bevis svaranden kan anföra till stöd för *dennes fog* att ett intrång föreligger. Trots detta torde kunna hävdas att MD:s bedömning av varningsbrev ger ett slags förhandsbesked om huruvida intrång föreligger, eftersom MD beaktar samma bevis som även allmän domstol måste ta ställning till i en ev. intrångsprocess. MD:s bedömning kan i detta sammanhang jämföras med den prövning som görs av ”sannolika skäl” då interimistiska åtgärder söks.<sup>231</sup>

Mot bakgrund av den normkonflikt som beskrivits ovan, vore önskvärt med en ordning där det är möjligt att kumulera frågor om immaterialrättsligt intrång med frågor om otillbörlig marknadsföring. Så sker t.ex. i Danmark och Norge.<sup>232</sup> Även i Finland har HD uttalat att MD har en skyldighet att pröva åberopade upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga eller avtalsrättsliga omständigheter som prejudicialfrågor när otillbörligheten av viss åtgärd prövas.<sup>233</sup> I Sverige är detta dessvärre ej möjligt eftersom

---

<sup>230</sup> I doktrinen har liknande synpunkter framförts, se Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 88-89 och Calissendorff, a.a.

<sup>231</sup> Se Andersson, a.a., s. 59-101.

<sup>232</sup> Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 304.

<sup>233</sup> Se HD 2004:4 och Norrgård, Marcus, *Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden*.

rättegången enligt MFL är utformad som en specialprocess. Problemen med den marknadsrättsliga processen i förhållande till immaterialrätten har uppmärksamats på en mängd håll.<sup>234</sup> Vidare har även föreslagits att MD avskaffas och att domstolens verksamhet överförs till de allmänna domstolarna.<sup>235</sup> Nämnda problematik faller dock något utanför ramen för denna framställning.<sup>236</sup>

En central fråga i sammanhanget är vad som krävs för att en rättighetshavare skall anses ha fog för immaterialrättsliga påståenden i varningsbrev. Enligt min mening anförde svaranden i *Seiko* relativt övertygande bevisning för att käranden begått intrång i den aktuella varumärkesrätten. Samma var fallet i *Sjöfartsverket*, där mycket av bevisningen talade för att ett intrång i svarandens upphovsrätt förelåg. Trots detta ansåg MD, i båda fallen, att svaranden ej visat fog för de påståenden som gjorts. Detta innebär att en rättighetshavare bör vara förhållandevis säker på att ett intrång föreligger om denne avser att skicka ut ett effektivt varningsbrev. Om en sådan säkerhet ej kan uppnås bör varningsbrevet innehålla formuleringar som antyder att intrång ev. kan föreligga, istället för att avsändaren kategoriskt hävdar att så är fallet. Formuleringarna måste dock vara tillräckligt tydliga för att varningen skall få avsedd effekt och ge upphov till de civilrättsliga konsekvenser som redogjorts för ovan.

### 6.3 Avsändarens avsikt med varningsbrev

Vid bedömningen av varningsbrev och andra rättsliga åtgärder enligt såväl gemenskapsrätten som amerikansk rätt beaktas ofta huruvida det bakomliggande syftet med åtgärden varit berättigat eller inte. Enligt *ITT Promedia* gäller att åtgärden med fog skall kunna anses vara ett försök att göra gällande företagets rättigheter. Även enligt amerikansk rätt anses ett konkurrensbegränsande uppsåt föreligga om rättighetshavaren ej verkar beredd att på ett legitimt sätt tillvarata sina rättigheter. Enligt min mening gör dessvärre inte MD motsvarande överväganden då en bedömning sker av varningsbrevs tillbörlighet.

I *Sjöfartsverket* anförde avsändaren av det aktuella varningsbrevet att:

”Varningsskrivelser är mycket vanligt förekommande i praktiken för att säkerställa att en intrångsgörare efter mottagandet inte fortsättningsvis skall kunna påstå sig vara i god tro. Syftet med en varningsskrivelse är således lojalt och åtgärden är förutsatt för att en rättighetshavare rimligen skall kunna tillvarata sin rätt.”

---

<sup>234</sup> Se bl.a. Bruun, Niklas, m.fl., *Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem*, NIR 2003, s. 359 ff.

<sup>235</sup> Se bl.a. Ds 1993:34 (”Specialdomstolarna i framtiden”) s. 57-73 särskilt s. 68 ff och Ds 1992:38 s. 146-149 (”Domstolsväsendet – Organisation och administration i framtiden”).

<sup>236</sup> För vidare studier i detta avseende, se Sjö, Linda, *Processen i Marknadsdomstolen – särskilt i förhållande till illojal konkurrens och immaterialrätt*, examensarbete vid Juridiska Fakulteten i Lund, VT 2007.

Detta argument är visserligen generellt riktigt men det torde inte kunna hävdas att syftet med användningen av varningsbrev *alltid* är lojalt. I samma mål anförde NVV att Sjöfartsverket borde ha väckt talan mot samtliga mottagare av varningsbrevet om det nu var så att verket i möjligaste mån försökte tillvarata sin rätt. Detta argument kan jämföras med de överväganden som ovan undersökts i amerikansk rätt.<sup>237</sup>

I varken *Sjöfartsverket* eller något annat avgörande gällande varningsbrev har det framgått att MD beaktat syftet med den vidtagna åtgärden.<sup>238</sup> Istället har det aktuella brevets utformning och intrångets sannolikhet (avsändarens fog för detta) varit de två faktorer som domstolen främst uppehållit sig vid.

I doktrinen har hävdats att en sådan helhetsbedömning som ovan förespråkats borde omfatta huruvida syftet med den vidtagna åtgärden primärt varit lojalt, mot bakgrund av hela det komplex av regler som käranden har iaktta.<sup>239</sup> Jag anser att en sådan bedömning vore önskvärd eftersom den skulle bidra till en ökad förutsägbarhet för rättighetshavare som önskar tillvarata sina rättigheter. En konsekvens av det nu gällande rättsläget och MD:s bedömning av varningsbrev torde vara att ett varningsbrev som inte innehåller särskilt kategoriska eller långtgående formuleringar om intrång men som avsänts i primärt syfte att trakassera viss konkurrent skulle kunna tillåtas.<sup>240</sup> Med detta exempel framgår särskilt behovet av att en helhetsbedömning görs, i vilken även hänsyn tas till avsändarens avsikt och syfte med den vidtagna åtgärden. Något som härvid kan påpekas är dock att det inte torde vara en garanti för varningsbrevs tillåtlighet att avsändaren haft en god avsikt, om åtgärden i övrigt är oproportionell.<sup>241</sup>

En konsekvens av att en helhetsbedömning görs skulle troligtvis bli att även andra vidtagna åtgärder av rättighetshavaren än det aktuella varningsbrevet kan beaktas, då det skall fastställas huruvida syftet med varningsbrevet varit lojalt eller ej. Inledningsvis kan här nämnas det ovan undersökta målet *Kobe Inc. v. Dempsey Pump Co*, i vilket domstolen uttalade att de vidtagna åtgärderna var för sig visserligen var tillåtna men att de tillsammans kunde anses utgöra delar av en konkurrensbegränsande plan och därför var otillåtna. I *Proline* hävdade käranden att rättighetshavaren, förutom att skicka de påtalade varningsbrev, även ringt upp och hotat kunder med rättsliga åtgärder, besökt kunder samt utgett sig för att vara käranden vid mässor. I *Ampac* hävdade käranden att rättighetshavaren fört en ”världsomfattande kampanj” mot denne i syfte att skapa osäkerhet om de

---

<sup>237</sup> Se kap. 5.2.4 (i vissa fall bör en rättighetshavare tillvarata sina rättigheter genom att väcka talan istället för att använda sig av varningsbrev).

<sup>238</sup> Som jämförelse kan dock nämnas att renommésnyltning inte kräver något subjektivt rekvisit, d.v.s. också en snyltande effekt skall bedömas objektivt, se MD 2002:33.

<sup>239</sup> Se Calissendorff, a.a.

<sup>240</sup> Som påpekats ovan finns dock teoretiska förutsättningar för att en dylik åtgärd av ett dominerande företag skulle kunna utgöra missbruk av dominerande ställning enligt KL.

<sup>241</sup> Jfr. med utslaget i *Fiskars*, i vilket mål det aktuella varningsbrevet var otillbörligt, trots avsändarens goda avsikt, eftersom åtgärden i övrigt ansågs oproportionell i förhållande till intrångets sannolikhet.

aktuella produkternas immaterialrättsliga skydd. MD fann visserligen i dessa fall att de olika vidtagna åtgärderna var otillbörliga, dock med beaktande av dessas individuella utformning och utförande. Någon helhetsbedömning gjordes således inte för att fastställa det bakomliggande syftet med varningsbrev, vilket jag anser hade varit önskvärt.

## 6.4 Mottagarens intryck av varningsbrev

Förutom faktorer som varningsbrevs språkliga utformning och avsändarens fog för de påståenden som gjorts har MD i flera av de ovan undersökta fallen även beaktat mottagarnas intryck av de påtalade breven.

I både *Sjöfartsverket* och *Proline* var en avgörande omständighet att mottagarna av varningsbrev kände sig hotade av dem. På samma sätt beaktade MD i *Ampac* att mottagarna av breven ej kände sig särskilt hotade av dem utan istället uppfattade dem som en upplysning om att en strid förelåg mellan de inblandade parterna om bättre rätt till den aktuella produkten. Vidare, i *Sjöfartsverket* och *Fiskars*, beaktades mottagarnas intryck av de påtalade breven på basis av vem avsändaren var; i det förra målet togs hänsyn till att avsändaren var en statlig myndighet och i det senare ansågs avsändarens marknadsposition påverka mottagarnas intryck av brevet.

Av det ovan anförda kan med säkerhet den slutsatsen dras att mottagarens intryck har en avgörande betydelse för ett visst varningsbrevs tillåtlighet. Vad som beaktas i detta avseende är hur mottagaren av brevet *torde* ha uppfattat detta, inte hur mottagaren faktiskt uppfattade det. Denna slutsats kan dras från *Ampac*, i vilket mål MD konstaterade att mottagarna *torde* ha uppfattat det aktuella brevet på visst sätt, vilket ansågs *stödjas* av mottagarnas *faktiska* uppfattning. Denna bedömning finner även stöd i MFL:s grundläggande principer, eftersom det inte krävs att någon faktiskt vilseletts utan det avgörande är om påståendet eller framställningen är ägnad att vilseleda.<sup>242</sup> Bedömningen skiljer sig härmed från den som gjordes i *Fiskars*. I detta mål uttalade domstolen att mottagarna av breven, med beaktande av dessas innehåll och ton, *kunde ha* fått en felaktig bild om deras egen ställning som delaktiga i intrånget.<sup>243</sup> Till skillnad från MD:s resonemang gjordes alltså en slags hypotetisk bedömning av mottagarnas uppfattning av breven.

En närliggande fråga är om det har någon betydelse vilket språk ett varningsbrev är avfattet på. I doktrinen har, med hänvisning till MD:s avgörande i *HDT*, hävdats att varningsbrev avfattet på ett annat språk än mottagarens modersmål ev. bedöms strängare än sådana avfattet på dennes modersmål.<sup>244</sup> Jag anser inte att en sådan slutsats med säkerhet kan dras av

---

<sup>242</sup> Se t.ex. MD 2006:24.

<sup>243</sup> Sandvik, a.a., s. 531.

<sup>244</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 89.

denna dom eftersom MD inte på något ställe uttryckligen berörde detta. Mot bakgrund av det ovan sagda om mottagarens intryck kan dock mycket väl tänkas att så är fallet eftersom brevet då ev. är svårförståeligt för mottagaren och i viss mån därmed blir mer hotfullt för denne.

Slutligen kvarstår frågan om det har någon betydelse till vem varningsbrev ställs. I *HDT* påpekade käranden att brev tillställts en mycket viktig kund. I flera av de andra ovan refererade avgörandena påpekades också vilka negativa konsekvenser de aktuella varningsbrevens haft för mottagarens affärer. Inte i något av MD:s domskäl framgår emellertid att domstolen beaktat typen av mottagare och hur viktig denne är för käranden. Istället för att göra en sådan helhetsbedömning har MD, som tidigare nämnts, främst uppehållit sig kring det aktuella varningsbrevets utformning, avsändare och mottagarens befogade intryck av detta.

## 6.5 Innebar MD 2004:14 (Ampac) en ändring av rättsläget?

Som nämndes ovan är detta det första och enda avgörande där MD helt lämnat kärandens talan om varningsbrevs otillbörlighet utan bifall. Eftersom MD även förde ett relativt omfattande resonemang kring varningsbrev i allmänhet, mot bakgrund av de olika regler en avsändare har att iaktta, finns därför anledning att undersöka om avgörandet innebar en ändring av rättsläget. I doktrinen har det påpekats att det av domen framgår att bedömningsnormen för varningsbrev är mer liberal än vad den marknadsrättsliga otillbörlighetsnormen är i övriga marknadsrättsliga mål.<sup>245</sup>

Eftersom de varningsbrev som användes i samtliga tidigare fall (förutom vissa av dem i *HDT*) bedömdes vara otillbörliga, är det min uppfattning att MD i detta avgörande hade behov av att mer utförligt redogöra för varför det brev som bedömdes i detta mål skulle tillåtas. Med beaktande av det aktuella brevets utformning och mottagarnas intryck av detta var domslutet, enligt min mening, inte särskilt förvånande. Domen kan därför inte sägas innebära en ändring av rättsläget och vägledning kan fortfarande hämtas från de tidigare avgörandena gällande varningsbrev som föregick detta.

## 6.6 Prövning av varningsbrev enligt konkurrenslagen

Att varningsbrev *kan* prövas enligt KL har i princip besvarats ovan; mot bakgrund av lagens tillämpningsområde och gemenskapsrättens rättspraxis

---

<sup>245</sup> Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 87.

finns teoretiska förutsättningar för att så kan ske. Syftet med detta kapitel är dock att undersöka om så *bör* ske.

En prövning av varningsbrev enligt KL skulle troligtvis innebära att förfarandet bedöms mer utifrån den åtgärd den verkligen är. Med detta menar jag att otillbörliga utskick av varningsbrev mer kan ses som en avsättningsfrämjande åtgärd i syfte att hämma konkurrensen på marknaden (i vart erhålls denna effekt) än en marknadsföringsåtgärd. Det sagda stämmer särskilt väl för det fall varningsbrev endast tillställs den misstänkte intrångsgöraren, eftersom inslaget av *marknadsföring* då är högst begränsat.

Om varningsbrev prövades enligt KL anser jag att det skulle ligga närmare tillhands att göra en helhetsbedömning av den vidtagna åtgärden istället för att, som MD gjort, primärt uppehålla sig vid utformningen av breven. Konsekvenserna av en sådan bedömning har redan diskuterats men här kan påpekas att prövningen sannolikt skulle omfatta vissa av de överväganden som gjorts i amerikansk rätt. Prövningen i det enskilda fallet skulle i så fall även syfta till att fastställa huruvida de två kumulativa kriterier som ställdes upp i *ITT Promedia* är uppfyllda.

Ytterligare skillnader mellan prövningen av varningsbrev enligt MFL och KL framgår av de sanktioner som kan aktualiseras. Som visats ovan uppstår ofta olika goodwillskador i samband med att varningsbrev tillställs såväl potentiella som existerande kunder till den påstådda intrångsgöraren. Utredningen ovan har visat att varningsbrev främst bedöms utifrån generalklausulen i MFL. I dessa fall utgår inte skadestånd förrän ett av domstolen meddelat förbud överträtts. MFL erbjuder därför i dessa fall endast ett skydd mot *framtida* skador. Något ansvar aktualiseras således inte för ev. redan uppkomna skador till följd av att varningsbrev använts. Enligt KL finns däremot möjlighet till skadestånd redan vid en första oaktsam eller uppsåtlig överträdelse av bestämmelsen om förbud mot missbruk av dominerande ställning.

De ovan redovisade fördelarna med en prövning av varningsbrev enligt KL måste ställas mot nackdelarna med att den fria konkurrensen hämmas i alltför stor utsträckning. Vidare utgår, som ovan nämnts, såväl svensk rätt som gemenskapsrätten från en positiv syn på immaterialrätternas verkningar på marknaden. Det immaterialrättsliga skyddets konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande effekter har redan balanserats genom de olika rättigheternas skyddstid och former av tillåtna utnyttjanden. En avvägning mot den fria konkurrensen görs även i KL genom att endast vissa åtgärder av *dominerande* företag förbjuds. Av dessa anledningar vore det inte rimligt att införa en bestämmelse i KL som tar sikte på åtgärder vidtagna av ett företag som inte innehar en dominerande ställning. Av dessa anledningar anser jag därför att den nuvarande lösningen som innebär att ett mindre eller normalstort företags användning av otillbörliga varningsbrev kan sanktioneras endast enl. MFL är lämplig. Liknande åtgärder av dominerande företag bör dock även kunna bli föremål för KL:s sanktioner.

## 7 Praktiska råd

För att sammanfatta den ovan gjorda utredningen och besvara den inledningsvis valda frågeställningen följer här en rad praktiska råd som *generellt* kan anses gångbara vid användning och utformning av varningsbrev vid misstanke om immaterialrättsligt intrång.

- Innan varningsbrev skickas, vidta lämpliga åtgärder för att fastställa den egna rättighetens existens samt intrångets faktum. Detta gäller särskilt för registrerade rättigheter.
- Reservera skälig tid för mottagaren (konkurrenten) att besvara brevet innan kunder kontaktas eller andra rättsliga åtgärder vidtas.
- För *registrerade* rättigheter: ange relevant registreringsnummer för de rättigheter som mottagaren misstänks göra intrång i.
- För *icke-registrerade* rättigheter: gör särskilt tydligt att det är avsändarens egen uppfattning om intrångets existens som avses. Detsamma gäller även då varningsbrev tillställs andra parter än den misstänkte intrångsgöraren. Använd passiva formuleringar, som t.ex. att mottagarens produkt ”synes göra intrång” och att rättsliga åtgärder ”kan komma” att vidtas.
- Kombinera ej reservationslösa påståenden med hot om rättsliga åtgärder om det råder någon tvekan om den egna rättighetens existens eller intrångets faktum.
- Hota inte uttryckligen med skadestånd men ange beräkningsgrunden för sådant samt att ränta utgår en månad från dagen från att brevet mottagits.
- Uttryckligen förbehåll de rättigheter som åberopas och specificera noggrant vilken produkt som anses utgöra intrång.
- Ange om motparten bestritt påståendet om intrång samt bifoga ev. skiljedom eller annat utdrag till stöd för de påståenden som görs.
- Ge en kort bakgrund till tvisten samt den verksamhet som bedrivs.
- I lämpliga fall, erbjud mottagaren en förhandling om licens.
- Använd än mer försiktiga formuleringar om avsändaren är ett stort och väletablerat företag på marknaden eller om denne redan vidtagit andra åtgärder för att tillvarata sin rätt.
- Tillställ inte en och samma mottagare flera varningsbrev inom kort tid (skicka inte så mycket som fem brev på sex månader eller två brev inom tre veckor). För icke-industriella rättigheter, skicka dock ett flertal (ca. fem) brev innan preskription inträder eller rättighetshavaren anses ha försuttit sin rätt att påtala intrång (d.v.s. innan passivitet inträder).
- Skicka varningsbrev i god tid innan interimistiska åtgärder söks.
- Använd rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.
- Ta reda på vilken effekt varningsbrevet kan få då det skickas utomlands.



# Bilaga A (brev från Ekomix)

Domsbilaga

EKOMIX  
ENERGI

Energipartner  
Att: Rolf Rosén  
Alviksvägen 77  
161 36 BROMMA

Beträffande det svenska patentet nr 8306259-6.

Under hösten och vintern har ett företag vid namn ETA-system AB agerat på den svenska marknaden och hävdar att de har rätt att tillverka och marknadsföra produkter som nyttjar aktuellt patent.

Tyvärr har även OY Coolax AB deltagit i att sprida felaktig information i denna sak.

ETA System AB har ingen rätt att tillverka eller sälja den aktuella anläggningen.

Av bifogade protokollsutdrag från PRV daterat 1992.10.12 framgår klart att Ekomix Energi KB både är delägare i patentet och ensam licenstagare till patentet ifråga.

Det betyder att Ekomix Energi KB har exklusiv rätt att på den svenska marknaden exploatera patentet för den aktuella värmeanläggningen.

## Nu vidtager vi rättsliga åtgärder

Vi har redan instämt OY Coolax AB till rättslig prövning i Finland och nu går vi vidare i Sverige.

Då ETA-System AB, trots varningsbrev från oss vad gäller såväl vilsledande marknadsföring som patentintrång, fortsätter sin verksamhet har vi beslutat att vidta rättsliga åtgärder i ärendet. Vi har vänt oss till advokat Ulf Dahlgren, Ryden & Caristen Advokatbyrå, som fått vårt uppdrag att vidta rättsliga åtgärder.

I detta fall måste vi fästa er uppmärksamhet på att även ni som installatör, köpare eller den som använder en sådan värmeanläggning från ETA-System gör er skyldig till patentintrång.

---

Ekomix Energi KB  
Västergatan 2  
821 43 BOLLNÄS

Telefon  
0278 - 150 60

Telefax  
0278 - 150 55

## EKOMIX ENERGI

---

Det är naturligtvis tråkigt att behöva meddela detta, men vi vill inte att ni ska hamna i en situation, som kan leda till att ett investeringsbeslut, som fattas på kloka grunder åsamkar er oanade konsekvenser.

Vi vill samtidigt påpeka att den sk. Varmex produkten inte innefattas av denna konflikt. Varmex tekniken är bl.a en av Elektrohux och Alfa Laval patenterad teknik

Har Ni några frågor så hör gärna av Er

Bollnäs 1993.04.30  
Ekomix Energi KB

  
Hans-Göran Göransson  
VD

# Bilaga B (brev från Sjöfartsverket)



**SJÖFARTSVERKET**

Stab Juridik

Handläggare direkttelefon  
Roger Johansson, 011-19 13 06

Datum  
1999-03-25

Er datum

Vår beteckning  
010207-9909047

Er beteckning

NAUTIC CENTER AB  
SKEPPSBROPLATSEN 1  
411 18 GÖTEBORG

## BILAGA

MARKNADSDOMSTOLEN

Ink 1999 -04- 2 0

Dnr CE/99: Aktbil 2

### Upphovsrätt till sjökort m.m.

Sjöfartsverket har under en tid fört diskussioner med Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft (NV) angående upphovsrättsintrång m.m. Sjöfartsverket kräver att NV skall betala ersättning eftersom marknadsföring och försäljning i Sverige av de sjökort NV direkt eller indirekt tillhandahåller avseende svenska fartområden innefattar ett utnyttjande av Sjöfartsverkets upphovsrätt till de sjökort som Sjöfartsverket tillverkat över samma fartområden och som alltså förutsätter samtycke från Sjöfartsverket sida. Sjöfartsverket uppställer som villkor erläggande av skäligen licensavgift, vilket inte har godtagits från NV:s sida.

Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk gäller upphovsrätten även för kartor och sjökort. Det är inte bara kopiering av sjökort som anses utgöra upphovsrättsintrång. Ett intrång i Sjöfartsverkets upphovsrätt kan även föreligga vid försäljning av sjökort och andra publikationer.

Ni erinras om att Ni, efter mottagandet av detta brev, inte kan åberopa att intrång har skett i god tro om Ni fortsätter att marknadsföra och försälja sjökort som NV direkt eller indirekt tillhandahållit.

Om NV inte accepterar att ingå avtal med Sjöfartsverket och betala skäliga avgifter för utnyttjandet av Sjöfartsverkets sjökort kommer vi att vidta rättsliga åtgärder mot de företag och organisationer som gör intrång i vår upphovsrätt. Detta kan även komma att omfatta Er eftersom Ni säljer NV:s produkter i Sverige.

Om Ni har några frågor kan Ni gärna kontakta mig.

Med vänlig hälsning

  
Roger Johansson  
Rek. 20

# Bilaga C (brev från HDT)

C. P. Wain  
A. B. Crawford  
P. D. Harrison  
J. Lennell  
N. Goodenough  
V. A. B. Lawrence  
P. A. Curtis  
I. J. Boucher  
I. S. Gall  
M. N. Hedges  
E. A. Dawson  
J. J. Rowley  
R. S. Howard

**A.A. Thornton & Co.**  
CHARTERED PATENT ATTORNEYS - EUROPEAN PATENT ATTORNEYS  
TRADE MARK ATTORNEYS

135 High Holborn, London WC1V 7LE  
Tel: +44 (0)20 7405 4040  
Fax: +44 (0)20 7405 3580  
e-mail: aat@aathornton.co.uk  
Website: www.aathornton.com

29 June 2001

Your Ref  
Our Ref: ISG/0.17975  
Writer's Direct Line: +44 (0) 20 7440 6832  
e-mail: isg@aathornton.com

HKC  
AB Halsokostcentralen  
Box 9104  
200 39  
Malmö  
Sweden

**MARKNADSDOMSTOLEN**  
Ink 2002 -01- 02  
Dnr C15/01 Aktnr 92

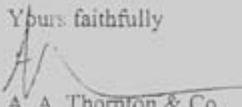
**BY FAX: 00 46 - 0 94 27 29**

Dear Sirs

Infringement of Community Trade Mark Registration No. 281451  
ST. HILL HOLLY HERBAL DIGESTIVE TEA - H.D.T.

Thank you for your letter dated 21 June 2001. We are surprised by your response. The sale of the product complained of by you is much an infringement as the manufacture and marketing of that product by LivsHalsa AB. Unless you are fully indemnified by LivsHalsa AB to cover the cost of any damages awarded in the trade mark infringement proceedings which will be issued and the cost of bringing those proceedings then this matter is a significant problem for you.

We can only suggest that you withdraw the product complained of from sale as soon as possible to avoid the need for our client to bring trade mark infringement proceedings against you.

Yours faithfully  
  
A. A. Thornton & Co

gf

# Bilaga D (brev från Ampac)

*AMERICAN PACIFIC CORPORATION*

**AMPAC**<sup>TM</sup>

December 20, 1999

Mr. Michael Beillfprom  
Managing Director  
Sprinklerhuset  
Strömfallsvägen 20  
135 49 Tyresö  
Sweden

Subj: "Halotron" Fire Protection Products

Dear Mr. Beillfprom:

It has come to our attention that Sprinklerhuset is currently offering for sale in the commercial market place a product known as "Halotron FS 49 C" (or alternatively known as "Halotron II"). American Pacific Corporation – Halotron Division (formerly Ampac, Inc./Halotron, Inc.), a USA based specialty chemical company, is the owner of the worldwide rights to produce and sell the "Halotron" fire protection products. This was recently confirmed by the American Arbitration Association (AAA), in its July 22, 1999 Partial Award in the matter of Ampac, Inc. vs. Sydsvensk Produktutveckling AB, a Swedish Corporation, and Jan Andersson, Case Number 81.153.002696 (attached). The decision of the AAA is readily enforceable in Sweden, as well as other countries.

We are aware that despite his conveyance of exclusive rights to this product to us in 1992, Mr. Andersson has continued to attempt to market Halotron fire extinguishing agents to other distributors. In addition, other companies might have fraudulently represented to others that they own rights to Halotron fire extinguishing agents. The attached arbitration award as well as the voluminous literature published in international trade publications since 1993 should make it clear to Sprinklerhuset that American Pacific Corporation, based in Las Vegas, Nevada, USA, is the sole owner of the Halotron fire protection technology and the "Halotron" name. We have created, at great expense, the "Halotron" market through our marketing program over the last six years.

We have observed that Sprinklerhuset, in published literature (see attached excerpt from your internet site), claims that it supplies "Halotron FS 49 C."

As the owner of all rights to Halotron products, we insist that Sprinklerhuset immediately cease all sales and marketing of the Halotron products and use of the Halotron name. If you wish to continue sales of the products, you should contact us directly to discuss the possibility of a license agreement allowing you to sell Halotron FS 49 C. This also applies to all completed or contemplated installations, including those made for the Swedish and Norwegian Defense Forces, and commercial maritime applications. To that end, we request that Sprinklerhuset provide detailed information on all previously

3770 HOWARD HUGHES PARKWAY • SUITE 300 • LAS VEGAS, NEVADA 89109  
PHONE (702) 735-2200 • FAX (702) 735-4876

MARKNADSDOMSTOLEN  
Ink 2003-05-16  
Dnr C/2/03 Aktbil 10

Mr. Michael Beilifprom  
December 20, 1999  
Page 2

completed Halotron installations, so that compensatory issues can be discussed and settled.

We fully intend to preserve our rights. The unauthorized distribution by Sprinklerhuset of our technology and products is a violation of law, is detrimental to our company and materially affects our ability to do business in the fire protection industry. Again, we have spent substantial resources establishing the "Halotron" market that Sprinklerhuset appears to be attempting to invade without regard to our rights. Your immediate response to our concerns is required.

If a response is not received by us, on all pending questions, at the address below, by fax or otherwise, before January 3, 2000, we will be forced to pursue our remedies in a different way in order to preserve our rights. This alternative is not our preference, but we really have no other choice if you decide to be non-responsive.

We await your response.

Sincerely,



David Keys  
Executive Vice President

cc: Mr. Tomas Setterberg, Lagerlöf and Leman Advokatbyrå  
Göteborg, Sweden

Enc.  
DNK/]

# Bilaga E (brev från Proline)



MARKNADSDOMSTOLEN

Ink 2004-10-25

Dnr C28/04 Akttbil 7

Bäste referenskund till Proline-metoden!

Vi tackar för att Ni ställt upp och förhoppningsvis fortsätter som referenskund för Proline-metoden. Som Ni informerats om för några dagar sedan har Svensk Rörinfodring i Väst AB(SRV), med VD och majoritetsägare Pär Wallentheim samt styrelseordförande Lars Ranäng, den 1 september 2004 upphört att vara licenstagare av Proline-metoden. Proline AB äger metoden, varumärket och patent. Vi bifogar en kopia av det tidigare brevet om Ni skulle ha missat det.

SRV har brutit samarbetet genom att inte vilja fortsätta som licenstagare. Ansvaret för detta ligger helt på SRV eftersom man inte ens velat gå i förhandlingar om ett fortsatt samarbete och ett nytt utnyttjandeavtal. Detta beror inte på att Proline-metoden skulle vara dålig på något sätt. Tvärtom.

SRV har valt att fortsätta sin verksamhet utan nyttjanderätten och man tar över det arbetssätt som SRV tillgodogjort sig som licenstagare. Man anser sig således kunna gå vidare med den rör-i-rör-metod som Proline utvecklat och är ägare till. Proline kommer inte att stillatigande se detta förtgå.

Eftersom du som referenskund för Proline-metoden har tagit på dig ett visst ansvar förväntar vi oss att du inte låter dig utnyttjas för någon oseriös plagiatverksamhet.

Vi ser gärna att du fortsätter som referenskund för Proline-metoden och vi vill ha en närmare kontakt. Med tanke på SRV's upphörande med Proline-metoden kan det också vara en trygghet för Er med en direktkontakt med Proline, om något skulle krångla med den gjorda installationen. Vi vet inte vilka garantiåtaganden som SRV gjort och om och hur de kommer att hantera detta.

Vi ber Er att meddela om Ni vill stå kvar som referenskund för Proline-metoden. Oavsett om Ni vill eller inte, så råder vi Er att omedelbart kräva att bli strukna på den lista som finns på SRV's hemsida och eventuellt publicerad på annat sätt. Detta för att Ni skall undvika en besvärlig situation vid samtal med dem som förhör sig om Proline-metoden.

Vi vill gärna ha en respons på hur Ni upplever Proline-metoden och den uppkomna situationen. Tag gärna kontakt. Ni kan nå oss på telefon 031-779 22 00, eller per mail [info@prolineab.se](mailto:info@prolineab.se) eller postadress Proline Entreprenad AB, Box 399, 551 15 Jönköping.

Vänliga hälsningar  
Proline Entreprenad AB

Sten Edström  
VD

# Bilaga F (brev från Dancop A/S)



dancop international a/s

Essåplast Gothenburg AB  
Maria Wernby  
Ga. Flugplatsv. 6  
S-427 17 Torstlanda  
Sverige

ANKOM

1997 -12- 1 0

Banegraven 6  
DK-3550 Slangerup  
Denmark  
Reg. no. 22 43 13  
V.A.T. no. 18 64 15 34

+ 45 47 33 31 00  
 + 45 47 33 55 33

Slangerup, 1997.12.04

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Akt T8-86-98  
Akbil Y. Jee

## Meddelse til vore forhandlere

Som bekendt har der siden efteråret 1993 floreret produkter på markedet, der er direkte kopier af Dancop International A/S produktprogram.

Denne serie af kopiprodukter opstod ved at den tidligere administrerende direktør for Dancop A/S indledte et personligt samarbejde med den daværende svenske hovedforhandler Steen Industri AB, med det formål at overføre produktions- og salgsmæssig know-how til Steen Industri AB.

Resultatet af dette samarbejde blev at der i efteråret 1993 var overført tilstrækkelig know-how til Steen Industri AB til, at dette firma kunne indlede produktion og salg af en produktserie, der designmæssigt var en direkte kopi af Dancop's.

Dette har bevirket at Dancop International A/S i en række europæiske lande sagsøgte Steen Industri AB med det formål at få denne kopiproduktion standset.

Den 7 oktober 1997 er sagen blevet juridisk afgjort ved retten i Braunschweig i Tysland. For at få ende på sagen har Dancop International a/s accepteret et forlig med Steen Industri AB.

Ved dette forlig forpligtiger Steen Industri AB sig til at betale en erstatning til Dancop International A/S for benyttelse af Dancop's design.

Endvidere forpligtiger Steen Industri AB sig til senest d. 7 December 1997 at indstille fabrikation og salg af produkttypen: TM spejle (Dancop's benævnelse) MT (Steen Industri AB benævnelse).



# Bilaga G (brev från Fiskars)

## Översättning av svarandens varningsbrev i *Fiskars*<sup>246</sup>

”Det har kommit till vår kännedom att Ni saluför räfsor vars blad är väsentligen liknande vårt bolags i Finland mönsterregistrerade räfsblad. Vi bifogar till Er kännedom en kopia av saga mönsterregistrering (nr 9858). Förutom att räfsans yttre helhetsform till sina detaljer t.o.m. beträffande antalet taggar är nästan identisk med det registrerade mönstret, påpekar vi även att räfsan också har samma orangea färg som vårt bolags produkter allmänt har. Denna omständighet ger anledning att tro, att man uppsåtligen hos kunderna vill skapa en föreställning om Fiskars’ produkter och således dra fördel av det goda rykte som Fiskars’ produkter har uppnått, varför förfarandet bör anses som otillbörligt förfarande i näringsverksamhet... Till vårt bolags skyddspolicy hör att strikt bevaka våra rättigheter och att kräva ersättning för kränkande förfaranden i den utsträckning som gällande lag möjliggör. Ytterligare påpekar vi, att då Ni nu är medvetna om det skydd som följer av ikraftvarande mönsterregistreringar, kommer i fortsättningen allt kränkande förfarande att betraktas som uppsåtligt och som likgiltigt för gällande lagstiftning. De ersättningar som kommer att krävas för uppsåtligt och avsiktligt förfarande kommer att vara högre än för oavsiktligt förfarande... Vi förbjuder Er att fortsätta marknadsföringen av produkterna och att kränka den ensamrätt som följer av mönsterrättslagens 5 §. För att snabbt få saken i ordning ber vi om Ert svar och meddelande per brev om att tillverkningen och marknadsföringen har upphört. Ert svar bör innehålla uppgifter om antalet hittills tillverkade och sålda produkter som kränker vår rätt samt om antalet produkter som ännu finns i Ert lager.”

---

<sup>246</sup> Sandvik, Björn, *Skada orsakad av otillbörligt förfarande i näringsverksamhet – HD:s praxis pekar på behovet av en särreglering*, s. 527, JFT 5/2006 (författarens översättning).

# Käll- och litteraturförteckning

## Offentligt tryck

- DS 1992:38 Domstolsväsendet – om organisation och administration i framtiden
- DS 1993:34 Specialdomstolarna i framtiden
- SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag
- SOU 1967:35 Firmaskyddet
- SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
- SOU 2004:10 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen
- SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder
- SOU 2006:99 Ny konkurrenslag
- Prop. 1970:57 Förslag till lag om otillbörlig marknadsföring
- Prop. 1975:102 Förslag till räntelag m.m.
- Prop. 1979/80:119 Preskriptionslag m.m.
- Prop. 1985/86:86 Ändringar i patentlagen
- Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning
- Prop. 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
- Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

## Litteratur

- Andersson, Niklas *Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen – vad är sannolika skäl?*, Elanders Gotab AB, Stockholm, 1999.
- Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006.
- Bernitz, Ulf *Den svenska konkurrenslagen*, Juristförlaget, Stockholm, 2006.
- Bernitz, Ulf *Marknadsföringslagen*, Juristförlaget, Stockholm, 1997.
- Bernitz, Ulf, m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 10 uppl., Jure, Stockholm, 2007.
- Carlsson, Kenny, m.fl. *Konkurrenslagen – en kommentar*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999.
- Carlsson, Laura *American Business Law – A Civil Law Perspective*, Iustus förlag AB, Uppsala, 2004.

- Ekelöf, Per Olof *Rättegång – Andra häftet*, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996.
- Furse, Mark *Competition Law of the UK and EC*, 3 uppl., Oxford University Press, New York, 2002.
- Korhonen, Petteri *Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105*, NIR, häfte 2, 2007.
- Lindskog, Stefan *Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid*, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002.
- Fitger, Peter *Domstolsprocessen: en kommentar till rättegångsbalken*, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2002.
- Helfing, Robert F. *Intellectual Property Rights – Walking a fine line to both protect your rights and stay out of trouble*, California Bar Journal, Augusti 2000.
- Hellner, Jan,  
Radetzki, Marcus *Skadeståndsrätt*, 7 uppl., s. 432, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006.
- Heuman, Lars *Advokatens rättsutredningar – metod och ansvar*, Juristförlaget, Stockholm, 1987.
- Jones, Clifford A.,  
Sufrin, Brenda *EC Competition Law – Texts, Cases and Materials*, Oxford University Press, 2001.
- Koktvedgaard, Mogens,  
Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, 9 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004.
- McManis, Charles R. *Intellectual Property and Unfair Competition*, 4 uppl., West Group, Minnesota, 2000.
- Neale, A.D. *The Antitrust laws of the U.S.A – A Study of Competition Enforced by Law*, 2 uppl., Cambridge University Press, Cambridge, 1970.
- Nordell, Jonas *Marknadsrättens goodwillskydd*, Elanders Gotab AB, Stockholm, 2003.
- Parr, Russell L. *Intellectual Property Infringement Damages – A Litigation Support Handbook*, Wiley, New York, 1993.

- Sheldon, W. Halpern, m.fl. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2 uppl., Kluwer Law International, The Hague, 2007.
- Svensson, Carl Anders, m.fl. *Praktisk marknadsrätt*, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002.
- Vinding Kruse, Anders *Advokatansvaret*, 6 uppl., Jurist- og Ekonomiforbundets forlag, Köpenhamn, 1990.
- Wahl, Nils *Konkurrensskada – skadestånd vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen*, Elanders, Stockholm 2001.
- Westberg, Peter *Det provisoriska rättskyddet i tvistemål*, bok 4, Juristförlaget, Lund, 2004.
- Wiklund, Holger *God advokatsed*, Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1973.

## Artiklar

- Bringing Patent Infringement Suit a Wrongful Act Under Clayton Act*, Stanford Law Review, Vol. 5, No. 1, s. 154-156, 1952. Tillgänglig på: <http://www.jstor.org/view/00389765/ap040017/04a00160/0>, besökt den 12 november 2007.
- Bruun, Niklas, m.fl. *Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem*, NIR 2003.
- Calissendorff, Axel *Varning för varningsbrev*, Advokaten, Nr. 9, 2002.
- Grundén, Örjan *Patentprocessen*, NIR 1996.
- Korhonen, Petteri *Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105*, NIR, häfte 2, 2007.
- Lawrance, Sophie, *The Commission's AZ decision: Delaying Generic Entry is an Abuse of a Dominant Position*, J.I.P.L.P. 2005, Vol. 1, No. 1. Tillgänglig på: <http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/1/7>, besökt den 9 november 2007.

- Norrgård, Marcus *Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden*, Forskningsrapporter från Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, 2006.
- Preece, Steven *ITT Promedia v. E.C. Commission: Establishing an Abuse of Predatory Litigation*, E.C.L.R., 20(2), 1999.
- Roos, C-M. *Förlikningsgapet – om rättsekonomi och processrätt*, JT 1994-95.
- Sandvik, Björn *Skada orsakad av otillbörligt förfarande i näringsverksamhet – HD:s praxis pekar på behovet av en särreglering*, JFT 5/2006.
- Thayne, Matthew D. *Patent Infringement Cease-and-Desist Letters*, Intellectual Property Today, June 2005.  
Tillgänglig på:  
<http://www.stoel.com/files/PatentInfringement.pdf>, besökt den 12 november 2007.
- von Heidenstam, Peter *Immaterialrättsliga skadestånd*, NIR 2000.

### Övriga källor

Direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam.

Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.

ICC:s grundläggande regler för reklam. Tillgängliga på:  
<http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/grundregler.pdf>, besökt den 8 november 2007.

Sjö, Linda *Processen i Marknadsdomstolen – särskilt i förhållande till illojal konkurrens och immaterialrätt*, examensarbete vid Juridiska Fakulteten i Lund, VT 2007.

Sveriges Advokatsamfund *God advokatsed*, Advokatförlaget, 1998.

Telefonintervju med Anders Lückander, kontorsansvarig delägare på Mannheimer Swartling advokatbyrås kontor i Helsingborg, den 20 november 2007.

# Rättsfallsförteckning

## Rättsfall från Högsta Domstolen

NJA 1953 s. 775 (Splitkein)  
NJA 1985 s. 194  
NJA 1988 s. 209  
NJA 1991 s. 619  
NJA 1995 s. 631  
NJA 2005 s. 845  
NJA 2007 s. 157

## Rättsfall från hovrätterna

HovR för västra Sverige T 548-97  
Svea HovR T 1739-03  
Svea HovR T 9315-03

## Rättsfall från tingsrätterna

Helsingborgs TR:s dom den 7 maj 1975 (se NIR 1978 s. 129)  
Helsingborgs TR T 1696-99

Stockholms TR T 1144-93  
Stockholms TR T 7-1051-95  
Stockholms TR T 86-98 (Dancop A/S)  
Stockholms TR T 13582-98  
Stockholms TR T 5862-01  
Stockholms TR T 745-02

## Rättsfall från Marknadsdomstolen

MD 1980:1  
MD 1988:6  
MD 1992:15 (Ecomat)  
MD 1994:25 (Ekomix)  
MD 1996:18 (Seiko)  
MD 1999:25  
MD 1999:28 (Sjöfartsverket)  
MD 2001:22  
MD 2002:18  
MD 2002:25 (HDT)  
MD 2002:33  
MD 2003:6  
MD 2003:8  
MD 2004:14 (Ampac)  
MD 2005:14

MD 2005:16  
MD 2006:2 (Proline)  
MD 2006:10  
MD 2006:24

### **Advokatsamfundets disciplinnämnds avgöranden**

TSA 1971 s. 169 fall 36  
TSA 1972 s. 136 fall 20  
TSA 1989 s. 78 fall 3  
TSA 1990 s. 364 fall 14

### **Amerikanska rättsfall**

*Standard Oil Co. v. United States*, 221 U.S. 1 (1911)  
*Virtue v. Creamery Package Mfg.*, 227 U.S. 8, 37-38 (1913)  
*Atlas Underwear Co. v. Cooper Underwear Co.*, 210 F. 347 (E.D. Wis. 1913)  
*United States v. Motion Picture Patents Co.*, 225 Fed. 800, 804 (E.D. Pa. 1915)  
*Sun-Maid Raisin Growers of California v. Avis*, 25 F.2d 303, 304 (N.D. 111 1928)  
*International Visible Systems Corp. v. Remington-Ran, Inc.*, 65 F.2d 540 (6th Cir. 1933)  
*Betmar Hats Inc. v. Young America Hats Inc.*, 116 F.2d 956 (2nd Cir. 1941)  
*Kaplan v. Helenhart Novelty Corp.*, 182 F.2d 311, 314 (2nd Cir. 1950)  
*Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.*, 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952)  
*Fuhrman v. California Satellite Systems*, 179 Cal.App.3d 408 421 (1986)  
*Arrowhead Indus Water Inc. v. Ecolochem Inc.*, 846 F.2d 731, 736 (Fed. Cir. 1988)  
*Premier Communications Network Inc. v. Fuentes Inc.*, 880 F.2d 1096, 1102-1103 (9th Cir. 1989)  
*Gardiner v. Gendel*, 727 F.Supp. 799 (1989).  
*Concrete Unlimited Inc. v. Cementcraft Inc.*, 776 F.2d, 1537 (Fed. Cir. 1992)  
*Shell Oil Co. v. Amoco Corp.*, 970 F.2d 885, 887 (Fed. Cir. 1992)  
*Mallinckrodt Inc. v. Mediport Inc.*, 976 F.2d 700, 710 (Fed.Cir. 1992)  
*Accent Designs Inc. v. Jan Jewelry Designs Inc.*, 827 F.Supp. 957 (1993)  
*Phillips Plastics Corp. v. Kato Hatsujo Kabushiki Kaisha*, 57 F3d 1051, 1053-54 (Fed. Cir. 1995)  
*SRI Int'l Inc. v. Advanced Tech. Labs Inc.*, 127 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1997)  
*Scosche v. Visor Gear*, 121 F.3d 675 (Fed.Cir. 1997)  
*Judin v. United States*, 110 F.3d 780 (Fed.Cir. 1997)

*Art Line Inc. v. Universal Design Collections*, 966 F.Supp. 737, 744 (ND.I11. 1997)

*Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co.*, 133 F.3d 1469, 1472 (Fed. Cir. 1998)

*Vanguard Research Inc. v. PEAT Inc.*, 127 F.3d 1249, 1254 (Fed Cir. 2002)

### **Gemenskapsrättsliga avgöranden**

Mål T-56/64 & 58/64, *Consten & Grundig v. Kommissionen* [1966] ECR 229

Mål T-15/74 *Centrafarm v. Sterling Drug* [1974] ECR 1147

Mål C-222/84, *Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, [1986] ECR 1651, s. 17-18.

Mål T-111/96, *ITT Promedia NV v. Kommissionen* [1998] ECR II-2937.

Mål T-321/05, *AstraZeneca v. Commission*, Tillgängligt på: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c\\_271/c\\_27120051029en00240024.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_271/c_27120051029en00240024.pdf), besökt den 9 november 2007

Kommissionens beslut av den 15 juni 2005, Mål COMP/A.37.507/F3.

Tillgängligt på:

<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37507/en.pdf>, besökt den 9 november 2007

### **Övriga rättsfall**

Finska Högsta Domstolens avgörande i HD 2004:4

Finska Högsta Domstolens avgörande i HD 2005:105 (Fiskars)