



LUNDS UNIVERSITET

Juridiska fakulteten

Examensarbete i processrätt, ht 2000

Handledare: professor Peter Westberg

# Intrångsundersökning och discovery

En komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål

Ralf Lyxell

*"Come, Watson, come! The game is afoot.  
Not a word! Into your clothes and come!"*

Sherlock Holmes,  
*The Adventure of the Abbey Grange*

## **Förord**

Det föreliggande examensarbetet är förvisso frukten av mitt eget arbete, men det hade aldrig realiserats om det inte vore för ett flertal hjälpsamma personer. Först och främst vill jag tacka mina handledare: professor Peter Westberg vid Juridiska fakulteten i Lund och Maria Fransson vid Ericsson Mobile Communication AB i Lund. Därtill vill jag rikta ett varmt tack till alla som tagit sig tid att svara på mina frågor och som med råd och dåd hjälpt mig tillrätta: Peter Fitger, Barney Fyman, Torgny Hellström, Lars Heuman, Lennart Nilsson, Tomas Norström, Jeffrey Slusher och Ann-Charlotte Söderlund.

Lund den 18 december 2000

*Ralf Lyxell*

## Förkortningar

BrB	Brottsbalk (1962:700)
CAFC	Court of Appeals of the Federal Circuit
Ds	Departementsserien
EPC	European Patent Convention
Fed. Cir.	Court of Appeals of the Federal Circuit
FL	Firmalag (1974:156)
FRCP	Federal Rules of Civil Procedure
HD	Högsta domstolen
HovR	Hovrätt
JT	Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
KL	Konkurrenslag (1993:20)
KML	Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
MIP	Managing Intellectual Property
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
NJA	Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
PCT	Patent Cooperation Treaty
PL	Patentlag (1967:837)
Prop.	Regeringens proposition
RB	Rättegångsbalk (1942:740)
SekrL	Sekretesslag (1980:100)
SvJT	Svensk juristtidning
TR	Tingsrätt
TRIP:s	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
UB	Utsökningsbalk (1981:774)
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
U.S.C.	United States Code
VML	Varumärkeslag (1960:644)
VäxtfL	Växtförädlarrättslag (1997:306)

# Innehåll

<b>1</b>	<b><u>Inledning</u></b> .....	<b>7</b>
1.1	<u>Bakgrund och syfte</u> .....	7
1.2	<u>Frågeställning</u> .....	8
1.3	<u>Avgränsning</u> .....	8
1.4	<u>Metod</u> .....	9
1.5	<u>Disposition</u> .....	10
<b><u>DEL I. USA</u></b> .....		<b>11</b>
<b>2</b>	<b><u>Förberedelse i tvistemål</u></b> .....	<b>11</b>
2.1	<u>Grundläggande processprincip</u> .....	11
2.2	<u>Det processuella förfarandet under förberedelsestadiet</u> .....	12
2.3	<u>Markman hearing</u> .....	13
2.4	<u>Behörig domstol i patentinrångsmål</u> .....	15
<b>3</b>	<b><u>Discovery</u></b> .....	<b>17</b>
3.1	<u>Bakgrund</u> .....	17
3.2	<u>Inledande bestämmelser</u> .....	17
3.3	<u>Omfattningen av discovery</u> .....	18
3.3.1	<u>Attorney-client privilege</u> .....	20
3.3.2	<u>The work product doctrine</u> .....	23
3.3.3	<u>Protective orders</u> .....	25
3.3.4	<u>Sanctions</u> .....	26
3.4	<u>Discoveryförfaranden</u> .....	27
3.4.1	<u>Depositions</u> .....	28
3.4.2	<u>Interrogatories to a Party</u> .....	29
3.4.3	<u>Discovery of Documents and Things</u> .....	30
3.4.4	<u>Physical or Mental Examination</u> .....	31
3.4.5	<u>Requests for Admission</u> .....	32
3.5	<u>Discoveryinstitutets teori och praktik</u> .....	32
3.5.1	<u>Discovery i teorin</u> .....	32
3.5.2	<u>Discovery i praktiken</u> .....	34
<b><u>Del II. Sverige</u></b> .....		<b>38</b>
<b>4</b>	<b><u>Förberedelse i tvistemål</u></b> .....	<b>38</b>
4.1	<u>Grundläggande processprinciper</u> .....	38
4.2	<u>Det processuella förfarandet under förberedelsestadiet</u> .....	38
4.3	<u>Editionsföreläggande</u> .....	39
4.3.1	<u>Kravet på att handlingarna skall identifieras</u> .....	40
4.3.2	<u>Krav på relevans och bevisbetydelse</u> .....	42
4.3.3	<u>Inskränkningar i editionsplikten</u> .....	43
4.4	<u>Editionsföreläggande till framtida säkerhet</u> .....	45
4.4.1	<u>Krav på relevans och bevisbetydelse</u> .....	45
4.4.2	<u>Farerekvisitet</u> .....	46
<b>5</b>	<b><u>Intrångsundersökning</u></b> .....	<b>48</b>
5.1	<u>Bakgrund</u> .....	48

5.1.1	<u><i>Sveriges åtaganden enligt TRIP:s-avtalet</i></u> .....	48
5.1.2	<u><i>En ny skyddsåtgärd</i></u> .....	49
5.2	<u>Vad får eftersökas?</u> .....	50
5.3	<u>Var får undersökningen ske?</u> .....	52
5.4	<u>Prövningen</u> .....	52
5.4.1	<u><i>Vem har rätt att begära prövning?</i></u> .....	52
5.4.2	<u><i>Behörig domstol</i></u> .....	53
5.4.3	<u><i>Beviskravet</i></u> .....	53
5.4.4	<u><i>Intrasseavvägning</i></u> .....	55
5.4.5	<u><i>Ställande av säkerhet</i></u> .....	56
5.5	<u>Beslutet</u> .....	56
5.5.1	<u><i>Uppgifter som skall anges i beslutet</i></u> .....	56
5.5.2	<u><i>Intrångsundersökning utan motpartens hörande</i></u> .....	58
5.6	<u>Verkställighet av undersökning</u> .....	60
5.7	<u>Skyddsåtgärdens återgång</u> .....	63
 <b><u>DEL III. ANALYS</u></b> .....		<b>64</b>
 <b><u>6 Bevisupptagning i svensk och amerikansk rätt</u></b> .....		<b>64</b>
6.1	<u>Intrångsundersökning och discovery</u> .....	64
6.1.1	<u><i>Syften</i></u> .....	64
6.1.2	<u><i>Vad får eftersökas?</i></u> .....	65
6.1.3	<u><i>Undantag från intrångsundersökning och discovery</i></u> .....	65
6.1.4	<u><i>Parternas roller</i></u> .....	66
6.1.5	<u><i>Slutsatser</i></u> .....	67
6.2	<u>Intrångsundersökning, editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet</u> .....	67
6.2.1	<u><i>Sökandens behov av den eftersökta informationen</i></u> .....	67
6.2.2	<u><i>Indirekt bevisning?</i></u> .....	69
6.2.3	<u><i>Vad får eftersökas?</i></u> .....	70
6.2.4	<u><i>Tillämpningsområde</i></u> .....	71
6.2.5	<u><i>Verkställighet av domstolens beslut</i></u> .....	72
6.2.6	<u><i>Slutsatser</i></u> .....	73
 <b><u>7 Sammanfattning</u></b> .....		<b>75</b>
 <b><u>Källor</u></b> .....		<b>76</b>
Rättsfall	.....	76
<u><i>Sverige</i></u>	.....	76
<u><i>USA</i></u>	.....	76
Offentligt tryck	.....	77
Litteratur	.....	77
 <b><u>Bilaga 1. Paragrafnyckel</u></b> .....		<b>80</b>

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund och syfte

Det amerikanska bevisupptagningsinstitutet *discovery* är ett av de mest omtvistade inslagen i amerikansk civilprocessrätt. Institutet utgörs av en uppsättning bestämmelser som tillåter att parterna får insyn i varandras bevisning – även sådan bevisning som talar emot informations-sökande parts sak. Discovery är en form av bevisupptagning som tillämpas under förberedelserna inför en rättegång. Eftersom möjligheterna att inskränka motpartens insyn är små, kan det material som undersöks bli mycket omfattande – det händer att discovery omfattar miljontals sidor. Part kan även tvingas att tillhandahålla dokument med konfidentiell information, såsom företagshemligheter. På många vis är det relevant att tala om discovery som en privat husrannsakan, eftersom informationsutbytet mellan parterna sker med minimal myndighetsinblandning. Eftersom advokater debiterar anspråksfullt för varje påbörjat sexminutersintervall, har discovery i praktiken blivit mycket kostsamt för parterna och något som gärna undviks. Sett med svenska ögon är det amerikanska discoveryinstitutet mycket liberalt, inte minst genom att part kan stämma på relativt vaga grunder för att sedan, med hjälp av discovery, precisera sin talan.

Sedan den 1 januari 1999 finns det i svensk rätt en ny form av bevisupptagning, *intrångsundersökning*, som i vissa delar motsvarar discoveryinstitutet. Till skillnad från discovery, som kan aktualiseras i alla slags tvistemål, kan intrångsundersökning endast tillämpas vid misstänkt intrång i immateriella rättigheter, dvs. vid otillåtet utnyttjande av patent, varumärke, upphovsrätt, mönsterrätt, kretsmönsterskydd, växtförädlarrätt och firmarätt. Det kan tyckas som ett dåligt omen, men faktum är att även de svenska intrångsundersökningsreglerna har liknats vid en privat husrannsakan. Reglerna tillkom mot bakgrund av Sveriges internationella åtaganden, varför förarbetena är skrivna utifrån TRIP:s-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods) och inte utifrån rättegångsbalkens regler om bevisupptagning. Så här långt har reglerna inte varit föremål för någon debatt i doktrin, och praxis utgörs näst intill uteslutande av tingsrättsavgöranden, varför det i viss mån är oklart hur långtgående och omfattande institutet kan bli i praktiken.

Avsikten med denna uppsats är att *redogöra* för intrångsundersökning samt discovery. Discoveryinstitutet har varit en del av amerikansk rätt sedan slutet av 1930-talet och dess fördelar, men framförallt dess nackdelar, har varit föremål för återkommande uppmärksamhet. Eftersom discovery och intrångsundersökning har vissa teoretiska likheter, kan det vara intressant att undersöka om de svenska reglerna kan ifrågasättas på samma sätt som de amerikanska. Ett syfte är därför att *jämföra* discovery och intrångsundersökning i praktiken.

Som vi kommer att se har intrångsundersökningsinstitutet i praktiken många likheter med editionsförelägganden (RB 38:2) och editionsföreläggande till framtida säkerhet (RB 41:1), vilket motiverar en jämförelse mellan de olika regelsystemen. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är alltså att redogöra för förhållandet mellan intrångsundersökning och editionsföreläggande.

Eftersom uppsatsen i stora delar är skriven under min praktik på Patentavdelningen på Ericsson Mobile Communication AB i Lund, har ämnesvalet, frågeställning och avgränsning utformats i samarbete med jurister och patentingenjörer inom Ericssonkoncernen. Uppsatsen har alltså en direkt näringslivsanknytning, vilket främst manifesteras genom att redogörelserna för gällande rätt i respektive land är mer omfattande än vad som är nödvändigt för uppsatsens analytiska del. Skälet till detta är att redogörelserna skall fungera som en introduktion för den oinvidige.

De redogörande avsnitten har givetvis en annan mycket viktig funktion, då de utgör förutsättningen för att jag skall kunna jämföra amerikansk och svensk rätt. Jag avser även att problematisera och analysera resultaten av redogörelserna för gällande rätt, i förhoppning att kunna bidra till en ökad förståelse för de svenska reglerna.

## 1.2 Frågeställning

Uppsatsen syftar i huvudsak till att redogöra för gällande rätt. I del I och II skall jag försöka svara på följande övergripande frågor:

1. Hur går discovery till och vad får eftersökas?
2. Vad får eftersökas enligt RB 38:2 (den processuella editionsplikten)?
3. Vad får eftersökas enligt RB 41:1 (editionsföreläggande till framtida säkerhet)?
4. Hur går inrånsundersökning till och vad får eftersökas?

Dessa frågor är knappast komplicerade i ett juridiskt hänseende, men svaren leder till mer svårbesvarade frågor gällande svensk rätt. Kan handlingar som inte kan utfås genom ett editionsföreläggande utfås genom inrånsundersökning? Hur skiljer sig editionsföreläggande från inrånsundersökning i övrigt? Hur preciserad måste en ansökan om inrånsundersökning vara? Är det lättare/svårare att erhålla en inrånsundersökning i ett patentmål än i t.ex. ett upphovsrättsmål?

Mot bakgrund av vad som framkommer vid redogörelsen för discovery är även följande frågor av intresse. Vilka hänsyn tas till tredje mans intressen? Vilka får granska materialet och kan denna krets begränsas genom ett domstolsbeslut? Kan handlingar och föremål undantas från inrånsundersökning om de skyddas av sekretessbestämmelser? Vilka proportionalitetsavvägningar görs?

## 1.3 Avgränsning

I uppsatsen står *förberedelsen* i en patentinrånsprocess i centrum. Jag har dock inte för avsikt att redogöra för samtliga rättsinstitut som aktualiseras under förberedelsestadiet, utan endast de som syftar till att *säkra bevisning* i tvistemål. Med andra ord så kommer jag, när det gäller svensk rätt, inte att redogöra för säkerhetsåtgärder eller det straffprocessuella förfaran-



det. Jag kommer inte heller att redogöra för reglerna om syn och sakkunnigförhör, som utgör övriga sätt att uppta bevisning utom huvudförhandling. Dessa lämnar jag därhän av utrymmesskäl.

I fokus står i stället intrångsundersökningsreglerna i patentlagen 59 a till 59 h §§. Trots att det endast är patentlagens bestämmelser som avhandlas, kan uppsatsen tjäna som en källa till kunskap för den som är intresserad av någon av de övriga immaterialrätterna. Intrångsundersökningsreglerna är så gott som likalydande, och för att underlätta läsningen finns det en paragrafnyckel i bilaga 1.

Som det har påpekats skrevs förarbetena till intrångsundersökningsreglerna mot bakgrund av TRIP:s-avtalet, närmare bestämt avtalets artikel 50.1(b). I uppsatsen utreder jag inte om och i vilken mån Sverige åtagande enligt TRIP:s-avtalet är uppfyllda i och med införandet av intrångsundersökningsreglerna. Frågeställningen är inte alls ointressant, men bortfaller av utrymmesskäl. Vidare har jag inte undersökt i vilken grad intrångsundersökningsreglerna fått det resultat som åsyftades. Den frågan tror jag är för tidig att svara på, men frånvaron av en stor mängd överklaganden kan tyda på att det fungerar väl (dvs. att målet, tack vare bevissäkring, antingen avskrivs eller avgörs efter huvudförhandling).

Precis som i svensk rätt finns det i amerikansk rätt flera olika inslag i förberedelsen inför ett tvistemål. Jag skall emellertid endast redogöra för *pretrial discovery* (härefter: discovery). Discovery är, som jag tidigare påpekat, inte specifikt för patentintrångsmål. Jag kommer därför att redogöra för discoveryinstitutet i stort, och endast lyfta fram rättsfall och specialregler med patenträttslig anknytning i den utsträckning det förekommer. Jag kommer vidare endast att redogöra för federal lagstiftning när det gäller discovery, trots att motsvarande regler även finns i delstatlig lagstiftning. Det kan verka som en kraftig avgränsning, men i själva verket har det en naturlig förklaring – det är endast federala domstolar som är behöriga att pröva patentintrångsmål. Det finns emellertid vissa föreskrifter som utfärdats av de olika domsagorna, så kallade *local rules*, som kan inverka på discovery. Dessa kommer jag i princip att bortse från (jfr dock not 19). Jag kommer inte heller att redogöra för de säkerhetsåtgärder som kan åberopas vid patentintrång i USA.

#### 1.4 Metod

Det föreliggande arbetet är ett examensarbete, och skall därför i stort ses som ett försök att beskriva gällande rätt. Kapitlet om discovery är deskriptivt. Jag avser endast att försöka beskriva hur rättsinstitutet är utformat och hur man löst olika frågor och problem.

När det gäller svensk rätt har jag dock försökt att anlägga ett mer kritiskt granskande perspektiv. Jag har utifrån förarbetena och rättspraxis analyserat intrångsundersökningsreglerna som ett separat rättsinstitut. Jag har även jämfört det med reglerna i RB 38:2 och 41:1 – en jämförelse som saknas i förarbetena.

Det komparativa inslaget består naturligtvis av en jämförelse mellan amerikansk och svensk rätt. Den minsta gemensamma nämnaren, dvs. det som är föremål för jämförelsen, är bevisinsamling av handlingar och bevissäkring av föremål. Discoveryinstitutet består av ett

flertal olika förfaranden, med det enda förfarande som har en svensk motsvarighet i intrångsundersökningsreglerna är *discovery of documents and things*.

Något bör även sägas om språket och vissa översättningar. Som regel har jag inte översatt amerikanska termer. Det enda undantaget utgörs av *attorney*, som jag för att underlätta läsningen översatt med *ombud*. Med *ombud* avser jag i den fortsatta framställningen både *advokat* (*attorney*) och *patentombud* (*patent attorney*) – i båda fallen krävs medlemskap i advokatsamfund. I övrigt har jag i stor utsträckning valt att skapa ”svengelska” ord, såsom ”discoveryregler”, eftersom jag anser att det underlättar läsningen. Citat från rättsfall och lagtext har jag som regel inte översatt eftersom en aldrig så bra översättning riskerar att förvanska den juridiska innebörden. Eftersom intrångsundersökning kan genomföras innan rättegång inletts är det inte alltid på sin plats att tala om käranden och svaranden. Detta är förklaringen till att jag ibland använt mig av termerna ”sökanden” (dvs. den som ansöker om intrångsundersökning) och ”motparten” (den person som ansökan riktas mot).

## 1.5 Disposition

I valet mellan att disponera uppsatsen utifrån reglernas innehåll, det vill säga att i varje avsnitt behandla en viss fråga utifrån både amerikansk och svensk lag, eller med utgångspunkt i nationell lagstiftning, har jag fastnat för det senare alternativet. Skälet är inte enbart att det är lättare att avhandla varje land för sig – enligt min mening är det även lättare att få en överblick över det nationella regelkomplexet om det framställs i en följd.

Uppsatsen inleds därför med en redogörelse för amerikansk lagstiftning (Del I). Denna del av uppsatsen är i sin tur uppdelad i två kapitel. I det inledande kapitlet (kapitel 2) återfinns en kort redogörelse för förberedelse i tvistemål i allmänhet. Förhoppningsvis underlättar kapitlet förståelsen för *discovery*instituttet i stort. Därefter, i kapitel 3, redogör jag mer ingående för *discovery*instituttet. Del II innehåller redogörelsen för svensk rätt, och precis som i Del I inleds avsnittet med en redogörelse för förberedelse i tvistemål (kapitel 4). I kapitel 5 återfinns redogörelsen för intrångsundersökningsinstituttet. Del III är uppsatsens analytiska del, och i kapitel 6 återfinns uppsatsens komparativa avsnitt där skillnader och likheter mellan amerikansk och svensk rätt lyftas fram. I kapitlet återfinns även jämförelsen mellan *editions*föreläggande och *editions*föreläggande till framtida säkerhet å ena sidan och intrångsundersökning å andra sidan. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning (kapitel 7).

## DEL I. USA

De amerikanska discoveryreglerna syftar dels till att klargöra och begränsa tvistefrågorna mellan parterna, dels till att fastställa fakta i målet eller information om var sådana fakta finns. Syftet är alltså att parterna skall kunna få största möjliga klarhet om frågorna och bevisläget *innan* huvudförhandlingen inleds.<sup>1</sup>

Eftersom det inte finns några speciella regler för discovery i patentinrångsmål, är det centrala i den följande framställningen discoveryinstitutets omfattning i allmänhet. I princip kan därför det som sägs nedan om discovery tjäna som en allmän introduktion till institutet i alla amerikanska (federala) tvistemål. I förekommande fall kommer jag dock att lyfta fram rättsfall som rör discovery i patentinrångsmål. Patentinrång aktualiserar emellertid specifika behörighetsregler och dessa kommer jag särskilt att redogöra för.

## 2 Förberedelse i tvistemål

### 2.1 Grundläggande processprincip

Den grundläggande processprincipen i amerikansk rätt utgörs av *the adversary system* – en princip som har flera gemensamma nämnare med den svenska *förhandlingsprincipen*.<sup>2</sup> Den bakomliggande teorin med *the adversary system* är att den bästa tvistelösningen, för både parterna och samhället, utförs av en oberoende och passiv domare som grundar sitt avgörande på bevisning som motstående parter lagt fram, i enlighet med strikta processregler. En annan mycket viktig funktion är att *the adversary system* syftar till att underlätta för parterna att nå en förlikning. Eftersom de juridiska frågorna ofta riskerar att bli komplicerade, förutsätter *the adversary system* att parterna företräds av professionella ombud.

Förberedelsen, liksom huvudförhandlingen och ombudens roller, styrs av strikta regler. När det gäller bevisföringen har de olika bevisens värde fastslagits i lag, och viss bevisning får överhuvudtaget inte åberopas inför rätten. Till exempel får ett vittne inte uttala sig om andra personers upplevelser av bevisemat som han hört – s.k. *hearsay*. Därmed anses risken minimeras för att bevisning som kan påverka rätten att fatta partiska eller felaktiga beslut läggs fram – tvisten avgörs ju i regel av en jury bestående av lekmän och inte av jurister.<sup>3</sup>

På senare år har det framförts häftig kritik mot *the adversary system*, vilken i huvudsak går ut på att rättegången är för långsam för det moderna samhällets krav (*the adversary system* har sina rötter i den medeltida engelska rätten) samt att principen endast fungerar väl när det

---

<sup>1</sup> *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

<sup>2</sup> I svensk rätt kompletteras förhandlingsprincipen av *officialprincipen*. Enligt den senare kan rätten under vissa omständigheter ex officio inskaffa nytt processmaterial och rätten kan dessutom uppmuntra parterna att berika processmaterialet. (Ekelöf, Per Olof. *Rättegång. Häfte 1*. Sjunde upplagan 1990, s. 60 ff.)

<sup>3</sup> Landsman, Stephan. *Readings on Adversarial Justice: the American Approach to Adjudication*. 1988, s. 2 ff.

gäller avgörandet av tvisten, men inte när det gäller att ta reda på vad som egentligen hände – dvs. att finna sanningen.<sup>4</sup>

## 2.2 Det processuella förfarandet under förberedelsestadiet

Den amerikanska civilprocessen kan, liksom den svenska, i princip delas upp i två stadier. Det första stadiet utgörs av *pretrial litigation*, vilket motsvaras av vår svenska förberedelse. Det andra utgörs av huvudförhandlingen, *the trial*. Även om både amerikansk och svensk civilprocess kan delas upp i dessa båda stadier har de olika betydelse i respektive land. I USA går endast omkring 5% av (de federala) tvistemålen till huvudförhandling – i Sverige är motsvarande siffra ca 40%.<sup>5</sup> Liksom huvudförhandlingen präglas förberedelsestadiet av the adversary system.

Vad är det då som sker under förberedelsestadiet? Låt säga att Plaintiff, Inc. kontaktat sitt ombud eftersom man vill stämna Defendant, Inc. för patentintrång. Utifrån klientens uppgifter utformar ombudet en stämningsansökan, *the complaint*, som överlämnas till både domstolen och svaranden. Stämningsansökan skall innehålla så mycket information att svaranden kan förstå varför han blivit stämd samt ge tillräckligt underlag för utformandet av ett svaromål.<sup>6</sup> I och med stämningsansökan inleds rättegången och därmed förberedelsestadiets första fas – *the pleadings*.

Efter att ha tagit del av stämningsansökan skall svaranden utforma ett skriftligt svaromål, *the answer*, men innan han gör det kan han framställa så kallade *motions*. Med motions avses invändningar som svarande kan göra mot stämningsansökan, t.ex. att den domstol som käranden lämnat in stämningsansökan till inte är behörig (se avsnitt 2.3) eller att kärandens anspråk saknar rättslig grund.<sup>7</sup> Om svaranden inte gör någon invändning eller om en invändning inte godtas av domstolen, så måste svaranden i det skriftliga svaromålet ta ställning till kärandens yrkanden och framföra sina sakinvändningar. Sedan svaranden lämnat in sitt svaromål avslutas skriftväxlingen, och förberedelsestadiet går därmed in i nästa fas – *discovery*. Discovery är inte obligatoriskt, men sker i princip alltid. Det enda teoretiska möjligheten till att discovery skulle undvikas är om kärandens bevisning är fullständigt överväldigande, men eftersom discovery är mycket lönsamt för ombuden ligger det inte i deras intresse att förenkla processen. Dessutom finns ju risken att det senare skulle visa sig att discovery trots allt var påkallat, och då kan ombuden bli stämda för ”mal practice”.<sup>8</sup>

De federala reglerna ålägger parterna att, i ett tidigt skede av processen, sammanträda för att diskutera discoveryförfarandet. Syftet med sammanträdet är bl.a. att parterna skall klargö-

---

<sup>4</sup> Landsman, s. 24 ff.

<sup>5</sup> Dessem, R. Lawrence. *Pretrial Litigation in a Nutshell*. 1998, s. 6 samt *Domstolsverkets årsredovisning för 1999*, bilaga 1:6. Andelen mål som avgjorts efter förhandling i Sverige var 1997 40 %, 1998 39 % och 1999 41 %.

<sup>6</sup> Lindblom, Per Henrik. ”Discovering Discovery. Praktisk processprolog eller Pandoras ask?” *Festskrift till Ulla Jacobsson*. 1991, s. 145.

<sup>7</sup> FRCP 12(b).

<sup>8</sup> Intervju med Jeffrey Slusher, patent attorney, 2000-09-07.

ra sina anspråk, diskutera möjligheten till förlikning och komma överens om en discoveryplan. Planen skall bl.a. innehålla uppgifter om vilka omständigheter som kan bli föremål för discovery och när discoveryfasen skall vara slutförd.<sup>9</sup> Skulle det visa sig att parterna inte upphör med discoveryfasen i enlighet med planen, kan domstolen sätta stopp för den genom att bestämma ett datum för huvudförhandling.

Stämningsansökan och svaromålet utgör *i princip* grunden för den fortsatta processen, och bestämmer därför i viss mån gränserna för discovery och de frågor som rätten i en eventuell huvudförhandling har att ta ställning till. Det råder emellertid delade meningar om hur fasta dessa gränser är, eftersom ändring av talan godtas av domstolen i mer eller mindre obegränsad utsträckning – åtminstone så länge discoveryfasen pågår. Parterna kan med andra ord anpassa sin talan under hela discoveryfasen, beroende på hur tvisten utvecklas. Så även om kraven på den inledande stämningsansökan och det efterföljande svaromålet är låga, så preciseras processmaterialet under discoveryfasen.<sup>10</sup>

Även sedan svaranden lämnat in sitt svaromål kan parterna framställa olika slags invändningar (motions), och den kanske mest betydelsefulla är *motion for summary judgment*.<sup>11</sup> Om domstolen godtar en sådan invändning, kan dom avkunnas direkt i de delar av tvisten där bevisningen är klar. I ett patentinrångsmål uttalade domstolen, Court of Appeals for the Federal Circuit, att huruvida bevisningen är ”klar” skall avgöras utifrån vad som är mest fördelaktigt för den icke-sökande.<sup>12</sup> Processen är summarisk eftersom den skall vara omedelbar och ske utan fördröjning.

Den sista fasen i förberedelsestadiet utgörs av att parterna sammanträder i närvaro av domaren – en så kallad *pretrial conference*.<sup>13</sup> Under sammanträdet kan t.ex. möjligheterna till förlikning undersökas.

### 2.3 Markman hearing

Under de senaste femton tjugo åren har käranden i amerikanska patentinrångsmål i ökad utsträckning begärt att tvisten skall lösas av en jury, vilket innebär att domaren i målet avgör rättsfrågorna medan juryn avgör sakfrågorna.<sup>14</sup>

Patentinrång föreligger när någon utan lov utnyttjar en patenterad uppfinning, t.ex. genom att tillverka en patenterad produkt. Om det inte föreligger något tvivel om att det verkligen rör sig om ett patentinrång, blir tvisten endast en fråga om sanktioner, skadestånd m.m. I de allra flesta fallen är det dock oklart om ett intrång verkligen föreligger, varvid man måste un-

---

<sup>9</sup> FRCP 26(f).

<sup>10</sup> Lindblom, s. 148.

<sup>11</sup> FRCP 56. Summary judgement har alltid varit en del av FRCP, men domstolarna var länge ovilliga att pröva mål enligt dessa regler. Efter en rad avgörande av högsta domstolen år 1986 har dock denna inställning ändrats. Se *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242 (1986); *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317 (1986) samt *Matsushita Elec. Indus. Corp. v. Zenith Radio*, 475 U.S. 574 (1986).

<sup>12</sup> *Avia Group v. L.A. Gear Cal. Inc.*, 853 F.2d 1557, 1560, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988). Domstolen uttalade vidare att tillämpningen av summary judgment i patentmål inte skiljer sig från andra tvistemål.

<sup>13</sup> FRCP 16.

dersöka patentskyddets omfång. Med andra ord måste man klargöra vad som skyddas av patentet – man måste tolka patentkraven. En patentintrångsprocess består därför inledningsvis av två steg. För det första måste varje patentkrav tolkas så att omfattningen står klar. För det andra måste tolkning jämföras med den intrångstvistiga produkten. Först därefter står det klart om ett intrång föreligger eller inte.

År 1996, i *Markman v. Westview*, slog högsta domstolen fast att omfattningen av patentkrav är en rättsfråga, som därmed skall avgöras av domaren i målet medan det är juryns uppgift att mot bakgrund av omfattningen avgöra om intrång föreligger.<sup>15</sup> Det sagda innebär att det är domaren i målet som skall tolka patentkraven, men eftersom tolkningen är en mycket komplex historia måste domaren låta oberoende experter tolka materialet innan han fattar beslut i frågan.<sup>16</sup> Måhända är det självklart, men det förtjänar att påpekas att tolkningen av patentkraven är avgörande för hela den efterföljande processen. I själva verket är det så att om parterna inte tvistar om några sakomständigheter, utan endast om vilket av två möjliga tolkningar av ett patentkrav som skall äga företräde, så faller hela intrångsfrågan om en tolkning vinner företräde framför den andra. Efter patentkravstolkningen kan själva intrångsfrågan avgöras om en av parterna ansöker om motion for summary judgment.<sup>17</sup>

Efter *Markman v. Westview* har det blivit vanligt att de federala distriktsdomstolarna genomför en procedur som kommit att kallas för *Markman hearing*, ett sammanträde under vilken rätten, med hjälp av experter, och i närvaro av parterna, deras ombud och experter, fastslår omfattningen av de aktuella patentkraven. I praxis har det visat sig att *Markman hearing* är en långdragen och komplicerad procedur, som i stora delar påminner om en ordinarie huvudförhandling. Eftersom patentkravstolkning blivit så viktig för utgången i målet, har det processuella aspekterna i kölvattnet efter *Markman v. Westview* varit föremål för många frågor och skarp kritik.<sup>18</sup> Mest debatterad har frågan blivit om när under rättegången domstolen skall tolka patentkraven. Skall *Markman hearings* genomföras under förberedelsestadiet eller under huvudförhandlingen? Anledningen till debatten är att *Markman hearings* som regel hålls någon gång under förberedelsestadiet (oftast efter att discoveryfasen inletts, men inte alltid), med resultatet att parterna under förberedelsestadiet inte bara måste anlita kostsamma ombud utan även minst lika kostsamma experter på patentkravstolkning. En enskild oberoende uppfinnare har därmed ytterst små chanser att vinna ett patentintrångsmål, och inte ens om parterna har obegränsade resurser medför en *Markman hearing* att tvisten avgörs snabbt eller till en lägre kostnad än annars.

Det kanske mest uppseendeväckande av allt är att högsta domstolen inte sagt ett ord om *Markman hearings*, varken i *Markman v. Westview* eller därefter. Detta har resulterat i ett högst oklart rättsläge, och endast i vissa distrikt har det utfärdats lokala bestämmelser som

---

<sup>14</sup> Sears, Mary Helen. "Supreme Court reviews patent scope and meaning." *MIP. Patent Yearbook*. 1997, s. 49.

<sup>15</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 517 U.S. 370. (1996)

<sup>16</sup> *Exxon Chem. Patents, Inc. v. Lubrizol Corp.*, 64 F.3d 1553, 35 USPQ2d 1801 (Fed.Cir. 1995).

<sup>17</sup> Harmon, Robert L. *Patents and the Federal Circuit*. 1998, s. 208.

<sup>18</sup> Se t.ex. Poplawski, Edward G. "The Supreme Court's impact on patent litigation." *MIP. IP Strategy Yearbook* 1998, s. 57 ff. samt Hosteny, Joseph N. "Litigators Corner: Warning: This Article May Be Dangerous To Your Health." *Intellectual Property Today*. Augusti 1999.

reglerar Markman hearings.<sup>19</sup> Med andra ord utgör Markman hearings ett mycket viktigt inslag i patentinrångsprocesser, men det är inte alltid säkert att de äger rum under förberedelsestadiet.

## 2.4 Behörig domstol i patentinrångsmål

I USA finns det både federala och delstatliga domstolar, och när det gäller tvister som inbegriper patent är det inte alltid självklart vilken slags domstol som är behörig. Inom begreppet ”patenttvist” faller såväl tvister som rör förfallna patentlicensavgifter som tvister som rör intrång i själva äganderätten. De federala distriktsdomstolarna (*federal district courts*) prövar endast patenttvister som faller under den amerikanska patentlagen.<sup>20</sup> Patentinrång regleras i patentlagen, vilket medför att *patentinrång alltid prövas av federala domstolar*.

Bevisbördan för att patentlagen skall tillämpas åligger käranden, och efter *Christianson v. Colt* står det klart vad käranden skall visa:<sup>21</sup>

”[T]he plaintiff must set up some right, title, or interest under the *patent laws* [min kursivering], or at least make it appear that some right or privilege will be defeated by one construction or sustained by the opposite construction of those laws. Jurisdiction under §1338 extends to only those cases in which a well-pleaded complaint establishes either that federal patent law creates the cause of action or that the plaintiff’s right to relief necessarily depends on resolution of a substantial question of federal patent law, in that patent law is a necessary element of one of the well-pleaded claims. Under the well-pleaded complaint rule, whether a claim arises under patent law must be determined from what necessarily appears in the plaintiff’s statement of its own claim, unaided by anything alleged in anticipation or avoidance of defenses, even if the defense is anticipated in the plaintiff’s complaint and even if both parties admit that the defense is the only question truly at issue in the case.”

De federala distriktsdomstolarna är skyldiga att undersöka sin behörighet *ex officio*, och skulle t.ex. en kärande inte lyckas visa att federal behörighet föreligger måste domstolen avvisa målet.<sup>22</sup> Tvisten kan i sådana fall bli föremål för en delstatlig domstolsprövning. De federala domstolarnas behörighet kan varken utökas eller inskränkas genom avtal mellan parterna – den förmågan tillkommer endast den amerikanska kongressen.

Discoveryregler återfinns i både federal och delstatlig lagstiftning, men eftersom patentinrångsmål endast prövas av federala domstolar tillämpas endast reglerna i *Federal Rules of Civil Procedure* (FRCP). Tillämpningen av de federala lagarna i patentinrångsmål skiljer sig inte från andra mål.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Chisum, Donald S. *Principles of Patent Law. Cases and Materials*. 1998, s. 1063 ff. De lokala bestämmelserna, s.k. *local rules*, av det här slaget har bl.a. utfärdats av norra Kaliforniens federala distriktsdomstol, se United States District Court for the Northern District of California. Civil Local Rule 16-9. Reglerna kan nås via Internet (2000-08-16) på: <http://www.cand.uscourts.gov/>

<sup>20</sup> Detta framgår vid en sammanläsning av 28 U.S.C. (United States Code ) §1338(a) och 35 U.S.C. §281.

<sup>21</sup> *Christianson v. Colt Indus. Oper. Corp.*, 486 U.S. 800 (1988). Citatet från Harmon, s. 351.

<sup>22</sup> Harmon, Robert L., s. 346.

<sup>23</sup> *Viam Corp. v. Iowa Export-Import Trading Co.*, 84 F.3d 424, 38 USPQ2d 1833 (Fed. Cir. 1996).

Om det står klart att federal behörighet föreligger återstår frågan om vilken federal domstol som är behörig att pröva tvisten – *venue*. Enligt den grundläggande behörighetsbestämmelsen 28 U.S.C. §1400(b) är en viss distriktsdomstol behörig att pröva ett patentintrångsmål om svaranden har sitt hemvist i distriktet eller om svaranden gjort sig skyldig till intrång och har ett ”affärsställe” i distriktet.<sup>24</sup> Om svaranden är en juridisk person (”corporate”) kompletteras §1400(b) av en bestämmelse i 28 U.S.C. 1391(c), enligt vilken ”a corporate defendant resides in any district where there would be personal jurisdiction over it at the time the action is commenced.”<sup>25</sup> Hemvistbegreppet är alltså vidare för juridiska personer än för fysiska personer. Behörighetsfrågan enligt §1400(b) är inte föremål för en vid tolkning. Med ”affärsställe” avses lokal i distriktet där svarande fortlöpande bedriver affärsverksamhet. Var svaranden faktiskt har ett kontor eller lager är av underordnad betydelse. Frågan om behörighet föreligger, avgörs utifrån de fakta som återfinns i stämningsansökan. Om det är lämpligare för parterna och vittnena, och det ligger i rättvisans intresse, kan rättegången flyttas till ett annat forum och det är även möjligt att förena mål som pågår i flera distrikt till en enda domstol.<sup>26</sup>

Har en federal district court prövat en patentintrångsfråga, kan part överklaga beslutet till *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC).<sup>27</sup> Sista instans i patentintrångsmål är *United States Supreme Court* (härefter: högsta domstolen), men liksom i Sverige är det sällsynt att prövningstillstånd meddelas i patentintrångsmål.

---

<sup>24</sup> 28 U.S.C. 1400 reglerar valet av jurisdiktionsort i alla tvistemål rörande ”Patents and copyrights, mask works, and designs”. I moment (a) föreskrivs att ”Civil actions, suits, or proceedings arising under any Act of Congress relating to copyrights or exclusive rights in mask works or designs may be instituted in the district in which the defendant or his agent resides or may be found.” I moment (b) föreskrivs att ”Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.”

<sup>25</sup> Harmon, s. 385. Med ”personal jurisdiction” avses den domstolsbehörighet (att pröva tvistemål) som uppkommer då svaranden fysiskt befinner sig i domstolens domsaga.

<sup>26</sup> 28 U.S.C. § 404 och §1407.

<sup>27</sup> 28 U.S.C. §1295(a). Court of Appeals for the Federal Circuit är en av tretton federala appellationsdomstolar, men till skillnad från de övriga tolv är domstolens behörighet inte geografiskt avgränsad. Court of Appeals for the Federal Circuit prövar endast överklagande riktade mot avgöranden som meddelats från vissa federal specialdomstolar, dömande myndigheter (såsom det amerikanska patentverket – *The Patent and Trademark Office*) och vissa slags mål. Jfr Bogdan, Michael. *Komparativ rättskunskap*. 1996, s. 154.



## 3 Discovery

### 3.1 Bakgrund

Discoveryreglerna har varit en del av den amerikanska federala lagstiftningen, Federal Rules of Civil Procedure, sedan den infördes år 1938. Discoveryinstitutets historia sträcker sig dock betydligt längre tillbaka än så. Liksom stora delar av den amerikanska rätten kan discovery spåras tillbaka till den engelska rätten. I England utvecklades under medeltiden *common law* – ”den gemensamma rätten” – då kringresande kungliga domare började tillämpa samma rättsregler i hela riket.<sup>28</sup> Common law skapades inte genom lagstiftning utan genom domstolarnas prejudikatbildande verksamhet. Det var emellertid inte alltid som tillämpningen av common law gav ett rättvist resultat. Under senmedeltiden uppstod därför ett system av ”rättsviseregler” – *equity* – som syftade till att rätta till bristerna i common law.<sup>29</sup> Det moderna discoveryinstitutet kan spåras tillbaka till en sådan equityregels uppkomst. Enligt common law var nämligen parterna varken behöriga eller tvungna att vittna vid en rättegång. Denna lucka i lagen fylldes ut av en equityregel som tillät part att ställa frågor *innan* rättegången till motparten om dennes bevisning i målet. Motparten ålades därmed att under ed avge skriftliga svar på de olika frågorna. Svaren kunde sedan användas vid rättegången mot den part som avgivet dem. Equity-discovery syftade dock endast till att luckra upp common law-regeln som förbjöd part att vittna *mot* egen sak. En part behövde dock inte avslöja fakta som talade *för* egen sak. Därmed minskade risken för att domaren i målet skulle tvingas avgöra tvisten på allt för knapphändig bevisning. Under mitten av 1800-talet smälte common law och equity samman (vad gäller discovery) på båda sidor av Atlanten i och med att parterna fick rätt att höras vid rättegången. Trots det överlevde discoveryreglerna eftersom det hade visat sig att discovery var ett effektivt sätt att klargöra bevisningen inför huvudförhandling. Under 1800-talet utökades discoveryinstitutets omfattning i amerikansk rättspraxis och kom att, utöver frågeförfarandet, omfatta krav på motparten att frambringa dokument m.m. När discovery slutligen blev en del av de federala reglerna år 1938 kom institutets omfattning att kodifieras.<sup>30</sup>

### 3.2 Inledande bestämmelser

Discoveryförfarandet regleras i FRCP 26 till 37. År 1993 ändrades reglerna i flera avseenden och numera skall parterna sammanträda så snart som möjligt för att diskutera yrkanden, grunder, discovery och möjligheter till förlikning. Därefter skall parterna lämna in en plan till domstolen om hur discovery skall gå till och när den skall genomföras. Lagändringen innebär

---

<sup>28</sup> Bogdan, s. 107.

<sup>29</sup> van Caenegem, Raoul. *Judges, Legislators & Professors. Chapters in European Legal History*. 1993, s 45.

<sup>30</sup> Hazard, Geoffrey C., Jr. *Civil Procedure*. 1985, s. 224 f.

vidare att parterna skall utbyta information och handlingar, utan någon föregående discovery-begäran dem emellan.<sup>31</sup> Enligt FRCP 26(a)(1) skall parterna, om domstolen inte beslutar om annat, inom tio dagar från sammanträdet överlämna följande:

1. Namn och, om känd, adress och telefonnummer avseende varje person som kan besitta ”relevant” (se nedan) information;
2. kopior eller beskrivning av alla relevanta handlingar och egendom i partens besittning;
3. beräkningar beträffande yrkade skadestånd samt hålla tillgängliga för granskning de handlingar som ligger till grund för beräkningarna;
4. kopior av aktuella försäkringsavtal.

Parterna förpliktas enligt första och andra punkten att utan begäran överlämna sådana handlingar som är ”relevanta”. Med relevant enligt FRCP 26(a) avses allt som rör omtvistade omständigheter som klart angivits i stämningsansökan och svaromålet – omständigheter som vitsordats eller endast formulerats vagt är alltså inte relevanta.<sup>32</sup> Utöver det som skall överlämnas enligt FRCP 26(a)(1), skall parterna även dela med sig av uppgifter beträffande sakkunniga, såsom innehållet i det kommande förhöret, information som legat till grund för sakkunnigs inställning, dennes kvalifikationer, hänvisningar till skrifter som den sakkunnige publicerat under de senaste tio åren, den sakkunniges arvode samt en sammanställning över andra mål i vilka den sakkunnige yttrat sig som sakkunnig under de föregående fyra åren. Det finns även vissa bestämmelser för när uppgifterna skall överlämnas.<sup>33</sup> Parterna skall slutligen överlämna uppgifter om den bevisning som kan komma att inges till rätten under huvudförhandlingen, närmare bestämt namn, adress och telefonnummer för varje vittne samt uppgifter om varje handling. Dessa kompletterande uppgifter skall överlämnas minst trettio dagar före huvudförhandlingen, om domstolen inte beslutar om någon annan tidsrymd. Motparten har sedan fjorton dagar på sig att inkomma med eventuella invändningar.

### 3.3 Omfattningen av discovery

Det finns ett flertal syften med discoveryinstitutet. Till exempel kan det användas för att säkra vittnesmål inför huvudförhandlingen (vittnet är kanske svårt sjuk, kan förväntas begå mened eller ta tillbaka sitt vittnesmål), avslöja viktiga fakta eller för att begränsa antalet yrkanden. Genom att alla omständigheter i fallet klagörs innan den rättsliga prövningen, anses möjligheterna till förlikning öka liksom möjligheten till ett snabbt avgörande enligt reglerna för ”summary judgment”. Skulle tvisten trots allt bli föremål för en ordinarie rättslig prövning

---

<sup>31</sup> FRCP 26(a)(1): ”a party shall, without awaiting a discovery request, provide to other parties...”

<sup>32</sup> Fyman, Barney. ”Discovery in America: förberedelse i tvistemål enligt amerikansk rätt.” *JT* 1996/97, s. 206.

<sup>33</sup> FRCP 26(a)(2).

ses huvudförhandlingen som ett forum för sanningssökande, och inte "a game of wits".<sup>34</sup> Både federala och delstatliga domstolar är benägna att inta en mycket liberal hållning gentemot discoveryreglerna. Tanken är att rättssystemet blir effektivare ju mer av tvistelösningen som åläggs parterna själva. Om domstolarna skulle tolka discoveryreglerna restriktivt skulle det strida mot institutets syfte, eftersom det skulle leda till att domstolarna fick en större arbetsbörda i och med att reglerna blev mer svårtillämpade. Eller med andra ord: ju liberalare discoveryregler, desto effektivare rättssystem!

Som vi kommer att se (avsnitt 3.4) omfattar de olika discoveryförfarandena endast sådan information som är relevant och inte skyddas av sekretess. I det följande avsnittet skall jag redogöra för omfattningen av discoveryinstitutet och under vilka omständigheter part kan åberopa sekretesskydd.

Det finns givetvis en gräns för discoveryreglerna, och omfattningen framgår av FRCP 26(b)(1):

"Parties may obtain discovery regarding any matter, not privileged, which is relevant to the subject matter involved in the pending action [...] The information sought need not be admissible at the trial if the information sought appears reasonable calculated to lead to the discovery of admissible evidence."

Eftersom risken för missbruk av discovery är stor, har domstolarna till uppgift att begränsa omfattningen utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid prövning skall domstolen meddela discovery om den eftersökta informationen är relevant. Men även om relevans föreligger så meddelas inte discovery om behov saknas, om beviljandet skulle bli oskäligt betungande eller om sökandens behov är mindre än motpartens skada.<sup>35</sup> Finns informationen endast hos den part discoveryansökan avser ökar sökandens behov medan, det minskar om den kan eftersökas någon annanstans. Relevanskravet är inte särskilt högt ställt – discovery omfattar till och med handlingar och uppgifter som inte kan åberopas som bevis under huvudförhandling (t.ex. därför att de strider mot bevisreglerna). Det är tillräckligt att den eftersökta informationen *kan* leda till godtagbara bevis, vilket innebär att handlingar som i sig saknar betydelse som bevis, men som kan leda till bevis, omfattas av relevansbegreppet. Kan sökande inte visa att relevans eller behov föreligger, skall domstolen avslå begäran om discovery.

Relevansbegreppet har inte preciserats närmare i praxis eftersom discovery kan tillämpas i så många olika situationer. Däremot kan inte blotta anklagelsen om t.ex. ett patentintrång ligga till grund för en framgångsrik begäran om discovery – syftet med discoveryinstitutet är inte att förse part med uppgifter om det finns grunder för parts anspråk. Det faktum att discovery skulle kunna medföra att kändens vagt grundade misstankar bekräftades är inte skäl nog. Området mellan dessa både poler har visat sig ge upphov till besvärliga avvägningsproblem, och trots att domstolarna försöker begränsa omfattningen är det i många fall på sin plats att tala om discovery som en "fishing expedition".<sup>36</sup> Med "fishing expedition" avses

<sup>34</sup> Kane, Mary Kay. *Civil Procedure in a Nutshell*. 1994, s. 128.

<sup>35</sup> *Micro Motion, Inc. v. Kane Steel Co.*, 894 F.2d 1318, 13 USPQ2d 1696 (Fed. Cir. 1990).

<sup>36</sup> Harmon, s. 405.

missbruk av discovery där part genomför en discovery i syfte att "fiska" efter motpartens information, det vill säga ett försök att få tillgång till en konkurrents handlingar och dokument.

Personer som inte är part i ett mål är enligt FRCP 26(b), vad gäller omfattningen av discovery, likställda med part. I praxis har domstolarna dock fäst vikt vid att partstillhörighet saknas, och omfattning av en discovery hos icke-part är som regel mindre än hos part.<sup>37</sup>

### 3.3.1 *Attorney-client privilege*

En begäran att utfå en viss handling eller uppgift kan bestridas om informationen är irrelevant eller om den eftersökta informationen är sekretessbelagd ("any matter, not privileged"). Med "privileged matter" avses bl.a. uppgifter som part överlämnat till personer vars yrkesutövning skyddas av sekretessbestämmelser, såsom juridiska ombud, läkare och präster. Det kanske mest betydelsefulla sekretessskyddet är det så kallade *attorney-client privilege*, ett sekretessskydd som ofta aktualiseras i patentintrångsmål. *Attorney-client privilege* syftar till att säkerställa fullständig och öppen kommunikation mellan juridiska ombud (såsom patentombud) och deras klienter.<sup>38</sup> Sekretessskyddet tillkommer därför klienten och inte ombudet.<sup>39</sup>

Eftersom skyddet är klientens, är det han som i slutändan bestämmer om han vill avstå från skyddet eller inte. En vanlig processtaktik är att part avslöjar sekretessbelagd information som uppkommit innan processen inleddes. På så vis kan parten framstå i bättre dagar i juryns ögon, eftersom man visar att man inte har något att dölja, och därmed omintetgörs juryns eventuella misstankar om att parten döljer något ofördelaktigt.

Även om skyddet egentligen inte tillkommer ombudet, kan dess existens påverkas av ombudets agerande – skyddet upphör nämligen om ombudet eller klienten avslöjar information till vilken utomstående som helst, även om det sker oavsiktligt.<sup>40</sup> Följaktligen bör inte en klient eller dennes ombud skicka kopior av ett brev eller annan handling till någon utomstående för dennes kännedom. I syfte att underlätta etablerandet av *attorney-client privilege*, är det vanligt att ombud och klient märker sin korrespondens på ett sätt så att det framgår att det är en konfidentiell handling.<sup>41</sup>

*Attorney-client privilege* är det allra äldsta sekretessskyddet inom common law, och dess funktion som undantag från discovery har medfört att det varit föremål för rättslig prövning i ett stort antal fall. Den allmänt godtagna definitionen av skyddet uttalades i *United States v. United Shoe Machinery Corp.*:<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> *Katz. v. Batavia Mar. & Sporting Supp., Inc.*, 984 F.2d 422, 25 USPQ2d 1547 (Fed. Cir. 1993).

<sup>38</sup> *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389 (1981).

<sup>39</sup> Walkowiak, Vincent S. m.fl. "Asserting the attorney-client privilege when the client is a corporation." *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. 1997, s. 5.

<sup>40</sup> Anderson, Aimee B. "Preserving the Confidentiality of Investigations by In-House and Outside Counsel." *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. 1997, s. 95.

<sup>41</sup> Detta kan t.ex. uppnås genom att ett dokument förses med texten "Confidential. Prepared by attorney – privilege review required" på ett väl synligt ställe.

<sup>42</sup> *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp 357, 358 (d. Mass. 1950).

”The privilege applies only if (1) the asserted holder of the privilege is or ought to become a client; (2) the person to whom the communication was made (a) is a member of the bar of a court, or his subordinate, and (b) in connection with this communication is acting as a lawyer; (3) the communication relates to a fact of which the attorney was informed (a) by his client, (b) without the presence of strangers, (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion on law, or (ii) legal services, or (iii) assistance in some legal proceeding, and not (d) for the purpose of committing a crime or tort; and (4) the privilege has been (a) claimed, and (b) not waived by the client.”

Av definitionen framgår det vad som avses med ”attorney”, men hur förhåller det sig med ”client”?<sup>43</sup> Låt säga att ett bolag som är part i en patentinfrångsprocess anlitar både externa (*outside counsel*) och interna ombud (*in-house counsel*). Vilken kommunikation mellan bolagets anställda och ombuden kan komma att skyddas av attorney-client privilege? Måste en anställd inneha en särskild position inom företaget för att kunna företräda bolaget (dvs. klienten)? Vilken slags kommunikation kan skyddas av attorney-client privilege?

Även om attorney-client privilege ursprungligen endast tillkom fysiska personer, har domstolarna tillämpat bestämmelserna analogt för juridiska personer – trots att det finns väsentliga skillnader. Samverkan mellan klient och ombud har flera olika nivåer. Grunden för samverkan utgörs av ett informationsutbyte, som leder till att ombudet kan ge rekommendationer till klienten. Utifrån dessa kan klienten sedan vidta de åtgärder som är mest fördelaktiga. När de rör sig om fysiska personer sammanfaller dessa funktioner i en enda individ. Är klienten däremot ett bolag förhåller det sig annorlunda. De som sitter inne med relevant information är sällan samma personer som fattar beslut. Detta har medfört att omfattningen av attorney-client privilege, när klienten är ett bolag, är en återkommande fråga i domstolarna.<sup>44</sup> I ett avgörande från år 1981, *Upjohn Co. v. United States*, avvek den amerikanska högsta domstolen från tidigare praxis på två punkter.<sup>45</sup> För det första fastslog man att med ”attorney” avsågs både externa och interna ombud. För det andra uttalade man att en anställd inte behövde inneha någon särskild position inom bolaget för att kunna företräda det som ”client”. Den senare regeln innebar att domstolen frångick ett väletablerat synsätt, enligt vilket en ”client” var tvungen att ha någon form av kontroll över beslut som fattades av ett bolag.<sup>46</sup> Vid fastställandet av en anställds position, tillämpade domstolarna i äldre praxis något som kallades ”the control group test”. I *Upjohn*-fallet menade dock högsta domstolen att anställda oavsett nivå:<sup>47</sup>

”by actions of their employment, embroil the corporation in serious legal difficulties, and it is only natural that these employees would have the relevant information needed by corporate counsel if he is adequately to advise the client with respect to such actual or potential difficulties.”

<sup>43</sup> Endast en person som är ”member of the bar of a court” kan alltså vara ”attorney”. Det finns inget krav på att denne måste vara medlem i det amerikanska advokatsamfundet (*American Bar Association*). Tillträdet till advokatur är i stället en delstatsangelägenhet. Att praktisera inför de federala domstolarna kräver ett särskilt tillstånd, som dock i fråga om delstatligt godtagna advokater i det närmaste är en formalitet. Jfr Bogdan, s. 160 f.

<sup>44</sup> Anderson, s. 87 f.

<sup>45</sup> *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981).

<sup>46</sup> Knoerzer, Micheal A. ”Corporate Transactions and the Attorney-Client Privilege: Oil and Water?” *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. 1997, s. 22.

Attorney-client privilege tillkom i en tid då en jurists enda uppgift var att bistå sina klienter med juridisk rådgivning. Med tiden har dock jurister fått nya uppgifter och ansvarsområden – särskilt de som är anställda av företag – som avviker från de traditionella, såsom avtalsförhandling och riskanalys. Detta har medfört att man i praxis skiljer mellan juridisk rådgivning och affärsrådgivning. Med juridisk rådgivning, som skyddas av attorney-client privilege, avses endast kommunikation mellan klienten (bolaget) och ombudet *i dennes egenskap av jurist*.<sup>48</sup> Det finns emellertid inget krav på att den juridiska rådgivningen skall kunna hänföras till en eventuell eller pågående process.<sup>49</sup> Föga förvånande har det varit svårt att dra en skarp gräns mellan juridisk rådgivning och affärsrådgivning, som inte skyddas av attorney-client privilege.<sup>50</sup> För att sekretessreglerna inte skall missbrukas tolkas the attorney-client privilege snävt, särskilt när det rör sig om kommunikation mellan en klient (dvs. anställd inom bolaget) och en intern jurist. Detta beror på att attorney-client privilege har något av en dubbelnatur. Å ena sidan underlättas processen genom att en öppen kommunikation mellan klienten och dennes ombud säkerställs, men å andra sidan kompliceras processen av att information som annars hade varit föremål för discovery hemlighålls.

När det gäller omfattningen av client-rekvisitet utgör det redan citerade fallet *United States v. United Shoe* en milstolpe i sammanhanget, och det är extra intressant ur ett patenträttsligt perspektiv. Redan före *United Shoe* såg domstolarna till omständigheterna i det enskilda fallet, men genom *United Shoe* preciserades omfattningen av attorney-client privilege.<sup>51</sup>

I förberedelserna inför ett antitrustmål hade kärandesidan (staten) bl.a. krävt att få ta del av kommunikationen mellan ett bolag, United Shoe Machinery Corporation, och dess interna patentombud. United Shoe bestred detta med hänvisning till attorney-client privilege. Efter prövning kunde domstolen konstatera att åtta av patentombuden inte var "member of the bar" vid någon domstol, och alltså inte attorney.<sup>52</sup> Vidare hade det visat sig att ytterligare tretton ombud var "member of the bar", men inte vid den aktuella domstolen. Avdelningschefen var dock behörig attorney, men eftersom patentombuden vanligen arbetade direkt mot chefer och anställda vid andra avdelningar inom bolaget, och endast undantagsvis under ledning av avdelningschefen, kunde de inte betraktas som hans biträden. Därmed kunde inte heller kommunikationen mellan klienterna (cheferna inom bolaget) och de tjugo patentombuden skyddas av attorney-client privilege.

Domstolen tillade att även om de hade varit attorney, så skulle inte kommunikationen kunnat skyddas genom attorney-client privilege eftersom patentombudens arbetsuppgifter endast i ringa omfattning inbegrep juridisk rådgivning.<sup>53</sup> Mot bakgrund av omständigheterna i fallet, fann domstolen med andra ord att det inte förelåg någon attorney-client-relation.

---

<sup>47</sup> *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 391 (1981).

<sup>48</sup> Walkowiak, s. 9. Ett bolag kan därför inte skydda information genom att skicka dokument m.m. via en juristavdelning eller advokatbyrå för granskning.

<sup>49</sup> Knoerzer, s. 23.

<sup>50</sup> Knoerzer, s. 24.

<sup>51</sup> Kanner, Allan. "Perspectives on the Attorney Work-Product Privilege." *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. 1997, s. 312.

<sup>52</sup> Jfr not 43.

<sup>53</sup> *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp 357, 360-361 (D. Mass. 1950).

Den strikta synen på kommunikation inom ett bolag har alltså medfört att uppgifter och frågor som lika gärna kan lösas av en icke-jurist som en jurist inte omfattas av attorney-client privilege.<sup>54</sup> För att förvissa sig om att attorney-client privilege verkligen kommer att upprätthållas vid discovery kan ett företag vidta vissa åtgärder, bl.a. kan det vara klokt att definiera ett ombuds (internt eller externt) roll som affärsrådgivare, juridisk rådgivare eller båda i varje projekt som han eller hon deltar i. Vidare bör man sträva efter att hålla isär ett ombuds olika roller, tydligt markera på rapporter, PM m.m. att handlingen härrör från juridisk rådgivning och, när experter anlitas, låta ombudet anlita experten utan mellanhänder och därefter sköta kommunikation, betalning osv. så att expertens roll inte skall kunna ifrågasättas.<sup>55</sup>

För det fall ett svenskt bolag är part i ett amerikanskt tvistemål, kan det vara av intresse att känna till om svenska ombud kan komma att anses som ”attorney”. Tyvärr finns det inget klart svar på frågan, men något skall ändå sägas om hur en amerikansk domstol kan tänkas resonera. En konservativ tolkning av begreppet attorney leder med stor sannolikhet till att med ”attorney” avses endast en person som är ”member of the bar” i USA. I så fall utesluts alla utländska juridiska ombud. En annan möjlig och kanske mer realistisk tolkning, är att ett ombud från ett annat land är att anse som ”attorney” i USA om det aktuella landet har motsvarande kvalifikationsregler för sina ombud. Om så är fallet torde en medlem i Svenska advokatsamfundet vara jämställd med en amerikansk attorney i attorney-client-hänseende. Slutligen är det möjligt att man kan se till syftet med attorney-client privilege – att säkerställa en fri och öppen kommunikation mellan klienten och dennes ombud. Vid en sådan tolkning är det mindre intressant vilka formella medlemskap ett ombud har – avgöranden är i stället hans faktiska roll som en betrodd och kunnig företrädare för sin klient. Kanske kan även en sådan person, t.ex. en svensk jur. kand. med lång och väldokumenterad erfarenhet, jämföras med en attorney i detta hänseende.

### 3.3.2 *The work product doctrine*

I *Hickman v. Taylor* slog högsta domstolen fast att skriftliga utlåtanden och minnesanteckningar som ett ombud producerar inför en rättsprocess, i egenskap av juridiskt ombud, är att anse som ”privileged matter”.<sup>56</sup> Sådant arbetsmaterial kan därför inte bli föremål för discovery om motparten inte kan visa att det finns tungt vägande skäl för motsatsen.<sup>57</sup> Sekretesskyddet, som till skillnad från attorney-client privilege tillkommer ombudet och inte klienten, har kommit att kallas *the work product doctrine* eller *the work product privilege*. Skyddet är numera lagfäst i FRCP 26(b)(3) och kan part inte visa ”substantial need” eller att informationen inte kan fås på annat håll utan ”undue hardship”, kan parten inte få tillgång till arbetsmaterial som producerats av motpartens ombud eller annan representant. Genom praxis har skyddet

---

<sup>54</sup> Anderson, s. 92.

<sup>55</sup> Knoerzer, s. 27 f.

<sup>56</sup> *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

<sup>57</sup> Kanner, s. 299.

utvidgats till att omfatta ombudets undersökningar, analyser, intryck och minnesanteckningar i samband med vittnesförhör som tillkommit inför rättsprocess eller huvudförhandling.<sup>58</sup> Genom skyddet får ombudet en frizon i vilken han ostörd kan förbereda målet, vilket är en förutsättning för the adversary system.<sup>59</sup>

För att material skall skyddas måste det, som vi sett, ha tillkommit under förberedelsen inför en rättegång, men det uppställs inget krav på att det juridiska ombudet personligen skall ha producerat materialet. Enligt FRCP 26(b)(3) tillkommer skyddet en parts representanter, och med det avses ”attorney, consultant, surety, indemnitor, insurer, or agent”.<sup>60</sup> Ett juridiskt ombud kan alltså anlita en expert på patentkravstolkning med vetskapen om att kommunikationen dem emellan *i viss mån* skyddas av sekretessbestämmelser. Motparten kan nämligen få del av ett utlåtande om det är av särskild vikt eller om det inte är möjligt att få tag på informationen på annat sätt – t.ex. genom ett förhör med experten själv.

I doktrinen skiljer vissa författare mellan två olika former av work product, medan andra författare ställer sig osäkra till denna uppdelning. Uppdelningens företrädare tolkar lag och praxis så att det s.k. *opinion work product* omfattar (enligt FRCP 26(b)(3)) ombudets intryck, slutsatser, åsikter eller juridiska teorier. Den andra formen kallas *ordinary work product* och omfattar övrigt material som tillkommer under förberedelserna inför en process. Skillnaden dem emellan ligger i att *opinion work product* erbjuder ett absolut sekretesskydd, medan *ordinary work product* kan bli föremål för discovery om motparten kan visa att ”necessity or justification for obtaining the materials” föreligger.<sup>61</sup> ”Necessity or justification” aktualiseras först och främst när det gäller uppgifter från ett vittne vars vittnesmål mot förmodan utfallit till nackdel för den part som kallat honom, om vittnet försvunnit eller inte längre minns. Det aktualiseras även om ett visst dokument råkar vara det mest betydelsefulla beviset eller om motparten inte kan få tag i det någon annanstans. Motparten måste dock visa att dokumenten är mycket viktiga i bevishänseende. Som i fallet med attorney-client privilege, är det den part som åberopar skyddet som måste visa att omständigheterna är sådana att det kan tillämpas.

Nu skyddas inte allt som ett ombud producerar under förberedelsefasen av sekretesskyddet, utan endast förberedelser av juridisk natur. Liksom för attorney-client privilege faller ett ombuds verksamhet av affärsmässiga karaktär utanför skyddet. Om t.ex. en utredning har både juridiska och icke-juridiska inslag, så uppkommer sekretesskydd endast om det huvudsakliga syftet med utredning var att förbereda en framtida process.<sup>62</sup> I det ovan refererade rättsfallet *United States v. United Shoe*, försökte bolaget även skydda handlingar och dokument genom att hänvisa till work product privilege, men eftersom domstolen konstaterat att patentombuden inte var attorney hade bolaget ingen framgång med sitt yrkande.<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup> *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 398 (1981) samt Anderson, s. 97.

<sup>59</sup> Halfenger, G. Michael. ”The Attorney Misconduct Exception to the Work Product Doctrine.” *The University of Chicago Law Review*. 1991, s. 1079.

<sup>60</sup> Fritt översatt: ”advokat, konsult, borgensman, skadeståndsgarant, försäkringsgivare eller agent.”

<sup>61</sup> Anderson, s. 98.

<sup>62</sup> Kenner, s. 301.

<sup>63</sup> *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp 357, 360 (D. Mass. 1950)



Även om det finns en del likheter mellan attorney-client privilege och work product doctrine, så skall avslutningsvis betydelsefulla skillnader lyftas fram. Medan attorney-client privilege upphör så fort en klient eller dennes ombud avslöjar information till vilken tredje man som helst, så upphör work product privilege endast om avslöjandet sker till en tredje man under sådana omständigheter att det finns en överhängande risk för att en motpart eller möjlig motpart tar del av informationen.<sup>64</sup> Work product privilege upphör även om röjandet skett genom ombudets vårdslöshet.<sup>65</sup> Det faktum att work product privilege endast omfattar information som ett ombud sammanställt *inför* en process, medan skyddet enligt attorney-client privilege inte är beroende av när informationen tillkommit, leder till att det även uppstår en kostnadsskillnad vad gäller upprätthållandet av respektive skydd. För att upprätthålla attorney-client privilege eller work product doctrine måste den aktuella kommunikationen granskas. Eftersom attorney-client privilege omfattar alla dokument som tillkommit sedan klienten anlidade ombudet för första gången, är det rimligt att anta att det samarbetet gett upphov till fler relevanta dokument än work product privilege. Antalet arbetstimmar, och därmed även kostnaden, som krävs för att upprätthålla attorney-client privilege är därför vanligen större än för upprätthållandet för work product doctrine.

### 3.3.3 *Protective orders*

Om en part vill undanhålla information från discovery kan han enligt FRCP 26(c) ansöka om en *protective order*. Genom en protective order kan domstolen stoppa, begränsa eller anpassa discoveryförfarandet för att skydda part från "annoyance, embarrassment, oppression or undue expense." Ett sådant yrkande skall intyga att parterna sinsemellan inte lyckats lösa discoveryfrågan. En domstol kan även utfärda en protective order *ex officio*.<sup>66</sup>

Genom en protective order kan domstolen t.ex. bestämma vilken slags information som får eftersökas eller att discovery endast får genomföras i närvaro av personer som domstolen utsett.<sup>67</sup> Enligt FRCP 26(c)(7) kan även företagshemligheter, såsom information angående försäljningssiffror, forskning och utveckling, bli föremål för en protective order. Part som ansöker om protective order måste först visa att den eftersökta informationen är hemlig, för att därefter visa att röjandet skulle medföra skada. Domstolarna antar som regel att röjandet kan medföra större skada om motparten är en konkurrent, än om så inte är fallet.<sup>68</sup> Om det står klart att det rör sig om en företagshemlighet och att röjandet medföra skada, ankommer det på den part som ansökt om discovery att visa att den eftersökta informationen är både relevant och nödvändig för sakens utredande.<sup>69</sup>

---

<sup>64</sup> "Attorney-client and Work Product Protection in a Utilitarian World: an Argument for Recomparison." *Harvard Law Review*. 1994/95, s. 1704.

<sup>65</sup> Kenner, s. 302 ff.

<sup>66</sup> Fyman, s. 210.

<sup>67</sup> FRCP 26(c)(4) och (5).

<sup>68</sup> Harmon, s. 408.

<sup>69</sup> *American Standard, Inc. v. Pfizer, Inc.*, 828 F.2d 734, 3 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1987).

Företagshemligheter har blivit ett vanligt ämne för protective orders, särskilt sedan högsta domstolen prövat två fall. I det första fallet, *Seattle Times Co. v. Rhinehart*, konstaterade domstolen att det inte förelåg någon konstitutionell rättighet för part att sprida information som denne hade erhållit i samband med en discovery som varit föremål för domstolsbeslut.<sup>70</sup> Vidare konstaterade man att discovery inte kan anses som en offentlig procedur samt att protective orders har en avgörande roll när det gäller att förhindra missbruk av discovery. I det andra fallet, *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, konstaterade domstolen att företagshemligheter var att anse som egendom enligt *Fifth Amendment*.<sup>71</sup> Därmed kunde inte företagshemligheter användas av det allmänna utan skälig ersättning. Efter de båda avgörandena har protective orders som skyddar företagshemligheter betraktats som en avvägningsmekanism som samtidigt tillåter en omfattande discovery och förhindrar att företagshemligheter röjs på ett sätt som strider mot konstitutionen.<sup>72</sup>

När det gäller begränsning av vilka personer som skall få tillgång till konfidentiell information, har CAFC slagit fast att interna ombud inte automatiskt skall utestängas. Interna och externa ombud är objektivt sett jämställda i detta avseende. Med andra ord skall frågan om ett ombud skall hindras från att delta i en discovery avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och inte enbart utifrån omständigheten att ombudet är internt eller externt. I praktiken intar dock interna ombud en särställning eftersom de sällan tillåts närvara.<sup>73</sup>

Domstolen har vidare uttalat att en patentinnehavare har rätt att ta del av en motparts försäljningssiffror om det finns skäl att tro att denne gjort sig skyldig till ett patentintrång.<sup>74</sup> Även tredje mans försäljningssiffror kan vara relevant, om det rör sig om siffror som kan hänföras till produkter som inte uppenbarligen saknar anknytning till ett patent som är föremål för en intrångstvist.<sup>75</sup>

### 3.3.4 Sanctions

Förutom begäran om läkar- eller sinnesundersökning råder parterna själva över discoveryinstitutionen – såvida det inte uppstår samarbetssvårigheter. Vägrar t.ex. en part att infinna sig för depositions inleds en process i två steg. Som ett första steg ansöker motparten vanligen om en *order compelling disclosure or discovery* – genom vilka den tredskande parten kan komma att åläggas att fullgöra sina discoveryförpliktelser.<sup>76</sup> Motparten får därmed en andra chans att fullgöra sina förpliktelser, och om parten är snabb att svara kan det resultera i att ansökan ald-

---

<sup>70</sup> *Seattle Times Co. v. Rhinehart*, 467 U.S. 20, 32 (1984). Domstolen förkastade därmed tanken att innehållit i *First Amendment*, som garanterar yttrande- och pressfrihet, inskränker domarens möjligheter att meddela en protective order.

<sup>71</sup> *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986 (1984).

<sup>72</sup> "Trade Secrets in Discovery: From First Amendment Disclosure to Fifth Amendment Protection." *Harvard Law Review*. 1990/91, s. 1349.

<sup>73</sup> Harmon, s. 409.

<sup>74</sup> *American Standard, Inc. v. Pfizer, Inc.*, 828 F.2d 734, 3 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1987).

<sup>75</sup> Harmon, s. 409.

<sup>76</sup> FRCP 37(a).

rig fullföljs. Vägrar part att fullgöra sina förpliktelser, trots att domstolen ålagt part att fullfölja sina förpliktelser, tar steg två vid. Domstolen kan nämligen efter yrkande av motparten utfärda sanktioner av olika slag, bl.a.:<sup>77</sup>

- (A) An order that the matters regarding which the order was made or any other designated facts shall be taken to be established for the purposes of the action in accordance with the claim of the party obtaining the order;
- (B) An order refusing to allow the disobedient party to support or oppose designated claims or defenses, or prohibiting that party from introducing designated matters in evidence;
- (C) An order striking out pleadings or parts thereof, or staying further proceedings until the order is obeyed, or dismissing the action or proceeding or any part thereof, or rendering a judgment by default against the disobedient party;
- (D) In lieu of any of the foregoing orders or in addition thereto, an order treating as a contempt of court the failure to obey any orders except an order to submit to a physical or mental examination;

Har part vägrat att följa ett åläggande efter beslut kan alltså domstolen döma parten för domstolstrots (*contempt of court*), ett straffsanktionerat beslut som kan leda till fängelse eller böter. Vanligast är dock att domstolen ålägger den tredskande parten att betala de rättegångskostnader som uppstått på grund av hans utevaro samt att parten åläggs att infinna sig vid ett senare tillfälle.<sup>78</sup>

### 3.4 Discoveryförfaranden

I de allra flesta fall inleds discovery först sedan talan väckts. Enligt FRCP 27(a) kan discovery genomföras redan innan talan väckts, men det förutsätter att sökanden i sin ansökan visar att det föreligger ett särskilt behov för detta. Behov anses bl.a. föreligga när den som ansökan avser är allvarligt sjuk eller står i begrepp att företa en lång resa.<sup>79</sup> I FRCP 27(b) återfinns ytterligare ett undantag. Om ett domslut överklagats, kan distriktsdomstolen som avkunnade domen tillåta depositions i syfte att säkerställa vittnesmål för eventuella framtida behov vid domstolen. I praktiken är det dock mycket ovanligt att discovery inleds utan att talan väckts.

När discovery inletts enligt huvudregeln, så sker ett visst informationsutbyte utan domstols medverkan (se avsnitt 3.2). Parterna kan därefter framställa *discovery requests*, det vill säga särskilda anmaningar till motparten att komplettera det inledande informationsutbytet. I det följande avsnittet skall jag redogöra för vad som omfattas av dessa anmaningar.

Oavsett vilken slags discovery request det är frågan om, måste partens ombud skriva under anmaningen. I och med underskriften garanterar ombudet att anmaningen är förenlig med discoveryreglerna och att det inte finns något fientligt syfte bakom. Ett sådant intyg måste även medfölja ett svar på eller en invändning mot en discovery request. Saknas underskrift blir anmaningen, svaret eller invändning ogiltig, och så länge parten inte rättar till felet behöver

---

<sup>77</sup> FRCP 37(b)

<sup>78</sup> Kane, s. 144.

<sup>79</sup> Dessem, s. 184.

motparten inte vidta några åtgärder. Skulle det visa sig att ett intyg är felaktigt, kan domstolen, på eget initiativ eller efter yrkande av motpart, ålägga ombudet och/eller parten att stå för de kostnader som felaktigheten föranlett.<sup>80</sup>

### 3.4.1 *Depositions*

Det mest effektiva discoveryförfarandet är *depositions*, men det har även visat sig vara det mest kostsamma. Det finns två olika sorters *depositions* och båda syftar till att part skall få kännedom om relevanta fakta i processen genom frågor till motparten. Vid *depositions* gäller inte de strikta bevisreglerna (såsom hearsay-förbudet), vilket medför att sökandet efter ny bevisning underlättas.<sup>81</sup>

Med *oral depositions* avses muntliga förhör med part eller vittne.<sup>82</sup> Förhöret följer i stort samma regler som gäller för förhör under huvudförhandling, men sker utanför rättssalen och utan rättens medverkan. Ombuden får ställa frågor om allt som är relevant och som inte skyddas av sekretess. Själva förhöret anordnas av part med motparten eller annan, varvid personen som vittnar måste avlägga ed inför en så kallad *court reporter*. En *court reporter* har som regel ingen direkt domstolsanknytning. Äger förhöret rum i ett annat land skall det ske inför en ”person authorized to administer oaths in the place where the examination is held, either by the law thereof or by the law of the United States”.<sup>83</sup> Vittnet förhörs av båda parter ombud, och ett ordagrant protokoll upprättas av en *court reporter* som vittnet sedan undertecknar.<sup>84</sup>

Om domstolen inte beslutat annorlunda, får både ljud- och bildupptagning ske under förhöret.<sup>85</sup> Part eller annan har vanligen med sig ett ombud under förhöret som kan uppmana vittnet att inte svara på en fråga om det är nödvändigt för att skydda sekretessbelagd information. Enligt huvudregeln får varje part endast ställa tio frågor, men domstolen kan lämna dispens eller så kan parterna komma överens om annat sinsemellan. Om förhöret avser en person som inte är part i processen, skall en begäran om oral deposition medföljas av en *subpoena*, om personen i fråga inte självmant går med på att förhöras.<sup>86</sup> Med ”*subpoena*” avses ett åläggande att inställa sig som vittne eller överlämna handlingar. Uteblir vittnet kan domstolen ålägga den part som kallade vittnet att ersätta motpartens omkostnader, t.ex. ombudskostnader.

Riktas en begäran om disposition till en juridisk person, kan den begärande parten överlämna åt den juridiska personen att bestämma vem som är mest lämpad att vittna mot bakgrund av bevisstaten. En sådan begäran måste med rimlig noggrannhet ange de omständigheter som skall utredas under förhöret. Det är endast personer som tillhör den juridiska perso-

---

<sup>80</sup> FRCP 26(g).

<sup>81</sup> Lindblom, s. 151.

<sup>82</sup> FRCP 28.

<sup>83</sup> FRCP 28(b).

<sup>84</sup> Fyman, s. 208.

<sup>85</sup> FRCP 30.

nens ledning ("officers, directors, or managing agents") som kan tvingas att ställa upp på förhör. Övriga personer behöver endast ställa upp om de själva gått med på det.

Oral depositions har ett flertal fördelar framför andra discoveryinstrument. Om ett vittne under rättegången avviker från det som sades under depositionsförhöret, kan det användas för att ifrågasätta vittnets trovärdighet.<sup>87</sup> En deposition kan dessutom åberopas i stället för ett nytt förhör under huvudförhandlingen om vittnet avlidit, befinner sig mer än 100 miles från domstolen eller om han/hon befinner sig utomlands.<sup>88</sup>

Den stora nackdelen med depositions är, som det påpekades i avsnittets inledning, de höga kostnaderna. Till stor del beror detta på ombudskostnaderna, eftersom förberedelserna kan ta flera dagar i anspråk och det är vanligt att ombudet förbereder vittnet genom att gå igenom tänkbara frågor. Ytterligare utgifter tillkommer i form av ersättning till vittnen och kostnader för upprättandet av protokoll. Skulle det sedan förhålla sig så att det aktuella vittnet befinner på annan ort tillkommer resekostnader.

Den andra formen av depositions, *written depositions*, skiljer sig främst från oral depositions genom att sådana utgörs av frågor som nedtecknats i förväg. I övrigt så är omfattningen av vad som får efterfrågas den samma som för oral depositions. Även vad gäller förfarandet i övrigt så regleras *written depositions* på samma sätt som oral depositions.<sup>89</sup> Eftersom ombuden inte behöver närvara samt att frågeförfarandet kan ske var som helst utan att någon behöver resa någonstans, är *written depositions* mindre kostsamma än oral depositions. Kostnadsargumentet är dock det enda som talar för att välja *written depositions* framför oral depositions. Vid *written depositions* anses förhörets spontanitet och flexibilitet gå förlorade, och det har medfört att oral depositions så gott som alltid används när det rör sig om viktiga vittnesmål eller om det rör sig om komplicerade frågor. *Written depositions* används endast i ringa omfattning.<sup>90</sup>

### 3.4.2 *Interrogatories to a Party*

*Interrogatories* är ett antal skriftliga frågor som motparten skall besvara skriftligen under ed inom 30 dagar.<sup>91</sup> De skiljer sig från *written depositions* genom att de endast kan riktas mot part och inte till utomstående. Dessutom kan svaren utformas av part och ombud tillsammans. Efter lagändringen år 1993 får antalet frågor inte överstiga 25, om inte annat medgivits av domstolen eller framgår av skriftligt avtal mellan parterna.<sup>92</sup> Eventuella invändningar skall innehålla grunderna för dessa och dokumentet skall skrivas under av partens ombud.

---

<sup>86</sup> FRCP 30(b)(1).

<sup>87</sup> Kane, s. 132.

<sup>88</sup> FRCP 32(a)(3)(b).

<sup>89</sup> *Written depositions* regleras i FRCP 31, oral depositions i FRCP 30.

<sup>90</sup> Kane, s. 133 f.

<sup>91</sup> FRCP 33(b)(3).

<sup>92</sup> FRCP 33(a)

Även om omfattningen av interrogatories i teorin är densamma som för övriga discovery-instrument – relevant, men inte sekretessbelagd – så kan motparten åläggas att svara på frågor som ligger utanför hans personliga kunskapsområde. Motparten har däremot ingen skyldighet att undersöka förhållanden som ligger utanför hans direkta kontroll. Dessa omständigheter har medfört att interrogatories vanligen används om motparten är en juridisk person, i syfte att undersöka dennes organisation, t.ex. vad gäller bokföringsuppgifter.<sup>93</sup> Interrogatories är därför först och främst ett instrument för att avslöja mer grundläggande fakta, som senare kan ligga till grund för depositions.

När det gäller att få ta del av motpartens information är interrogatories det discovery-instrument som är minst kostsamt för den frågande parten. Som regel behöver den frågande parten endast bekosta utformandet av frågorna – resten av kostnaderna får den svarande parten stå för. Detta medför att en interrogatory kan bli mycket betungande för motparten, och missbruk har förekommit (vilket är skälet till att interrogatories är begränsat till parterna). I FRCP 33(d) finns det därför regler som gör det möjligt att placera en större del av bördan på den frågande parten. Den svarande parten kan överlämna alla relevanta handlingar, varefter den frågande parten själv får leta igenom materialet.<sup>94</sup> Fördelen med 33(d) är att givetvis att arbetsbördan överhuvudtaget kan fördelas, men innan den svarande parten kan överlämna materialet måste han förvissa sig om att handlingarna inte innehåller några företagshemligheter eller andra känsliga uppgifter. Den svarande parten måste alltså veta exakt vilken information som överlämnas för att kunna förbereda sitt försvar, och det kräver en stor arbetsinsats i sig. Fördelarna med 33(d) är med andra ord inte så stora som de kan tyckas vid ett första påseende.<sup>95</sup>

### 3.4.3 *Discovery of Documents and Things*

Enligt FRCP 34(a)(1) får part kräva av motparten eller annan att få granska eller kopiera handlingar, en så kallad *document request*. Närmare bestämt omfattar kravet:

”writings, drawings, graphs, charts, photographs, phone records, and other data compilations from which information can be obtained [...] which constitute or contain matters within the scope of rule 26(b) and which are in the possession, custody or control of the party upon whom the request is served”.

I och med hänvisningen till 26(b) omfattar en document request relevanta handlingar som inte är sekretessbelagda (jfr avsnitt 3.4). Sökanden behöver inte ingående specificera vilka handlingar som avses, utan det räcker med att anmaningen anger en viss kategori av handlingar, t.ex. ”alla handlingar som avser patent nr...”. Enligt andra momentet i FRCP 34(a) får part även undersöka fast egendom som motparten eller annan kontrollerar. Även personer

---

<sup>93</sup> Kane, s. 134.

<sup>94</sup> Fyman, s. 209.

<sup>95</sup> Kane, s. 175.

som inte är part i rättsprocessen kan träffas av bestämmelserna i FRCP 34. Liksom i fallet med depositions, måste en sådan begäran om ”production of Documents and Things” åtföljas av en subpoena.<sup>96</sup> Just när det gäller information hos tredje man kan domstolen kräva att en anmaning skall vara mer precis, så att den inte bli för betungande.<sup>97</sup>

Den som fått en anmaning av det här slaget skall upprätta ett skriftligt svar inom 30 dagar, om domstolen eller parterna inte beslutat om en annan period. Svaret skall innehålla, med avseende på varje föremål eller kategori, besked om parten godtar eller invänder mot anmaningen. Den invändande parten måste ange grunderna för sina invändningar. En invändning som endast omfattar en del av föremålen eller kategorierna, utesluter inte att resterande föremål eller kategorier undersöks. Handlingar som inte har varit föremål för någon invändning skall hållas tillgängliga eller överlämnas på det sätt som de brukar förvaras. Man får med andra ord inte flytta runt handlingarna så att motpartens granskning försvåras.

Som vi sett ovan är det endast handlingar som är i en persons ”possession, custody or control” som kan omfattas av discovery av egendom. Det sistnämnda rekvisitet, ”control”, har varit föremål för rättslig prövning i ett flertal fall. Rekvisitet skall inte tolkas objektivt – om en part har en sådan ställning att han kan påverka en fysisk eller juridisk person som äger egendom, bedöms parten ha kontroll över egendomen. Detta fastställdes av högsta domstolen i *Société Internationale v. Rogers*.<sup>98</sup>

Kärande, det schweiziska holdingbolaget Société Internationale, hade ålagts att tillhandahålla handlingar som skyddades av den strikta schweiziska banksekretessen. Bolaget invände att det inte var möjligt, eftersom det enligt schweizisk lag var straffbart att avslöja innehållet i sådana handlingar till tredje man.

Högsta domstolen konstaterade att bolaget var skyldigt att tillhandahålla handlingarna, trots risken för straff i hemlandet, eftersom bolaget inte utnyttjat möjligheten att påverka den schweiziska regeringen att ändra lagen eller medge undantag.

#### 3.4.4 *Physical or Mental Examination*

Det enda discoveryförfarande som ligger helt under domstolens kontroll är *request for physical or mental examination*. Skälet är att en läkar- eller sinnesundersökning medför ett stort intrång i den personliga integriteten. En domstol beslutar endast om sådana undersökningar om en parts hälsa är en faktisk del av tvistefrågan och om den part som begär undersökningen kan visa på ”good cause”.<sup>99</sup> Kravet på good cause är mycket högre än det annars förekommande relevanskravet.<sup>100</sup> Undersökningar av det här slaget är ovanliga i rättsprocesser av kommersiell natur, varför jag inte kommer att gå in närmare på det.

---

<sup>96</sup> FRCP 45(a)(1)(C).

<sup>97</sup> FRCP 45(c)(B)(iii).

<sup>98</sup> *Société Internationale v. Rogers*, 357 U.S. 197 (1958).

<sup>99</sup> FRCP 35(a).

<sup>100</sup> Kane, s. 138.

### 3.4.5 *Requests for Admission*

Enligt FRCP 36(a) kan part anmoda sin motpart att vitsorda vissa sakomständigheter eller att en viss skriftlig handling är äkta. En sådan anmodan, *a request for admission*, syftar till att klarlägga vilka frågor som är tvistiga i målet. Det är endast parterna i målet som kan anmodas om admission, och förfarandet utgörs i stort av ett dokumentutbyte mellan parterna.<sup>101</sup> En admission omfattar, liksom övriga discoveryförfarande, endast relevant information som inte är sekretesskyddad.

Den svarande parten kan agera på en rad olika sätt. Han kan välja att inte svara alls, vilket betraktas som ett medgivande av sakomständigheterna. Vidare kan han besvara anmodan genom att uttryckligen godta eller neka den. Skulle det visa sig att den svarande parten felaktigt nekat till en sakomständighet, kan parten åläggas att betala den frågande partens kostnader för att lämna in bevis i den aktuella frågan.<sup>102</sup> En annan möjlighet är att invända mot anmodan med hänvisning till att den innehåller frågor som är irrelevanta eller omfattas av sekretess. Slutligen kan han vägra svara genom att ingående redogöra för varför han varken kan bekräfta eller dementera sakomständighet. Svaranden kan ha framgång med en sådan vägran om han kan visa att svaret ligger utanför hans kunskapsområde. Han behöver inte göra någon ingående undersökning för att svara på en anmodan, men någon form av undersökning skall företas. Enligt de federala reglerna får en svarande inte vägra att besvara en anmodan med hänvisning till att svaret skulle vara det samma som ett erkännande av tvistens kärnfråga. Däremot får han, om det verkligen rör sig om en sådan fråga, neka anmodan, varvid faktafrågan i stället avgörs under huvudförhandlingen.<sup>103</sup>

## 3.5 **Discoveryinstitutets teori och praktik**

När de federala discoveryreglerna infördes för drygt sextio år sedan utgjorde de ett nytt och kontroversiellt inslag i den federala civila processrätten. Även om institutet som sådant inte längre är nytt, är det fortfarande föremål för debatt och det har genom åren fortlöpande varit utsatt för skarp kritik. I det följande avsnittet skall jag redogöra för teorin bakom discoveryinstitutet och delar av den kritik som framförts under de senaste femton åren.

### 3.5.1 *Discovery i teorin*

Även om det framförts omfattande kritik mot discoveryinstitutet anser den amerikanska lagstiftaren uppenbarligen att fördelarna uppväger nackdelarna – institutets omfattning har inte inskränkts sedan tillkomsten. Vilka är då fördelarna? År 1947 uttalade högsta domstolen i

---

<sup>101</sup> Kane, s. 139.

<sup>102</sup> FRCP 37(c)(2).

<sup>103</sup> Kane, s. 140.



*Hickman v. Taylor* att discovery syftar till att parterna skall få största möjliga klarhet om frågorna och bevisläget innan huvudförhandlingen inleds, och ”klarhetsdoktrinen” har sedan dess utgjort grunden för discoveryinstitutets legitimering.<sup>104</sup> I princip kan fem olika huvudsyften med discovery utskiljas:<sup>105</sup>

1. att öka förlikningsmöjligheterna,
2. att öka möjligheterna till en rättvis och korrekt förlikning,
3. att förbättra möjligheterna till ett korrekt domstolsavgörande,
4. att sälla bort utsiktslösa stämningsansökningar,
5. att minska transaktionskostnaderna för tvistens lösning.

Utgångspunkten är att en tvist endast når huvudförhandling om vardera parten är optimistisk om utgången i målet, eller åtminstone då part föredrar huvudförhandling framför förlikning på motpartens villkor. Men om båda parterna är optimistiska om utgången är det högst troligt att åtminstone en av dem misstar sig – sannolikheten för en ”win-win situation” i ett tvistemål efter huvudförhandling är försvinnande liten. Om part under förberedelsestadiet kan övertyga motparten om att dennes utsikter att vinna målet är obefintliga genom att avslöja information, så får den avslöjande parten ett övertag vid en förlikningsförhandling. Följden blir att det skapas ett incitament att avslöja så mycket information som möjligt till motparten – så länge det leder till att motpartens förhoppning att vinna målet omintetgörs. Med andra ord kan discovery öka antalet förlikningar och minska antalet huvudförhandlingar om parterna självmant utbyter information.

Å andra sidan förlorar part i förlikningsfasen på att avslöja information som leder till att motpartens förhoppning att vinna målet ökar, vilket skapar ett incitament att inte avslöja sådan information. Även i en situation där båda parter är pessimistiska om utgången vid en huvudförhandling, det vill säga att båda tror att de kommer att förlora, vinner de på att förlikas. Följden av framtingad discovery (som kan leda till att ”för mycket” avslöjas) blir därmed ett ökat antalet huvudförhandlingar och minskar antalet förlikningar. Enligt punkt 1 ovan bör därför discovery vara frivillig, eftersom det leder till att antalet förlikningar blir större än om discovery skulle ske genom tvång. När det gäller punkt 2, 3 och 4 torde knappast någon närmare förklaring behövas.

Resultatet av en frivillig discovery, med dess funktion som rättvisekatalysator och dess funktion som nedbringare av antalet tvistefrågor, är att transaktionskostnaderna för tvistens lösning sänks (punkt 5). Med transaktionskostnader avses i allmänhet de kostnader som uppstår när man utnyttjar den pris- och avtalsbindningsmekanism som utgör en marknad, det vill säga kostnader för överförande av äganderätter.<sup>106</sup> Transaktionskostnader utgörs av kostnader

---

<sup>104</sup> *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

<sup>105</sup> Cooter, Robert D. och Rubinfeld, Daniel L. ”An Economic Model of Legal Discovery.” *Journal of Legal Studies*. 1994, s. 436.

<sup>106</sup> Domeij, Bengt. *Läkemedelspatent. Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv*. 1998, s. 31 f.

för informationsinsamling, förhandling, genomdrivande eller, när det uppstått tvist om en äganderätt (såsom ett patent), ombuds- och rättegångskostnader.<sup>107</sup>

### 3.5.2 *Discovery i praktiken*

Som det sagts ovan har discoveryinstitutet varit utsatt för kritik ända sedan det blev en del av den federala lagstiftningen, men det har länge saknats empiriska bevis för mycket av kritiken. I slutet av 1990-talet genomfördes två stora undersökningar som till en del bekräftade de invändningar som gjorts mot discovery.<sup>108</sup> Undersökningarna visade att discovery inte var uppseendeväckande problematiskt, utan faktiskt fungerade effektivt i merparten av alla tvistemål. Men undersökningarna visade även att problem och höga kostnader var vanliga i en minoritet av tvistemålen. Dessa kännetecknades av att stora summor stod på spel, att det var frågan om komplicerade juridiska frågor, att parterna var processvilliga eller att discoveryaktiviteten var hög.<sup>109</sup> Så gott som alla dessa kriterier är uppfyllda när det rör sig om patentintrång: det kan vara fråga om skadestånd på över hundra miljoner dollar, patenterbarhetskriterierna är svårtillämpade och parterna är inte sällan konkurrenter.

Även om ingen av de båda undersökningarna visade att discoverymissbruk var vanligt förekommande, har det visats på annat håll.<sup>110</sup> En omfattande databasundersökning (avseende perioden 1969-1998) visar att federala district courts och courts of appeals prövat tre gånger så många fall rörande discoverykonflikter under 1990-talet som under 1980-talet, och under femårsperioden 1994-1998 prövades tjugo gånger så många fall av det slaget som under femårsperioden 1974-1978. I en nyligen publicerad artikel konstaterar författaren att discoveryinstitutet är behäftat med så många begreppsmässiga motsägelser och strukturella fel att det är tveksamt om det någonsin kan fungera som det är tänkt i komplexa fall. Han avslutar med "[t]he great wonder is not that discovery does not work perfectly, but in spite of its defects, it succeeds as well as it does in the majority of cases."<sup>111</sup> I det följande avsnittet skall jag kortfattat redogöra för en liten del av den kritik som riktats mot discoveryinstitutet.

Lagstiftarens ursprungliga avsikt var att parterna skulle bära ansvaret för discoveryfasen, det vill säga utan domstolens medverkan. Detta har också visat sig fungera i merparten av alla tvistemål, men idealbilden har som sagt defekter och dessa blir uppenbara vid omfattande

---

<sup>107</sup> Transaktionskostnader är ett av rättsekonomin (eng. "law and economics") viktigaste instrument, och i amerikansk rätt är rättsekonomiska analyser ett stående inslag. Transaktionskostnader utgörs av kostnader för ett byte. Inom rättsekonomin delas ett byte in i tre steg. För det första måste en bytespartner hittas, såsom någon som vill köpa det du erbjuder. För det andra måste ett avtal slutas och, för det tredje, så måste avtalet få rättsverkan. Lagar och förordningar kan ha en transaktionskostnadssänkande funktion, t.ex. genom att äganderätter definieras, varigenom byte med äganderätten underlättas. Jfr Cooter, Robert m.fl. *Law and Economics*. 2000, s. 87 f.

<sup>108</sup> Se Willing, Thomas E. m.fl. *Discovery and Disclosure Practice, Problems and Proposals for Change: a Case-Based National Survey of Counsel in Closed Federal Civil Cases*. 1997 och Kakalik, James S. m.fl. *RAND Institute for Civil Justice, Discovery Management: Further Analysis of the Civil Justice Reform Act Evaluation Data*. 1998.

<sup>109</sup> Beckerman, John S. "Confronting Civil Discovery's Fatal Flaws." *Minnesota Law Review* 2000, s. 506 f.

<sup>110</sup> Beckerman, s. 508. Därmed verifierades kritik som framförts tidigare. Se Hazard, s. 230.

tvistemål.<sup>112</sup> Skälet till att teori och praktik visat sig vara väsensskilda är att parterna enligt teorin skall samarbeta under discoveryfasen, men under den resterade delen av förberedelsestadiet förväntas de tvärt om – och helt i linje med the adversary system – motarbeta varandra.<sup>113</sup> Om parterna kunde samarbeta hade tvisten aldrig uppstått.

Ju mer information part kan komma över genom discovery, desto bättre förhandlingsläge har han vid en eventuell förlikning. Eftersom civilprocesser är ett nollsummespel (part vinner på motpartens bekostnad) är varje övertag mycket viktigt. I praktiken har det därför visat sig att parterna inte samarbetar särskilt väl under discoveryfasen, utan tvärt om intar en aggressiv attityd gentemot motparten. Idealbilden av discovery speglar inte verkligheten: advokater kallas "hired gun", "gladiator" och "warrior" och civilprocesser beskrivs i metaforer som attack, slag och belägring.<sup>114</sup> Den fientliga inställningen till motparten har resulterat i att part använder varje tänkbart medel för att få del av motpartens information (omfattande och djupgående undersökningar, understödda av motions och avfärdande av motpartens alla invändningar) samtidigt som man försöker skydda sin egen information genom att åberopa undantag (attorney-client privilege, work product doctrine, protective orders m.m.). I själva verket riskerar ett ombud som inte utnyttjar discoveryinstitutets alla möjligheter att utsättas för kritik och i värsta fall kan klienten stämma honom för "mal practice".

Det finns ytterligare en aspekt av illusionen att discoveryfasen kan upprätthållas av parterna själva. Rättsekonomer har visat att lagar och regler följs om sanktionerna, i förhållanden till sannolikheten att de aktualiseras, är tillräckligt betungande för att tvinga fram det önskvärda beteendet.<sup>115</sup> Regler bör alltså, ur ett rättsekonomiskt perspektiv, vara utformade så att det lönar sig att följa dem och straffar sig att bryta mot dem. Mot denna bakgrund är discoveryreglerna inte effektiva. FRCP innehåller två olika vägar genom vilka discoveryförfarandet kan upprätthållas. För det första kan part yrka på protective orders (*motion for protective order*).<sup>116</sup> För det andra kan part yrka att motparten skall åläggas att underkasta sig partens discovery (*motion to compel discovery*).<sup>117</sup> Oavsett vilket yrkande det rör sig om tar domstolarna ut en avgift för handläggningen av dem och den yrkande parten måste även bekosta utformandet av yrkandet. Ett åläggande att underkasta sig discovery förenas med vite som utgörs av motpartens ombudskostnader. Låt säga att det kostar vardera parten \$ 15 000 att utforma och lägga fram ett yrkande och att \$ 100 000 står på spel. Om part A i ett sådant fall inte föl-

---

<sup>111</sup> Beckerman, s. 513.

<sup>112</sup> Jfr Willing.

<sup>113</sup> Jfr Brazil, Wayne, D, "The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change." *Perspectives on civil procedure*. 1987

<sup>114</sup> Beckerman, s. 522.

<sup>115</sup> Polinsky, A. Mitchell. *An Introduction to Law and Economics* (andra upplagan 1989), s. 75-86. Om man sparar tio kronor på att inte betala en parkeringsavgift, hur stor måste boten vara för att människor skall göra det rationella valet att betala avgiften? Låt säga att upptäcktssannolikheten är 10%. Det betyder att man en gång av tio blir upptäckt, samtidigt som man på dessa tio gånger sluppit att betala sammanlagt hundra kronor. Är boten mindre än hundra kronor löner det sig, statistiskt sett, att *inte* betala parkeringsavgiften. Sätts boten däremot över hundra kronor är det mer rationellt att betala parkeringsavgiften. Denna sats har ekonomen Gary Becker uttryckt i "formeln för allmänprevention": Straff  $\times$  upptäcktssannolikhet  $>$  vinst. Exemplet kan därför uttryckas:  $110 \times 10\% > 10$  (rationellt att betala).

<sup>116</sup> FRCP 26(c). Se avsnitt 2.6.3.

<sup>117</sup> FRCP 37(a). Se avsnitt 2.6.4.

jer ett åläggande från part B riskerar A \$ 30 000 (sina egna och motpartens kostnader) för att vinna \$ 70 000 (det är ju inte säkert att A vinner tvisten bara för att han vägrar efterkomma åläggandet). Ur A:s synvinkel är vinstchansen i förhållande till insatsen hög. Läget blir emellertid annorlunda om större belopp står på spel: rör t.ex. tvisten ett belopp eller egendom värd en halv miljon dollar eller mer, kan en utgift på \$ 30 000 vara en liten uppoffring för den som vill öka sannolikheten för seger. Med andra ord lönar det sig att inte samarbeta i mål där stora summor står på spel.<sup>118</sup>

Även det faktum att discoveryreglerna tillkom för mer än sextio år har betydelse för att teori och praktik inte stämmer överens. Lagstiftaren på 1930-talet kan knappast lastas för att världen förändrats, men discoveryreglerna har inte ändrats i samma omfattning. Bl.a. har tekniska innovationer medfört att produktionen av dokument inom företagen ökat explosionsartat, vilket resulterat i mer omfattande undersökningar. Dessutom har förändringar i marknadens beteenden resulterat i större och mer komplexa mål. Med andra ord råder en diskrepans mellan det ursprungliga syftet och den faktiska tillämpningen i dag, eftersom en discovery som regel har blivit mycket mer omfattande än vad som kunde förutses när institutet instiftades.

Ytterligare ett problem utgörs av kostnadsfördelningen. Den frågande parten behöver nämligen inte stå för alla kostnader som uppstår. Kostnaden för svar på discovery requests, såsom tolkning av frågor, informationsinsamling och svarsformulering bärs av den svarande parten.<sup>119</sup> Kostnaderna för upprättande av svar har ökat kraftigt sedan det federala discoveryinstitutets tillkomst och discoveryfasen står för en stor del av processkostnaderna.

Ett annat problem har visat sig i domstolarnas tillämpning av discoveryinstitutets sekretessbestämmelser. Både attorney-client privilege och work product doctrine har sitt ursprung i rättspraxis, men trots att högsta domstolen tillämpat de båda undantagen i ett flertal fall tycks domstolarna i de lägre instanserna vara benägna att tillämpa dem på sina egna sätt. Domstolarna har medgivit undantag från sekretessbestämmelserna med resultatet att gränserna för vilka slags material som omfattas av skydden inte är klara. Med andra ord så kan varken klienter eller ombud vara säkra på att information som skyddats i praxis kommer att göra det framgent.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Beckerman, s. 549 ff. Av en internationell jämförelse mellan fem länder med avseende på skadestånd i patentintrångsmål, framgår det att USA intar en särställning när det gäller det skadeståndens storlek. Det högsta skadeståndsbeloppet i ett amerikanskt patentintrångsmål beviljades Polaroid Corporation i en tvist mot Eastman Kodak år 1991. Polaroid erhöll drygt 873 miljoner dollar. Näst högst siffror i undersökning uppvisade Storbritannien med 5,9 miljoner dollar. De övriga länderna var Sydkorea, Nederländerna och Taiwan. Se Dellet, Steve. "Damages awards. A worldwide survey." *MIP*. Mars 1999, s. 46 ff. Under 1990-talet översteg skadeståndsbeloppet 1 miljon dollar i 60% av fallen. En undersökning av skadeståndsbeloppen i patentintrångsmål under perioden 1980 till 1997 visar att skadeståndens storlek ökat under 1990-talet. Till exempel så hade 56% av skadestånden i intervallet 1 till 25 miljoner utdömts under 1990-talet. I intervallet 25 till 100 miljoner dollar hade 69% utdömts under 1990-talet. Av fallen där med än 100 miljoner dollar hade utdömts, hade 83% avgjorts under 1990-talet. Se Sternstein, Allan J. och Steger, Steven G. "Reaching for the sky and beyond." *MIP* mars 1997, s. 43 ff.

<sup>119</sup> Cooper, Edward H. "Discovery Cost Allocation: Comment on Cooter and Rubinfeld." *Journal of Legal Studies* 1994, s. 466.

<sup>120</sup> Se t.ex. Ottoson, Erick S. "Dead Man Talking: A New Approach to the Post-Mortem Attorney-Client Privilege." *Minnesota Law Review*. 1998.

I patentinfrångsmål är discovery ett tveeggat svärd: kändesidan (patentinnehavaren) vill hitta bevis hos motparten som visar att denne gjort intrång i ond tro (*willful infringement* vilket medger tredubbelt skadestånd) och uppgifter som grundar skadeståndsanspråk. Svarandesidan (infrångsgöraren) vill å andra sidan hitta bevis för att kändanden begick formella fel eller inte uppfyllde sina skyldigheter gentemot patentverket när patentansökan lämnades in, dvs. omständigheter som talar för att patentet bör ogiltigförklaras.<sup>121</sup> Att det föreligger en skillnad mellan teori och praktik när det gäller discovery står förhoppningsvis klart vid det här laget – discovery går i stort ut på att hitta misstag som begåtts av juridiska ombud. För att illustrera hur det går till i praktiken skall jag ge ett exempel.

Låt säga att Plaintiff, Inc. vill stämma Defendant, Inc. för patentinfrång. Ombudet för Plaintiff, Inc. skriver brev till Defendant, Inc. i vilket han begär att få se på varenda handling, datafil m.m. som denne har. Defendant, Inc. klagar då via sitt ombud till domaren i målet och säger att Plaintiff, Inc. begär för mycket och att ombudet för Plaintiff, Inc. måste precisera sig. Dessutom kommer Defendant, Inc. att hävda att Plaintiff, Inc. inte bara kräver att få se företagshemligheter som Plaintiff, Inc. skulle kunna använda sig av i sin verksamhet, utan även dokument som är sekretesskyddade eftersom de rör ombudens juridiska rådgivning. Domaren vet inte vad som är relevant eller inte vid den här tidpunkten, så han avslår Defendant, Inc:s begäran. Skulle domaren bevilja Defendant, Inc:s begäran protesterar företagets ombud våldsamt och en mindre juridisk strid utspelas.

Oftast blir följden av ett domstolsbeslut att endast sökandens ombud får ta del av det som motpartens stämplrar som företagshemlighet. Följden blir naturligtvis att Defendant, Inc. hemligstämplar allt som kan vara av intresse för Plaintiff, Inc. En ny strid utspelas i rättssalen, vilken vanligen slutar med att motparten skickar över en lastbil med lådor fyllda av osorterade handlingar. Plaintiff, Inc:s ombud måste sedan gå igenom varenda handling i hopp om att hitta något som, på grund av ombudets misstag, kan användas som bevis. Samtidigt som detta pågår försöker Defendant, Inc. med lika stor iver att få del av Plaintiff, Inc:s handlingar.

I praktiken innebär en discovery i patentinfrångsmål att ett företag som Defendant, Inc. måste låta sina produktiva tekniker och annan personal lägga ner hundratals arbetstimmar på att sammanställa all dokumentation som de har och lika många timmar åt att analysera och kommentera de dokument som företags ombud har fått från motparten. Detta blir givetvis allt annat än gratis och för varje liten strid ombuden utkämpar bli det ännu dyrare. Discoveryhotet får givetvis en del praktiska konsekvenser. Ett ombud skriver som regel inte ner ”dåliga” nyheter (t.ex. att en produkt möjligen kan göra intrång i en annans patent) utan förmedlar dem endast telefonledes – ombudet vill ju inte skriva något som kan komma till motpartens kännedom senare. Det slipade (patent)ombudet skriver därför aldrig ner annat än ”goda” nyheter och bedömningar som talar till klientens fördel. I praktiken uppnås förlikningssyftet med discovery, vilket kan verka bra, men skälet till att det uppnås är att parterna står inför enorma kostnader i samband med en huvudförhandling att det enda ekonomiskt hållbara är att förlikas. De enda som vinner på discovery är advokatbyråerna.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Intervju med Jeffrey Slusher, patent attorney, 2000-02-15.

<sup>122</sup> Intervju med Jeffrey Slusher, 2000-09-06.

## Del II. Sverige

### 4 Förberedelse i tvistemål

#### 4.1 Grundläggande processprinciper

I USA har parterna i enlighet med the adversary system ett stort ansvar för både förberedelse och huvudförhandling. Även parterna i en svensk rättsprocess har ett stort ansvar för utredningen i målet under rättegången – låt vara att parternas ansvar lyfts fram mer i amerikansk doktrin. Grunden för parternas ansvar i en svensk rättsprocess härleds till förhandlingsprincipen, och den kommer först och främst till uttryck i RB 35:6, där det sägs att parterna ”skall sörja för bevisningen” genom att ”uppge de bevis som de vill åberopa.” Rättens roll begränsas till att eventuellt begära att parterna kompletterar den bevisning som de angivit.<sup>123</sup>

Den svenska processens bedrivande styrs i mycket stor utsträckning av *omedelbarhets-, koncentrations- och muntlighetsprincipen*.<sup>124</sup> Omedelbarhetsprincipen innebär att domen skall grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen (RB17:2). Koncentrationsprincipen innebär att det som skall ligga till grund för en dom skall framläggas vid en enda huvudförhandlingen (RB 43:11). Den tredje principen, muntlighetsprincipen, innebär att argumentation, vittnesutsagor m.m. skall eller kan ske muntligen.<sup>125</sup> De tre principerna om omedelbarhet, koncentration och muntlighet utgör huvudprinciperna i den svenska rättegångsordningen, men det bör uppmärksammas att principerna endast tar sikte på mål som avgörs efter huvudförhandling – de är alltså inte utformade för att främja förlikning.<sup>126</sup>

#### 4.2 Det processuella förfarandet under förberedelsestadiet

Den svenska tvistemålsprocessen inleds vanligen med att käranden lämnar in en stämningsansökan till rätten, varvid förberedelsen tar vid. Stämningsansökan skall innehålla kärandens yrkanden och de omständigheter som han grundar sin talan på (RB 42:2). Det är mycket viktigt att stämningsansökans innehåll är klart och tydligt, eftersom den utgör grunden för både den fortsatta processen och för bedömningen av frågor om ändring av talan, litispens och res judicata. I stämningsansökan måste käranden därför ange om han för en fastställelse- eller fullgörelsetalan. I kravmål måste kärandens yrkande alltid innehålla ett bestämt belopp. På grundval av stämningsansökan utfärdar rätten stämning, genom vilken svaranden föreläggs att inkomma med svaromål (RB 45:5 1 st.). Rätten beslutar även att svaranden skall delges föreläggandet och stämningsansökan (RB 45:5 2 st.). I svaromålet skall svaranden ange sin

<sup>123</sup> Ekelöf, Per Olof m.fl. *Rättegång. Fjärde häftet*. 1992, s. 34. (cit. Ekelöf IV)

<sup>124</sup> Angående de olika principerna, se vidare SOU 1982:26, s. 83 ff. samt s. Ekelöf IV, 21 ff.

<sup>125</sup> Ekelöf, Per Olof m.fl. *Rättegång. Femte häftet*. 1998, s. 13 f. (cit. Ekelöf V).

<sup>126</sup> Heuman, Lars. ”Bevisupptagning under förberedelsen i syfte att främja förlikningsverksamhet.” *Process och exekution. Vänbok till Robert Boman*. 1990, s. 138.

inställning till stämningsansökan genom att antingen bestrida eller medge käromålet. Svaranden kan framföra rättsinvändningar, förneka grunden för käromålet eller åberopa motfaktum.<sup>127</sup>

I likhet med den amerikanska rätten är den huvudsakliga anledningen till att civilprocessen är uppdelad i förberedelse och huvudförhandling, att rättegången skall avgöra ett mål på ett materiellt riktigt sätt så snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Det främsta syftet med förberedelsen är att klargöra vad tvisten gäller, det vill säga vad som yrkas, vilka grunder som åberopas till stöd för yrkandena och hur svaranden ställer sig till kärandens yrkanden och grunder.<sup>128</sup> Part är enligt RB 42:8 även skyldig att presentera de skriftliga bevis, som han tänker åberopa, för rätten och motparten. Förberedelsen möjliggör alltså en koncentrerad huvudförhandling, vilket är en förutsättning för att omedelbarhetsprincipen skall kunna tillämpas. Ett annat viktigt syfte med förberedelsen är att rätten skall undersöka möjligheterna till förlikning (RB 42:6 p. 5). Enligt rättegångsbalksutredningen är det rätten som skall leda förberedelsen, eftersom en förberedelse ledd av parterna som regel inte förväntas bli lika effektiv, samtidigt som en sådan procedur förutsätter att båda parter företräds av ombud.<sup>129</sup> Dessutom skulle en förberedelse ledd av parterna inte ge domaren en sådan inblick i målet att han på ett lämpligt sätt skulle kunna leda den följande huvudförhandlingen.

Svensk rätt bygger på den allmänna uppfattningen att bevisupptagning skall ske under huvudförhandlingen (RB 35:8). Rätten kan dock, om det krävs för att all bevisning i ett mål skall vara tillgänglig under huvudförhandlingen, enligt RB 42:19, besluta att bevisupptagning skall ske utom huvudförhandlingen. De åtgärder som aktualiseras är editionsföreläggande, vittnesförhör, syn och sakkunnigförhör. I de två följande avsnitten skall jag endast redogöra för editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet, eftersom de övriga sätten att uppta bevisning utom huvudförhandling har mycket lite gemensamt med inträngsundersökningsreglerna.

### 4.3 Editions-föreläggande

Part som överväger att stämma någon för t.ex. patentintrång har oftast inte tillgång till den eventuella motpartens eller tredje mans skriftliga bevisning. Genom editionsföreläggande kan part emellertid få tillgång till sådan skriftlig bevisning redan innan huvudförhandlingen inletts, men det bör tilläggas att domstolarna varit ytterst återhållsamma med att meddela editionsförelägganden.

Den grundläggande principen vad gäller institutets omfattning är att en person är skyldig att förete skriftlig handling i samma utsträckning som part eller annan är skyldig att genom muntlig utsaga bidra till utredningen.<sup>130</sup> Med andra ord skall vittnes- och editionsplikten överensstämma. I lagen återfinns två former av editionsplikt. I RB 38:2 återfinns den *proces-*

---

<sup>127</sup> Ekelöf V, s. 20-27.

<sup>128</sup> Prop. 1986/87:89, s. 78.

<sup>129</sup> SOU 1938:44, s. 431.

*suella* editionsplikten, som förutsätter att en handling har betydelse som bevis i en pågående rättegång. I RB 38:3 återfinns den *materiella* editionsplikten, som kan utverkas oavsett om rättegång har inletts eller inte, men den är mer begränsad eftersom den förutsätter att skyldigheten att utge handlingen grundas på avtal eller äganderätt.

#### 4.3.1 Kravet på att handlingarna skall identifieras

Eftersom domstolen enligt RB 38:5 kan vitessanktionera ett editionsföreläggande eller besluta att kronofogdemyndigheten skall verkställa det, måste den som åläggs editionsplikt veta hur långt hans skyldighet att förete handlingar sträcker sig. Syftet med preciseringskyldigheten är därför att både den som åläggs editionsplikt och domstolen skall kunna avgöra hur omfattande plikten är. Eftersom part inte kan ange vilka specifika handlingar han vill utfå eller på vilket sätt de kan bevisa olika sakförhållanden, uppkommer frågan om parten kan begära att motparten åläggs att utge samtliga handlingar som direkt eller indirekt berör den aktuella tvisten. Något svar på frågan finns knappast i lagtexten eftersom det i RB 38:2 endast föreskrivs att: ”Innehar någon skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis, vare han skyldig att förete den”. RB 38 kap. innehåller inte i övrigt några bestämmelser om vad som krävs för att ett editionsföreläggande skall utfärdas. Viss ledning kan man dock få genom RB 38:5, där det anges att föreläggande att förete skriftlig handling ”skall innehålla uppgift om var och huru handlingen skall tillhandahållas.” Lagstiftarens användande av bestämd form när han talar om ”handlingen”, tyder på att part måste kunna identifiera de handlingar som han vill att motparten eller tredje man skall förete.<sup>131</sup>

Enligt Ekelöf skall part, som åberopar skriftlig bevisning, ange den aktuella handlingen samt vad han vill styrka med den. Gör han inte det kan yrkandet om editionsföreläggande avvisas.<sup>132</sup> Som stöd för sitt argument anger Ekelöf NJA 1959 s. 230.

I fallet, som rörde fastställande av arvode åt förmyndare, yrkade den omyndiga genom sitt ombud att förmyndarna skulle åläggas att framkomma med fullständig, specificerad uppställning över samtliga kostnader, som hon fått vidkännas genom förmyndarskapet, samt att utförligare än som skett och med datumangivelser specificera sina åtaganden som förmyndare för henne och utifall att ”memorialanteckningar” förts, förete dessa. Vidare hemställdes att förmyndarna skulle föreläggas att ställa för förmyndarskapet förd kassabok med tillhörande verifikationer och korrespondens till förfogande för granskning under viss tid.

HD menade att det var uppenbart att inte alla handlingar enligt yrkandet skulle kunna vara av betydelse som bevis för fastställandet av förmyndarnas arvoden. Vidare uttalade HD att den omyndiga, som hade god inblick i förmyndarförvaltningen, inte närmare hade angivit vare sig de omständigheter hon ville styrka eller de handlingar hon därmed ansåg vara av betydelse.

---

<sup>130</sup> SOU 1938:44, s. 412.

<sup>131</sup> Heuman, Lars. ”Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister. Del I.” *JT* 1989/90, s. 6 f. (cit. Heuman I).

<sup>132</sup> Ekelöf IV, s. 220.



Ekelöf har emellertid godtagit den kritik som Heuman framkastat mot denna ståndpunkt.<sup>133</sup> Heuman har nämligen argumenterat för att editionssökande endast har en preciseringskyldighet *under vissa angivna förhållanden*. NJA 1959 s. 230 kan tolkas så att den som har förmåga att närmare ange vilka handlingar hon eller han vill utfå har en långtgående preciseringskyldighet, till skillnad från den som saknar insyn i och kunskaper om motpartens affärsförhållanden och dokumentation.

Både Ekelöf och Heuman anser att det är rimligt att kräva att sökanden så långt som möjligt preciserar de handlingar han vill utfå. Handlingarna måste åtminstone vara så klart angivna att det går att verkställa editionsföreläggandet genom kronofogdemyndighetens försorg. Enligt RB 38:5 kan editionsföreläggande förenas med vite för att förmå den som skall förete handlingen att fullgöra sin skyldighet, men rätten kan också, om det är lämpligare, förordna att handlingen skall tillhandahållas genom kronofogdemyndighetens försorg.<sup>134</sup>

En ansökan om editionsföreläggande skall alltså inte bifallas om sökanden utan godtagbar anledning försummar att noga ange de handlingar han vill utfå. 1959 års fall anses tyda på att sökandens preciseringskyldighet kan fullgöras på två sätt: antingen genom att handlingarna identifieras eller genom att sökanden noga beskriver de bevisman som handlingarna skall styrka. Slutligen skall det påpekas att 1959 års fall endast tar sikte på en situation då ett obestämt yrkande avser ett stort antal dokument och det är därför inte särskilt sannolikt att alla har bevisbetydelse. Av detta kan möjligen två slutsatser dras – dels att ett vagt yrkande avseende många handlingar kan bifallas om en stor del eller alla har bevisbetydelse, dels att ett sådant yrkande kan ogillas om det endast är ett fåtal av ett mycket stort antal handlingar som har bevisbetydelse. Det sagda innebär att en svarande kan undgå skyldigheten att utföra ett krävande sorteringsarbete eftersom handlingarna saknar tillräcklig bevisbetydelse.<sup>135</sup> NJA 1953 s. 19 ger stöd för uppfattningen att part kan åläggas att utge på visst sätt beskrivna typer eller kategorier av handlingar.

Fallet gällde skadestånd på grund av patentintrång, och frågan i målet var om det förelåg en skyldighet för svaranden att utge vissa handlingar så att käranden närmare skulle kunna bestämma och motivera skadeståndsanspråkets omfattning.

HD fastslog att sökanden inte exakt behöver ange handlingarnas typ genom att påstå att det t.ex. rör sig om bokföring, beställningar eller fakturor. Därmed godtog domstolen kärandens yrkande, i vilket man hänvisade till att de eftersökta handlingarna även kunde utgöra dokument som tillhörde en annan handlingskategori.

---

<sup>133</sup> Ekelöf IV, s. 220 med hänvisning till Heuman I, s. 12 ff.

<sup>134</sup> Enligt Fitger, *Rättegångsbalken* 38:5, så utgör vite det normala påtryckningsmedlet, och om ett föreläggande kombinerat med vite inte följs kan rätten därefter förordna att kronofogdemyndigheten skall verkställa beslutet. Det bör uppmärksammas att underlåtenhet att följa ett åläggande kan tolkas som ett bevis mot den ålagde. Det finns inget som hindrar rätten från att redan i editionsbeslutet föreskriva att handlingen skall företas genom kronofogdemyndighetens försorg. Angående omedelbar verkställighet se RB 17:14 3 st. samt RB 30:12 2 st. Jfr även UB 3:9.

<sup>135</sup> Heuman I, s. 13.

Av fallet kan man även sluta sig till att innehavaren av en affärshandling, som i vissa delar innehåller företagshemligheter, kan åläggas att utge de övriga delarna (jfr RB 38:1 2 st.).<sup>136</sup>

Enligt Heuman finns det rättsfall<sup>137</sup> som tyder på att sökanden inte behöver ange handlingarnas typ, om det klart framgår vilket innehåll de skall ha. I praktiken är det vanligt att sökanden vill utfå handlingar i syfte att kunna bestämma skadestånd eller prisavdrag. I sådana fall är det handlingar som innehåller uppgifter om motpartens redovisning, räkenskap, produktionskostnader m.m. som eftersöks. Om tvisten t.ex. rör skadestånd på grund av intrång i patent, är det möjligt att käranden med framgång kan yrka på edition avseende motpartens handlingar rörande den intrångstvistiga produkten – utan att närmare ange handlingarnas typ. Genom att hänvisa till produkttypen åstadkoms en tillräckligt klar och tydlig avgränsning av de begärda handlingarna. Heuman hävdar vidare att det är mer oklart vilka identifieringskriterier som måste uppställas då käranden kräver att svaranden skall utlämna handlingar som någon annan, t.ex. ett dotterbolag, har i sin besittning.<sup>138</sup>

Även om kravet på preciseringskyldigheten är förhållandevis lågt ställt, kan det vara svårt för part att utforma ett editionsyrkande om han inte vet om, och i vad mån, motparten eller tredje man innehar handlingar av bevisbetydelse. Enligt RB 38:4 går det dock att hålla vittnesförhör i syfte att skapa möjlighet för sökanden att utforma ett editionsyrkande. Detta framgår emellertid inte direkt av lagens lydelse, men enligt Heuman finns det stöd i både förarbeten och praxis för att editionsförhör kan hållas i syfte att identifiera bevisrelevanta handlingar. Förhör kan även hållas med anställda, före detta anställda och andra personer angående vilka handlingar ett bolag har. Vid editionsförhör skall tredje man alltid höras som vittne, medan käranden, svaranden och deras ställföreträdare skall höras under sanningsförsäkran.<sup>139</sup>

#### 4.3.2 *Krav på relevans och bevisbetydelse*

Ovan har det framhållits att part som vill utverka ett editionsföreläggande på något sätt måste ange vilka handlingar som avses. Detta är emellertid inte tillräckligt eftersom en handling, enligt RB 38:2, även måste kunna *antas ha betydelse som bevis*. Relevanskravet är dock mycket lågt ställt och det torde räcka med att det finns en svag bevisning för att handlingen får ett visst mindre bevisvärde vid sakens prövning.<sup>140</sup> Från den editionsyrkande partens horisont torde även handlingar som i sig inte har bevisbetydelse, men som kan lämna upplysningar om att det finns andra bestämda dokument som har sådan betydelse, vara av intresse. Svensk rätt medger dock inte editionsföreläggande avseende handlingar med vilkas hjälp sökanden kan uppspåra bevisrelevanta dokument, vittnen eller andra upplysningskällor.<sup>141</sup> Vad

---

<sup>136</sup> Ekelöf IV, s. 218.

<sup>137</sup> Jfr HovR i NJA 1986 s. 398 samt underdomstolarna i NJA 1977 s. 254.

<sup>138</sup> Heuman I, s. 14.

<sup>139</sup> Heuman I, s. 16 ff.

<sup>140</sup> NJA 1998 s. 590 i vilket HD hänvisar till Heuman I, s. 24.

<sup>141</sup> Heuman I, s. 25.

som avses är register av olika slag med vilkas hjälp man skulle kunna få tag på bevisrelevant information.<sup>142</sup> Det kan t.ex. vara fråga om en förteckning över före detta anställda som arbetat med utveckling av ett datorprogram eller en uppfinning – anställda som kan vittna om ett företags verksamhet inneburit intrång i annans rättighet.<sup>143</sup>

Vidare fordras det inte att handlingen skall ha ett högt bevisvärde. I praktiken betyder detta att en domstol endast sällan kan ogilla ett editionsyrkande på grund av att handlingen har ett för lågt bevisvärde.<sup>144</sup>

#### 4.3.3 Inskränkningar i editionsplikten

RB 38:2 innehåller regler som begränsar parts och tredje mans skyldighet att utge handlingar i olika situationer. I det följande avsnittet skall jag redogöra för tre av dessa fall, nämligen då det rör sig om yrkeshemligheter, minnesanteckningar och då det nödvändigt av kostnads- eller arbetsskäl.

Enligt RB 36:6 har en förhörsperson rätt att vägra att uttala sig om yrkeshemlighet skulle avslöjas. Med ”yrkeshemlighet” avses enligt förarbetet till RB 36:6 ”fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat, som kan anses såsom något för ett visst affärsföretag egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt anspråk, att det inte uppenbaras.”<sup>145</sup> Enligt NJA 1995 s. 347 överensstämmer begreppet yrkeshemlighet med begreppet företagshemlighet enligt 1 § lag (1990:409) om företagshemligheter (FHL).<sup>146</sup>

I målet, som gällde ett skadeståndskrav som grundade sig på att svaranden genom bedrägerier med hjälp av förfalskade körkort fått ut pengar från en bank, yrkade svaranden om editionsföreläggande för banken beträffande bankens instruktioner rörande kontroll av legitimationshandlingar. Svaranden ansåg att de återopade handlingarna kunde antas äga betydelse som bevis för att banken, genom bristfällig legitimationskontroll, varit medvällande(!) till den skada som banken yrkade ersättning för i målet. Banken bestred yrkandet bl.a. med hänvisning till att de efterfrågade instruktionerna utgjorde yrkeshemlighet.

HD lämnade yrkandet om editionsföreläggande utan bifall eftersom instruktionerna fick anses utgöra en *företagshemlighet*. HD hade innan uttalat att begreppet företagshemlighet enligt 1 § FHL i allt väsentligt torde överensstämma med begreppet yrkeshemlighet – i vart fall torde inte begreppet ha en vidare innebörd än uttrycket yrkeshemlighet.<sup>147</sup>

---

<sup>142</sup> Intervju med Peter Fitger, 2000-07-14.

<sup>143</sup> Intervju med Lars Heuman, 2000-08-31.

<sup>144</sup> Heuman I, s. 24.

<sup>145</sup> SOU 1938:44, s. 394.

<sup>146</sup> Med företagshemlighet avses enligt 1 § FHL sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende.

<sup>147</sup> Av vilka skäl ekonomisk skada skulle kunna uppstå för banken om instruktionerna blev kända utvecklades inte närmare i domskälen. För en redogörelse av de olika tänkbara fallen, se Heuman, Lars. ”Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter.” *JT* 1995/96, s. 449-455.

Rättigheten att inte uttala sig om yrkeshemlighet är dock inte oinskränkt eftersom vittnen kan höras om det finns ”synnerlig anledning”. Part är i detta avseende jämställt med vittne.<sup>148</sup> Stadgandet i RB 38:2 2 st. innebär att motsvarande rättighet och undantag gäller vid editionsplikt. Syftet med undantaget är att en skyldighet att avslöja yrkeshemligheter skulle kunna få orimliga ekonomiska konsekvenser. Betydelsen av bevisningen riskerar därmed att inte stå i proportion till skadan. Skälet till att undantaget är fakultativt är att domstolen skall ha en möjlighet att göra en avvägning mellan de olika motstående intressena.<sup>149</sup> Rätten kan även förhindra att yrkeshemlighet kommer till andras kännedom än motparten, genom att i sammanhanget beakta möjligheten att uppta ett vittnesmål inom stängda dörrar.<sup>150</sup>

Enligt RB 38:2 3 st. finns det ingen skyldighet att förete skriftlig handling som utgör minnesanteckning eller annan sådan upptäckning som är avsedd uteslutande för personligt bruk, om det inte finns synnerlig anledning till det. Tolkningen av rekviritet ”synnerlig anledning” är det samma som för yrkeshemligheter. Till exempel omfattar undantaget sådana anteckningar som förs av parternas representanter vid olika förhandlingssammanträden.<sup>151</sup>

Slutligen finns det, enligt Heuman, anledning för domstolarna att ställa sig avvisande till vaga och omfattande editionsförelägganden av kostnads- och arbetsskäl. Kostnadsskälens torde ha mindre betydelse eftersom sökanden alltid skall ersätta tredje mans kostnader (RB 38:7) och motpartens kostnader för fullgörande av editionsplikt, om motparten vinner målet.<sup>152</sup> NJA 1998 s. 829 talar för att kravet på den arbetsinsats som den förelagde kan åläggas är högt ställt.

Målet gällde ett skadestånd för den skada som ett bolag drabbats av till följd av ett inbrott, vars larmläggning var kopplat till ett vaktbolag. Någon utryckning från vaktbolaget ägde emellertid inte rum under natten för inbrottet. Bolaget (käranden) yrkade att vaktbolaget skulle åläggas att förete utdrag från sin statuslogg avseende den aktuella perioden, då handlingarna kunde antas äga betydelse som stöd för att vaktbolaget brustit i sina skyldigheter enligt larmavtalet. Vaktbolaget gjorde gällande att informationen som sökanden begärt fanns i form av s.k. rådata lagrade på olika datamedier och att den datorutrustning som används för sådana datamedier inte längre användes eller förekom i vaktbolagets larmcentral. Därtill var den varken sammanställd eller sorterad. Vaktbolaget gjorde gällande att det skulle kräva en arbetsinsats av en kvalificerad medarbetare under ca en månads tid för att sortera och bearbeta uppgifterna.

Enligt HD kunde inte det som vaktbolaget framfört innebära en sådan kvalificerad hantering av materialet att det utgjorde hinder att meddela editionsföreläggande.<sup>153</sup>

HD fann alltså inte att en fördröjning av målets avgörande på åtminstone en månad utgjorde ett hinder för att godta editionsyrkandet. Möjligen hade vaktbolaget haft större framgång med sina invändningar om arbetsinsatsen hade krävt hjälp av sakkunniga. Svaranden eller

---

<sup>148</sup> SOU 1938:44, s. 411.

<sup>149</sup> SOU 1938:44, s. 394.

<sup>150</sup> Ekelöf IV, s. 184.

<sup>151</sup> Jfr SOU 1938:44, s. 414 samt Heuman I, s. 41 ff.

<sup>152</sup> Heuman I, s. 8 f.

<sup>153</sup> HD hänvisade till Heuman I, s. 8 f.

tredje man anses nämligen inte vara skyldig att mot sin vilja utföra ett sådant arbete.<sup>154</sup> Vidare är det möjligt att vaktbolaget borde ha invänt att åläggandet var förenat med indirekta förluster till följd av verksamhetsstörningar, t.ex. att handlingarna endast kunde erhållas via dataterminaler som var nödvändiga för den löpande affärsverksamheten. Det är nämligen inte säkert att full ersättning utgår för indirekta förluster eftersom dessa inte omfattas av rättegångskostnadsbegreppet.<sup>155</sup>

#### 4.4 Editions föreläggande till framtida säkerhet

Om det föreligger fara att bevisning, som är av betydelse för någons rätt skall gå förlorad, kan bevisningen enligt RB 41:1 upptas till framtida säkerhet, förutsatt att det sker *innan* rättegång inletts.<sup>156</sup> Upptagningen kan avse bevisning enligt RB 36, 38, 39 eller 40 kap. I det följande avsnittet kommer jag endast att lyfta fram bevisupptagning avseende skriftlig bevisning, dvs. editions föreläggande till framtida säkerhet. Som jag påpekade i inledning till avsnitt 4.3 är det svårt att få ett editions föreläggande till stånd, och det gäller i ännu högre grad när det gäller editions föreläggande till framtida säkerhet.

##### 4.4.1 Krav på relevans och bevisbetydelse

För att RB 41:1 skall kunna tillämpas måste det föreligga fara för att bevis som är av betydelse för sökandens rätt skall gå förlorad. Enligt Heuman skall rekvisiten tolkas på samma sätt som uttrycket ”skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis” i RB 38:2.<sup>157</sup> Part kan alltså varken med stöd av 41:1 eller 38:2 ansöka om editions föreläggande avseende dokument som endast kan ge en anvisning om förekomsten av bevisrelevanta handlingar (jfr avsnitt 4.3.2). Av praxis framgår det att bevisning som enbart syftar till att identifiera en okänd motpart inte faller under lagens uttryck ”bevis rörande omständighet, som är av betydelse för någons rätt.” Däremot är 41:1 tillämplig om bevisupptagningen därutöver leder till att bevisning rörande själva saken säkras.<sup>158</sup>

Ett fall som högsta domstolen avgjort tyder dock på att det beviskrav som uppställs i RB 41:1 är lägre än kravet för RB 38:2.<sup>159</sup> I fallet bifölls ett editionsyrkande eftersom det ”inte kunde uteslutas” att de efterfrågade handlingarna kunde vara av betydelse för sökandens rätt. Enligt Heuman kan det mycket låga beviskravet förklaras av ärendets art – faderskapsfråga – men även av att sökanden allmänt sett måste ha svårare att visa bevisbetydelsen i ett ärende som gäller editions föreläggande till framtida säkerhet än i ett tvistemål där olika frågor bely-

---

<sup>154</sup> Heuman I, s. 8.

<sup>155</sup> Heuman I, s. 8.

<sup>156</sup> Heuman, Lars. ”Editions föreläggande i civilprocesser och skiljetvister. Del II.” *JT* 1989/90, s. 234. (cit. Heuman II).

<sup>157</sup> Heuman II, not 99 s. 235.

<sup>158</sup> Ekelöf IV, s. 248.

<sup>159</sup> NJA 1982 s. 650.

ses genom stämningsansökan, svaromålet och uttalanden vid en förberedelseförhandling.<sup>160</sup> Även om beviskravet inte uppställer några större problem för sökanden, skall det påpekas att bevisupptagning för att få information om okända rättsfakta inte är tillåtet. Syftet är att säkra bevis avseende en viss omständighet och inte att upptäcka omständigheter.<sup>161</sup>

#### 4.4.2 Farerekvisitet

Den stora begränsningen vad gäller editionsföreläggande till framtida säkerhet ligger inte i bevisrekvisitet – begränsningen ligger i stället i farerekvisitet. När det gäller farerekvisitet framhölls i förarbetet att bevisupptagning t.ex. kunde vara påkallad vad gäller egendom som inte skulle vara tillgänglig för syn i framtiden eller beträffande vittnesmål som genom dödsfall riskerar att gå förlorat. Det krävs inte att risken för frånfälle är stor på grund av ålder eller sjukdom.<sup>162</sup> När sökanden yrkar på editionsföreläggande avseende skriftliga handlingar måste denne visa att de begärda handlingarna kan komma att förstöras eller förkomma, något som i praxis visat sig vara mycket svårt. Detta framgår tydligt av NJA 1971 s. 521.

HSB hade enligt ett avtal ålagt sig att uppföra ett egnahem åt Svante B, och för uppförandet anlidade HSB en entreprenör. Svante B krävde att tingsrätten med stöd av RB 41:1 skulle ålägga HSB att utlämna entreprenadkontraktet och de betalda fakturor entreprenören utställt för arbeten utom åtagandet enligt kontraktet. Med de efterfrågade handlingarna ville Svante B få klarlagt om köpeskillingen översteg HSB självkostnader för markköp, uppförande av huset m.m. Skälet till att Svante B ville utfå handlingarna var att den statliga lånemyndigheten avslagit hans ansökan om lån, eftersom köpeskillingen var för hög i förhållande till husets storlek och kvalitet. Om det skulle visa sig att köpeskillingen översteg HSB:s självkostnader, avsåg Svante B att stämma HSB. Svante B ansåg att entreprenadkontraktet var av väsentlig betydelse för klargörandet av om köpeskillingen utgjort självkostnad.

I HD framhöll HSB att handlingarna skulle arkiveras på ett säkert sätt hos HSB och entreprenören, åtminstone så länge som bokföringslagen föreskrev. HSB gjorde därför gällande att risken att handlingarna skulle förstöras, t.ex. genom brand, var synnerligen lågt. Innan HD avkunnade dom deponerades handlingarna i en bank.

HD uttalade att en persons intresse av vinna utredning till stöd för ett ställningstagande till om han har anledning att väcka talan eller vilket yrkande han i så fall bör framställa inte kan tillgodoses genom bevisupptagning till framtida säkerhet, såvida det inte föreligger fara för att bevisning förstörs, förkommer eller att sökandens möjlighet att förebringa bevis i rättegång eller skiljeförfarande omintetgjörs eller försämras på annat sätt. HD framhöll vidare att det inte påståtts att Svante B skulle ha varit tvungen att vänta med talans väckande och att han inte visat på någon särskild omständighet som skulle innebära att bevisföringen omöjliggörs. HD konstaterade därför att Svante B inte haft fog för sitt påstående om att det förelåg fara i enlighet med RB 41:1. Slutligen tillade HD att depositionen i vart fall inte försämrade Svante B:s möjlighet att utnyttja handlingarna i framtiden.

Av fallet framgår det att det ankommer på sökanden att lägga fram bevisning som tyder på att de begärda handlingarna kan komma att förstöras eller förkomma inom den tid som sökanden

---

<sup>160</sup> Heuman II, s. 235.

<sup>161</sup> Ekelöf IV, s. 248.

<sup>162</sup> SOU 1938:44, s. 426.

avser att väcka talan. En hypotetisk möjlighet, men ringa risk, som vid frånfällrisken), för att handlingarna skall komma bort är inte tillräckligt.<sup>163</sup> Detta tyder på att det är avsevärt svårare att få editionsföreläggande till framtida säkerhet beviljat när det gäller handlingar än när det gäller muntlig bevisning. Man bör dock vara uppmärksam på att det ovan refererade HD-fallet har närmare trettio år på nacken – sedan år 1971 har det skett avsevärda förändringar då det gäller sätten företag producerar och arkiverar handlingar. 1971 års fall avsåg handlingar i begreppets klassiska betydelse – pappershandlingar. Kanske skulle bedömningen bli annorlunda i dag om sökanden vill utfå digitala handlingar. Avtal, bokföringsuppgifter, e-post, källkod m.m. som lagrats på digital väg kan utan tvekan ha betydelse som bevis, men till skillnad från pappershandlingar är risken större att sådana handlingar förstörs, förkommer eller att möjligheten att förebringa dem försämras. Varje dator och dataserver, oavsett om den är del av ett nätverk eller inte, riskerar att smittas av datavirus, vilket i värsta fall kan leda till att all information raderas. Därtill är digitalt lagrad information mycket lättare att flytta rent fysiskt än papperhandlingar – en hårddisk, CD-rom, etc. kan innehålla tusentals sidor, samtidigt som lagringsmediet inte är större eller tyngre att vem som helst kan lägga det i en väska och gå sin väg. Att flytta lika många skriftliga dokument torde kräva en ansevärd arbetsinsats. En pappershandling kräver ingen särskild apparatur för att läsas, men digitala handlingar kräver både hårdvara och mjukvara som ständigt utvecklas och förändras. Detta medför att om ett företag skulle deponera ett lagringsmedium innehållande digitala handlingar i ett bankfack, som HSB gjorde, så kvarstår risken för att möjligheten att förebringa handlingarna i framtiden försämras avsevärt – allt på grund av den mycket snabba tekniska utvecklingen.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Heuman II, s. 236.

<sup>164</sup> Jfr Y2K-problematiken, som till stor del berodde på att bankernas, myndigheternas med fleras datasystem byggde på gammal teknik. Antalet datatekniker som kunde rätta till problemen var därmed få.

## 5 Intrångsundersökning

I det följande kapitlet kommer jag att redogöra för PL 59 a till 59 h §§, det vill säga de paragrafer som reglerar intrångsundersökningsinstitutet i patentlagen. Framställningen syftar till att ge en klar bild av lagstiftarens avsikter med de olika bestämmelserna samt i förekommande fall redogöra för hur domstolarna tillämpat desamma.

### 5.1 Bakgrund

#### 5.1.1 Sveriges åtaganden enligt TRIP:s-avtalet

Genom 1993 års TRIP:s-avtal ålades medlemsländerna att införa vissa förfaranden i sina nationella rättsordningar för att säkerställa effektiva åtgärder mot immaterialrättsliga intrång. För i-länderna, däribland Sverige, trädde avtalet i kraft den 1 januari 1996 medan u-länderna fick en övergångstid på ytterligare fyra respektive tio år beroende på utvecklingsnivå.<sup>165</sup>

I TRIP:s-avtalet finns bl.a. en särskild bestämmelse som föreskriver att ett lands myndigheter skall kunna besluta om interimistiska åtgärder för att säkerställa bevisning av betydelse för ett påstått intrång i en immaterialrätt (artikel 50.1 b). Denna avtalsbestämmelse ansågs för svenskt vidkommande genomförd eftersom rättegångsbalkens regler om beslag (27 kap.) och husrannsakan (28 kap.) kan komma till användning vid intrång i de fall intrång prövas i brottmål.<sup>166</sup> I praktiken är det emellertid ovanligt att rättighetshavare gör en polisanmälan för att bevaka sina rättigheter – parter i näringslivet föredrar inte det straffprocessuella förfarandet. Då är det betydligt vanligare att väcka talan i tvistemål, eftersom dessa vanligen resulterar i att parterna gör upp i godo.<sup>167</sup> Skulle intrångsfrågan i ett tvistemål gå så långt att den blir föremål för domstolsprövning förekommer möjlighet till *vitesförbud*, vilket innebär att en domstol som konstaterat att intrång begåtts kan förbjuda fortsatt intrång med vite.<sup>168</sup> Innehavaren kan även begära ett *interimistiskt förbud*, och förutsättningarna för att ett sådant skall kunna meddelas framgår av särskilda bestämmelser i immaterialrättsförfattningarna – käranden måste visa sannolika skäl för att intrång föreligger och att det finns risk för att intrånget fortsätter.<sup>169</sup>

---

<sup>165</sup> Regeringens skrivelse 1996/97:71. *Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet*, s. 24.

<sup>166</sup> Den som uppsåtligt eller av grov oaktsamhet gör intrång i en immaterialrätt kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Jfr URL 53 § resp. 9 §, VML 37 §, PL 57 §, ML 35 §, FL 18 § och VäxtfL 9 kap. 1 §. För försök och förberedelse till intrång i dessa rättigheter kan ansvar utdömas enligt 23 kap. BrB.

<sup>167</sup> Jfr Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 2000, s. 182.

<sup>168</sup> Jfr VML 37 a §, URL 53 a och 57 §§, PL 57 a §, ML 35 a §, FL 15 § och VäxtfL 9 kap. 2-5 §§.

<sup>169</sup> Jfr VML 37 a § 2 st., URL 53 a § 2 st., PL 57 a § 2 st., ML 35 a § 2 st., FL 15 § 4 st., VäxtfL 9:3, 15 och KML 9a § 2 st.



Vid sidan av de allmänna bestämmelserna om straff- och skadeståndsansvar, finns det även speciella skadeståndsbestämmelser i samtliga immaterialrättsliga lagar.<sup>170</sup> Utöver straff-, förbuds- och skadeståndsbestämmelserna kan *skyddsåtgärder* aktualiseras när det gäller olovligt framställda produkter, litterära verk m.m. Med skyddsåtgärd avses bestämmelserna i VLM 41 §, URL 55 och 57 §§, PL 59 §, ML 37 §, FL 20 § 2 st., KML 12 § och VäxtfL 9 kap. 7 §. Dessa bestämmelser medför att den som objektivt sett vidtar en åtgärd som utgör ett intrång i en immaterialrätt måste, om det anses skäligt, tåla att egendom med viss anknytning till intrånget ändras, sätts i förvar, förstörs eller lämnas ut mot lösen till den som lidit intrånget. Yrkande om skyddsåtgärd kan framställas av den som lidit intrånget i ett mål om påföljd för intrång eller i en särskild rättegång.<sup>171</sup>

Trots dessa möjligheter ansåg emellertid flera länder, däribland USA, att de svenska sanktionsbestämmelserna mot intrång i immaterialrätter inte gav ett ändamålsenligt skydd och att Sverige därmed inte uppfyllde sina åtaganden enligt TRIP:s-avtalet.<sup>172</sup> Under 1990-talet blev dessutom immateriella intrång föremål för ökad uppmärksamhet eftersom det olovliga kommersiella utnyttjandet av produkter skyddade av upphovsrätt, varumärke m.m. ökade.

### 5.1.2 En ny skyddsåtgärd

Mot bakgrund av den internationella kritiken och den växande piratkopieringen utarbetade Justitiedepartementet under vintern 1997/98 departementspromemorian *Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång* (Ds. 1998:24). I promemorian föreslogs att, i viss mån med utgångspunkt i artikel 50 i TRIP:s-avtalet, domstol i ett civilrättsligt förfarande skulle kunna besluta om att undersökning får göras hos den som misstänks för immaterialrättsintrång i syfte att säkra bevis som kan ha betydelse för utredningen av intrånget. Promemorian remissbehandlades och remissyttrandena och regeringens förslag återfinns i prop. 1998/99:11.<sup>173</sup>

Ett fåtal remissinstanser ifrågasatte förslaget, främst med hänvisning till att det inte stod klart att det förelåg ett behov av en sådan lagstiftning, men majoriteten tillstyrkte förslaget. Enligt regeringens förslag, som överensstämde i sak med promemorian, fanns det ett behov av den föreslagna lagstiftningen, främst på grund av att tyngdpunkten i sanktionssystemet mot immaterialrättsliga intrång ligger inom civilrätten.<sup>174</sup> Den svenska civilrättsliga regleringen innehöll dock inga regler som gjorde det möjligt att tvångsvis genomföra under-

---

<sup>170</sup> Enligt URL (54 och 57 §§) skall den som i strid mot lagen utnyttjar ensamrätten betala skälig ersättning för utnyttjandet, oavsett om denne var i ond eller god tro. Sker intrång uppsåtligen eller av oaktsamhet har rättighetshavaren rätt till ersättning för annan förlust än utebliven ersättning (t.ex. lidande). Gör någon uppsåtligen eller av oaktsamhet intrång i det *industriella rättsskyddet* (det vill säga patentlagen, varumärkeslagen, mönsterskyddslagen, firmalagen och växtförädlarlagen), skall denne betala skälig ersättning för utnyttjandet av ensamrätten samt för ytterligare skada som intrånget medfört. Gör någon intrång i god tro skall ersättning endast betalas om och i den mån det är skäligt. Jfr Prop. 1998/99:11, s. 41 f.

<sup>171</sup> Prop. 1998/99:11, s. 42. Jfr prop. 1993/94:122.

<sup>172</sup> Ds. 1998:24, s. 45. Sverige är bundet av TRIP:s-avtalet genom sin anslutning till World Trade Organization (WTO).

<sup>173</sup> Remissyttrandena finns tillgängliga hos Justitiedepartementet (dnr. Ju98-1170).

<sup>174</sup> Prop. 1998/99:11, s. 47 ff.

sökningar hos den som misstänks för ett intrång, vilket ansågs minska möjligheterna till förlikning. Förlikning skulle, enligt regeringens förslag, lättare kunna uppnås om det finns en möjlighet att snabbt, och i bland oannonserat, få tillträde till det som disponeras av den som misstänks för intrånget för att där leta efter föremål som är resultat av, eller använts vid, ett intrång liksom verksamhetshandlingar som har anknytning till intrånget. Regeringen ansåg därför att en ny civilprocessuell skyddsåtgärd – *intrångsundersökning* – borde införas, med syftet att säkerställa bevis som skulle ha betydelse för intrångsbedömningen.

I propositionen diskuterades även, efter förslag från ett flertal remissinstanser, om att andra förfaranden än immaterialrättsintrång skulle omfattas av den föreslagna skyddsåtgärden.<sup>175</sup> Då TRIP:s-avtalet utöver skyddet för immateriella rättigheter även omfattar skyddet för företagshemligheter, uppstod frågan om det inte skulle vara möjligt att genomföra motsvarande undersökning vid brott mot FHL. Regeringen menade emellertid att reglerna i rättegångsbalken, främst i 37 och 38 kap., och reglerna i FHL om vitesförbud var tillräckliga med hänsyn till Sveriges åtaganden enligt TRIP:s-avtalet.

I den enda motionen med anledning av propositionen hemställde motionären dels att intrångsundersökning skulle införas för angrepp på företagshemligheter, dels att intrångsundersökning även skulle få företas hos tredje man om det förelåg skäl för detta (som vi kommer att se avfärdade regeringen en sådan åtgärd eftersom det ansågs utgöra en alltför ingripande åtgärd).<sup>176</sup>

Lagutskottet tillstyrkte regeringens proposition och avstyrkte motionen, varefter intrångsundersökning infördes i samtliga lagar inom det immaterialrättsliga området den 1 januari år 1999.<sup>177</sup>

## 5.2 Vad får eftersökas?

Intrångsundersökning är ett civilprocessuellt tvångsmedel och sådana knyter an till *ändamålsprincipen* i regeringsformen 2:12. Principen innebär att befogenheten att använda tvångsmedel skall vara knuten till syftet med tvångsmedlet. Intrångsundersökningsinstitutets syfte är att få fram bevisning som pekar på att ett intrång har begåtts. Syftet kommer till uttryck i PL 59 a §. Där föreskrivs att föremål och handlingar som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredningen av ett misstänkt intrång” får eftersökas. Med ”föremål” avses t.ex. egendom som misstänks utgöra intrånget och hjälpmedel som använts eller kan användas för att framställa sådan egendom.<sup>178</sup>

För att intrångsundersökning skall vara en effektiv åtgärd och ge information om intrångets omfattning får även verksamhetshandlingar eftersökas. Med verksamhetshandlingar avses affärshandlingar eller andra handlingar som berör den verksamhet som drivs av den som utsetts för undersökningen. Det kan t.ex. vara frågan om affärsavtal, inköpsorder, fakturor eller

---

<sup>175</sup> Prop. 1998/99:11, s. 50 ff.

<sup>176</sup> Motion 1998/99:L3.

<sup>177</sup> Lagutskottets betänkande 1998/99:LU5.

ritningar och andra beskrivningar.<sup>179</sup> Flera remissinstanser anförde att när det gäller misstänkt intrång inom musikområdet eller i datorprogram, så skulle det vara bra att kunna söka efter digitalt lagrade uppgifter som inte ryms under begreppet ”handling”, t.ex. bibliotek över programfiler eller identifikationskoder för musikinspelningar.<sup>180</sup> Regeringen svarade inte på detta. Däremot så uttalade regeringen att fakturor och andra handlingar som kan visa omfattningen av inköpta olovliga produkter skall kunna eftersökas. Som exempel angav man listor över vilka olovligt kopierade musikinspelningar en person saluför. Detta gäller även om personen i fråga endast har ett fåtal exemplar av de aktuella produkterna.

Det är självfallet domstolens uppgift att avgöra om en handling kan antas ha betydelse för utredningen och kändanden måste därför ange vilka handlingar som skall eftersökas. Eftersom sökanden normalt inte har insyn i motpartens verksamhet, är det inte rimligt att kräva av kändanden att han exakt anger vilka handlingar som skall eftersökas. Enligt propositionen är det tillräckligt för sökanden att ange handlingarna på ett sätt som funktionellt beskriver dem så att domstolen kan bedöma om handlingarna skall få eftersökas. Sökanden behöver t.ex. inte ange den köpehandling genom vilken motparten en viss dag köpt ett parti ”jeans av märket...”, utan det räcker med att sökanden anger ”handlingar som visar att motparten har köpt jeans av märket...”.<sup>181</sup> Däremot godtas normalt inte en ansökan som avser motpartens *samtliga* handlingar som berör ett förfarande eller en produkt.

Med ”handling” avses även information som finns lagrad på elektroniskt väg, och sådana handlingar får alltså eftersökas i samma omfattning som pappershandlingar. Med andra ord omfattas information som lagrats på hårddisk, diskett eller CD av begreppet. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen sägs i propositionen att begreppet ”handling”, när det gäller intrångsundersökning, skall följa den utveckling av begreppets innebörd som sker på andra rättsområden.<sup>182</sup> Utgångspunkten är alltså att det saknar betydelse om den eftersökta informationen lagras på papper eller digitalt.

Trots att en viss handling kan antas ha betydelse får en intrångsundersökning inte omfatta skriftliga handlingar som omfattas av tystnadsplikt, om handlingarna innehas av någon som har tystnadsplikt eller av personen som tystnadsplikten gäller. Inte heller omfattas skriftliga meddelanden mellan enskilda personer som är närstående. Detta innebär att sådana handlingar som enligt RB 27:2 inte får tas i beslag, inte heller får eftersökas vid en intrångsundersökning. Förbudet i RB 27:2 gäller skriftliga handlingar som omfattas av tystnadsplikt, t.ex. mellan en klient och dennes ombud. Förbudet gäller även om handlingarna inte har karaktären av ett meddelande från eller till en klient, likaså gäller det handlingar i en advokats portfölj även om advokaten befinner sig hos någon som utsätts för husrannsakan.<sup>183</sup>

---

<sup>178</sup> Prop. 1998/99:11, s. 86.

<sup>179</sup> Prop. 1998/99:11, s. 54.

<sup>180</sup> Prop. 1998/99:11, s. 53.

<sup>181</sup> Prop. 1998/99:11, s. 55.

<sup>182</sup> Prop. 1998/99:11, s. 55.

<sup>183</sup> Fitger, Peter och Renfors, Cecilia. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Processrätt II*. Tredje uppdaterade upplagan. Stockholm 2000, s. 415.

Vid sidan av handlingar som omfattas av tystnadsplikt, får inte heller faktiska omständigheter, t.ex. genom att ett händelseförlopp iakttas, efterforskas. Anledningen är att en sådan undersökning kan kränka integriteten och skyddet för företagshemligheter. Därmed kan knappast misstänkta intrång i förfarandepatent undersökas med stöd av PL 59 a §.<sup>184</sup> Däremot så kan rätten med stöd av RB 40:5 2 st. besluta att sakkunnig skall besiktiga en viss lokal.

Slutligen skall det uppmärksammas att intrångsundersökning inte omfattar uppgifter som motparten lämnar *muntligen* vid förrättning, utan endast föremål och handlingar som efter åtgärdens återgång kan lämnas tillbaka.<sup>185</sup>

### 5.3 Var får undersökningen ske?

Intrångsundersökning kan endast äga rum i lokaler som den som misstänks för intrånget förfogar över och det gäller både affärslokaler eller motsvarande och bostäder. När det gäller intrångsundersökning i bostäder måste dock domstolen tillmäta integritetsaspekten särskild tyngd vid den intresseavvägning som alltid skall göras (se avsnitt 5.4.4). Den misstänkte behöver inte äga de ifrågasvarande lokalerna utan det räcker med att hon eller han i princip har oinskränkt tillgång till det aktuella utrymmet.<sup>186</sup>

Däremot finns det inga möjligheter att genomföra undersökningar hos tredje man. Enligt propositionen skulle en sådan åtgärd gripa in i den personliga sfären på ett oacceptabelt sätt eftersom den skulle drabba en person som inte ens kan antas ha gjort sig skyldig till något intrång. På grund av förbudet mot intrångsundersökning hos tredje man kan t.ex. inte bokföringsuppgifter hos revisor undersökas, vilket kan innebära ett stort problem i praktiken om den näringsidkare som träffas av intrångsundersökningen har brutet räkenskapsår. Det finns med andra ord inget som garanterar att bokföringsmaterial finns tillgängligt vid tidpunkten för intrångsundersökningen.<sup>187</sup>

## 5.4 Prövningen

### 5.4.1 Vem har rätt att begära prövning?

För att en sökandes yrkande om intrångsundersökning överhuvudtaget skall tas upp till prövning måste han antingen vara patenthavare eller på grund av licens ha rätt att utnyttja uppfin-

---

<sup>184</sup> Prop. 1998/99:11, s. 56. "Förfarandepatent" (eller med ett annat ord: metodpatent) skyddar t.ex. ett sätt att tillverka kemiska föreningar, en metod som känner av om en mobiltelefon skall välja en ny basstation att kommunicera med eller en tillverkningsmetod för framställningen av elektrisk skärmning av mobiltelefoner. Det är med andra ord själva *förfarandet* och inte resultatet som skyddas. Jfr Kocktvedgaard, s. 211

<sup>185</sup> Jfr kronofogdemyndighetens promemoria (1999-03-22), upprättad efter intrångsundersökningen som beviljades av Motala TR, mål nr T 428-99. Promemorian utgörs i stora delar av en redogörelse för vad butiksföreståndaren och ägaren av det undersökta företaget uttalade vid förrättningen. En sådan form av bevissäkring torde med största sannolikhet inte vara förenlig med innehållet i intrångsundersökningsreglerna.

<sup>186</sup> Prop. 1998/99:11, s. 57.

ningen (59 b § 2 st.). Att rättighetshavaren har rätt att begära prövning får anses som självklart, men bland remissyttrandena förekommer olika uppfattningar om vad som skall avses med ”licenstagare”. Vad händer om sökanden är licenstagare, det vill säga att rättighetshavaren upplåtit sitt patent till sökanden genom ett licensavtal? Om patentet t.ex. skyddar en kemisk uppfinning som licenstagaren får *använda*, men inte *tillverka* – vad gäller då? Om utnyttjandet inte innebär ett intrång i den rätt licenstagaren förvärvat skall domstolen ogilla ansökan på materiell grund.<sup>188</sup> Om sökanden yrkat på intrångsundersökning och domstolen funnit att utnyttjandet inte utgör ett intrång i sökandens rätt (enligt licensavtalet) att använda produkten, utan ett intrång i rättighetshavarens rätt att tillverka produkten, skall alltså sökandens talan ogillas.

#### 5.4.2 Behörig domstol

Eftersom tvister som rör patentintrång endast prövas vid Stockholms TR (PL 65 § 4 p.), skall även yrkande om intrångsundersökning prövas vid den domstolen (PL 59 b § 1 st.).<sup>189</sup> Ett beslut om intrångsundersökning kan även meddelas av den behöriga domstolen *om rättegång inte är inledd*. Yrkande om intrångsundersökning kan prövas av tingsrätten även om själva intrångstvisten skall prövas av skiljemän.<sup>190</sup> Yrkandet kan framställas muntligen eller skriftligen vid en förhandling. Om rättegång inte är inledd skall dock yrkandet framställas skriftligen (PL 59 b § 2 st.). I övrigt skall frågor om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång (59 b 4 st.), vilket innebär att rättegångsbalkens regler är tillämpliga om inget annat anges i PL.

#### 5.4.3 Beviskravet

Syftet med en intrångsundersökning är att säkerställa bevisning som kan ha betydelse för utredning av ett misstänkt immaterialrättsintrång.<sup>191</sup> Enligt regeringen är intrångsundersökning inte en säkerhetsåtgärd utan en *skyddsåtgärd*, eftersom säkerhetsåtgärder syftar till att säkra framtida verkställighet och inte till att säkerställa bevisning.<sup>192</sup> Intrångsundersökning är alltså en civil bevissäkringsåtgärd som, till skillnad från husrannsakan och beslag enligt BrB, kan begäras av en enskild person. Detta föranleder en särskild utformning av beviskravet, efter-

---

<sup>187</sup> Jfr Kronofogdemyndighetens protokoll i Stockholms TR mål nr T 3364-99.

<sup>188</sup> Prop. 1998/99:11, s. 59.

<sup>189</sup> För intrång i de övriga immateriella rättigheterna gäller rättegångsbalkens allmänna forumregler.

<sup>190</sup> Prop. 1998/99:11, s. 88.

<sup>191</sup> Prop. 1998/99:11, s. 47.

<sup>192</sup> Prop. 1998/99:11, s. 75. Enligt TRIP:s-avtalet åläggs medlemsländerna att införa ”bevissäkringsåtgärder”. Angående säkerhetsåtgärder, jfr Ekelöf m.fl. *Rättegång. Tredje häftet* (cit. Ekelöf III), s. 9 ff.

som ett för lågt ställt beviskrav kan leda till att åtgärden används för att hindra och trakassera konkurrenters verksamhet – det som i USA kommit att kallas ”fishing expeditions”.

Av PL 59 a § 1 st. framgår det att ”om det skäligen kan antas” att någon gjort sig skyldig till ett intrång, får domstolen, i bevissäkringssyfte, besluta om undersökning hos denne. Av propositionen framgår det att detta även gäller den som gjort sig skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång.<sup>193</sup>

I svensk rätt återfinns tre olika bevisnivåer när det gäller säkerhetsåtgärder, interimistiska beslut och andra handläggningsbeslut som föregår den slutliga prövningen. Den lägsta bevisnivån, ”anledning att anta”, återfinns bl.a. i 47 § konkurrenslagen (1993:20). Där sägs att det måste finnas anledning att anta att ett företag överträtt förbuden i KL 6 eller 19 §§, för att Konkurrensverket skall få genomföra en undersökning hos företaget.<sup>194</sup> Skälet till att den lägsta nivån godtagits vid undersökningar enligt KL och inte i PL, är att den förra undersökningen görs på begäran av en *myndighet* medan den senare (intrångsundersökningen) görs på begäran av en *enskild*. Regeringen menade att om man skulle godta ett så lågt beviskrav fanns det en risk för att man i åtskilliga situationer hamnade på en nivå som inte kan godtas av integritets- och rättssäkerhetsskäl.<sup>195</sup> Den högsta bevisnivån, ”sannolika skäl”, har å andra sidan ansetts ligga för högt. Denna bevisnivå förekommer bl.a. i RB 15:3, och är den uppfylld så kan rättighetshavaren få ett interimistiskt beslut till stånd. Intrångsundersökning är emellertid tänkt att fungera som *den första av en rad rättsliga åtgärder*. Genom att bestämma bevisnivån i PL 59 a § till ”skäligen kan antas”, som utgör mellanläget mellan ”anledning att anta” och ”sannolika skäl”, gavs sökanden möjligheten att säkerställa bevisning som senare gör det möjligt att yrka på åtgärder som kräver att ”sannolika skäl” kan visas, t.ex. vitesförbud och skadestånd.<sup>196</sup>

I praktiken tycks inte kraven på bevisnivån ”skäligen kan antas” vara svåra för sökanden att uppfylla – inte i ett enda av de tingsrättsfall som jag känner till har tingsrätten avslagit en ansökan om intrångsundersökning på grund av att sökanden inte visat tillräckliga skäl.<sup>197</sup>

För att intrång i en immateriell rättighet skall föreligga måste någon för det första ha vidtagit en viss åtgärd, och för det andra måste åtgärden utgöra intrång i en rättighet. En sådan uppdelning resulterar i två olika omständigheter som skall bevisas, men det är endast en enda bevisnivå som skall tillämpas – ”skäligen kan antas”. Det är tillräckligt att intrång i objektiv mening föreligger för att ett beslut om intrångsundersökning skall kunna meddelas – motpartens onda eller goda tro spelar alltså ingen roll.<sup>198</sup>

---

<sup>193</sup> Prop. 1998/99:11, s. 60. Det skall påpekas att inget av de övriga nordiska länderna infört flexibla beviskrav vid intrångsundersökning mot bakgrund av TRIP:s-avtalet.

<sup>194</sup> Prop. 1998/99:11, s. 63.

<sup>195</sup> Prop. 1998/99:11, s. 64. Genom att inte tillämpa det lägsta beviskravet kan förhoppningsvis ”fishing expeditions” undvikas.

<sup>196</sup> Prop. 1998/99: 11, s. 63 f.

<sup>197</sup> Se Jakobsbergs TR mål nr T 46-99, Malmö TR mål nr T 2347-00, Malmö TR mål nr T 3830-00, Motala TR mål nr T 428-99, Sala TR mål nr T 367-99, Stockholms TR mål nr T 3364-99, mål nr T 16013-99, mål nr T 16120-99, mål nr T 342-00, mål nr T 5243-00, Trelleborgs TR mål nr T 460-99.

<sup>198</sup> Prop. 1998/99:11, s. 85 f.

Vid prövning av yrkande om intrångsprövning skall normalt inte någon muntlig bevisupptagning ske. Domstolen måste i stället grunda prövningen på parternas uppgifter, och i det sammanhanget finns det inget som hindrar att part redogör för vad något vittne påstått, såvida det inte strider mot rättegångsbalkens principiella förbud mot vittnesattester i RB 35:14.<sup>199</sup> När det gäller prövning av ansökan om interimistiska beslut, anser Ekelöf att de aktuella beviskraven inte till fullo behöver uppfyllas av kärande, eftersom hårdare ställda beviskrav riskerar att leda till att sådana beslut meddelas för sällan.<sup>200</sup> När det gäller ansökan om beslut av interimistisk karaktär skulle alltså käranden framgångsrikt kunna åberopa vittnesintyg.

#### 5.4.4 Intresseavvägning

För att ansökan om intrångsundersökning skall meddelas räcker det inte med att sökanden kan visa att det skäligen kan antas att intrång föreligger – sökanden måste även övertyga domstolen att göra en intresseavvägning (PL 59 a § 2 st.). Trots att intrångsundersökning begärs av enskilda betraktas den som ett tvångsmedel. Det medför att den s.k. *proportionalitetsprincipen* (som den kommer till uttryck i RB 27:1 3 st. och 28:3 a) skall tillämpas vid bedömningen om undersökningen skall tillåtas.<sup>201</sup> Följden blir att en intrångsundersökning endast får meddelas om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller de men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

När det gäller överskottsinformation, det vill säga sådan information som framkommer vid en intrångsundersökning men som inte har med intrångsfrågan att göra, måste domstolarna iaktta stor försiktighet. Det vore självfallet en olägenhet för den drabbade om en intrångsundersökning t.ex. avslöjade företagshemligheter. När en ansökan om intrångsundersökning omfattar innehållet i affärshandlingar, såsom försäljningssiffror, måste domstolen vara uppmärksam på de konsekvenser röjandet av sådan information kan få för den drabbade.<sup>202</sup> Domstolen måste därför beakta samtliga omständigheter i det enskilda fallet när man gör intresseavvägningen, och domstolen har rätt att besluta om begränsande villkor för att proportionalitet skall kunna upprätthållas.<sup>203</sup>

I ett hovrättsavgörande avslag domstolen ansökan om intrångsundersökning utan motpartens hörande (jfr avsnitt 5.5.2.) av den anledning att parterna bedrev konkurrerande verksamhet och att det därför förelåg ”andra möjligheter att säkerställa bevisning.” Någon närmare förklaring av vad som avsågs med uttalandet gavs inte. Domstolen ansåg vidare att betydel-

---

<sup>199</sup> Ekelöf IV, s. 31 f.

<sup>200</sup> Ekelöf III, s. 15.

<sup>201</sup> Prop. 1998/99:11, s. 66.

<sup>202</sup> Även om det knappast aktualiseras i patentintrångsmål, förtjänar det att påpekas att intrångsundersökningsreglerna inte kan användas för att efterforska information som skyddas enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Prop. 1998/99:11, s. 65 f.

<sup>203</sup> Prop. 1998/99:11, s. 65.

sen av intrångsundersökning minskade då käranden redan kunnat presentera viss bevisning i målet.<sup>204</sup>

Intrångsundersökning i bostäder kan som regel endast bli aktuellt vid allvarliga intrång och domstolen bör vidare vara uppmärksam på eventuella konkurrensförhållanden mellan sökanden och motparten. Även indirekta verkningar av en undersökning måste beaktas, t.ex. intrång i tredje mans rättsligt skyddade intressen, såsom en undersökning på en plats som anknyter till advokater (jfr RB 36:5).<sup>205</sup> Villkoren för undersökningen skall anges i beslutet (se vidare avsnitt 5.2 och 5.5).

#### 5.4.5 Ställande av säkerhet

Av PL 59 c § framgår det att domstolen endast får meddela ett beslut om intrångsundersökning om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Om sökanden saknar förmåga att ställa säkerhet får domstolen befria honom från det. Motsvarande ordning gäller vid yrkande om kvarstad (RB 15:6), enligt vilken den som har rätts hjälp inte behöver ställa säkerhet.<sup>206</sup> PL 59 c § hänvisar till UB 2:25, vilket innebär att pant, borgen och bankgaranti är de enda säkerhetsformer som godtas.<sup>207</sup> Den som utsatts för intrångsundersökningen har alltså rätt till ersättning för skada om något intrång inte kan visas. Väljer sökanden av någon anledning att inte väcka talan efter ett konstaterat intrång, kan den som utsatts för undersökningen inte kräva ersättning.<sup>208</sup> Det är domstolen som prövar säkerheten, om den inte godkänts av motparten.<sup>209</sup> Domstolens beslut om intrångsundersökning överklagas i enlighet med bestämmelserna i RB 15 kap.<sup>210</sup> Det medför bl.a. att talan mot beslut om intrångsundersökning skall föras särskilt (RB 49:5 1 st. 6 p. och 54:4) och att högre rätt har rätt att inställa verkställighetsåtgärd (det vill säga meddela inhibition) enligt RB 52:7.

## 5.5 Beslutet

### 5.5.1 Uppgifter som skall anges i beslutet

---

<sup>204</sup> Svea HovR mål nr Ö 569-00. Hovrätten delgav beslutet till motparten, vilket kan anses strida mot 26 § 2 st. i Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Om sökanden hade överklagat hovrättens beslut till HD och där fått sin ansökan beviljad, torde syftet med den omedelbara undersökningen förfelats eftersom motparten kunnat undanröja de ifrågakvarande handlingarna och föremålen.

<sup>205</sup> Prop. 1998/99:11, s. 87.

<sup>206</sup> Fitger, Peter. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Processrätt I: (RB 1-34 kap.)*. 2000, s. 215.

<sup>207</sup> Se Gregow, Torkel. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Obeståndsrätt I: utskningsbalken, förmånsrättslagen* 1999, s. 42 angående bankgaranti.

<sup>208</sup> Prop. 1998/99:11, s. 67.

<sup>209</sup> PL 59 c § 1 st. sista men.

<sup>210</sup> Av NJA 1994 s. 45 framgår att frågan om befrielse från kravet på säkerhet enligt RB 15:6 endast kan prövas i samband med frågan om säkerhetsåtgärden skall beviljas.



Syftet med en intrångsundersökning är att söka efter både föremål och handlingar som skäligt kan antas ha betydelse för intrångsfrågan. Domstolens beslut skall därför innehålla uppgifter om ändamålet med undersökningen och eftersom intrångsundersökning är en kraftigt ingripande åtgärd, måste domstolen ange vilka föremål och handlingar som får eftersökas (PL 59 d § 1 och 2 p.). Beslutet måste även innehålla uppgifter om vilka utrymmen som får genomsökas (3 p.). Domstolen behöver dock inte ange exakt vilka föremål och handlingar som skall få eftersökas och det finns inget som hindrar att undersökning får ske i samtliga motpartens lokaler. Domstolen bör dock i möjligaste mån uttrycka sig så precist som möjligt.<sup>211</sup> Preciseringsen kan t.ex. bestå av att en viss avdelning, enhet eller affärslokal anges. När det gäller handlingar torde det räcka med att ange vilka *slags* föremål och handlingar som får eftersökas.

”Handlingar” är ett mycket vitt begrepp och domstolen bör därför sträva efter att ange vilken typ eller kategori av handlingar som får eftersökas, t.ex. ritningar, avtal och offerter.<sup>212</sup> Även information lagrad i datorer får undersökas och det gäller inte enbart handlingar utan även olovliga datorprogram. När det gäller digitalt lagrad information uppstår särskilda problem som berör integritet och datasäkerhet – kronofogdemyndigheten kan med lätthet komma över information som saknar betydelse för intrångsfrågan.<sup>213</sup> Propositionen ger dock inga närmare anvisningar om hur myndigheten skall förfara i dessa situationer. I praktiken har detta lett till problem för kronofogdemyndighetens förrättningsmän, eftersom digital information kan finnas lagrad på dataservrar som kan ägas av tredje man och/eller delas av ett mycket stort antal personer. I sådana fall måste förrättningsmännen/de sakkunniga gå mycket försiktigt fram så att de inte kränker tredje mans integritet. Problemet har ytterligare en försvårande aspekt. En dataserver kan i princip vara placerad var som helst i hela världen, vilket är vanligt när det rör sig om s.k. webbhotell, och i sådana fall uppstår även jurisdiktionsfrågor.<sup>214</sup> Jurisdiktionsfrågor av det här slaget kan utgöra ett stort problem i praktiken, men på grund av uppsatsens begränsade omfång måste jag lämna dem därhän.

Om det behövs skall domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet (PL 59 d § 2 st.). Syftet med bestämmelsen är att lämna ett utrymme för att uppnå proportionalitet mellan mål och medel, vilket t.ex. kan uppnås genom att sökanden eller dennes ombud inte får närvara vid förrättningen.<sup>215</sup> Om domstolen beslutar om ytterligare villkor skall dessa givetvis tas med i beslutet.

I praxis har domstolsbesluten ett något varierande innehåll när det gäller angivandet av vilka slags föremål och handlingar som får eftersökas. Vissa intrångsundersökningsbeslut är mer allmänt hållna, medan andra beslut är mer tydliga. Exempelen nedan härrör från tingsrättspraxis i varumärkesmål där intrångsundersökning beviljats.

---

<sup>211</sup> Prop. 1998/99:11, s. 90 f.

<sup>212</sup> Jfr Stockholms TR mål nr T 342-00.

<sup>213</sup> Prop. 1998/99:11, s. 69.

<sup>214</sup> Intervju med Lennart Nilsson 2000-08-23, kronokommissarie vid kronofogdemyndigheten i Malmö.

<sup>215</sup> Jfr RB 15:10, som enligt Fitger (*Processrätt I*, s. 161) hänvisar till bl.a. UB 16 kap. 10, 13, 14 och 16 §§ samt prop. 1980/81:84 s. 238-239.

1. Tingsrätten förordnar om intrångsundersökning med ändamål att eftersöka handlingar vilka har betydelse för utredningen om intrång i kärandens varumärke. Intrångsundersökning får utföras i svarandens butiker, lager och kontorsutrymmen såvitt dessa inte tjänar som privatbostad. Vid intrångsundersökning får eftersökas samtliga relevanta dokument hänförliga till s.k. pikétröjor och s.k. oxford- och twillskjortor märkta med kärandens varumärken.<sup>216</sup>
2. Intrångsundersökning meddelas med ändamål att eftersöka föremål och handlingar, såväl i pappers- som i digital form, vilka har betydelse för utredningen om intrång i kärandens varumärke. Med föremål och handlingar avses varor, lösa emblem, förpackningar, etiketter, reklamtryck, skyltar, affärsavtal, inköpsorder, fakturor, packlistor, importlicenser, telefon- och adressregister, korrespondens med leverantör och tillverkare. Intrångsundersökning får utföras i svarandens samtliga utrymmen som används i näringsverksamhet, såsom butiker, lagar, transportmedel och ADB-system.<sup>217</sup>

Om det vid verkställandet av en intrångsundersökning visar sig vara svårt att avgöras vilka handlingar och föremål som är relevanta torde förrättningsmannen få mer stöd av ett beslut med ett innehåll som i exempel 2 än av exempel 1.

### 5.5.2 *Intrångsundersökning utan motpartens hörande*

Även om intrångsundersökning inte är någon säkerhetsåtgärd, kan intrångsundersökning jämföras med kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder när det gäller behovet av skyndsamhet. En grundläggande svensk rättsregel är att båda parter skall höras, och den återfinns även i intrångsundersökningssammanhang. Enligt PL 59 b 3 st. 1 men. skall undersökning inte meddelas utan att motparten fått lov att yttra sig. När det finns särskilda motiv medges som regel undantag från den grundläggande rättsregeln (jfr RB 15:5 3 st.), och motsvarande undantag finns i PL. Beslut kan därför meddelas utan att motparten får lov att yttra sig, men endast om det föreligger fara för att undersökningen omintetgörs genom att handlingar och föremål undanskaffas, förstörs eller förvanskas av motparten (PL 59 b § 3 st. 2 men.). Vid en sådan riskbedömning måste domstolen beakta omständigheterna i det enskilda fallet.<sup>218</sup>

I propositionen poängteras att intrångsundersökning utan motpartens hörande i många fall är mer ändamålsenligt än huvudregeln.<sup>219</sup> Som exempel på när så kan vara fallet angavs intrång i rätten till datorprogram eller då information finns lagrad i datorer. Allt som finns lagrat på hårddiskar eller andra lagringsmedium kan med lätthet raderas eller undanskaffas på kort tid.

---

<sup>216</sup> Jfr Jakobsbergs TR mål nr. T 46-99.

<sup>217</sup> Jfr Stockholms TR mål nr. T 16120-99.

<sup>218</sup> Prop. 1998/99:11, s. 71

<sup>219</sup> Prop. 1998/99:11, s. 71.

I praktiken har det visat sig att intrångsundersökning utan motpartens hörande är betydligt vanligare än motsatsen.<sup>220</sup> Alla intrångsundersökningsbeslut utan motpartens hörande (som jag känner till) kan hänföras till intrång i antingen varumärke eller upphovsrätt, medan det enda fall där det nekats avsåg intrång i ett patent.<sup>221</sup> Att utifrån dessa fakta dra slutsatsen att intrångsundersökning utan motpartens hörande utgör huvudregel när det gäller misstänkt intrång i varumärke eller upphovsrätt, men inte då det gäller patentintrång, förefaller väl enkel och kategorisk. Däremot så kan det vara av intresse att undersöka om det finns, generellt sett, några inneboende skillnader mellan produkter som skyddas av varumärke eller upphovsrätt och produkter som skyddas av patent, dvs. olikheter som kan leda till skillnader i bevishänsende.

Den vanligaste intrångssituationen torde tveklöst utgöras av intrång i upphovsrätter i form av datorprogram eller musikinspelningar. De lagringsmedium som används för sådana produkter, vanligen CD-skivor, kan lätt flyttas på kort tid. Finns datorprogrammet eller musikinspelningen endast som en digital kopia på en hårddisk, kan antagligen produkten undanröjas på ännu kortare tid genom att datorfilen raderas. Även i varumärkesmålen är det ofta fråga om fysiskt sett små föremål (kläder, leksaker, reservdelar m.m.), och som sådana är de lätta att undanskaffa. Patentskyddade produkter uppvisar knappast samma inbördes likheter när det gäller fysisk storlek. Därmed går det inte heller att säga att patentskyddade produkter i allmänhet är lätta att undanskaffa. Så kallade förfarande- eller metodpatent torde i många fall kunna undanröjas med mycket kort varsel, och detsamma gäller naturligtvis även för mjukvarupatent. Även om det inte går att säga något mer om patentskyddade produkter i allmänhet, bör rätten i sin prövning vara uppmärksam på skillnaden mellan en produkt som utgör en liten del av en större enhet och en produkt som i sig är svår att undanskaffa. I det förra fallet kan det mycket väl vara så att den intrångstvistiga uppfinningen är lätt att undanskaffa, till skillnad från hele enheten. I sådana fall torde behovet av skyndsamhet vara detsamma som t.ex. vid olovligt kopierade datorprogram.

Om man bortser från den fysiska storleken och hur lätt eller svårt det är för motparten att undanskaffa ett föremål i hans besittning, finns det en annan viktig omständighet som skall uppmärksammas. När det gäller de typiska intrången i upphovsrätt eller varumärke är det rimligt att anta att intrånget vanligen sker i ond tro. En person som säljer piratkopierade datorprogram, *vet* att han begår en olaglig handling. Detsamma gäller en näringsidkare som endast köper en licens till ett datorprogram, men installerar det i flera av företagets datorer. I dessa fall är det lätt att undanröja den kopierade produkten, och då sådana satts i omlopp finns det som regel inget som knyter produkten till säljaren. Vanligen förhåller det sig anorlunda vid patentintrång. En produkt som innehåller en uppfinning är som regel försedd

---

<sup>220</sup> Det visar den genomgång av tingsrättspraxis som jag gjort. Av de 11 fall av intrångsundersökning som jag känner till meddelades intrångsundersökning utan motpartens hörande i 10 av dem. Dessa var Jakobsbergs TR mål nr T 46-99, Malmö TR mål nr T 2347-00, mål nr T 3830-00, Motala TR mål nr T 428-99, Sala TR mål nr T 367-99, Stockholms TR mål nr T 16013-99, mål nr T 16120-99, mål nr T 342-00, mål nr T 5243-00 och Trelleborgs TR mål nr T 460-99. Intrångsundersökning utan motpartens hörande nekades i Stockholms TR mål nr 3364-99.

<sup>221</sup> Det bör alltså uppmärksammas att, såvitt jag känner till, intrångsundersökning endast aktualiserats i ett enda patentintrångsmål.

med tillverkarens namn, och om den satts i omlopp kan den lätt spåras tillbaka till tillverkaren. Med andra ord är det svårt, för att inte säga omöjligt, för en person som misstänks för patentintrång att undanskaffa bevis, i form av produkter, som funnits tillgänglig till försäljning. Av den anledningen torde en person som ansöker om intrångsundersökning utan motpartens hörande i ett patentmål, svårligen ha någon framgång om ansökan avser (1) ett fysiskt föremål som (2) svårligen kan undanskaffas på kort tid eller som (3) kan härledas till tillverkaren och som (a) satts i omlopp eller (b) marknadsförts. Stöd för denna regel finns i ett tingsrättsavgörande.<sup>222</sup>

Saken gällde patentintrång m.m., och käranden hade bl.a. ansökt om intrångsundersökning utan motparten skulle ges tillfälle att yttra sig över ansökan. I sin ansökan angav käranden att syftet med undersökningen var att efterforska marknadsföringsmaterial samt eventuella avtal eller offerter om tillverkning och försäljning av de aktuella intrångstvistiga anordningarna, ritningar och programvara avsedd för dessa samt förekomsten av sådana anordningar hos svaranden.

Tingsrätten ansåg att det mot bakgrund av vad käranden anfört till stöd för sin talan, skäligen kunde antas att svaranden gjort intrång i kärandens ensamrätt. Svaranden konstruerade och marknadsförde maskiner för användning inom industriell verksamhet. Tingsrätten ansåg emellertid inte att det som käranden anfört, kunde leda till bedömningen att motpartens hörande skulle medföra fara för att undersökningen skulle omintetgöras, genom att föremål och handlingar på något sätt undanskaffades. Av den anledningen avslag tingsrätten begäran om intrångsundersökning utan motpartens hörande.

Fallet väcker en intressant fråga: hur bör domstolen agera om sökandens ansökan avser *både* fysiska föremål, som svårligen kan undanskaffas, och handlingar, som lätt kan undanskaffas? Något direkt svar på frågan ges inte i propositionen, och tingsrättens bedömning i det ovan refererade fallet måste ses mot bakgrund av ansökans innehåll. Förmodligen faller bedömningar av det här slaget inom det allmänna stadgandet att bedömningen skall göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns med andra ord inget i lagstiftningen som motsäger att intrångsundersökning utan motpartens hörande kan meddelas då endast ett fåtal föremål eller handlingar kan undanskaffas med kort varsel, medan merparten av ansökan avser svårundanskaffade föremål eller handlingar. Huruvida intrångsundersökning utan motpartens hörande skall beviljas, måste avgöras utifrån hur viktigt ur bevissynpunkt det eftersökta är.

## 5.6 Verkställighet av undersökning

För att intrångsundersökning skall bli en effektiv åtgärd, gäller det för käranden att få ett beslut omedelbart. Har sökanden inte ansökt om verkställighet hos kronofogdemyndigheten inom en månad från beslutet förfaller det (PL 59 e §). Har verkställigheten avslutats måste sökanden inom en månad väcka talan eller på något annat sätt inleda ett förfarande om saken. Görs inte det skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökning omedelbart gå åter såvitt det är möjligt (se vidare avsnitt 5.7).

---

<sup>222</sup> Stockholms TR mål nr T 342-00.

Enligt PL 59 f § är det inte käranden, såsom i USA, som verkställer intrångsundersökning, utan kronofogdemyndigheten. Att låta rättighetshavaren själv verkställa undersökningen hos motparten är enligt regeringen helt otänkbart. En sådan ordning skulle inte, enligt regeringen, ligga i sökandens intresse, eftersom det skulle innebära att dokumentationen av vad som påträffas vid undersökningen skulle få ett för lågt bevisvärde. Någon närmare förklaring varför så skulle vara fallet gavs inte.<sup>223</sup>

Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet om intrångsundersökning enligt de villkor som domstolen föreskrivit och med tillämpning av UB 1-3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1-5 §§ samt 18 kap. I UB 16:10 föreskrivs att verkställighet av beslut om säkerhetsåtgärder (som i sammanhanget inbegriper bevissäkringsåtgärder) prövas av kronofogdemyndigheten i den region där svaranden har sitt hemvist eller egendom som är i fråga finns eller där verkställigheten annars med fördel kan äga rum. Med ”annars med fördel kan äga rum” avses bl.a. fall då ingripanden skall ske mot fartyg, luftfartyg eller fordon som väntas till en viss plats.<sup>224</sup> I UB 17:1-5 regleras frågan om statens kostnader för verkställigheten, dvs. förrättningskostnaderna. Sökanden är i princip skyldig att stå för de kostnader som uppkommer (1 och 2 §§), men det finns undantag (3 och 4 §§).

Kronofogdemyndigheten får anlita sakkunniga och dessa skall vara oberoende experter (PL 59 g § 2 st.). Sökanden får i samband med sin begäran om verkställighet lämna förslag på experter som kan agera som sakkunniga biträden. Av propositionen framgår det att sökandes förslag på sakkunniga är en förutsättning för en snabb verkställighet, eftersom det kan ta tid för kronofogdemyndigheten att finna lämpliga sakkunniga. I praktiken har dock kronofogdemyndigheten listor över sakkunniga som kan anlitas med kort varsel.<sup>225</sup> Sannolikt tar det minst lika lång tid för kronofogdemyndigheten att undersöka om de experter som sökanden föreslagit är jäviga (myndigheten måste göra en prövning av lämplighet och jävsproblem i varje enskilt fall) som det tar att anlita de experter som brukar anlitas.

Har domstolen inte föreskrivit något annat får sökanden eller dennes ombud medverka vid intrångsundersökningen, men hans medverkan är begränsad till att bistå med råd och upplysningar (PL 59 g § 3 st.). Patent intar en särställning bland immaterialrätterna på den här punkten. Enligt propositionen finns det som regel anledning att inte låta sökanden medverka när det gäller misstanke om patentintrång på *tillverkningsstadiet*. Skälet är givetvis att sökanden kan få del av tillverkningsmetoder, prototyper m.m. som inte har med intrånget att göra.<sup>226</sup> Kronofogdemyndigheten måste i det protokoll som upprättas i samband med undersökningen, ange på vilket sätt och i vilken omfattning sökanden själv eller dennes ombud deltagit.

---

<sup>223</sup> Prop. 1998/9:11, s. 73.

<sup>224</sup> Gregow, s. 313.

<sup>225</sup> Intervju med Lennart Nilsson 2000-08-23, kronokommissarie vid kronofogdemyndigheten i Malmö.

<sup>226</sup> Prop. 1998/99:11 s. 75. Samma restriktivitet kan vara påkallad vid mönsterintrång, åtminstone då det gäller tillgången till lokaler där en tillverkning pågår. Skulle sökanden få kännedom om motpartens designverksamhet kan motpartens möjligheter till mönsterskydd omintetgöras i och med att nyhetskriteriet därmed kan falla. (Jfr ML 2 §).

När intrångsundersökningen skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde, och verkställigheten får enligt huvudregeln inte påbörjas förrän biträdet inställt sig (59 g § 1 st.). Biträdet behöver inte inväntas om undersökningen därigenom fördröjs onödigt eller om det finns en risk för att ändamålet med åtgärden förfelas. Motsvarande regler gäller enligt 52 § KL när Konkurrensverket genomför undersökningar hos företag. I konkurrens-sammanhang har ca en timma ansetts utgöra en rimlig tid att avvakta för att ge en juridisk rådgivare tillfälle att infinna sig, och samma tidsrymd gäller vid intrångsundersökning.<sup>227</sup> Enligt 52 § KL behöver inte Konkurrensverket invänta juridiskt biträde när det rör sig om undersökning utan parts hörande<sup>228</sup>, men det framgår inte av propositionen om även denna regel skall tillämpas vid intrångsundersökning utan motpartens hörande. Eftersom det inte finns något hinder mot det, får den som utsätts för intrångsundersökning tillkalla ett vittne för att närvara vid undersökningen.

Enligt sekretesslagen (1980:100) 19:9 1 st. (SkrL) gäller sekretess inom *exekutionsväsendet* i mål och ärenden angående den exekutiva verksamheten. Bestämmelsen är främst tillämplig hos kronofogdemyndigheterna och sekretessen gäller för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Som villkor för sekretess uppställs ett så kallat *rakt skaderekvisit*, det vill säga att sekretessen endast gäller om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. Vad gäller ekonomiska förhållanden torde skaderekvisitet vara uppfyllt om t.ex. betydelsefulla affärsuppgörelser, affärsförbindelser eller investeringsplaner röjs.<sup>229</sup> Det samma gäller antagligen information som rör kvalificerade uppgifter om affärs- eller driftförhållanden som kan betecknas som företagshemligheter.<sup>230</sup> Av SkrL 1:6 framgår att sekretess skall iakttas av både den som är anställd hos kronofogdemyndigheten och annan person, t.ex. en sakkunnig, som på grund av uppdrag hos myndigheten deltar i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften. För uppgifter i enskilda ärenden om intrångsundersökning hos *domstol* gäller sekretess enligt de allmänna reglerna om sekretess hos domstol, det vill säga främst SkrL 8:17 och 12 kap. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att företagshemligheter kan skyddas (8:17) och att sekretess upphör att gälla om uppgifterna förebringas vid offentlig huvudförhandling (12:3).<sup>231</sup> I sammanhanget bör det uppmärksammas att möjligheterna till att hålla domstolsförhandlingar inom stängda dörrar enligt RB 5:1 i princip styrs av regleringen i sekretesslagen.

Kronofogdemyndigheten har ingen befogenhet att avlägsna föremål eller originalhandlingar från de lokaler som undersökts, utan man har endast rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av de föremål som får eftersökas. Myndigheten har också rätt att ta kopior och göra utdrag ur sådana handlingar som den får eftersöka (PL 59 f § 1 st.). En intrångsundersökning får däremot inte omfatta sådana skriftliga handlingar som avses i RB

---

<sup>227</sup> Prop. 1998/99:11, s. 93.

<sup>228</sup> Ulriksson, Magnus. *Sveriges rikets lag: kommentarer. Konkurrensrätt*. 1999, s. 69 samt Prop. 1998/99:11, s. 75.

<sup>229</sup> Corell, Hans m.fl. *Sekretesslagen. Kommentar till 1980 års lag med ändringar*. 1992, s. 312 f.

<sup>230</sup> Prop. 1998/99:11, s. 75.

<sup>231</sup> Corell, s. 267 samt s. 335 f.

27:2, det vill säga handlingar som omfattas av den tystnadsplikt som tillkommer vissa yrken, såsom advokater och rättegångsombud (PL 59 f § 2 st.). Kronofogdemyndigheten skall föra ett protokoll över vad som framkommer vid verkställigheten och därvid upprätta en förteckning över de kopior eller utdrag av handlingar som görs. Motsvarande förteckning skall upprättas över fotografier, film- och ljudupptagningar. Det material kronofogdemyndigheten erhåller i samband med intrångsundersökningen skall hållas tillgängliga för båda parter hos myndigheten (PL 59 h §).<sup>232</sup>

Den som är föremål för en intrångsundersökning åläggs ingen skyldighet att ställa kopieringsmaskiner eller annan utrustning till förfoganden.<sup>233</sup>

## 5.7 Skyddsåtgärdens återgång

Om talan inte väcks inom en månad från det att verkställigheten avslutades, förfaller domstolsbeslutet (PL 59 e §). Kronofogdemyndigheten skall då överlämna kopior, utdrag, fotografier och upptagningar som förvarats hos myndigheten till den som varit föremål för undersökningen. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet skett.<sup>234</sup> Motsvarande bestämmelse återfinns t.ex. i RB 15:7 (kvarstad m.m.), enligt vilken talan skall väckas inom en månad från domstolens beslut. Den omständigheten att talan inte väckts inom den angivna tiden innebär dock inte att den som ansökt om undersökningen förbrukat sin möjlighet att väcka talan. Inte heller innebär svensk rätt i ett sådant fall att den som ansökt om undersökningen kan hindras från att åberopa omständigheter och bevis som han kan ha fått vetskap om genom undersökningen. Även de som deltagit i undersökning (kronofogdemyndighetens befattningshavare, sakkunniga och vittnen) kan höras som vittnen i en rättegång om vad som framkom under intrångsundersökningen, vilket framgår av rättegångsbalkens bestämmelser om vittnesbevisning.<sup>235</sup>

Slutligen skall innehållet i 26 § 2 st. Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol lyftas fram. I stycket sägs att ett beslut som fattats utan att en part hörts inte behöver sändas till parten förrän det kan göras utan att verkställigheten av beslutet riskeras. Det innebär att en domstol som avslagit sökandens begäran om intrångsundersökning utan motpartens hörande inte behöver skicka beslutet till motparten förrän tiden för överklagande gått ut. Skickar domstolen beslutet till motparten förfelas hela syftet med intrångsundersökning utan motpartens hörande.<sup>236</sup>

---

<sup>232</sup> Jfr Utsökningsförordningen (1981:981) 3 kap. De rättsvårdande myndigheterna får självfallet inte själva begå immaterialrättsliga intrång i samband med intrångsundersökningen, men kronofogdemyndigheten anses ha rätt att göra avspelningar av musik eller framställa kopior av litterära verk med stöd av URL 26 § enligt vilken upphovsrätt inte hindrar verk att användas i rättsvårdande intresse Jfr Bonthron, Malin m.fl. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Immaterialrätt.* 1999, s. 49 f.

<sup>233</sup> Prop. 1998/99:11, s. 79.

<sup>234</sup> Prop. 1998/99:11, s. 80.

<sup>235</sup> Prop. 1998/99:11, s. 82.

<sup>236</sup> Jfr not 204 och Svea HovR mål nr Ö 569-00.

## DEL III. ANALYS

### 6 Bevisupptagning i svensk och amerikansk rätt

I denna avslutande del kommer jag att analysera och jämföra innehållet i de föregående delarna. Eftersom ett antal komparativa studier avseende discovery och rättegångsbalkens regler om bevisupptagning redan gjorts under 1990-talet, kommer jag endast att jämföra intrångsundersökning och discovery.<sup>237</sup> Jämförelsen mellan amerikansk och svensk rätt återfinns i avsnitt 6.1.

I avsnitt 6.2 återfinns min analys av förhållandet mellan intrångsundersökningsinstitutet och äldre svensk rätt, närmare bestämt bevisupptagningsreglerna i RB 38:2 och 41:1.

#### 6.1 Intrångsundersökning och discovery

Intrångsundersökning och discovery hör hemma i två olika rättsordningar (civil law och common law), men det medför inte att de olika rättsinstituten saknar likheter. Som vi kommer att se finns det både betydande likheter och avgörande skillnader. Jag kommer i min analys lyfta fram ett antal punkter som förhoppningsvis resulterar i att läsaren får en uppfattning om vad likheterna och skillnaderna består av.

##### 6.1.1 Syften

Det grundläggande syftet med både intrångsundersökning och discovery är att *säkerställa bevisning* inför en eventuell huvudförhandling. I och med att säkerställandet sker under förberedelsefasen, har de båda rättsinstituten även den viktiga funktionen att skapa goda förutsättningar för *förlikning*. Genom att säkerställandet av bevisning sker tidigt i processen, får parterna insyn i bevisläget i ett tidigare skede än om det hade skett först vid huvudförhandlingen. Om bevisläget talar starkt för ena partens yrkande, kan alltså parterna lösa tvisten utanför rättssalen. Lagstiftarnas vilja att öka förlikningsmöjligheten skall ses mot bakgrund av den mer allmänna målsättningen att en tvist skall avgöras så snabbt, billigt och enkelt som möjligt. Eftersom intrångsundersökning och discovery kan leda till att denna målsättning uppnås, fyller de en viktig processrättslig funktion.

Discovery har dock ett syfte som intrångsundersökning saknar, och det är att discovery även syftar till att *precisera och fylla ut talan*. I svensk rätt ställs höga krav på stämningansökans innehåll, men så är det inte i USA – där den ursprungliga stämningansökans innehåll endast i ringa omfattning utgör grund för det fortsatta förfarandet. Discovery spelar härvid en

---

<sup>237</sup> Se Lindblom och Fyman samt Ewa Janssons examensarbete "Discovery". *En komparativ studie av bevisupptagning utom huvudförhandling i svensk & amerikansk civilprocess*. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, höstterminen 1995. Nr 195/95.



mycket viktig roll, eftersom processmaterialet anpassas utifrån vad som framkommer under bevisupptagningen. Käranden kan alltså lägga till eller ta bort yrkanden allt eftersom bevisning tillkommer eller faller bort, men endast så länge discoveryfasen pågår. När en eventuell huvudförhandling inleds måste processmaterialet vara bestämt.

### 6.1.2 Vad får eftersökas?

Om det föreligger vissa likheter vad gäller syftena, så föreligger det desto större skillnader när det gäller vad som får eftersökas. I princip är det endast "discovery of documents and things" som uppvisar likheter med intrångsundersökning – de övriga discoveryförfarandena ("depositions", "interrogatories to a party", "physical or mental examination" samt "request for admission") saknar sådana likheter.

Likheterna mellan intrångsundersökning och "discovery of documents and things" ligger i att de båda avser förfaranden som avser kopiering, fotografering, ljud- och filmupptagningar av handlingar och föremål. Likheten förstärks genom att varken föremål eller handlingar får avlägsnas av den som genomför bevissäkringen.

När det gäller discovery så är det tillräckligt att den eftersökta informationen *kan* leda till godtagbara bevis. Relevanskravet vad gäller bevisningen är med andra ord lägre i amerikansk rätt än i svensk rätt ("skäligen kan antas"), vilket bl.a. medför att discovery omfattar handlingar som i sig saknar bevisbetydelse, men som kan leda till information som har sådan betydelse. Den mycket intressanta frågan om även intrångsundersökning omfattar sådana handlingar skall diskuteras nedan (avsnitt 6.2.3). Kan sökande inte visa att den eftersökta informationen på något vis är relevant i bevishänseende eller att det föreligger ett behov av att utfå informationen från motparten (bevisningen kan måhända erhållas från annat håll), kan varken intrångsundersökning eller discovery komma på tal.

### 6.1.3 Undantag från intrångsundersökning och discovery

De riktigt påtagliga likheterna mellan discovery och intrångsundersökning finner man när man jämför de informationskategorier som inte omfattas av respektive rättsinstitut, dvs. sådan information som kan undantas för att skydda annans rättssfär. Anledningen till de stora likheterna är givetvis att de skyddsvärda intressena inte sammanhänger med en rättsordnings processuella regler, utan med mer grundläggande samhällsliga värderingar som delas av många människor i den västerländska kulturgemenskapen.

Vilka undantag är det då jag avser? Först och främst har både den amerikanska och svenska lagstiftaren ansett att kommunikationen mellan en klient och dennes ombud i de allra flesta fall är mer skyddsvärt än bevisupptagningsintresset. Attorney-client privilege har därför en direkt motsvarighet i svensk rätt (RB 36:6), och detta undantag skall även tillämpas när det gäller intrångsundersökning. Även the work product doctrine har i RB 38:2 3 st. en slags motsvarighet i svensk rätt. Regeln innebär att minnesanteckningar kan undantas från *edi-*

*tionsplikten*. Inträngsundersökningsreglerna har emellertid inget uttalat undantag för minnesanteckningar.

Även om dessa båda undantag finns i respektive rättsordning, måste det tilläggas att de amerikanska rättsreglerna är avsevärt mer utvecklade i både praxis och doktrin. Skälet är givetvis att reglerna som medger undantag från discovery är mycket betydelsefulla. En parts enda möjlighet att undkomma discovery är ju att åberopa dessa undantag, och eftersom discovery är både kostsamt och tidskrävande åberopas de ofta med resultatet att det varit föremål för rättslig prövning otaliga gånger. Jag tror att en liknande utveckling i Sverige, genom intrångsundersökningsreglerna införande, är ett mycket osannolikt scenario. I Sverige är det domstolarna som avgör vad en intrångsundersökning omfattar utifrån sökandens ansökan, och eventuella undantag har redan beaktats innan beslutet drabbar motparten. I USA avgör domstolarna omfattningen av en discovery utifrån den drabbade partens invändning mot motpartens ”discovery request”. Skillnaden ligger alltså i att omfattning avgörs i ett *tidigare* skede i Sverige än i USA. En svensk motpart behöver därför inte lägga ner ombudskostnader m.m. på att gå igenom den eftersökta informationen i syfte att avgöra dess status som undantagsberättigad eller inte. Därmed kan inte intrångsundersökning användas som trakasseringsinstrument i samma utsträckning som discovery. Möjligen kan det uppstå vissa frågor angående undantagen från intrångsundersökning om dessa missbrukas systematiskt, dvs. att den drabbade parten försöker gömma relevant bevisning bakom olika undantag (vilket skett och sker i USA).

Även regler som medger att företagshemligheter undantas återfinns i svensk och amerikansk rätt. Både part och vittne har som regel rätt att inte uttala sig om företagshemligheter, och domstolarna i båda länder kan förordna om att parts medverkan vid undersökningen skall inskränkas i syfte att skydda just företagshemligheter. En svensk domstol kan använda andra medel för att upprätthålla ändamålsprincipen, och dessa möjligheter liknar i stor utsträckning de ”protective orders” de amerikanska domstolarna kan utfärda.

Det finns dock en påtaglig avvägningsskillnad när det gäller discovery och intrångsundersökning, och den ligger i att en discovery även omfattar tredje man. Bevisupptagning hos tredje man är visserligen inte okänt i svensk rätt (bl.a. kan editionsföreläggande riktas till tredje man), men det är inte tillåtet att genomföra en intrångsundersökning hos tredje man.

#### 6.1.4 Parternas roller

Både amerikansk och svensk civilprocess präglas av den kontradiktoriska principen. Däremot finns det klara skillnader när det gäller hur långt parternas ansvar sträcker sig och när domstolens ansvar bör ta vid. Det är denna gränsdragning som, enligt min mening, ligger till grund för den avgörande skillnaden mellan intrångsundersökning och discovery. I Sverige är det domstolen och myndigheterna som, efter ansökan av part, beslutar om och verkställer intrångsundersökning. I USA tillkommer dessa uppgifter parterna – själva bevisupptagningen sker utan myndighetsinblandning, och endast om parterna tvistar om bevisupptagningens omfattning träder domstolen in. När det gäller balansen i rollfördelningen mellan parterna och

domstolen väger parterna tyngre i såväl Sverige som USA, men när det gäller intrångsundersökning och discovery väger part i Sverige mindre än part i USA.

Som vi har sett hänförs problemen, såsom ”fishing expeditions”, med discovery till just parternas inflytande över bevisupptagningen. I och med att det är kronofogdemyndigheten som verkställer intrångsundersökning, minskar parts möjlighet att missbruka rättsinstitutet. Därmed minskar även risken att tillämpningen av intrångsundersökningsinstitutet behäftas med samma problem som discoveryinstitutet.

### 6.1.5 *Slutsatser*

Samtidigt som discoveryinstitutet omfattar fler förfaranden än intrångsundersökningsinstitutet, så är kravet på den eftersökta informationens relevans lägre ställt i amerikansk rätt. Följden blir naturligtvis att det material som insamlas genom discovery blir avsevärt mer omfattande än vad som kan insamlas genom intrångsundersökning. Enligt min mening leder inte den större informationsmängden till större rättvisa – tvärt om. Anledningen till detta är att det är mycket kostsamt att genomföra discovery, och part som har mindre resurser än sin motpart har sämre vinstutsikter redan från tvistens början. Av den anledningen anser jag att den svenska lagstiftaren måste skrida mycket försiktigt fram vid utvidgningen av de svenska bevisupptagningsinstituterna. En sådan försiktig, och måhända nödvändig, utvidgning utgörs av intrångsundersökningsinstitutet.

Trots att de båda instituten i stora delar har liknande syften och undantag, vilket kan synas betydelsefullt, så finns det en avgörande skillnad, och den utgörs av parternas inflytande över bevisupptagningen. Genom att det är parterna och deras ombud som sörjer för bevisupptagningen i USA, så ökar risken för missbruk radikalt. Eftersom part i Sverige inte har samma inflytande över intrångsundersökningens omfattning som part i USA, och inget inflytande över verkställigheten, kan de svenska intrångsundersökningsreglerna knappast missbrukas på samma sätt som discovery. Därmed är det inte sagt att de inte kan missbrukas överhuvudtaget. En sökande som är beredd att förlora det belopp han ställt som säkerhet kan antagligen, om han lyckas uppfylla beviskravet, sätta käppar i hjulet för en konkurrent.

Det sagda innebär att intrångsundersökningsinstitutet (eller andra bevisupptagningsinstitut) kan utvidgas, så att det t.ex. omfattar information hos tredje man och till och med upptagande av vittnesattester, utan att det går överstyr. Men en utvidgning med bibehållen rättssäkerhet förutsätter att bevisupptagningen verkställs av en oberoende part, såsom kronofogdemyndigheten.

## **6.2 Intrångsundersökning, editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet**

### 6.2.1 *Sökandens behov av den eftersökta informationen*

Både intrångsundersökning och bevisupptagning enligt rättegångsbalken medför intrång i annans rättssfär. Innan en sådan åtgärd beviljas måste rätten göra en avvägning mellan sökandens behov av bevisningen och motpartens skydd mot intrång i hans rättssfär. Det ankommer på sökanden att visa att det föreligger ett behov av åtgärden, vilket i praktiken innebär att han både måste visa att den eftersökta bevisningen är *relevant* och, när det gäller intrångsundersökning och editionsföreläggande till framtida säkerhet, att det föreligger en *fara* för att bevisningen kan komma att undanröjs på något sätt. Sökanden måste även *precisera* vilka (slags) handlingar han vill utfå. De olika kraven på relevans, fara och precisering skall vi undersöka närmare i syfte att utröna om det föreligger några skillnader mellan de olika bevisupptagningsinstituten när det gäller dessa krav.

Praxis visar att domstolarna har varit mycket restriktiva med att meddela editionsförelägganden enligt både RB 38:2 och 41:1, vilket sannolikt beror på att det är svårare att uppfylla samtliga beviskrav tillsammans än varje enskilt – summan är större än delarna. När det gäller editionsföreläggande till framtida säkerhet avseende handlingar, torde det vara särskilt svårt att visa att det föreligger fara för att bevisningen skall förloras (se avsnitt 4.4.2 och redogörelsen för NJA 1971 s. 521). Domstolarna har dock inte varit restriktiva när det gäller intrångsundersökning – i 10 av de 11 fall jag känner till meddelades intrångsundersökning. Alla tio avsåg prövning *utan* motpartens hörande, vilket ställer högre krav på farerekvisitet än prövning *efter* motpartens hörande. Trots att de olika instituten kräver att sökanden i sin ansökan uppfyller i stort sett samma rekvisit, framstår det som klart att det är lättare att erhålla intrångsundersökning än editionsföreläggande eller editionsföreläggande till framtida säkerhet.

Graden av preciseringsskyldighet framstår i praktiken som det enda krav som är något så när lika för de olika instituten. Enligt lagmotiven bör det vid intrångsundersökning ”vara tillräckligt att ange handlingarna på ett sätt som funktionellt beskriver dem för att domstolen skall kunna bedöma om handlingarna får eftersökas” och i promemorian anges att det är rimligt att kräva av sökanden att han ”så långt det är möjligt anger de handlingar han är ute efter.”<sup>238</sup> Motsvarande preciseringsskyldighet återfinns för editionsförelägganden.<sup>239</sup> En intressant iakttagelse kan dock göras. När det gäller editionsföreläggande är det klart att preciseringskravet är uppfyllt om sökanden anger handlingarnas typ, men det är däremot oklart om det, som Heuman hävdar, räcker för sökanden att ange handlingarnas innehåll.<sup>240</sup> Intrångsundersökningsinstitutet är däremot inte behäftat med denna oklarhet, eftersom det framgår av propositionen att det räcker för sökanden att ange handlingarnas innehåll.<sup>241</sup> Preciseringskyldigheten gör det dock lika svårt att, oavsett institut, utfå *samtliga* handlingar.

En jämförelse av PL 59 a § (”föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse”) och RB 38:2 (”skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis”) visar att lagtexternas lydelse innehåller samma relevanskrav. Enligt RB 41:1 får ”bevis rörande omständighet, som är av betydelse för någons rätt” upptas vid underrätt – vilket beviskrav som därmed gäll-

<sup>238</sup> Prop. 1998/99:11 s. 55 samt Ds. 1998:24 s. 72.

<sup>239</sup> Se ovan avsnitt 4.3.1 angående Ekelöfs och Heumans åsikter om NJA 1959 s. 230.

<sup>240</sup> Jfr avsnitt 4.3.1 in fine.

<sup>241</sup> Prop. 1998/99:11 s. 55.

er anges inte i lagtexten. Som det har påpekats ovan (avsnitt 4.3.2) är relevanskravet i RB 38:2 mycket lågt ställt, och måhända ännu lägre i RB 41:1 (se avsnitt 4.4.1). Därtill har relevanskravet inte hittills satt käppar i hjulet för den som ansökt om intrångsundersökning.

I RB 41:1 uppställs ett farerekvisit – ”fara [för att beviset] framdeles skall gå förlorat eller endast med svårighet [...] kunna föras” – som inte återfinns i RB 38:2, men som har en motsvarighet i intrångsundersökningsreglerna. Enligt PL 59 b § 3 st. får domstolen omedelbart besluta om intrångsundersökning utan att motparten hörs om ”dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredningen om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.” Som vi har sett har domstolarna varit ytterst tillmötesgående då det gäller sökandes krav på intrångsundersökning utan motpartens hörande. När det gäller editionsföreläggande till framtida säkerhet förhåller det sig tvärt om. Enligt min mening beror inte detta på några lagtekniska skillnader, utan på det faktum att ansökningarna avseende intrångsundersökning ofta omfattat elektroniskt lagrade handlingar eller datorprogram – handlingar och program som lätt undanröjs. Med andra ord så borde det vara lika lätt att erhålla editionsföreläggande till framtida säkerhet som intrångsundersökning, om ansökan avser elektroniskt lagrad information. En domstol som meddelat intrångsundersökning utan motpartens hörande behöver alltså inte ha tillämpat farerekvisitet mindre restriktivt än HD i NJA 1971 s. 521. Den höga frekvensen av intrångsundersökning utan motpartens hörande kan i stället förklaras med att sökanden i dessa mål har lätt att uppfylla farerekvisitet.

Som det framgår av avsnitt 5.5.2 har jag ställt frågan om det föreligger någon inbyggd skillnad i bevishänseende mellan de olika immaterialrätterna när det gäller farerekvisitet vid intrångsundersökning. I praktiken kan det knappast föreligga några skillnader i behovet av skyndsamt mellan t.ex. misstänkt intrång i patent eller upphovsrätt när det gäller *handlingar*, såsom försäljningslistor, marknadsföringsmaterial m.m. Handlingar är, oavsett vilket slags immaterialrättsintrång de hänförs till, objektivt sett lika svåra/lätta att förflytta eller förstöra. Naturligtvis kan digitalt lagrade handlingar vara lättare att undanskaffa än pappershandlingar.

När det gäller *föremål* förhåller det sig inte på samma sätt. Som vi har sett är de typiska produkterna som skyddas av URL och VML lätta att undanskaffa (CD-skivor, kläder etc.), medan det inte går att tala om några typiska produkter som skyddas av patent. Avser en ansökan om intrångsundersökning *endast* föremål, så kan det mycket väl vara så att det vanligen är svårare att erhålla intrångsundersökning utan motpartens hörande vid patentintrång än vid t.ex. varumärkesintrång, beroende på att de patenterade produkterna generellt sett är svårare att undanskaffa. Nu är det inte särskilt troligt att en intrångsundersökningsansökan endast avser föremål, utan den torde som regel även avse handlingar. Om ansökan, oavsett vilken immaterialrätt den kan hänföras till, avser digitalt lagrade handlingar torde skyndsamt alltid vara påkallat och detta oberoende av om ansökan avser föremål. Därmed bör det inte föreligga några skillnader mellan de olika immaterialrätterna när ansökan innefattar handlingar.

## 6.2.2 Indirekt bevisning?

Även om det inte uttrycks explicit kan intrångsundersökningsinstitutet innehålla en stor nyhet i svensk rätt. Som det har påpekats vid ett flertal tillfällen omfattar inte editionsföreläggande enligt RB 38 eller 41 kap. handlingar som i sig saknar betydelse som bevis, men som kan leda till att bevisrelevanta handlingar eller föremål uppspåras.<sup>242</sup> I brist på ett vedertaget namn har jag valt att kalla sådana handlingar för *indirekt bevisning* – i motsats till bevisning som har direkt relevans. Indirekt bevisning utgörs i regel av register av olika slag, t.ex. förteckningar över före detta anställda som arbetat med utveckling av ett datorprogram eller en uppfinning. Sådana personer kan i många fall vara betydelsefulla som vittnen, men de får inte uppspåras med hjälp av reglerna i rättegångsbalken. Möjligen kan indirekt bevisning eftersökas med stöd av intrångsundersökningsreglerna.

Som vi har sett menade flera remissinstanser (avsnitt 5.2) att intrångsundersökningsinstitutet skulle gagnas av ett vidare handlingsbegrepp, så att t.ex. bibliotek över programfiler och identifikationskoder för musikinspelningar skulle kunna eftersökas. Det är möjligt att sådana handlingar kan betraktas som indirekt bevisning eftersom ”biblioteken” eller ”identifikationskoderna” i sig saknar bevisbetydelse, men kan leda till att intrång konstateras. En lista över programfiler får t.ex. bevisbetydelse först sedan filerna granskats. I regeringens ställningstagande i lagmotiven återfinns ingen diskussion om ”bibliotek” och ”identifikationskoder” utgör bevisning, men det betyder inte att man inte tog ställning till förslaget – att inte svara utgör i sig ett ställningstagande. Regeringen uttalade dock klart att verksamhetshandlingar får eftersökas, och till verksamhetshandlingar borde rimligen förteckningar över före detta anställda kunna hänföras.<sup>243</sup> Även om så inte är fallet, finns det inget i propositionen som tyder på att sådana förteckningar inte får eftersökas. Mot bakgrund av avgränsningen mellan direkt och indirekt bevisning uppmärksammas i doktrinen borde inte området vara okänt för lagstiftaren, varför tystnaden bör tillmätas betydelse.<sup>244</sup> Kanske lämnades frågan öppen för att möjliggöra en utveckling i praxis?

Regeringens val att inte uppmärksamma denna fråga utgör inte det enda som talar för att intrångsundersökning även omfattar indirekt bevisning. Först och främst utesluter inte formuleringen i PL 59 a § – ”kan antas ha betydelse” – en sådan tolkning. Om det finns handlingar hos motparten som leder till att vittnen kan uppspåras, kommer handlingarna att få en betydelse i bevishänseende. Vidare kan det vara rimligt att anta att intrångsundersökningsreglerna bättre tillgodoser Sveriges åtaganden enligt TRIP:s-avtalet än bestämmelserna i rättegångsbalken, om indirekt bevisning får eftersökas.

### 6.2.3 Vad får eftersökas?

Enligt bestämmelserna i RB 38:2 och 41:1 är det endast handlingar som får eftersökas, men enligt intrångsundersökningsreglerna får, förutom handlingar, även föremål eftersökas. Att

---

<sup>242</sup> Se avsnitt 4.3.2 samt 4.4.1.

<sup>243</sup> Prop. 1998/99:11, s. 54.

<sup>244</sup> Se Heuman I, s. 25.

föremål får eftersökas innebär dock ingen nyhet i svensk rätt – i enlighet med bestämmelserna i RB 39 kap. kan syn av fastighet eller föremål företas både utom och inom huvudförhandling.

Med reservation för indirekt bevisning, medför alltså inte intrångsundersökningsinstitutet att något nytt *får* eftersökas, och det samma gäller i princip vad som *inte* får eftersökas. Enligt bestämmelserna avseende intrångsundersökning och editionsföreläggande kan nämligen inte känslig information (dvs. information som omfattas av tystnadsplikt, skriftliga meddelanden mellan enskilda personer som är varandra närstående och information som är att anse som företagshemligheter) utfås enligt huvudregeln.<sup>245</sup>

I RB 38:2 3 st. återfinns ännu en kategori handlingar som kan undantas från editionsföreläggande, så kallade minnesanteckningar. Med minnesanteckning avses en upptäckning som är avsedd uteslutande för personligt bruk. Det finns med andra ord ett klart och uttalat undantag för denna handlingskategori i rättegångsbalken, men motsvarande undantag saknas i intrångsundersökningsreglerna. Därtill diskuteras inte minnesanteckningar i lagmotiven överhuvudtaget. Vilka konsekvenser kan detta få i praktiken? Teoretiskt sett skulle det vara möjligt att motpart, som fått lov att yttra sig över intrångsundersökning, inte kommer att ha någon framgång med invändningen att en del av den eftersökta informationen utgör minnesanteckning. Detta beror på att minnesanteckning knappast kan tolkas som en handling som omfattas av tystnadsplikt och än mindre än som ett meddelande mellan två personer. Enligt min mening framstår det dock som orimligt att inte undanta minnesanteckningar från vad som får eftersökas vid intrångsundersökning. Vad är det som gör minnesanteckningar mindre skyddsvärda än information som uttryckligen får undantas? För egen del kan jag inte hitta något hållbart svar på den frågan. Av den anledningen ställer jag mig tveksam till att frånvaron av ett undantag för minnesanteckningar i intrångsundersökningsreglerna verkligen kan komma att få betydelse i praktiken. Det finns ett befintligt och uttalat undantaget för dylika handlingar i rättegångsbalken, och det bör äga motsvarande tillämplighet vid intrångsundersökning. Det finns alltså enligt min mening inget som motiverar frånvaron av ett undantag för minnesanteckningar vid intrångsundersökning – de intar helt enkelt ingen särställning i bevishänseende. Möjligen kan det vara så att minnesanteckning kan sorteras in under begreppet företagshemlighet, men det förefaller vara en omständlig lagteknisk konstruktion och därtill outtalad. Nu är det inte omöjligt att minnesanteckningar faktiskt får eftersökas (de kan ju antas ha betydelse som bevis), och är det så utgör intrångsundersökningsreglerna en klar utvidgning av rättegångsbalkens regler på den här punkten.

#### 6.2.4 Tillämpningsområde

I jämförelse med editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet, framstår tillämpningsområdet för intrångsundersökningsreglerna som mer inskränkt på vissa punkter. Till att börja med kan intrångsundersökning endast påkallas vid misstänkt intrång i

---

<sup>245</sup> Motsvarande regel finns då det gäller syn, se RB 39:1 1 st.

immaterialrätter, medan editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet kan tillämpas i alla typer av tvistemål. Intrångsundersökningsinstitutet är vidare mer inskränkt genom att handlingar och föremål hos tredje man under inga omständigheter får eftersökas. Intrångsundersökningsreglerna hade säkerligen blivit mer effektiva om bevisning kunde efterforskas hos vissa kategorier av tredje män, såsom revisorer och speditörer. Sådana undantag kan dock lätt bli dropparna som urholkar stenen – gränserna mellan de olika kategorierna blir antagligen för vaga för att kunna upprätthållas. Däremot hade det varit lämpligt om regeringen tydligare i propositionen hade angivit hur kronofogdemyndigheten bör förfara när det gäller information som finns lagrad på datorer/servrar som delas av flera personer. Möjligt hade det varit genomförbart att undanta datorer och dataservrar från tredje mansundantaget, om den eftersökta informationen endast lagras på en sådan enhet som delas av flera personer. Visserligen uppstår gränsdragningsproblem, men å andra sidan undkommer inte den som satt immaterialrättsintrång i system från intrångsundersökning genom att spara all information på en dataserver som delas. Att tillåta intrångsundersökning i dataservrar skulle alltså kunna borga för att skyddsreglerna inte kan missbrukas på ett enkelt sätt.

Intrångsundersökning är däremot mer omfattande än (den processuella) editionsplikten på en punkt. Intrångsundersökning kan genomföras redan innan rättegång inletts, och det är en mycket viktig skillnad. Genom att bevisning kan säkerställas innan rättegång inletts, ökar möjligheterna för parterna (om intrång konstaterats) att nå förlikning innan huvudförhandling, något som vanligen föredras av parter i näringslivet. Genom att tvisten inte når huvudförhandling undviks inte enbart ombudskostnader, utan även eventuell publicitet.

#### 6.2.5 Verkställighet av domstolens beslut

För att minimera risken för missbruk får sökanden inte själv verkställa en intrångsundersökning, utan det är en uppgift som endast tillkommer kronofogdemyndigheten. Ett föreläggande att förete skriftlig bevisning, dvs. ett editionsföreläggande, skall i första hand efterkommas på frivillig väg, men vägrar den förelagde att fullgöra sina skyldigheter kan domstolen besluta att kronofogdemyndigheten skall verkställa bevisupptagningen. Kronofogdemyndigheten kan alltså komma att spela samma roll vid editionsföreläggande eller editionsföreläggande till framtida säkerhet som vid intrångsundersökning.

Det finns dock en betydande skillnad vad gäller verkställigheten av de olika bevisupptagningsinstituten. Som min granskning av praxis visar kan intrångsundersökning utan motpartens hörande i det närmaste betraktas som huvudregel. I merparten av fallen där intrångsundersökning prövats har alltså sökanden fått gehör för sina yrkande. Därtill har de verkställts med mycket kort varsel. Så förhåller det sig inte när det gäller edition av olika slag. I praktiken har det visat sig vara svårt för sökanden att få editionsföreläggande beviljat överhuvudtaget, och skulle sökanden ändå lyckas har motparten god tid på sig att undanröja eventuella bevis. Sannolikheten att kronofogdemyndigheten verkställer ett editionsföreläggande får



dessutom betecknas som försvinnande liten.<sup>246</sup> Med andra ord får sökanden vid intrångsundersökning som regel omedelbar tillgång till den eftersökta informationen som insamlats och överlämnats av en oberoende part. Vid editionsföreläggande är det i praktiken sällan eller aldrig tal om omedelbarhet och bevisningen insamlas och överlämnas av motparten själv. Detta får rimligen konsekvenser i bevishänseende.

### 6.2.6 *Slutsatser*

Av jämförelsen mellan intrångsundersökning och motsvarande regler i RB 38 och 41 kap. torde det ha framgått att det finns vissa nyheter. Den kanske viktigaste nyheten är att intrångsundersökning kan ske oannonserat, som en slags privat gryningsråd eller husrannsakan. Därtill har det i praxis visat sig vara avsevärt enklare för sökanden att erhålla intrångsundersökning än editionsföreläggande och editionsföreläggande till framtida säkerhet. Därigenom torde Sverige bättre kunna tillgodose sina förpliktelser enligt TRIP:s-avtalet, vilket var syftet med institutets införande i svensk rätt.

En annan viktig skillnad utgörs av att det är kronofogdemyndigheten som verkställer en intrångsundersökning, vilket förhoppningsvis leder till ett säkrare säkerställande av bevisning. När det gäller edition enligt RB 38:2 och 41:1 kan kronofogdemyndigheten endast undantagsvis komma att verkställa domstolens beslut.

Som det har påpekats innehåller intrångsundersökningsinstitutet samma slags farerekvisit som editionsföreläggande till framtida säkerhet. Sedan NJA 1971 s. 521 ställs det emellertid i praktiken mycket högre krav på farerekvisitet i en ansökan som avser editionsföreläggande till framtida säkerhet, än i en ansökan som avser intrångsundersökning. I 1971 års fall avsåg ansökan pappershandlingar, och edition nekades med hänvisning till att handlingarna förvarades på ett betryggande sätt. Det är möjligt att liknande tvist, avseende *digitala* handlingar, skulle få en annan utgång i dag. Digitala handlingar intar en särställning, som diskuterats i lagmotiven till intrångsundersökningsinstitutet, i och med att det är svårt att förvissa sig om att de förvaras på ett säkert sätt. Digitala handlingar är dessutom enklare att förstöra eller undanskaffa än pappershandlingar. Även om NJA 1971 s. 521 kan tolkas så att farerekvisitet är det samma för editionsföreläggande till framtida säkerhet som för intrångsundersökning, är det inte säkert att RB 41:1 kan användas som komplement till intrångsundersökningsreglerna för att säkra bevisning hos tredje man.<sup>247</sup> Osäkerheten beror på att domstolen måste fråga sig varför tredje mans intresse, i en specifik situation, skulle vara mer skyddsvärt vid tillämpning av intrångsundersökningsreglerna, än vid tillämpning av RB 41:1. Sannolikt är det inte mer skyddsvärt, och i så fall går det inte att kringgå tredjemansförbudet i intrångsundersökningsreglerna genom RB 41:1.

På ett par punkter råder det enligt min mening vissa oklarheter om intrångsundersökningsreglerna medfört en utvidgning eller inte. För det första gäller det sådan bevisning som jag

---

<sup>246</sup> Det saknas överrättspraxis.

<sup>247</sup> RB 41:1 medger ju att information hos tredje man eftersöks.

valt att kalla indirekt bevisning. Om sådan bevisning får eftersökas innehåller intrångsundersökningsinstitutet en stor nyhet. För det andra kan det vara så att minnesanteckningar kan eftersökas, och även det skulle utgöra en stor nyhet. Rättsläget är dock i min mening oklart, varför en mer ingående studie av intrångsundersökningsreglerna förhållande till rättegångsbalken vore på sin plats.

I det enda patentintrångsmål som prövats så här långt avslogs begäran om intrångsundersökning, både utan motpartens hörande och med partens hörande. Att utifrån ett enda rättsfall dra slutsatsen att sökanden i patentintrångsmål har svårare att uppfylla rekvisiten i PL 59 a § än sökanden har vid tillämpning av URL och VML, framstår inte som möjligt. Däremot vill jag hävda att den som ansöker om intrångsundersökning vid misstänkt patentintrång måste argumentera utförligare för att eftersöka *föremål* som med lätthet kan undanskaffas, än den som ansöker om intrångsundersökning vid misstänkt intrång i varumärke eller upphovsrätt. Jag vill ange två skäl härför. För det första innehåller inte förarbetena några exempel på fysiska föremål som lätt kan undanskaffas vid patentintrång. För det andra är variationen mellan olika patentskyddade produkter så stor att det kommer att vara svårt att stödja sig på praxis. Med andra ord finns det inga ”typiska fall” som sökanden kan grunda sin ansökan på eller som domaren kan ta hjälp av vid sin bedömning. Ett annat skäl till att sökanden bör anstränga sig är givetvis att patenträttsliga frågor är tekniskt svåra och att domaren som avgör intrångsundersökningsfrågan saknar tekniskt biträde. Innehåller en ansökan om intrångsundersökning såväl föremål som handlingar, bör rätten alltid bevilja intrångsundersökning utan motpartens hörande om ansökan avser digitalt lagrade handlingar. Sökande som vet att den intrångstvistiga produkten är svår för motparten att undanskaffa, bör med andra ord koncentrera sig på att övertyga rätten om att relevanta handlingar skall utfås utan motpartens hörande.

Sammanfattningsvis innehåller intrångsundersökningsinstitutet nyheter som underlättar för den som utsatts för intrång i immaterialrätt att komma till sin rätt, men det är på vissa punkter oklart hur långtgående nyheterna är.

## 7 Sammanfattning

I uppsatsen redogör jag dels för det amerikanska bevisupptagningsinstitutet discovery, dels för de svenska intrångsundersökningsreglerna som sedan den 1 januari 1999 återfinns i samtliga immaterialrättsliga lagar. Ämnet för uppsatsen är bevisupptagning under förberedelse inför patentintrångsmål, men både de amerikanska och svenska reglerna är på intet sätt enbart knutna till patentintrång. De amerikanska reglerna används vid alla federala tvistemål och de svenska vid alla tvister som föranletts av intrång i immateriella rättigheter.

Redogörelserna för de båda regelsystemen mynnar ut i en jämförelse dem emellan, i vilken jag visar att de svenska reglerna har vissa likheter med de amerikanska. Överensstämmelsen är inte på långa vägar fullständig eftersom discovery omfattar betydligt mer än enbart bevisupptagning av föremål och handlingar, dvs. det som de svenska reglerna omfattar.

Eftersom de svenska intrångsundersökningsreglerna tillkom för att bättre tillgodose Sverige åtagande enligt TRIP:s-avtalet, jämför jag även intrångsundersökning med de svenska bevisupptagningsreglerna som fanns före den 1 januari 1999, dvs. RB 38 och 41 kap. Resultatet av den jämförelsen visar att de nya reglerna i praktiken medfört betydelsefulla förändringar. Det finns dessutom visst stöd för att de kan innehålla två stora nyheter som innebär att handlingar som inte får eftersökas med rättegångsbalkens regler, dels sådana handlingar som i sig inte utgör bevis men som kan leda till att bevisning uppsåras (i uppsatsen kallad indirekt bevisning), dels minnesanteckningar, får eftersökas. Om så verkligen är fallet är dock osäkert, vilket motiverar mer ingående analyser.

## Källor

### Rättsfall

#### *Sverige*

NJA 1953 s. 19

NJA 1959 s. 230

NJA 1971 s. 521

NJA 1977 s. 254

NJA 1982 s. 650

NJA 1986 s. 398

NJA 1994 s. 45

NJA 1995 s. 347

NJA 1998 s. 590

NJA 1998 s. 829

Svea HovR mål nr Ö 569-00

Jakobsbergs TR mål nr T 46-99

Malmö TR mål nr T 2347-00

Malmö TR mål nr T 3830-00

Motala TR mål nr T 428-99

Sala TR mål nr T 367-99

Stockholms TR mål nr T 3364-99

Stockholms TR mål nr T 16013-99

Stockholms TR mål nr T 16120-99

Stockholms TR mål nr T 342-00

Stockholms TR mål nr T 5243-00

Trelleborgs TR mål nr T 460-99

#### *USA*

*American Standard, Inc. v. Pfizer Inc.*, 828 F.2d 734, 3 USQ2d 1817 (Fed. Cir. 1987).

*Anderson v. Liberty Lobby, Inc.* 477 U.S. 242 (1986)

*Avia Group v. L.A. Gear Cal., Inc.*, 853, F.2d 1557, 1560, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988)

*Christianson v. Colt Indus. Oper. Corp.*, 486 U.S. 800 (1988)

*Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317 (1986)

*Exxon Chem. Patents, Inc. v. Lubrizol Corp.*, 64 F.3d 1553, 35 USPQ2d 1801 (Fed.Cir. 1995)

*Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947)

*Katz. v. Batavia Mar. & Sporting Supp., Inc.*, 984 F.2d 422, 25 USPQ2d 1547 (Fed. Cir. 1993)

*Markman et al. v. Westview Instruments, Inc. et al.*, 517 U.S. 370. (1996)  
*Matsushita Elec. Indus. Corp. v. Zenith Radio*, 475 U.S. 574 (1986)  
*Micro Motion, Inc. v. Kane Steel Co.*, 894 F.2d 1318, 13 USPQ2d 1696 (Fed. Cir 1990).  
*Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986 (1984).  
*Seattle Times Co. v. Rhinehart*, 476 U.S. 20 (1984)  
*Société Internationale v. Rogers*, 357 U.S. 197 (1958).  
*Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981)  
*United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp 357, 358 (d. Mass. 1950).  
*Viam Corp. v. Iowa Export-Import Trading Co.*, 84, F.3d, 38 USPQ2d 1833 (Fed. Cir. 1996)

### **Offentligt tryck**

Prop. 1980/81:84  
Prop. 1986/87:89  
Prop. 1993/94:122  
Prop. 1998/99:11  
SOU 1938:44  
SOU 1982:26  
Ds. 1998:24  
Motion 1998/99:L3  
Regeringens skrivelse 1996/97:1  
Lagutskottets betänkande 1998/99:LU5

### **Otryckt litteratur**

*Domstolsverkets årsredovisning för 1999.*  
Jansson, Ewa. "Discovery". *En komparativ studie av bevisupptagning utom huvudförhandling i svensk & amerikansk civilprocess.* Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, höstterminen 1995. Nr 195/95.

### **Litteratur**

Anderson, Aimee B. "Preserving the Confidentiality of Investigations by In-House and Outside Counsel." *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality.* Walkowiak, Vincent S. (ed.) American Bar Association 1997.  
"Attorney-client and Work Product Protection in a Utilitarian World: an Argument for Re-comparison." *Harvard Law Review.* 1994/95.  
Beckerman, John S. "Confronting Civil Discovery's Fatal Flaws." *Minnesota Law Review.* 2000 vol. 84:505.  
Bogdan, Michael. *Komparativ rättskunskap.* Stockholm 1996.

- Bonthron, Malin m.fl. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Immaterialrätt*. Stockholm 1999.
- Brazil, Wayne, D. "The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change." *Perspectives on civil procedure*. (red.) Hazard, Jr., Geoffrey C. och Vetter, Jan Boston 1987.
- van Caenegem, Raoul. *Judges, Legislators & Professors. Chapters in European Legal History*. Cambridge 1993.
- Chisum, Donald S. m.fl. *Principles of Patent Law. Cases and Materials*. New York 1998.
- Cooper, Edward H. "Discovery Cost Allocation: Comment on Cooter and Rubinfeld." *Journal of Legal Studies* 1994.
- Cooter, Robert D. och Rubinfeld, Daniel L. "An Economic Model of Legal Discovery." *Journal of Legal Studies* 1994.
- *Law and Economics*. Addison-Wesley 2000.
- Corell, Hans m.fl. *Sekretesslagen. Kommentar till 1980 års lag med ändringar*. Stockholm 1992.
- Dellet, Steve. "Damages awards. A worldwide survey." *Managing Intellectual Property*. Mars 1999.
- Dessem, Lawrence R. *Pretrial Litigation in a Nutshell*. St. Paul, Minnesota 1998.
- Domeij, Bengt. *Läkemedelspatent. Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv*. Stockholm 1998.
- Ekelöf, Per Olof m.fl. *Rättegång. Första häftet*. Sjunde upplagan 1990.
- *Rättegång. Andra häftet*. Åttonde upplagan. Stockholm 1996.
- *Rättegång. Fjärde häftet*. Sjätte upplagan. Stockholm 1992.
- *Rättegång. Tredje häftet*. Sjätte upplagan. Stockholm 1994.
- *Rättegång. Femte häftet*. Sjunde upplagan. Stockholm 1998.
- Fitger, Peter. *Rättegångsbalken. Tredje avdelningen*. T.o.m. supplement 29, augusti 1999.
- *Sveriges rikes lag: kommentarer. Processrätt I*. Fjärde uppdaterade upplagan. Stockholm 2000.
- *Sveriges rikes lag: kommentarer. Processrätt II: (RB 35-59 kap., ÄL, RhjL)* Tredje uppdaterade upplagan. Stockholm 2000.
- Fyman, Barney. "Discovery in America: förberedelse i tvistemål enligt amerikansk rätt." *Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet*. 1996/97 s. 205-214.
- Gregow, Torkel. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Obeståndsrätt I: utsökningsbalken, förmansrättslagen*. Stockholm 1999.
- Halfenger, G. Michael. "The Attorney Misconduct Exception to the Work Product Doctrine." *The University of Chicago Law Review*. 1991 vol. 58.
- Harmon, Robert L. *Patents and the Federal Circuit*. Fourth edition. Washington 1998.
- Hazard, Geoffrey C. Jr. *Civil procedure*. Third edition. Boston 1985.
- Heuman, Lars. "Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister. Del I." *Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet*. 1989/90 s. 3-46.
- "Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister. Del II." *Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet*. 1989/90 s. 233-269.

- ”Bevisupptagning under förberedelsen i syfte att främja förlikningsverksamheten.” *Process och exekution. Vänbok till Robert Boman*. Uppsala 1990.
- ”Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter.” *Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet*. 1995/96 s. 449-455.
- Hosteny, Joseph N. ”Litigators Corner: Warning: This Article May Be Dangerous To Your Health.” *Intellectual Property Today*. Augusti 1999.
- Kane, Mary Kay. *Civil Procedure in a Nutshell*. St. Paul, Minnesota 1994.
- Kenner, Allan. ”Perspectives on the Attorney Work-Product Privilege.” *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. Walkowiak, Vincent S. (ed.) American Bar Association 1997.
- Knoerzer, Michael A. ”Corporate Transactions and the Attorney-Client Privilege: Oil and Water?” *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. Walkowiak, Vincent S. (ed.) American Bar Association 1997.
- Koktvedgaard, M och Levin, M. *Lärobok i immaterialrätt*. Sjätte upplagan. Stockholm 2000.
- Landsman, Stephan. *Readings on Adversarial Justice: the American approach to Adjudication*. St. Paul, Minnesota 1988.
- Lindblom, Per-Henrik. ”Discovering discovery. Praktisk processprolog eller Pandoras ask?”. *Festskrift till Ulla Jacobsson*. Stockholm 1991.
- Ottoson, Erick S. ”Dead Man Talking: A New Approach to the Post Mortem Attorney-Client Privilege.” *Minnesota Law Review*. 1998 vol. 82:1329.
- Polinsky, Mitchell A. *An Introduction to Law and Economics*. Andra upplagan 1989.
- Poplawski, Edward G. ”The Supreme Court’s impact on patent litigation.” *Managing Intellectual Property. IP Strategy Yearbook*. 1998.
- Sears, Mary Helen. ”Supreme Court reviews patent scope and meaning.” *Managing Intellectual Property. Patent Yearbook*. 1997
- Sternstein, Allan J. och Steger, Steven G. ”Reaching for the sky and beyond.” *Managing Intellectual Property*. Mars 1997.
- ”Trade Secrets in Discovery: From First Amendment Disclosure to Fifth Amendment Protection.” *Harvard Law Review*. 1990/91.
- Ulriksson, Magnus. *Sveriges rikes lag: kommentarer. Konkurrensrätt*. Stockholm 1999.
- Walkowiak, Vincent S. och Pedigo, K. Lawson. ”Asserting the attorney-client privilege when the client is a corporation.” *Attorney-client Privilege in Civil Litigation. Protecting and Defending Confidentiality*. Walkowiak, Vincent S. (ed.) American Bar Association 1997.
- Willing, Thomas E. m.fl. *Discovery and Disclosure Practice, Problems and Proposals for Change: a Case-Based National Survey of Counsel in Closed Federal Civil Cases*. Federal Judicial Center 1997.

## Bilaga 1. Paragrafnyckel

PL	URL	VML	ML	FML	VäxtfL	KML
59 a §	56 a §	41 a §	37 a §	20 a §	9:7 a §	12 a §
59 b §	56 b §	41 b §	37 b §	20 b §	9:7 b §	12 b §
59 c §	56 c §	41 c §	37 c §	20 c §	9:7 c §	12 c §
59 d §	56 d §	41 d §	37 d §	20 d §	9:7 d §	12 d §
59 e §	56 e §	41 e §	37 e §	20 e §	9:7 e §	12 e §
59 f §	56 f §	41 f §	37 f §	20 f §	9:7 f §	12 f §
59 g §	56 g §	41 g §	37 g §	20 g §	9:7 g §	12 g §
59 h §	56 h §	41 h §	37 h §	20 h §	9:7 h §	12 h §
61 §						
	57 §					
		42 §, 66 §				
			39 §			
				21 §		
					12:2 §	

**PL 61 §** Om ett patent har upphävts eller förklarats ogiltigt genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte enligt 57-60 §§ döma till straff, meddela vitesförbud, döma ut vite eller ersättning eller förordna om säkerhetsåtgärd eller skyddsåtgärd.

Förs talan rörande patentintrång och gör den mot vilken talan förs gällande att patentet är ogiltigt, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om detta har väckts. Domstolen skall förelägga den som gör gällande att patentet är ogiltigt att inom viss tid väcka sådan talan.

Förs i samma rättegång talan om patentintrång och talan om patentets ogiltighet och är det med hänsyn till utredningen lämpligt att frågan huruvida patentintrång föreligger avgörs särskilt för sig, får på begäran av någon av parterna särskild dom ges i den frågan. Om särskild dom ges, får domstolen förordna att målet om ogiltighet skall vila till dess domen har vunnit laga kraft. Lag (1998:1456).

**URL 57 §** Vad som sägs i 53-56 h §§ skall också tillämpas på rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. Lag (1998:1454).

**VML 42 §** Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt 37-41 a §§.

I mål om sådant intrång skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens hävande slutligen avgörs. Är talan härom inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas. Lag (1998:1455).

**VML 66 §** Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 37 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 37 a-41 h §§, i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken. Härvid skall vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke. Lag (1998:1455).

**ML 39 §** Har registrering av mönster hävts genom dom som vunnit laga kraft, får inte dömas till straff, ersättning eller annan åtgärd enligt 35-38 §§.

Förs talan om mönsterintrång och gör den mot vilken talan förs gällande att mönsterregistreringen bör hävas, skall domstolen på hans yrkande förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens hävande



slutligt prövas. Är talan härom inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas. Lag (1998:1457).

**FML 21 §** För intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering får ej dömas till straff, ersättning eller annan åtgärd enligt 18-20 a § sedan registreringen hävts genom dom som vunnit laga kraft. Lag (1998:1458).

**VäxtL 12 kap. 2 §** Vid intrång i en gemenskapens växtförädlarrätt tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 1 § om ansvar för intrång i en växtförädlarrätt och 7 a-h §§ om intrångs