



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Peter Håkansson

Ersättningar vid
immaterialrättsliga intrång i
svensk och japansk rätt –
särskilt om ersättning vid
patentintrång

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin: VT-10

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Introduktion till ämnet	4
1.2 Syfte och frågeställning	4
1.3 Metod och material	5
1.4 Disposition och avgränsningar	5
2 ERSÄTTNINGAR VID IMMATERIALRÄTTSSINTRÅNG I SVENSK RÄTT – EN ÖVERSIKT	6
2.1 Ersättningsreglernas funktion	6
2.2 Skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer	7
2.2.1 De objektiva ansvarsförutsättningarna vid ett immaterialrättsligt intrång	7
2.2.1.1 Uppkommen skada	7
2.2.1.2 Presumtiv skadevållare	8
2.2.1.3 Aktiv handling	8
2.2.1.4 Adekvat kausalitet	9
2.2.2 De subjektiva ansvarsförutsättningarna vid immaterialrättsintrång	9
2.2.2.1 Uppsåt	10
2.2.2.1.1 Eventuellt uppsåt	10
2.2.2.1.2 Likgiltighetsuppsåt	10
2.2.2.2 Oaktsamhet	10
2.2.2.2.1 Något om oaktsamhetsbedömningen i praxis	11
2.2.3 Allmänna begränsningsprinciper	13
2.2.4 Jämkning	13
2.2.5 Bevisbördan	14
3 ERSÄTTNINGSREGLERNA SOM DE FORMULERAS I SVENSK LAGSTIFTNING	15
3.1 Reglernas formulering innan 1 april 2009	16
3.1.1 Skäligt vederlag för utnyttjandet	16
3.1.2 Ersättning för ytterligare skada	17
3.1.3 Ersättning för lidande och annat förfång	17
3.2 Effekten av lagändringen 2009	18
3.3 Preskriptionsbestämmelser	19

3.4	Generella iakttagelser angående ersättningsberäkningen	19
3.5	Beräkning av skälig licensavgift	20
3.6	Beräkning av ”ytterligare skador”	21
3.6.1	Vilka typer av skador kan utgöra ”ytterligare skador”?	21
3.6.2	Förlorad försäljning	21
3.6.3	Marknadsskador	22
3.6.4	Interna förluster	23
4	ERSÄTTNINGAR VID IMMATERIALRÄTTSSINTRÅNG I JAPANSK RÄTT – EN ÖVERSIKT	25
4.1	Civil Code article 709	25
4.1.1	Subjective unlawfulness	26
4.1.2	Objective unlawfulness	26
4.1.3	Resulting damage	27
4.1.4	Causation	27
4.2	Processregler och bevislätnadsregler	27
4.2.1	Skönsmässig bedömning av skadestånd	27
4.2.2	Föreläggande att utge dokument	28
4.2.3	Schablonmässig beräkning av skadeståndsbeloppet	28
4.3	Preskriptionsbestämmelser	29
5	SKADESTÅNDSBERÄKNINGEN VID PATENTINTRÅNG I JAPANSK RESPEKTIVE SVENSK RÄTT	30
5.1	Ersättningsberäkningen vid ett patentintrång i japansk rätt	30
5.1.1	Något om ersättningar i japansk rätt innan 1998 års revision	30
5.1.2	Ersättningar i japansk rätt efter 1998 års revision	31
5.1.2.1	Beräkningen enligt artikel 102 (1) – patenthavarens täckningsbidrag per såld enhet	31
5.1.2.1.1	Fallet ”A nozzle for liquid filling machine”	32
5.1.2.1.2	Contribution percentage	33
5.1.2.1.3	Massagestolfallet	34
5.1.2.2	Beräkningen enligt artikel 102 (2) – intrångsgörarens vinst	35
5.1.2.2.1	Net profit theory	36
5.1.2.2.2	Margin Profit theory	36
5.1.2.2.3	Gross Profit theory	36
5.1.2.2.4	Direct Cost Deduction theory	36
5.1.2.3	Artikel 102 (2) i praxis	37
5.1.2.3.1	I fallet ”A Nozzle for Liquid filling machine”	37
5.1.2.3.2	I fallet ”Film with Unit Lens”	37
5.1.2.4	Beräkningen enligt 102 (3) - skälig licensavgift	38
5.1.2.5	Relationen mellan artikel 102 (1), 102 (2) och 102 (3)	39
5.1.2.6	”Light negligence” och dess inverkan på ersättningen	39
5.2	Skadeståndsberäkningen vid patentintrång i svensk rätt	40
5.2.1	Skälig ersättning för utnyttjandet av patenträtten	41
5.2.2	Skälig ersättning i praxis	42
5.2.2.1	Värmeväxlare	42
5.2.2.2	Prämeta Präzisionsmetall/Seleftrade	43

5.2.2.3	Vangedal-Nielsen/Beac-Inter AB	43
5.2.3	Ersättning för ytterligare skada	44
5.2.3.1	Ytterligare skada och bevislätnadsregeln i RB 35:5	44
5.2.3.2	Betydelsen av 58 § andra meningen	45
5.2.3.3	Ersättning för ytterligare skada i praxis	45
5.2.4	Jämkning med skälig licensavgift	46
6	ANALYSER OCH JÄMFÖRELSER	47
6.1	Sverige och Japan – olika angreppssätt, snarlika resultat?	47
6.2	Ett hypotetiskt fall av patentintrång	48
6.2.1	En tänkbar bedömning i svensk domstol	48
6.2.1.1	Skälig licensavgift	48
6.2.1.2	Ersättning för ytterligare skada	49
6.2.1.3	Utebliven vinst samt intrångsgörarens vinst	49
6.2.1.4	Skada på rättighetens anseende	50
6.2.1.5	Ideell skada och hänsyn till rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås	50
6.2.1.6	Slutsats	51
6.2.2	En tänkbar bedömning i japansk domstol	52
6.2.2.1	Ersättning enligt skälig licensavgift	52
6.2.2.2	Ersättning enligt patenthavarens täckningsbidrag	52
6.2.2.3	Ersättning enligt intrångsgörarens vinst	53
6.2.2.4	Slutsats	53
6.3	Avslutande reflektioner	54
	BILAGA - ENGELSKA ÖVERSÄTTNINGAR AV RELEVANTA JAPANSKA LAGPARAGRAFER	55
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	60
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	63

Summary

This thesis is a comparative study of Swedish and Japanese law as to how damages for infringement of intellectual property rights, with emphasis on patent rights, are calculated in general and in practice. The thesis is divided into six chapters, the first being an introduction.

The second chapter examines the general principles relevant for the estimation of damages arising from an intellectual property infringement. Therein the general framework of the Swedish regulations and the reasoning behind them is explained. This includes how basic tort principles in Swedish law apply in a case of intellectual property infringement.

The third and fourth chapter examines the Swedish and Japanese rules for estimating damages arising from intellectual property infringements as they are expressed in their respective laws. Since both countries have made amendments to their laws in this area in fairly recent times (Japan in 1998 and Sweden in 2009) the chapter includes a brief look at the laws in their older form as well as after the respective amendments.

The fifth chapter focuses specifically on the estimation of damages in the case of a patent infringement, comparing the Swedish and Japanese rules, including extensive references to relevant case law.

The sixth and final chapter examines the differences and similarities of Swedish and Japanese law using a hypothetical case of patent infringement. The different rules are applied to the same facts and the result is used as a basis for comparison of the Swedish and Japanese rules. The author's own comments are predominantly found here.

Sammanfattning

Denna uppsats är en komparativ analys av hur ersättningar vid immaterialrättsliga intrång beräknas i svensk respektive japansk rätt. Tyngdpunkten ligger på hur beräkningen görs vid patentintrång. Uppsatsen är indelad i sex kapitel, varav det första består av en inledning.

I det andra kapitlet belyses den generella uppbyggnaden av och vilka principer som ligger till grund för ersättningsreglerna på immaterialrättens område med utgångspunkt i svensk rätt. Detta inkluderar hur allmänna skadeståndsrättsliga principer tillämpas vid intrång i immateriella rättigheter.

Det tredje och fjärde kapitlet behandlar hur lagstiftaren i respektive land valt att formulera ersättningsreglerna och vilka lagstiftningstekniska lösningar de valt. Då regelsystemen i båda länderna genomgått förändringar i relativt modern tid (Sverige 2009 och Japan 1998), belyses de nya lydelseerna i relation till hur de var formulerade tidigare.

I det femte kapitlet läggs fokus på ersättningsbestämmelserna vid patentintrång och framförallt hur domstolspraxis på området ser ut i respektive land.

I det sjätte och sista kapitlet görs en komparativ analys av respektive lagstiftnings angreppssätt. Detta sker med utgångspunkt i ett hypotetiskt fall av patentintrång, varpå reglerna tillämpas och slutsatser dras utifrån de olika resultaten. Författarens egna kommentarer återfinns också huvudsakligen i detta kapitel.

Förkortningar

AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Ds	Departementsserien
HD	Högsta Domstolen
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
PL	Patentlagen
PreL	Preskriptionslagen
PRV	Patent – och registreringsverket
RB	Rättegångsbalken
SKL	Skadeståndslagen
SOU	Statens offentliga utredningar
URL	Upphovsrättslagen
VML	Varumärkeslagen

1 Inledning

1.1 Introduktion till ämnet

Att beräkna en (för alla parter) rättvis ersättning till den skadelidande vid ett immaterialrättsligt intrång är en av de knepigare aspekterna av det immaterialrättsliga regelsystemet. Rent teoretiskt är det svårt (för att inte säga omöjligt) att ta i beaktande så många parametrar som skulle krävas för att göra en korrekt bedömning av skadeståndets storlek. Dessutom är skadeståndets storlek i rättighetshavarens ögon den viktigaste frågan när en talan förs. Om rättighetshavaren inte känner sig ha en förhoppning om att kunna reparera den skada som intrånget medfört genom att föra talan riskerar lagstiftningen att tappa en del av sin verkan. Å andra sidan är det knappast rättvist eller önskvärt att intrångsgöraren skall tvingas betala ett skadestånd som överstiger den skada som rättighetshavaren faktiskt lidit.

Denna balansgång har lagstiftare och domstolar i samtliga industrialiserade nationer varit tvungna att angripa och så har man också valt att göra på olika sätt. Under min tid på juristprogrammet har jag haft förmånen att spendera fyra terminer åt studier i Japan. Ett land som kulturellt sett naturligtvis är otroligt annorlunda gentemot Sverige, men som samtidigt har många fler gemensamma nämnare än en första anblick antyder.

En tydlig skillnad gentemot svensk akademisk kultur är att varje elev vid starten av sina högskolestudier söker handledarskap hos någon av fakultetens professorer, ett förhållande som sedan fortsätter studietiden ut. I mitt fall hade jag förmånen att få handledas av herr Mazabumi Suzuki, en av fakultetens professorer i immaterialrätt och med mångårig erfarenhet av arbete med immaterialrättsliga frågor inom det japanska handelsministeriet. Under våra seminarier hamnade diskussionerna inte sällan i frågor kring bedömningar av skadeståndets storlek, varav upplägget till denna uppsats växte fram.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är således att belysa skillnader och likheter mellan hur lagstiftare och domstolar valt att angripa problemet med bedömning av skadeståndets storlek vid immaterialrättsliga intrång. Förhoppningsvis kan detta leda till ett bredare perspektiv och kanske större förståelse av ämnet än vad en genomgång av enbart svensk rätt gjort.

Uppsatsens ämnar altså att besvara frågan ”hur bestäms skadeståndets storlek vid intrång i immateriella rättigheter i svensk respektive japansk lagstiftning”.

1.3 Metod och material

Jämförelsen mellan de båda rättssystemen har gjorts genom tillämpning av komparativ rättsdogmatisk metod, dvs. analys av respektive lagstiftnings rättskällor.

Detta tillvägagångssätt har inte varit helt friktionsfritt, dels p.g.a. att det är en fråga som inte har ägnats väldigt mycket intresse åt i doktrinen i varken Sverige eller Japan och dels pga en relativ brist på relevanta avgöranden i högre instans. Ej heller domstolarna motiverar i domsluten sina ställningstaganden i dessa frågor i någon större utsträckning. Ett annat problem har varit det faktum att jag p.g.a. språkbarriären inte kunnat ta del av japanska rättskällor i den utsträckning som varit önskvärt. De delar av uppsatsen som berör japansk rätt baseras således på japanska rättskällor i den mån de funnits tillgängliga på engelska. Med stor hjälp av professor Suzuki i de lägen då dessa källor lämnat luckor, har det varit möjligt att i slutändan få till stånd en för uppsatsens syfte och frågeställning tillfredsställande översikt av rättsläget.

1.4 Disposition och avgränsningar

Uppsatsens första halva inleds med en översikt av den teoretiska bakgrunden till ersättningsreglerna vid immaterialrättsliga intrång i svensk rätt. Detta inkluderar hur grundläggande skadeståndsrättsliga principer påverkar bedömningen. Denna del av uppsatsen är en nödvändig bakgrund till den fortsatta framställningen, men ägnas därefter inget vidare utrymme.

Nästa kapitel beskriver hur den svenska lagstiftaren valt att formulera ersättningsreglerna på immaterialrättsområdet. Reglerna har nyligen ändrats, men då det mesta av doktrinen tar sikte på den äldre lydelsen har jag valt att beskriva denna först, för att därefter beskriva vad ändringen inneburit.

I det fjärde kapitlet målas motsvarande översiktsbild av ersättningsreglerna i japansk rätt upp.

Den andra halvan av uppsatsen ägnas åt ersättningsberäkningen vid patentintrång. Valet att fokusera på just patentintrång motiveras inte minst av tillgången på doktrin och rättsfall. Det femte kapitlet inleds därför med en beskrivning av hur de japanska ersättningsreglerna inom patenträtten formuleras och fortsätter därefter i en översikt av rättspraxis. Motsvarande framställning görs därefter för svensk patenträtt.

I det sjätte och sista kapitlet appliceras de svenska respektive japanska reglerna på samma hypotetiska fall av patentintrång, i syfte att därefter dra slutsatser om skillnader och likheter mellan de båda regelsystemen.

2 Ersättningar vid immaterialrättsintrång i svensk rätt – en översikt

Inom immaterialrätten ersätts rättighetshavaren för ett olovligt intrång genom skadestånd.¹ En grundläggande princip inom svensk rätt är att skadestånd inte utgår vid s.k. ren förmögenhetsskada om det inte följer av avtal eller om det inte finns uttryckligt stöd för det i lag.² Sådant lagstöd står dock att finna i samtliga lagar på immaterialrättens område.³

Utgångspunkten är att rättighetshavaren skall få ersättning dels för själva utnyttjandet av hans rättighet och dels för den (ekonomiska) förlust han lidit till följd av intrånget.⁴ Därigenom får skadeståndet en kanske främst reparativ funktion. Även ersättning för lidande och annat förfång kan utgå genom s.k. ideellt skadestånd. Möjligheten att utdöma ideellt skadestånd var tidigare förbehållet upphovsrättsliga intrång men efter en lagändring 2009 finns möjligheten i samtliga lagar på immaterialrättens område.⁵

I grund och botten följer ersättningarna inom immaterialrätten allmänna skadeståndsrättsliga principer, men gör även en rad viktiga avsteg (inte minst vid culpabedömningen). För den kommande framställningen är det därför oundvikligt att nämna något om dessa grundläggande principer och hur de relaterar till ersättningsberäkningen vid immaterialrättsliga intrång. Innan dess skall dock något sägas om ersättningsreglernas tänkta funktion.

2.1 Ersättningsreglernas funktion

Reglerna om ersättning inom immaterialrätten är tänkta att ha en främst reparativ, men till viss del också en preventiv funktion. Den som lidit skada skall ersättas för denna och eventuella skadevällare skall avskräckas från att begå intrång.⁶

I förarbetena framhålls det ofta att ersättningen måste sättas till ett så högt belopp att det inte kan vara lönsamt att kalkylera med skadestånd istället för att förvärva rättigheten på laglig väg.⁷ Samtidigt skall inte rättighetshavaren överkompenseras utan endast kompenseras för den faktiska förlust han lidit.

Det blir således i svensk rätt inte aktuellt att utdöma skadeståndsbelopp som är högre än den faktiska skadan såsom kan ske i t.ex. amerikansk rätt genom punitive damages.

1 Se PL 58§, ML 36§, VML 38§ och FL 19§, URL 54§ m.fl.

2 Se SkL 1:1 resp. 2:4

3 Se Kocktvedgaard s.526

4 Med ett latinskt uttryck: ”*Restitutio in Integrum*”

5 Se Kocktvedgaard s.526

6 Se prop. 1985/86:86, s.30

7 Se t.ex. prop. 1985/86:86, s.31

2.2 Skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer

Den vägledande principen i svensk skadeståndsrätt är att en skadelidande genom skadeståndet åter skall försättas i den situation som förelåg innan skadan inträffade.⁸ Den skadelidande skall varken under- eller överkompenseras, vilket ger skadeståndet en först och främst reparativ funktion. En viss preventiv funktion kan skadeståndet rimligtvis också sägas ha, även om detta till största del tillgodoses genom möjligheterna att utdöma böter eller t.o.m. fängelse för intrångsgöraren.⁹

Innan ett skadestånd kan dömas ut måste dock en rad förutsättningar vara uppfyllda. Dessa s.k. ansvarsförutsättningar är av objektiv såväl som subjektiv natur och måste alla vara uppfyllda för att skadestånd skall kunna utdömas.

För att de *objektiva ansvarsförutsättningarna* skall vara uppfyllda krävs:

- (1) att en *skada* uppkommit,
- (2) att det finns en *presumtiv skadevållare*,
- (3) att det är dennes *aktiva handling* som orsakat skadan och slutligen att det:
- (4) föreligger en *adekvat kausalitet* mellan denna handling och skadan.

Den *subjektiva ansvarsförutsättningen* är uppfylld om den presumtive skadevållaren inte iakttagit den aktsamhet som situationen kräver. Beroende på situationen kan det krävas att skadevållarens handling skett uppsåtligt, eller med någon form av oaktsamhet. I vissa situationer uppfyller t.o.m. skadevållaren det subjektiva ansvarsrekvisitetet oavsett hur aktsam eller oaktsam han varit. I dessa situationer sägs det föreligga ett strikt ansvar. Hur det subjektiva ansvarsrekvisitetet uppfylls i varje given situation framgår av lagstiftning och praxis.¹⁰

2.2.1 De objektiva ansvarsförutsättningarna vid ett immaterialrättsligt intrång

2.2.1.1 Uppkommen skada

Att skada för rättighetshavaren uppkommer pga av ett intrång torde i de flesta fall vara uppenbart. Vilka former av skador det normalt rör sig om behandlas nedan i avsnitt 3.6.1.

Kopplingen mellan ett intrång och en skada är dock inte absolut och att skada uppkommit måste därför alltid fastställas. Inte sällan leder detta till avsevärda bevisvärigheter, vilket kan få negativa konsekvenser för

⁸ Denna princip betonas i samtliga immaterialrättsliga lagars förarbeten, se t.ex. SOU 1958:10 s.333, SOU 1967:35 s.277, prop.1969:168 s.239

⁹ Se t.ex. URL §53, PL §57 m.fl.

¹⁰ Mer om detta i avsnitt 2.2.2

rättighetshavaren. Det går att ge teoretiska exempel på när ett intrång inte medför skada för rättighetshavaren¹¹, men i praktiken torde dessa situationer vara ovanliga.

2.2.1.2 Presumtiv skadevållare

För att överhuvudtaget kunna utreda frågan om skadeståndsansvar krävs att det går att utpeka en misstänkt skadevållare. I ett immaterialrättsligt sammanhang innebär det att det måste vara möjligt att identifiera en intrångsgörare.¹² Denne kan givetvis vara en fysisk såväl som juridisk person. I vissa fall kan en arbetsgivare bära ett principalansvar för sina arbetstagares handlingar.¹³

2.2.1.3 Aktiv handling

Den skada som uppkommit måste vidare ha vållats av skadevållaren genom en aktiv handling. Betydelsen av aktiv handling är dock inte alltid den som det kan förefalla av ordalydelsen. Man får istället se till vilken grad av handlande som krävs i en given situation. I vissa situationer föreligger handlingsplikt, vilket innebär att passivitet också kan ge upphov till skadeståndsansvar.¹⁴ I andra änden av spektrumet finns situationer där handlandet är ursäktat oavsett att det orsakat skadan. Detta kan t.ex. vara fallet vid nöd- och nödvärnssituationer eller då handlingen skett med den skadelidandes samtycke.¹⁵ Dessa situationer brukar sorteras under begreppet *objektiva ansvarsfrihetsgrunder*. Således omformuleras ibland kravet på aktiv handling till att det skall finnas en avsaknad av objektiva ansvarsfrihetsgrunder.¹⁶

Vad exakt som utgör en skadevållande aktiv handling inom immaterialrätten beror naturligtvis på vilken typ av rättighet det är fråga om. Inom upphovsrätten kan t.ex. urskiljas fyra kategorier av handlingar som kan medföra skadeståndsansvar: *olovligt utnyttjande av rättighetsinnehavarens verk* (URL § 54 st.2), *intrång i rättighetshavarens ideella rätt* (URL § 3), *åsidosättande av testamentarisk föreskrift* (URL § 41 st.2) samt vid *kränkning av titelskyddet* (URL § 54 st.3 i kombination med 50).¹⁷

På patenträttens område är de handlingar som inkräktar på patenthavarens ensamrätt (PL § 3) skadeståndsgrundande. I denna ensamrätt ingår bl.a. all tillverkning och försäljning av den patenterade produkten.¹⁸ Alla olovliga handlingar som anses falla inom dessa kategorier kan alltså leda till skadeståndsansvar. Mer kan naturligtvis sägas i detta ämne, men det är bortom denna uppsats räckvidd.

¹¹ Se t.ex. Karnells exempel i "Skadeståndsbestämning vid patentintrång", s.253, fotnot 11

¹² Se Eltell och Radetzki, "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt" s.231

¹³ Se Hellner, "Skadestånds rätt" s.149

¹⁴ Se Eltell och Radetzki, "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt" s.229

¹⁵ Se Eltell och Radetzki, "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt" s.229

¹⁶ Se Eltell och Radetzki, "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt" s.229

¹⁷ Se Eltell och Radetzki, "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt" s.233

¹⁸ Se uppräknings i PL 3§

2.2.1.4 Adekvat kausalitet

Begreppet *adekvat kausalitet* har två led. Dels skall det föreligga en kausalitet (alltså ett rent orsakssamband) mellan den aktiva handlingen och den uppkomna skadan och dels skall denna koppling vara adekvat. Med adekvat avses att skadan uppkommit som en normal eller naturlig följd av handlingen. 19 För att skadestånd skall kunna utgå måste alltså intrånget ha utgjort en tillräcklig eller nödvändig betingelse för skadans uppkomst. 20 Detta betyder att intrånget inte nödvändigtvis behöver vara den huvudsakliga orsaken till en uppkommen skada, utan det räcker att den är en bidragande orsak. 21

2.2.2 De subjektiva ansvarsförutsättningarna vid immaterialrättsintrång

Förutom att de objektiva ansvarsförutsättningarna krävs för skadeståndsansvar att även ett subjektivt element på skadegörarens sida kan uppfyllas. Med andra ord måste man bedöma vilken grad av aktsamhet skadegöraren borde ha vidtagit i den givna situationen. I vissa situationer är en skadevällare strikt ansvarig (alltså skadeståndsansvarig oavsett graden av aktsamhet), i andra situationer krävs att han agerat uppsåtligt eller åtminstone oaktsamt. Den som uppfyller det subjektiva ansvarsrequisitet anses ha handlat culpöst och kan således bli skadeståndsansvarig.

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer är graden av aktsamhet som krävs beroende av vilken typ av skada det handlar om. I immaterialrättsliga sammanhang handlar det i de allra flesta fall om s.k. "ren förmögenhetsskada". 22 Det krävs då att skadan orsakats genom brottslig handling för att uppsåtsrequisitet skall vara uppfyllt. 23

Inom immaterialrätten har dock avsevärda avsteg gjorts från dessa grundprinciper. Ersättning utgår t.ex. för själva utnyttjandet av en skyddad rättighet även vid god tro. För ersättning genom skadestånd stadgas genomgående oaktsamhet som undre gräns för skadeståndsansvar. 24 Den subjektiva ansvarsförutsättningen får alltså (åtminstone i teorin) stor inverkan på ersättningens typ såväl som storlek vid immaterialrättsliga intrång.

19 Kravet kan formuleras på många olika sätt, t.ex. att skadan är: "påräknelig", "beräknelig", "ligger i farans riktning", osv.

20 Se Agell, "Orsaksrequisit och beviskrav i skadeståndsrätten", s.3

21 Se Förnell och Jilmstad, "Immaterialrättsliga skadestånd" s. 20

22 Se Nordell, "1994 års revision av den svenska immaterialrättens sanktionssystem", s.311

23 Se SkL 2:2

24 Se PL §58 första meningen, samt motsvarande paragrafer i övriga lagstiftningar.

2.2.2.1 Uppsåt

Uppsåt innebär detsamma som att en handling begås med avsikt.²⁵ Således handlar det om att undersöka skadevållarens inställning till den skadevållande handlingen. Det är viktigt att notera att uppsåtet måste täcka samtliga objektiva ansvarsförutsättningar.²⁶

Inom svensk rätt tillämpades länge s.k. *eventuellt uppsåt* som undre gräns för när ett handlande ansågs vara uppsåtligt. På senare år har däremot detta förhållningssätt frångåtts och numera tillämpar man s.k. *likgiltighetsuppsåt* som undre gräns.²⁷

2.2.2.1.1 Eventuellt uppsåt

Eventuellt uppsåt innebär att även om skadevållaren *inte* varit medveten om vilka verkningar hans handlingar haft, är han ändå att anse som oaktsam om det kan antas att denna vetskap *inte* hade hindrat honom från att begå handlingen.²⁸ Detta synsätt har dock som sagts frångåtts i svensk rätt.

2.2.2.1.2 Likgiltighetsuppsåt

Den undre gränsen för uppsåt idag är istället likgiltighetsuppsåt. Med detta avses att skadevållaren insåg att hans handlande innebar en risk för att skadan skulle uppkomma och att han var åtminstone likgiltig inför denna risk.²⁹

Då det subjektiva ansvarsrequisitet uppfylls redan vid oaktsamhet får frågan om just uppsåt föreligger eller inte väldigt liten inverkan på skadeståndsberäkningen (men desto större vid bestämmandet av eventuella straffrättsliga sanktioner) vid immaterialrättsliga intrång.³⁰

2.2.2.2 Oaktsamhet

Vid bedömningen om en skadevållare agerat oaktsamt eller inte handlar det om att jämföra hans handlande med hur en normal person borde ha handlat i samma situation. Man uppsätter alltså en standard som handlingen sedan jämförs med.³¹ Historiskt har den s.k. "goda familjefadern"³² använts som standard men idag utgörs den av lagstiftning och föreskrifter, rättspraxis samt sedvana. I sista hand kan även domaren göra en

25 Se Eltell och Radetzki s.235

26 Se Karlsson s.372

27 Se Eltell och Radetzki s.235, fotnot 29, samt NJA 2002 s.449

(Likgiltighetsuppsåt I), NJA 2004 s. 176 (Likgiltighetsuppsåt II), NJA 2004 s. 479

(Likgiltighetsuppsåt III) samt NJA 2004 s.702 (Likgiltighetsuppsåt IV).

28 Se SOU 1958:10 s.330

29 Se Eltell och Radetzki s.235

30 Åtminstone så länge det går att styrka oaktsamhet, se Karlsson s.373, samt fotnot 39

31 Se Eltell och Radetzki s.236

32 Den s.k. "*Bonus pater familias*"

skönsmässig bedömning.³³ I den mån handlandet avviker från denna måttstock, föreligger i regel oaktsamhet.³⁴

Vad detta betyder i ett immaterialrättsligt sammanhang är återigen beroende på vilken typ av rättighet det är fråga om. En tumregel som ofta används är att skadevällaren agerar oaktsamt om han med hänsyn till sin ställning bort äga kännedom om ensamrätten (och därigenom också bort avhålla sig från att göra intrång i densamma).³⁵ Det är graden av denna undersökningsplikt som ofta avgör om skadevällaren anses ha handlat oaktsamt eller inte.

Inom t.ex. patent- och varumärkesrätten, där ensamrättigheterna är lätt tillgängliga i offentliga register, innebär detta att skadevällaren i princip är skyldig att hålla sig uppdaterad med dessa.³⁶ Faktisk vetskap om den skyddade rättigheten krävs alltså inte.³⁷ Undantag från denna princip finns dock, exempelvis är man inte skyldig att bevaka patent registrerade i en annan industriklass än den man verkar i, eller sådana som felklassificerats av misstag.³⁸ Intrångsgörarens resurser kan också komma att spela in på bedömningen.

Vid intrång i upphovsrätt blir bedömningen något annorlunda, inte minst med hänsyn till att upphovsrätter inte registreras.³⁹ Viktigast är dock att bedömningen görs med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Sammantaget kan noteras att det i praktiken ytterst sällan föreligger skäl för god tro å intrångsgörarens sida.⁴⁰

2.2.2.2.1 Något om oaktsamhetsbedömningen i praxis

Ur praxis kan utläsas en rad kriterier som domstolarna ofta tagit fasta på vid bedömningen av om skadevällaren brutit mot sin undersökningsplikt. Dessa är naturligtvis inte uttömmande, men ger viss vägledning:

1) Underlåtenhet att undersöka om ensamrätten är registrerad:

Detta anges i förarbetena som det viktigaste kriteriet för om oaktsamhet föreligger eller inte (i de fall ensamrätten registreras).⁴¹ Undantag kan som nämnts ovan göras om patentet registrerats i en annan eller fel industriklass. Inom upphovsrätten är naturligtvis inte detta rekvisit applicerbart vilket också medför att undersökningsplikten i dessa fall brukar anses något svagare.⁴² En undersökningsplikt existerar naturligtvis här också, men dess omfattning påverkas i högre grad av de faktorer som berörs i det följande.

33 Se Hellner s. 90

34 Se Dahlman s.33

35 Se Karlsson s.374

36 Se NU 1963:6, s.334, Prop.1969:168, s.238

37 Se Förnell och Jilmstad s. 17

38 Se NU 1963:6 s.334

39 Se Eltell och Radetzki s.237

40 Se Koktvedgaard s.528

41 Se Karlsson s.375

42 Se Förnell och Jilmstad s. 32

2) Skadevällarens ställning på marknaden:

Skadevällarens ställning och de resurser han har tillgängliga för att undersöka om handlingen innebär ett intrång, kan spela en viss roll i oaktsamhetsbedömningen. Detta var t.ex. fallet i *“Vangedal-Nielsen/Beac-Inter”*⁴³ där svaranden var en grossist med enbart tre anställda. De hade importerat och sålt fryspåsar som visade sig omfattas av kärandens patent. Grossisten vände sig då till tillverkaren och fick svaret att det inte var fråga om ett intrång, då patentet förmodligen inte skulle gå igenom. Domstolen resonerade att detta utgjorde tillräcklig undersökningsplikt med hänsyn till grossistens begränsade resurser. Förfrågan hade gjorts till ett seriöst företag och därmed var någon egen undersökning från grossistens sida inte nödvändig. Grossisten fanns dock ändå oaktsam till slut pga förekomsten av varningsbrev.

På upphovsrättsområdet går det att finna viss vägledning inte minst i det ofta citerade *“Tunikamålet”*⁴⁴. Det var här frågan om olovlig försäljning av en upphovsrättsskyddad tunika. HD ansåg att det inte var fråga om ett uppsåtligt intrång, men diskuterade utförligt om skadevällaren brutit mot sin undersökningsplikt och således agerat oaktsamt. HD menade på att en återförsäljare inom klädesbranschen har ett intresse av att aktivt hålla sig underrättad om rådande trender inom branschen, vilket exempelvis kan ske genom kontroll av modetidskrifter och liknande publikationer. De menade vidare att det föreligger en undersökningsplikt för åtminstone de varor som köps in för försäljning. Denna undersökningsplikt blir dock avsevärt mindre då inköp sker från en etablerad tillverkare, eller direkt från en designer. I Tunika-fallet ansågs till slut svaranden inte ha agerat oaktsamt, då den tidning (*Allers*) där det framgick att käranden var upphovsrättsman inte gick att anse vara en sådan tidskrift (läs: branschtidning) som täcktes av svarandens undersökningsplikt.

3) Förekomsten av varningsbrev:

Förekomsten av ett varningsbrev försvårar avsevärt svarandens chanser att bevisa att hans handlande skett i god tro. Det är dock inte möjligt att sätta likhetstecken mellan förekomsten av varningsbrev och oaktsamhet, inte minst pga att den skadevällande måste kunna visas ha varit oaktsam i förhållande till samtliga brottsrekvisit.⁴⁵ I normalfallet anses dock den som fortsätter ett intrång sedan han mottagit varningsbrev ha agerat oaktsamt (om inte uppsåtligt).⁴⁶

4) Förekomsten av sakkunnigutlåtande:

Ett sakkunnigutlåtande är naturligtvis ofta exculperande under förutsättning att det är tillförlitligt. I tillförlitligheten ligger bl.a. att det

43 Se framställning i Westlander/ Törnroth s. 89

44 Se NJA 1995 s.164

45 Se Karlsson s. 376

46 Se Koktvedgaard s.528

utlåtandet kommer från en pålitlig källa⁴⁷ och att denne haft korrekt information att tillgå vid sin bedömning⁴⁸.

2.2.3 Allmänna begränsningsprinciper

Även om den skadelidande kan påvisa skadeståndsansvar såväl som belägga skadans omfattning och värde återstår det fortfarande att undersöka om skadeståndsbeloppet skall nedsättas med hänsyn till någon allmän begränsningsprincip.

Härmed aktualiseras återigen frågan om adekvat kausalitet, som inte bara omfattar kopplingen mellan handlingen och skadans natur utan också måste fastställas mellan handlingen och hela det belopp som skadan uppmätts till.⁴⁹

Vidare åligger det den skadelidande en viss *skadebegränsningsplikt*. Denna plikt kan medföra att skadeståndet sätts ner med det belopp som den skadelidande rimligen kunde ha begärts undvika på egen hand, men inte gjorde.

Den skadelidande skall heller inte ersättas för den eventuella del av intrånget som medfört positiva ekonomiska effekter för honom. Så länge denna positiva effekt av intrånget är av ekonomisk natur samt adekvat kausalitet föreligger i förhållande till intrånget, skall skadeståndet sättas ned i motsvarande mån.⁵⁰

2.2.4 Jämkning

En kanske något kontroversiell aspekt av svensk rätt är att det efter uppskattningen av skadeståndet fortfarande finns vissa möjligheter att jämka beloppet med hänsyn till omständigheter främst på skadevållarens sida. Hit hör sådana omständigheter som skadevållarens omyndighet (SKL 2:4), att skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomi (SKL 6:2) och att den skadelidande varit medvållande till skadan (SKL 6:1). Reglerna torde väl sällan aktualiseras vid intrång i industriella rättigheter, men kanske något oftare vid upphovsrättsintrång. Överlag, och inte minst med tanke på det ingrepp de trots allt utgör i principen om full ersättning, får möjligheterna till jämkning ändå anses som ganska stora.⁵¹ Tidigare fanns det även inom Patenträtten en möjlighet att jämka skadestånd

47 I det s.k. "Teleinvest"-fallet hade intrångsgöraren per telefon tillfrågat en icke namngiven medarbetare på Patent- och registreringsverket om det fanns hinder för registrering av firmanamn. Det positiva besked som då gavs ansågs inte exculperande (snarare tvärtom). Se framställning i Karlsson s.376

48 I det s.k. "Rolls Royce"-fallet tillfrågades en konsultbyrå innan påbörjandet av en reklamkampanj. Problemet var att konsultbyrån inte ombetts att granska allt det material som senare kom att användas i kampanjen. Se Karlsson s.376

49 Se Eltell och Radetzki s.230

50 S.k. "*Compensatio lucri cum damno*", se Eltell och Radetzki s.231

51 Se Eltell och Radetzki s.231

vid ringa oaktamhet hos intrångsgöraren. Denna möjlighet togs dock bort i samband med en revision 1986.⁵²

2.2.5 Bevisbördan

Enligt allmänna bevisregler måste rättighetshavaren kunna styrka samtliga ansvarsförutsättningar såväl som omfattningen av skadan.⁵³ Inte sällan medför detta stora svårigheter, något som behandlas närmare i avsnitt 6.1. För att i viss mån motverka dessa svårigheter har det i förarbetena uttalats att den s.k. bevislätnadsregeln i RB 35:5 skall vara tillämplig också vid immaterialrättsintrång.⁵⁴

Bevislätnadsregeln i RB 35:5 stadgar att i de fall en uppkommen skada inte alls eller endast med svårighet kan uppskattas, så har domstolen rätt att uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Notera alltså att det endast handlar om en bevislätnad i förhållande till skadans storlek och inte till övriga ansvarsförutsättningar.⁵⁵ Inte minst vill man genom denna regel förhindra den icke önskvärda situationen att ett intrång konstaterats, men ersättning ej kan utgå p.g.a. för svag bevisning i den del som rör skadans omfattning.

Hur svag bevisningen måste vara för att RB 35:5 skall kunna tillämpas är inte helt klart. Då regeln innebär en bevislätnad endast för skadans omfattning och värde och inte dess uppkomst, kan den inte tillämpas om bevisning för skadans uppkomst helt saknas.⁵⁶ Således måste åtminstone skadan kunna göras antaglig.⁵⁷ Regeln kan vidare tillämpas på beräkningen av skäligt vederlag i lika stor utsträckning som vid ersättning för ytterligare skada och ideellt skadestånd.⁵⁸ Mer om tillämpningen av RB 35:5 återfinns i kapitel 5.2.3.1

52 Se Förnell och Jilmstad, s.43

53 Se Ekelöf/Boman s.62

54 Se exempelvis prop. 1960:17, s.294

55 Se Ekelöf/Boman s.108

56 Se HD:s uttalande i "Formsprutarna" (NJA 2005 s.180).

57 Se Ekelöf/Boman s.109, samt tingsrätten i fallet Vangedal/Nielsen – Beac-Inter, där man inte ansåg RB 35:5 vara tillämplig då skada inte kunde anses visad. Fitger talar om att det måste finnas en "sannolikhetsövertikt" (Fitger, "Rättegångsbalken II")

58 Se Förnell och Jilmstad s.46

3 Ersättningsreglerna som de formuleras i svensk lagstiftning

Som tidigare påpekats görs det inom immaterialrätten i Sverige relativt stora avsteg från allmänna skadeståndsrättsliga principer. Avstegen är samtliga av fördelaktig natur för rättighetshavaren. Det kanske enskilt största avstegen från de allmänna skadeståndsrättsliga principerna är att ersättning kan utgå oavsett om intrånget skett i god tro eller ej. Det rör sig då om s.k. *skäligen vederlag för utnyttjandet*.⁵⁹ Utöver denna ersättning utgår vid uppsåt eller oaktsamhet å intrångsgörarens sida även ersättning för *ytterligare skada*.⁶⁰ Vid bedömningen av ”ytterligare skada” skall särskild hänsyn tas till följande fem omständigheter:

- 1) utebliven vinst,
- 2) vinst som den som har begått intrånget har gjort,
- 3) skada på [rättighetens] anseende,
- 4) ideell skada, och
- 5) [rättighetshavarens] intresse av att intrång inte begås.

Denna uppräkningslista av omständigheter som skall tas hänsyn till är ny sedan 1 april 2009, men medför inga skillnader i sak jämfört med äldre ordning. Ändringen är snarare att se som ett förtydligande och en homogenisering av ersättningsreglerna i de immaterialrättsliga lagarna.⁶¹

Upphovsrätten skiljde sig tidigare åt från de övriga immaterialrättigheterna i det att ersättning kunde utgå för ”lidande och annat förfång”, vilket inte var möjligt för övriga immaterialrättigheter. Det går fortfarande att utdöma ersättning för ”lidande och annat förfång” vid upphovsrättsintrång, men då under punkten ”ideell skada”.⁶²

I den fortsatta framställningen har jag valt att först beskriva hur reglerna var formulerade innan lagändringen, för att sedan kommentera hur den nya lydelsen skall läsas i förhållande till den. Detta då både tillgänglig doktrin och förarbeten kommenterar reglerna i dess äldre form och ingen förändring skett i sak.

⁵⁹ Se första meningen samt andra stycket i PatL 58§, ML 36§, VML 38§ och FL 19§ samt URL 54§ första meningen.

⁶⁰ Se första meningen i PatL 58§, ML 36§, VML 38§ och FL 19§ samt URL 54§ andra stycket.

⁶¹ Se prop. 2008/09:67 s. 235

⁶² Se prop. 2008/09:67 s. 231

3.1 Reglernas formulering innan 1 april 2009

Reglerna om ersättning för intrång i en immaterialrättighet formulerades tidigare såhär:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår [intrång] skall utge skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas till [rättighetshavarens] intresse av att [intrång] inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.”

Inom upphovsrätten kunde enligt denna bestämmelse också utgå ersättning för ”lidande och annat förfång”.

3.1.1 Skäligt vederlag för utnyttjandet

Skäligt vederlag för utnyttjandet av ensamrätten skall förstås som en miniminivå för den ersättning som kan utdömas för intrånget.⁶³ Bestämmelsen har till viss del tillkommit för att kompensera för de svårigheter som finns att belägga immaterialrättsliga skador och kan alltså utgå oavsett god tro eller om skada uppkommit eller ej.⁶⁴ Således kan det ifrågasättas om det rör sig om ett skadestånd i egentlig mening eller enbart en strikt ersättningsregel. Mycket talar för det sistnämnda, inte minst det faktum att ersättningen kan utdömas oavsett om skada uppkommit eller inte.⁶⁵ Den ersättning som här utgår är dock inte klart avskiljbar och oberoende från eventuella ”riktiga” skadestånd som utdöms, varför det inte sällan uppkommer frågor om samordning mellan de olika ersättningsformerna.⁶⁶

Regeln om skälig ersättning för utnyttjandet skiljer sig något åt inom upphovsrätten och det industriella rättsskyddet. Inom upphovsrätten har regeln fått en strängare formulering som innebär att ersättning skall utgå undantagslöst. Inom det industriella rättsskyddet är regeln något mindre strikt då det stadgas att ersättning vid intrång i god tro endast skall utgå i de fall det kan anses *skäligt*. Den praktiska betydelsen av denna skillnad lär dock vara liten. Det handlar mer om ett erkännande från lagstiftarens sida att det kan finnas situationer vid intrång i industriella rättigheter då det inte är rimligt att skälig ersättning skall utgå.⁶⁷

63 Se Koktvedgaard s. 529

64 Se Koktvedgaard s. 529

65 Se Eltell och Radetzki s.227

66 Mer om detta i avsnitt 5.2.3.4

67 Se Koktvedgaard s.530

Att sätta skäligt vederlag som minimigräns för ersättningen skall förstås så att en rättighetshavare (med de undantag som diskuterats ovan) alltid är berättigad till en ersättning som uppgår till *minst* den skäliga licensavgift som normalt hade utgått.⁶⁸ Vad en skälig licensavgift är och hur den beräknas berörs i avsnitt 3.6.

3.1.2 Ersättning för ytterligare skada

För att ersättning utöver miniminivån skall kunna utdömas krävs först och främst att det går att visa på uppsåt eller oaktsamhet.⁶⁹ Vidare måste rättighetshavaren kunna styrka att skada uppkommit och dess koppling till intrånget. Det är alltså ingen tvekan om att det här rör sig om ett skadestånd i klassisk mening.

I den utsträckning rättighetshavaren kan styrka sina yrkanden är han alltså berättigad till ersättning för hela den ekonomiska skada han lidit. Vilken typ av skador detta normalt rör sig om behandlas nedan i avsnitt 3.7.

Inom det industriella rättsskyddet fanns tidigare en hjälpregel som anger att vid bestämningen av ersättningens storlek hänsyn skall tas till rättighetshavarens intresse av att *"intrång inte begås och till övriga omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse"*⁷⁰.

Regeln var inte avsedd att ändra på de skadeståndsrättsliga principerna eller bevisbördan, utan snarare att ge domstolen större frihet att sätta ett högre ersättningsbelopp.⁷¹ I förarbetena angavs som exempel på omständigheter som skulle kunna påverka skadeståndsbedömningen bl.a. det fall att intrångsgöraren är ekonomiskt mycket starkare än den skadelidande, att den skadelidande är uppfinnare av det patenterade objektet samt hur länge intrånget pågått.⁷²

3.1.3 Ersättning för lidande och annat förfång

Inom upphovsrätten ersattes tidigare utöver skäligt vederlag och ytterligare skada även icke-ekonomisk skada i form av "lidande och annat förfång". Det rör sig här om ersättning för de personliga olägenheter och obehag på rättighetshavarens sida som intrånget medfört.⁷³ Motsvarande regler återfanns alltså inte inom det industriella rättsskyddet.⁷⁴ Hjälpregeln som stadgade att andra omständigheter än rent ekonomiska skulle beaktas vid dessa intrång var förvisso snarlik, men utgjorde enbart en hjälpregel och inte en självständig skadeståndsgrund. Ersättning för lidande och förfång

⁶⁸ Se NU 1963:6 s.336

⁶⁹ Se första meningen i PL 58§, ML 36§, VML 38§ och FL 19§ samt URL 54§ andra stycket.

⁷⁰ Se andra meningen i PL 58§, ML 36§, VML 38§ och FL 19§.

⁷¹ Se Koktvedgaard s.530

⁷² Se NJA II 1986 s.161-163

⁷³ Se Förnell och Jilmstad s.42

⁷⁴ Se Koktvedgaard s.531

har kommit att få störst användning vid kränkning av upphovsmannens ideella rätt.⁷⁵

3.2 Effekten av lagändringen 2009

Med anledning av EG-direktiv 2004/48 EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter kom ersättningsreglerna i de olika immaterialrättslagarna att genomgå en mindre, i huvudsak redaktionell förändring. Lagstiftaren uttryckte i motiven att svensk lag gällande ersättningsregler för intrång i immaterialrättigheter redan levde upp till kraven i direktivet, men tog ändå tillfället i akt att förtydliga och homogenisera bestämmelserna.⁷⁶

Istället för URL:s stadgande om ”ersättning för lidande och annat förfång” samt hänsynen till ”rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås och till övriga omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse” infördes istället samma lydelse (med nödvändiga redaktionella skillnader) i samtliga lagar:

”När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till:

- 1. utebliven vinst,*
- 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,*
- 3. skada på ***rättighetens*** anseende,*
- 4. ideell skada, och*
- 5. ***rättighetshavarens*** intresse av att intrång inte begås.*

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör patentintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av uppfinningen, om och i den mån det är skäligt.”

Samtliga punkter har enligt förarbeten och praxis tidigare ansetts falla under begreppen ”ytterligare skada” samt ”omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse” så det är tydligt att bestämmelsen inte tillför några nya grunder att beräkna skadestånd på, åtminstone inte när det kommer till de industriella rättigheterna.⁷⁷

Vad gäller upphovsrätten blir skillnaden något större. Först och främst då det nu uttryckligen skall tas hänsyn till intrångsgörarens vinst vid beräkningen samt att formuleringen ”lidande och annat förfång” tas bort. Denna formulering skall numera anses falla in under beteckningen ”ideell skada”.⁷⁸

Lagstiftaren poängterar vidare att uttrycket ”särskilt” skall tolkas så att uppräkningslistan av omständigheter som kan påverka storleken på ersättningen

⁷⁵ Se Koktvedgaard s.532

⁷⁶ Se prop. 2008/09:67 s. 229

⁷⁷ Se prop. 2008/09:67 s. 229

⁷⁸ Se prop. 2008/09:67 s. 232

inte är uttömmande utan domstolen är fri att ta in ytterligare omständigheter som den finner relevanta i bedömningen.⁷⁹

Lagstiftaren förtydligar också att den skadelidande aldrig kan komma att ersättas i större utsträckning än den faktiska skadan med tillämpning av de nya reglerna, men att de däremot kan användas för att ”täcka upp” en bristande bevisning om t.ex. utebliven vinst.⁸⁰ Denna aspekt av lagen var inte helt tydlig i tidigare förarbeten vilket har kommit att ifrågasättas och kritiserats i doktrinen.⁸¹

3.3 Preskriptionsbestämmelser

I svensk rätt är den generella preskriptionstiden för en skadeståndsfordran 10 år enligt PreL §2. Vid intrång i industriella rättigheter är däremot preskriptionstiden normalt 5 år.⁸² De fem åren räknas från tidpunkten för talan och inte från tidpunkten då den skadelidande upptäckte intrånget såsom tidigare gällde.⁸³

För upphovsrätter, närstående rätter eller kretsmönsterrätter gäller dock den generella preskriptionstiden om 10 år.⁸⁴

När det gäller patent och varumärken, vilka ju måste registreras av PRV, finns dock en undantagsregel i PL § 60 st. 2 som tar sikte på de fall då intrång sker under ansökningstiden. För intrång som sker under denna tid föreskrivs ingen preskriptionstid alls, men däremot är handläggningstiderna för ett ärende hos PRV sällan så långa att det blir aktuellt att ersätta skador som ligger längre bak i tiden än 5 år.⁸⁵

3.4 Generella iakttagelser angående ersättningsberäkningen

När den uppkomna skadan så till slut skall kvantifieras kan problemet angripas från två i grunden något olika sätt. Man kan antingen välja att försöka kvantifiera den förlust som rättighetshavaren gjort genom att beräkna hans (faktiska) uteblivna vinst. Man ställer alltså frågan: ”*Om det inte varit för intrånget, hur mycket hade rättighetshavaren tjänat?*”⁸⁶ Det andra sättet att angripa frågan är att bedöma intrångets ”värde” genom att hypotetiskt beräkna vilken licensavgift som hade varit skälig i den

79 Se prop. 2008/09:67 s. 232

80 Se prop. 2008/09:67 s. 236

81 Se t.ex. Westlander/Törnroth s. 92 ff

82 Se PL § 58 st.3, VML § 40 st.1, ML §§ 36 st. 3, m.fl.

83 Se Förnell/Jilmstad s. 40

84 Se Koktvedgaard, s.535

85 Se Förnell/Jilmstad s. 40

86 Se Parr s. 41

aktuella situationen.⁸⁷ Snarare än att beräkna en faktiskt uppkommen skada handlar det alltså om att göra en skälighetsbedömning.

I Europa har, trots stora skillnader i utformningen av lagstiftning, i praktiken tre olika metoder främst kommit att användas vid kvantifieringen av skador: (1) beräkning av en *skälig licensavgift*, (2) beräkning av *rättighetshavarens förlust* och (3) beräkning av *intrångsgörarens vinst*.⁸⁸ Alternativ (2) och (3) kan då ses som två olika metoder att kvantifiera utebliven vinst.

3.5 Beräkning av skälig licensavgift

En skälig licensavgift bestäms med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och med ledning i följande:

- (1) *på förhand fastställda tariffer,*
- (2) *en hypotetiskt förhandlad licensavgift, eller*
- (3) *genom en analys av marknaden.*⁸⁹

Tariffer utarbetas inte sällan genom förhandlingar mellan olika intresseorganisationer och organ inom den aktuella branschen. I det fall sådana finns att tillgå brukar domstolens bedömning inte bli vidare komplicerad. Det handlar i så fall först och främst om att bedöma tariffernas skälighet i sig. T.ex. bör sådana tariffer som framtagits i förhandlingar mellan parter som representerar både rättighetshavarna och nyttjarna av rättigheten ges större vikt än de som satts ensidigt.⁹⁰ Tariffer är dock desto ovanligare när det handlar om intrång i industriella rättigheter, varför mer ledning får sökas i (2) eller (3) eller en kombination av de båda.

När en *hypotetisk licensavgift* fastställs handlar det först och främst om att fastställa vad som rättighetshavaren och intrångsgöraren hade förhandlat fram vid en *frivillig* uppgörelse och inte vid en tvångslicens.⁹¹ Båda parternas intressen måste beaktas vilket medför att licensavgiften inte kan sättas högre än att den tänkte licenstagaren har ett ekonomiskt intresse av att ingå licensavtalet. Inte heller kan avgiften sättas lägre än att rättighetshavaren får ett tillfredsställande ekonomiskt utbyte av avtalet.⁹² Inte sällan blir det pris som rättighetshavaren tidigare krävt för utnyttjandet av samma eller liknande rättighet vägledande.⁹³

Vid en *analys av marknaden* söker man fastställa den skäliga licensavgiften med ledning i vad som är normalt i branschen.⁹⁴ Följdfrågan

⁸⁷ Se Parr s. 99

⁸⁸ Se Ryberg s.569

⁸⁹ Se Parr s. 155

⁹⁰ Se Eltell och Radetzki s.227

⁹¹ Se Nordell s.312

⁹² Se Förmell och Jilmstad s.57

⁹³ Som i fallet T 5171-03 (Com Hem) där tingsrätten bestämde skäligt vederlag till det pris som leverantören av Kabel-TV normalt krävde för motsvarande tjänst, se Eltell och Radetzki s.228

⁹⁴ Se Parr s. 155

blir då naturligtvis vad som kan anses vara normalt? En fråga som dessutom blir svårare att svara på ju mindre marknaden är. Varumärken licensieras t.ex. sällan och marknaden för ett patent kan beroende på patentets natur vara väldigt liten eller t.o.m. helt ny.⁹⁵ Inte sällan måste därför bedömningen av den skäliga licensavgiften göras skönsmässigt enligt RB 35:5.96

Skäligt vederlag anges ofta som en procentsats av intrångsgörarens nettoförsäljning. Alternativt kan man tänka sig en avgift angiven i kronor per olovligen såld produkt.⁹⁷ I svensk rätt utgår som bekant en skälig licensavgift som minimisättning för intrånget ("skäligt vederlag") och oavsett intrångsgörarens eventuella goda tro. Ersättning utöver det skäliga vederlaget utgår endast vid oaktsamhet å intrångsgörarens sida.

3.6 Beräkning av "ytterligare skador"

3.6.1 Vilka typer av skador kan utgöra "ytterligare skador"?

När ett immaterialrättsintrång sker kan det uppstå flera olika sorters skador för rättighetshavaren. Främst är det naturligtvis fråga om ekonomiska skador. Ett intrång kan medföra såväl direkta⁹⁸ som indirekta⁹⁹ förluster.

I doktrinen benämner olika författare skadorna på olika sätt, men alla synes överens om att skadorna kan delas in i tre huvudgrupper. Koktvedgaard¹⁰⁰ väljer att benämna dessa *förlorad försäljning*, *marknadsskador* samt *interna förluster*¹⁰¹.

3.6.2 Förlorad försäljning

Förlorad försäljning avser den förlust som uppstår när intrånget medför att rättighetshavaren antingen säljer färre produkter än beräknat eller går miste om en förväntad försäljningsökning.¹⁰² Det krävs alltså att rättighetshavaren påbörjat eller åtminstone planerat en produktion och att denna p.g.a. omständigheter som är direkt återförbara på intrångshandlingen inte gått att avsätta i den takt som det var tänkt.¹⁰³ En sådan omständighet

95 Se Koktvedgaard s.456

96 I det s.k. "Formsprutar"-fallet uttalade HD att RB35:5 är tillämplig vid beräkningen av skäligt vederlag enligt Mönsterskyddslagen 36§, se Eltell och Radetzki s.228

97 Se Karlsson s. 384-385

98 S.k. "*Damnum emergens*"

99 S.k. "*Lucrum cessans*"

100 Se Koktvedgaard s.532

101 Andra benämningar inkluderar bl.a.: "*avsättningsförlust*"

102 Se Karlsson s.378

103 Se Koktvedgaard s.532

kan t.ex. vara intrångsgörarens otillbörliga konkurrens. Denne kan inte sällan sälja samma produkt till ett lägre pris än rättighetshavaren, inte minst pga av att han inte behövt bära några direkta utvecklingskostnader. Förlorad försäljning är ofta den största enskilda posten i ett skadeståndsanspråk, åtminstone vid patent- och upphovsrättsintrång.¹⁰⁴

Vid beräkningen av förlorad försäljning är två faktorer avgörande:

- (1) *antalet icke sålda enheter och*
- (2) *rättighetshavarens täckningsbidrag per enhet.*¹⁰⁵

Med täckningsbidrag avses summan av de särkostnader och särinkomster som uppkommer vid tillverkning och försäljning av produkten ifråga.¹⁰⁶

Vid beräkningen av antalet icke sålda enheter är det naturligtvis lockande att utgå från hur många enheter intrångsgörarens sålt. Sådan information i form av exempelvis räkenskaper kan också i enlighet med editionsplikten¹⁰⁷ relativt lätt tillgängliggöras käranden. Det är dock inte lämpligt att presumera att det antal produkter som intrångsgöraren sålt därmed motsvarar antalet icke sålda enheter.¹⁰⁸ Flera faktorer talar emot en sådan presumtion: För det första är det inte säkert att rättighetshavaren haft kapacitet att öka sin produktionstakt eller sina marknadsföringsinsatser i den utsträckning som hade krävts för att sälja samma antal enheter. Vidare kan som påpekats tidigare vara så att intrångsgöraren p.g.a. lägre omkostnader säljer produkterna till ett lägre pris än vad rättighetshavaren hade kunnat vilket normalt också påverkar antalet sålda enheter.¹⁰⁹ Intrångsgörarens täckningsbidrag är således i princip inte relevant för beräkningen av förlorad försäljning.¹¹⁰

3.6.3 Marknadsskador

Typexemplet på en marknadsskada är när en intrångsgörare erbjuder samma produkt men med försämrad kvalitet eller till ett lägre pris.¹¹¹ Därigenom försämras i förlängningen också produktens kommersiella värde och eventuellt även rättighetshavarens renommé på marknaden. Det är alltså fråga om en skada på det *mervärde* en produkt (och andra insatser såsom marknadsföring) skapar.¹¹² I princip kan sägas att även marknadsskadan är en form av förlorad försäljning, med den skillnaden att den är ett indirekt och inte ett direkt resultat av intrångshandlingen.¹¹³ Ett annat tänkbart

¹⁰⁴ Se Koktvedgaard s.532

¹⁰⁵ Se Koktvedgaard s.532

¹⁰⁶ Se Andersson s. 56

¹⁰⁷ RB 38:2

¹⁰⁸ Se Koktvedgaard s.532

¹⁰⁹ Se Karlsson s.387

¹¹⁰ Se Eltell och Radetzki s.242

¹¹¹ Se Karlsson s.378

¹¹² Se Eltell och Radetzki s.244

¹¹³ Se Eltell och Radetzki s.244

exempel på marknadsskada är att efterfrågan på en produkt s.a.s. dör ut snabbare än beräknat i och med att utbudet ökar.¹¹⁴

Marknadsskador kan uppstå vid alla former av Immaterialrättsintrång, men spelar störst roll inom varumärkesrätten, där de ofta utgör huvudpost i skadeståndsanspråken.¹¹⁵ Här handlar det ofta om skador på det svårfångade begreppet *goodwill*¹¹⁶, vilket såklart också är en typ av marknadsskada.¹¹⁷ I patentmål är yrkanden på marknadsskador däremot desto ovanligare.¹¹⁸

Marknadsskador är typiskt sett mycket, mycket svåra att kvantifiera i någon större utsträckning. Beräkning med stöd i RB 35:5 är därmed snarare regel än undantag i dessa fall.¹¹⁹ Ett tänkbart sätt att kvantifiera en marknadsskada skulle eventuellt kunna vara att yrka ersättning för kostnaderna för en annonskampanj som utförts i syfte att återställa marknadsskadan.¹²⁰

I och med att beräkningen av marknadsskador görs med stöd i RB 35:5 väljer domstolarna ofta att vara försiktiga med skadeståndsbeloppen. I de fall skadestånd utdömts ligger beloppen ofta långt under de belopp som yrkats. Endast i ett fåtal fall har några större summor utdömts.¹²¹

3.6.4 Interna förluster

Med interna förluster avses typiskt sett de kostnader som rättighetshavaren burit för att kunna utreda och fastställa om ett intrång begåtts.¹²² Det kan t.ex. röra sig om kostnader för provinköp, laboratorietester och andra liknande utgifter. En mer indirekt typ av intern förlust är att det p.g.a. minskad försäljning inte går att utnyttja exempelvis köpta produktionsmedel. En annan tänkbar intern förlust är de kostnader som rättighetshavaren drar på sig för att informera allmänheten om intrånget.¹²³

Beräkningen av interna kostnader medför i sig inte några större problem. Sådana kostnader kan utan större problem visas genom t.ex. löneutbetalningar till personal, fakturor och kvitton från provinköp etc. En svårare fråga är snarare i vilken utsträckning dessa utgifter kan anses rimliga. Interna kostnader ersätts nämligen inte i den mån de anses orimliga alternativt redan täcks av rättegångskostnaderna.¹²⁴ I slutändan handlar det

¹¹⁴ Se Eltell och Radetzki s.244

¹¹⁵ Se Karlsson s.378

¹¹⁶ Ett begrepp som definierats på otaliga sätt.

¹¹⁷ Se Koktvedgaard s.532

¹¹⁸ Se von Heidenstam s.135 och Karlsson s. 378

¹¹⁹ Se Karlsson s.390

¹²⁰ Se Koktvedgaard s.533

¹²¹ Som t.ex. i fallet T 78-97, DT 32 (Absolut Rent) från 1998 där 1 miljon kronor utdömdes i goodwillersättning. Normalt landar skadeståndsbeloppen på mellan 10 000 och 25 000 kronor, se Koktvedgaard s.533

¹²² Se Koktvedgaard s.533

¹²³ Se Karlsson s.378

¹²⁴ Se Koktvedgaard s. 533

således om hur väl domstolen anser att käranden motiverat de yrkade utgifterna.

4 Ersättningar vid immaterialrättsintrång i japansk rätt – en översikt

Ersättningsbestämmelserna vid immaterialrättsliga intrång i japansk rätt är i många avseenden och i grund och botten mycket lika svenska regler.¹²⁵ Japansk rätt har under många hundra år varit kraftigt influerad av europeisk rätt, framförallt tysk och fransk sådan. Att det därmed finns stora likheter, inte minst när det kommer till de grundläggande rättsliga principer som i mångt och mycket påverkar ersättningsbestämmelserna i de båda länderna, är ingen överraskning. Det finns däremot också avsevärda skillnader mellan de båda länderna, inte minst i hur lagstiftaren i respektive land valt att praktiskt lösa de problem som uppstår på detta område.

4.1 Civil Code article 709

I japansk rätt utgår samtliga ersättningsberäkningar från den generella skadeståndsartikeln i enlighet med artikel 709 i civilkoden.¹²⁶ Precis som i svensk rätt kan avsteg från dessa principer göras i lagstiftning. Artikeln stadgar att:

”A person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.”¹²⁷

Av ordalydelsen framgår klart att det är fråga om *”restitutio in integrum”*, dvs. ett skadestånd med i första hand reparativ funktion.¹²⁸ Den skadelidande skall således inte över- eller underkompenseras varför inte heller japansk rätt erkänner punitive damages.¹²⁹

Ansvarsförutsättningarna motsvarar i princip (dock något annorlunda formulerade) de som återfinns i svensk rätt. I japansk doktrin bryts de traditionellt sett ner i fem delmoment:

(1) *subjective unlawfulness* (Culpa),

125 Inte minst pga det långtgående internationella harmoniseringsarbete som länge pågått på immaterialrättsområdet genom exempelvis TRIPS-avtalet.

126 Se Kawaguchi s.10

127 Officiellt erkända engelska översättningar av japansk rätt finns i regel inte tillgängliga. Denna översättning utges dock av det japanska Justitiedepartementet (Ministry Of Justice) och finns tillgänglig här: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>

128 Se Koike s.357

129 Den japanska “Supreme Court” fastställde i ett avgörande den 11 juli 1997 (Collection of Supreme Court civil precedents 51-6-2573) att denna form av skadestånd strider mot “det allmänna japanska rättsmedvetandet”.

- (2) *objective unlawfulness* (skadevållande handling),
- (3) *resulting damage* (uppkommen skada),
- (4) *causation* (kausalitet), samt:
- (5) *capacity of responsibility* (rättskapacitet).¹³⁰

4.1.1 Subjective unlawfulness

Detta moment motsvarar det subjektiva ansvarsrequisitet i svensk rätt, med andra ord att det för skadeståndsvansvar krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet.

I japansk praxis har oaktsamhet kommit att definieras som en handling i strid med en "legal obligation" och som fastställs i två led:

Först undersöks vilken handling som orsakat den uppkomna skadan och vilken handling som hade krävts för att undvika densamma. Efter detta undersöks huruvida diskrepans föreligger mellan sagda två handlingar eller inte. Skadevållaren anses ha agerat oaktsamt om diskrepans föreligger.¹³¹

Vid patentintrång presumeras skadevållaren ha agerat oaktsamt med hänsyn till att det är enkelt för honom att undersöka om han gör intrång i en redan registrerad patenträtt.¹³² För att inte anses oaktsam måste intrångsgöraren kunna visa att han inte rimligen kunnat tillgodogöra sig denna information eller att han hade god anledning att förutsätta att den skyddade produkten var i en annan skyddsklass än hans egen.¹³³ Att förlita sig på utsaga av den som registrerat patentet har inte i sig ansetts vara tillräckligt stark anledning för att bryta presumtionen.¹³⁴

4.1.2 Objective unlawfulness

Motsvarar de objektiva ansvarsförutsättningarna i svensk rätt, dvs. ett intrång i någons rättighet eller i lagstiftning skyddade intresse som inte faller under någon ansvarsfrihetsgrund.¹³⁵

Det har i japansk praxis inte varit helt klart huruvida detta verkligen kan ses som en självständig ansvarsgrund eller ej. I och med att det subjektiva ansvarsrequisitet definieras som en handling i strid med en "legal obligation" anser många i doktrinen att kravet på "objective unlawfulness" är, om inte redundant, så åtminstone beaktat redan genom kravet på "subjective unlawfulness".¹³⁶

¹³⁰ Se Kawaguchi s.10 samt s.53

¹³¹ Se Kawaguchi s.10

¹³² Presumtionen stadgas i artikel 103 av den japanska "Patent Act", se även Kawaguchi s.121

¹³³ Se Kawaguchi s.121

¹³⁴ Se Kawaguchi s.121

¹³⁵ Se Kawaguchi s.10 samt s.53

¹³⁶ Se Kawaguchi s.10

4.1.3 Resulting damage

För att skadeståndsansvar skall kunna utdömas krävs att det kan fastställas att en faktisk skada har uppkommit. Japansk rätt erkänner uppkommen försäljningsförlust såväl som minskad (förväntad) försäljningsökning såsom skador.¹³⁷

4.1.4 Causation

Även kravet på kausalitet har kommit att användas på ett diffust sätt i japansk praxis, ofta utan att klart skiljas från frågan om oaktsamhet.¹³⁸ I andra fall har det använts enbart för att fastställa omfattningen av skadan och inte i själva ansvarsdelen.¹³⁹ Kausalitet anses föreligga om det finns en ”hög sannolikhet” mellan den olovliga handlingen och den resulterande skadan och denna kausalitet kan bevisas *”beyond reasonable doubt for a normal person”*.¹⁴⁰

4.2 Processregler och bevislätnadsregler

Någon direkt ledning i frågan om beräkning av ersättningens storlek ges inte i artikel 709. Bevisfrågorna är naturligtvis lika problematiska som i svensk rätt och domstolar är ofta tvingade att göra skönsmässiga bedömningar.¹⁴¹ Den japanska lagstiftaren har valt att angripa detta problem genom att införa relativt långtgående bevislätnadsregler i kombination med för rättighetshavaren fördelaktiga processbestämmelser. Dessa regler beskrivs utförligare i avsnitt 4.2.3.

4.2.1 Skönsmässig bedömning av skadestånd

En motsvarighet till RB 35:5 återfinns i de japanska lagarna på det immaterialrättsliga området (se t.ex. artikel 105ter av den japanska ”Patent Act”). Artikel 105ter är en spegel av den generella regeln i ”Code of Civil Procedure” artikel 247 som anger att domstolen kan bestämma skadeståndsbeloppet skönsmässigt i de fall tillfredsställande bevisning svårligen kan föreläggas.¹⁴² En förutsättning för att tillämpa regeln är liksom i svensk rätt att faktisk skada har uppkommit, den skönsmässiga bedömningen får alltså avse enbart den uppkomna skadans storlek.¹⁴³

¹³⁷ Se Kawaguchi s.10

¹³⁸ Se Kawaguchi s.10

¹³⁹ Se Kawaguchi s.10

¹⁴⁰ Se Kawaguchi s.10

¹⁴¹ Se Kawaguchi s.54

¹⁴² Se Kawaguchi s.119

¹⁴³ Se Kawaguchi s.119

4.2.2 Föreläggande att utge dokument

Utöver möjligheten till skönsmässig bedömning har lagstiftaren gjort det möjligt för kändanden att, i domstol, från svaranden, begära de dokument som krävs för att belägga såväl intrånget som storleken på den uppkomna skadan.¹⁴⁴ Om domstolen väljer att kalla in en utomstående expert för att bedöma skadan föreligger samma ansvar att utge dokument gentemot denne.¹⁴⁵ Möjligheten att utkräva de dokument som krävs för att visa på intrånget är en utökning som infördes i och med 1998 års revision. Tidigare gällde denna regel endast de dokument som behövdes för att belägga skadeståndets storlek.¹⁴⁶ Det skall dock noteras att kändanden måste kunna etablera nödvändigheten av att dokumenten utges, med andra ord visa att betydande bevisvärigheter föreligger.¹⁴⁷ I slutändan är det dock upp till domstolen att bedöma nödvändigheten av att framtvunga dokument från svaranden. I praxis synes japanska domstolar som krav ha satt upp att ett intrång faktiskt begåtts för att ett yrkande om utlämnande av dokument som rör bestämningen av skadans storlek skall kunna godkännas. För utlämnande av dokument som är tänkta att användas som bevisning för att intrång skett krävs att domstolen anser att det finns en god chans för åtalet i helhet att gå igenom.¹⁴⁸ Kändanden måste dessutom kunna specificera titeln på och innehållet i det dokument som utkrävs samt exakt vad han med dess hjälp vill leda i bevis.¹⁴⁹ Om det med hänsyn till omständigheterna är omöjligt eller mycket svårt att specificera dokumentets titel eller innehåll, är det möjligt för kändanden att istället specificera dokumentet på så vis att svaranden utan svårighet förstår vilket som avses.¹⁵⁰

4.2.3 Schablonmässig beräkning av skadeståndsbeloppet

En högst intressant aspekt av japansk rätt är möjligheten att presumera det skadeståndsbelopp som skall utbetalas. Denna möjlighet har länge funnits inom patenträtten i Japan och har successivt kommit att inkluderas i samtliga immaterialrättsliga lagar.¹⁵¹ Reglerna fick sin nuvarande utformning i och med den revision av de immaterialrättsliga lagarna som företogs 1998.¹⁵² Målsättningen med revisionen var bl.a. att förenkla bevisläget för rättighetshavaren, med tanke på det svåra bevisläge som ofta föreligger vid immaterialrättsliga intrång.¹⁵³ Reglerna¹⁵⁴ beskriver tre

¹⁴⁴ Se Tatsuno s. 2, samt Kawaguchi s.117

¹⁴⁵ Se t.ex. Patent Act artikel 105 (2)

¹⁴⁶ Se Ishimura s.15

¹⁴⁷ Se Ishimura s.15

¹⁴⁸ Se AIPPI Questionnaire (Enforcement in Japan) s.2

¹⁴⁹ Se AIPPI Questionnaire (Enforcement in Japan) s.2

¹⁵⁰ Se AIPPI Questionnaire (Enforcement in Japan) s.2

¹⁵¹ Se Koike s.361

¹⁵² Se Ishimura s.11

¹⁵³ Se Kawaguchi s.116

¹⁵⁴ Se de japanska "Patent Act" artikel 102, "Copyright Act" artikel 114, m.fl.

skilda metoder för att schablonmässigt fastställa skadeståndsbelopp och skiftar samtidigt bevisbördan från käranden till svaranden. Det belopp som därigenom framräknas utdöms således så länge svaranden inte kan visa på att resultatet är felaktigt eller orimligt. Tillsammans med svarandens plikt att till domstolen framställa de dokument som krävs för att kunna göra en tillfredsställande bedömning i frågan utgör reglerna i min mening en avsevärd lättnad för rättighetshavaren.

De metoder som kan användas för att beräkna det schablonmässiga skadeståndsbeloppet är i sig inte unika. De motsvarar i princip de metoder som nämnts i avsnitt 3.4 och som redan används i olika utsträckningar i lagstiftningar runt om i världen. Det rör sig alltså antingen om att skadeståndsbeloppet fastställs till en skälig licensavgift (reasonable royalty), till intrångsgörarens vinst, eller till rättighetshavarens förlorade försäljning (täckningsbidrag per av intrångsgöraren såld enhet).

Viktigt att notera är att reglerna inte utgör en självständig grund för skadestånd utan endast en bevislätnadsregel. För att överhuvudtaget kunna tillämpa reglerna förutsätts alltså att de allmänna skadeståndsgrunderna enligt artikel 709 kan uppfyllas.¹⁵⁵ Vidare omfattar reglerna inte de direkta skador som följer av intrånget (som t.ex. interna kostnader) utan enbart de skador som är av indirekt natur (som t.ex. förlorad försäljning).¹⁵⁶

Sammanfattningsvis är det alltså fortfarande fråga om en allmän skadeståndstalan enligt artikel 709 av civilkoden, men med ändrad bevisbörda och möjlighet att tillämpa en schablonmässig bedömning av de skador som är mest problematiska ur bevissynpunkt.

4.3 Preskriptionsbestämmelser

Artikel 724 i Civil Code fastställer för ersättning enligt artikel 709 i Civil Code en preskriptionstid om tre år från den tidpunkt då käranden får reda på att skada uppkommit samt vem som orsakat den.¹⁵⁷

En talan om ersättning för obehörig vinst enligt artikel 703 eller 704 i Civil Code har däremot en preskriptionstid på tio år enligt artikel 167 (1) i Civil Code. Det är därför inte ovanligt att käranden i ett intrångsmål yrkar på ersättning enligt artikel 709 för de senaste 3 åren samt 703 eller 704 för upp till 7 år innan dess.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Se Kawaguchi s.116

¹⁵⁶ Se Kawaguchi s.116

¹⁵⁷ Se Matsunaka s.174, samt Tatsuno s.1

¹⁵⁸ Se Matsunaka s.174, samt Tatsuno s.1

5 Skadeståndsberäkningen vid patentintrång i japansk respektive svensk rätt

Vid ett patentmål har domstolen när det kommer till ersättningsberäkningen i princip att beakta följande tre frågor:

- 1) Är ansvarsgrunderna uppfyllda?
- 2) Hur skall skadans storlek fastställas?
- 3) Finns det anledning att sätta ned det fastställda ersättningsbeloppet?

I den fortsatta framställningen kommer jag att titta på hur fråga 2 och 3 normalt behandlas i först japansk och sedan svensk rätt. Jag sätter alltså åt sidan frågan om ansvarsgrunderna är uppfyllda eller ej och utgår i det jag skriver från att så är fallet. Fokus kommer istället att läggas på själva bestämningen av ersättningsbeloppet.

5.1 Ersättningsberäkningen vid ett patentintrång i japansk rätt

5.1.1 Något om ersättningar i japansk rätt innan 1998 års revision

I ett klagörande syfte kan det vara värt att nämna något om hur japanska domstolar generellt tolkade ersättningsreglerna innan den revision som genomfördes 1998.

En rättighetshavare kunde då yrka ersättning enligt tre grunder¹⁵⁹:

- 1) *generellt skadestånd enligt artikel 709*
- 2) *svarandens vinst, eller*
- 3) *skälig licensavgift*

Då det stod domstolen fritt att välja den beräkningsmetod den såg som lämpligast, hände det inte sällan att endast ersättning enligt skälig licensavgift utdömdes.

Dessutom kom det att bildas en domstolspraxis som sade att om ersättning för förlorad försäljning överhuvudtaget ska kunna bedömas av domstolen, så måste rättighetshavaren ha utnyttjat sin patenträttighet. Yrkanden om ersättning för utebliven vinst avvisades alltså regelmässigt om inte käranden utnyttjat sitt patent, en inte helt ovanlig situation.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Se Takenaka, *Harmonizing Patent Infringement Damages*, s. 4

¹⁶⁰ Se Takenaka s. 5

Dessa omständigheter tillsammans med mycket stränga krav på bevisningen av kausaliteten mellan intrång och skada, gjorde att rättighetshavaren som regel endast kunde räkna med att få en ersättning för intrånget enligt en skälig licensavgift (vilken allt som oftast låg på ca 4,3-4,6 %).¹⁶¹

5.1.2 Ersättningar i japansk rätt efter 1998 års revision

Gällande praxis kom att kritiseras hårt från inte minst rättighetshavares håll och i mitten av 90-talet inleddes ett stort reformarbete i Japan (som då befann sig i en långvarig recession). Ett uttryckligt mål med de här reformerna var att stärka rättigheterna för innehavare av immaterialrättigheter och göra Japan till en stark "IP-nation"¹⁶². Ett led i denna policy var att förenkla för rättighetshavare att erhålla ersättning för den skada som uppkom genom intrång i deras rättigheter.

Efter 1998 års revision kan det lite slarvigt sägas att käranden enligt japansk rätt har fyra alternativ varpå han kan yrka att ersättningen bestäms. Han kan välja att hela beloppet bestäms enligt artikel 709 i civilkoden eller så kan han välja att yrka på att någon av de tre bevislätnadsfrågorna i artikel 102 i patentlagen skall tillämpas. Som påpekats tidigare utgör dessa inte någon självständig skadeståndsform och kan således inte tillämpas i kombination med varandra eller på direkta kostnader. Sådana kostnader måste således alltid bestämmas enligt artikel 709.

Det absolut vanligaste torde alltså vara att direkta kostnader yrkas enligt artikel 709 och att resterande del av ersättningen bestäms enligt artikel 102.

Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på hur artikel 102 har kommit att tillämpas i japansk rätt samt vilka möjligheter till nedsättning av skadeståndsbeloppet som finns.

5.1.2.1 Beräkningen enligt artikel 102 (1) – patenthavarens täckningsbidrag per såld enhet

Beräkningen enligt artikel 102 (1) utgår från antalet intrångsgörande enheter som intrångsgöraren sålt och rättighetshavarens täckningsbidrag. Artikeln stipulerar:

*"In the case of a claim for damages for infringement by the patent holder or the exclusive licensee against the infringer who knowingly or negligently infringed his patent or exclusive license, **the amount of damages may be based upon an amount calculated based on the number of accused devices assigned** (hereinafter, "number of assignments"), if the infringer assigned them, **multiplied by the profit***

¹⁶¹ Se Takenaka s. 6

¹⁶² Se Takenaka s. 2

*per item which the patent holder or exclusive licensee could have gained but for the infringement to the extent that **the damages may not exceed the amount supported by the ability to exercise the patent concerned on the part of the patent holder or the exclusive licensee.** However, if any circumstances are present under which the patent holder or the exclusive licensee could not have sold in whole or in part the number of assignments, the amount attributable to the circumstances shall be reduced from the damages.”*

Under den tidigare lydelsen av denna artikel var patenthavaren tvungen att visa på omständigheter som produktens ifråga relevanta marknad och dennas storlek för att kunna erhålla skadestånd.¹⁶³ I nuvarande lydelse räcker det dock att enbart visa på hur många enheter som intrångsgöraren sålt samt motivera för domstolen vilken vinst som hade gjorts på försäljning av samma antal enheter. I kombination med bestämmelsen om föreläggande av relevanta dokument från svaranden enligt artikel 105, blir bevissituationen avsevärt enklare för patenthavaren.

Som tydligt framgår av artikelns lydelse är det dock inte tillräckligt att enbart se till antalet sålda enheter och täckningsbidraget. För att undvika att patenthavaren blir överkompenserad måste det belopp som därigenom framräknas justeras med hänsyn till patenthavarens försäljningsförmåga. Patenthavaren skall inte kunna få en ersättning som är högre än den vinst han kunnat göra om inte intrånget skett p.g.a. att det faktum att intrångsgöraren haft bättre förutsättningar att försälja produkten ifråga. Att en intrångsgörare exempelvis har bättre förutsättningar för marknadsföring, ett bättre distributionsnät eller större produktionskapacitet skall alltså inte komma patenthavaren till gagn.¹⁶⁴ Bevisbördan för sådana omständigheter ligger på intrångsgöraren.¹⁶⁵

Ersättning kan utgå enligt denna artikel även i de fall patenthavaren inte i praktiken utnyttjat patentet. Detta förutsätter dock att patenthavaren sålt andra produkter som konkurrerar på samma marknad som den intrångsgörande produkten.¹⁶⁶

Den här beräkningsmetoden aktualiserades bl.a. i ett mål från år 2002 i vilket en lång rad intressanta frågor kom att aktualiseras.¹⁶⁷

5.1.2.1.1 Fallet ”A nozzle for liquid filling machine”

I det här fallet yrkade käranden skadestånd med avseende på ett munstycke i en maskin för påfyllning av vätskor. Svaranden hade sålt påfyllningsmaskiner vari munstycken av samma modell som det käranden sedan 1987 och fram till 2002 haft patenträttigheterna för var monterade. I samband med överklagandet av förstainstansens dom yrkade käranden på

¹⁶³ Se Kawaguchi, ”The essentials of Japanese Patent Law”, s.117

¹⁶⁴ Se Kawaguchi, ”The essentials of Japanese Patent Law”, s.118

¹⁶⁵ Se Kawaguchi, ”The essentials of Japanese Patent Law”, s.118

¹⁶⁶ Se Kawaguchi, ”The essentials of Japanese Patent Law”, s.118

¹⁶⁷ Se avgörande nr. 10006 år 2005 i ”Intellectual Property High Court”, andra divisionen, den 29 september 2005, hädanefter kallat ”A nozzle for liquid filling machine”

ersättning enligt artikel 102 paragraf 1 för påstått intrång som skett mellan 1991 och fram till patenträttens upphörande 2002. Det kan noteras att detta yrkande inte gjordes i första instans (där yrkades endast ersättning enligt artikel 102 paragraf 2) utan framfördes först vid överklagandet.

Domstolen ansåg uppenbarligen att intrånget var styrkt och att svaranden inte lyckats visa på någon omständighet som medförde att schablonbestämmelsen inte skulle tillämpas och gick således in på bedömningsfrågan. De började med att bestämma patenthavarens täckningsbidrag per enhet:

Det patenterade munstycket ingick som en komponent i tre olika modeller med olika påfyllningskapacitet varför ett separat täckningsbidrag beräknades för varje modell. För de modeller med en påfyllningskapacitet av mindre än 3000 förpackningar/h (modell 1) sattes täckningsbidraget till 3 067 576 yen per maskin, för de maskiner med en kapacitet på mellan 3000 och 6000 förpackningar/h (modell 2) till 15 175 818 yen och för de maskiner med en kapacitet på över 6000 förpackningar/h (modell 3) till 35 677 839 yen.

Vidare fastställde domstolen att svaranden sålt totalt 29 st. maskiner som innehöll det intrångsgörande munstycket. Av dessa 29 maskiner var arton stycken av modell 1, åtta stycken av modell 2 och tre maskiner av modell 3. Den totala förlorade försäljningen uppgick således till 283 656 429 yen.

5.1.2.1.2 Contribution percentage

Då det patenterade munstycket endast utgjorde en av många komponenter i maskinen uppkom frågan om hur stor del av den förlorade försäljningen som är hänförlig till själva intrånget (contribution percentage). De övriga delar som användes i maskinen gjorde såvitt framkom ej intrång i någon patenträttighet.

Domstolen konstaterade att maskinen där munstycket ingick bestod av 6 huvudsakliga delar, bl.a. den del som skötte själva påfyllningen av vätskan. Munstycket ingick som en komponent av denna vätskepåfyllningsdel (andra delar skötte t.ex. lagring och framföring av det pappersmaterial som förpackningarna bestod av). Således utgjorde munstycket en mycket liten del av hela maskinen. Priset för munstycket ensamt fastställdes till 380 000 yen per styck att jämföra med försäljningspriset för hela maskinen som uppgick till mellan 26 och 107 miljoner yen beroende på kapacitet. Oavsett detta ansåg domstolen att munstyckets påverkan på maskinens funktionalitet inte kunde anses vara obetydlig. Det framhölls bl.a. att munstyckets utformning var avgörande för att maskinen skulle kunna hålla en hög påfyllningskapacitet och dessutom markant underlättade såväl rengöringsarbete som återfyllnad av påfyllnadsmaterial. Domstolen ansåg att 10% av täckningsbidraget skäligen kunde anses vara hänförligt till det patenterade munstycket (och därav till intrånget).

Svaranden yrkade i den här delen att munstycket skulle anses tillföra 0% av maskinens funktionalitet. Detta motiverade man med det faktum att samtliga delar i maskinen var beroende av varandra, togs en del bort slutade hela maskinen fungera. Således kunde det heller inte anses att varje komponent sedd för sig tillförde något utan det gjorde de endast i samspel

med de andra delarna. Skadeståndet kunde därför endast fastställas till värdet av de av svaranden försålda munstyckena (29 stycken á 380 000 yen). Domstolen fann inte argumentet övertygande och fastställde 10% av täckningsbidraget för varje hel maskin som hänförligt till intrånget. Skadeståndsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 102 (1) bestämdes därför till totalt 28 360 000 yen¹⁶⁸.

5.1.2.1.3 Massagestolfallet

Ett annat fall där artikel 102 (1) tillämpades tvistades det om fem patent på olika delar till en elektrisk massagestol.¹⁶⁹ Fyra av patenten ansågs av domstolen vara ogiltiga, men för det femte fann man att det förelåg ett intrång då det utan tillstånd användes som en del i en konkurrents (mer avancerade och bättre säljande) massagestol. Fråga uppkom då hur artikel 102(1) skulle tolkas, inte minst med avseende på vad som skall läggas in i begreppet ”patenthavarens försäljningsförmåga”.

Domstolen började med att framhålla att inte enbart omständigheter som hänför sig direkt till produkten eller patenthavaren ifråga kan komma att beaktas vid bedömningen av dennes försäljningsförmåga. Andra, yttre omständigheter måste också beaktas såsom t.ex. förekomsten av direkt konkurrerande produkter och den intrångsgörande produktens egenskaper.

Domstolen framförde fyra omständigheter som de ansåg skulle ha begränsat kärandens försäljningsförmåga i det hypotetiska fallet att inget intrång begåtts:

- 1) Massagestolarna var av olika typ och svarandens stols funktioner var klart mer avancerade. Kärandens stol masserade enbart med hjälp av luftpåsar medan svarandens stol erbjöd massage med både massagebollar och luftpåsar såväl som funktioner för optisk avkänning av konsumentens längd etc. Det patent som gjordes intrång i användes endast vid ett av många olika massagelägen jämfört med kärandens stol som enbart hade ett fåtal. Domstolen menade att konsumenter inte minst av dessa anledningar uppenbart föredrog den svarandes stol över den kärandes.
- 2) Även när detta massageläge användes, var inverkan på funktionen av den patenterade delen liten.
- 3) Marknadsföring av massageläget där den patenterade delen användes i svarandens kataloger etc. förekom mycket sparsamt och var alltså knappast att anse som en särskilt stor bidragande faktor till svarandens massagestols popularitet.
- 4) Kärandens marknadsandel vid tiden för patentets registrering var endast 10 % och det fanns på marknaden ett flertal starka aktörer utöver intrångsgöraren.

168 Vilket i dagens (2010-04-03) kurs motsvarar EUR 221 603 alternativt SEK 2 152 157.
169 Fall nummer 10047 år 2005 för “Intellectual Property High Court”, avgjort den 25 september 2006

- 5) Massagestolar med enbart luftpåsar kunde inte heller i relation till marknaden i stort anses vara särskilt konkurrenskraftiga, utan det var tydligt att konsumenterna föredrog mer avancerade stolar.

Domstolen menade därför att kändens försäljningsförmåga borde begränsas till 1% av de av svaranden sålda massagestolarna och fastställde ett skadestånd om 11 488 500 yen¹⁷⁰.

Avslutningsvis förtydligade också domstolen att artikel 102 paragraf 1, 2 och 3 utgör olika beräkningsgrunder och att de ej kan sammanblandas. Kändens hade nämligen yrkat på att det antal sålda produkter som använts som grund för beräkningen enligt artikel 102 (1) även skulle tillämpas vid beräkningen av ersättningen genom skälig licensavgift enligt artikel 102 (3). Domstolen förtydligade att ett sådant yrkande skulle innebära att kändens skulle komma att ersättas med ett belopp som var större än den uteblivna vinsten och att detta skulle strida mot principen om restitutio in integrum.

5.1.2.2 Beräkningen enligt artikel 102 (2) – intrångsgörarens vinst

Artikel 102 (2) är ett nytt tillskott till den japanska patentlagen efter revisionen 1998. Den bygger på tankekonstruktionen att den försäljningsminskning som en patenthavare lider pga ett intrång lätt kan bevisas om den förutsätts vara lika med den vinst som intrångsgöraren gjort genom intrånget.¹⁷¹ Beräkningsmetoden är i sig inte ny, utan förekom tidigare ofta i praxis vid beräkningar under artikel 709 i civilkoden.¹⁷² Artikeln stadgar att:

*”In the case of a claim for damages for infringement by the patent holder or the exclusive licensee against the infringer who knowingly or negligently infringed his patent or exclusive license **damages on the part of the patent holder or exclusive licensee shall be presumed to be equal to the profit of the infringer, if he has made any**”*

Lydelsen av artikeln är inte svårtolkad: skadeståndet kan presumeras vara lika med den vinst som intrångsgöraren gjort p.g.a. av intrånget. Däri förutsätts underförstått att intrångsgöraren verkligen sålt enheterna och gjort en vinst av intrånget.¹⁷³ Tillämpningen försvåras dock något av det faktum att vinst kan definieras på flera olika sätt och att det inte är helt klart vilken definition som avses. Ett flertal olika metoder har i praktiken tillämpats, inklusive: “*net profit theory*”, “*gross profit theory*”, “*margin profit theory*” och “*direct cost deduction theory*”.¹⁷⁴

170 Vilket i dagens (2010-04-03) kurs motsvarar EUR 89 770 alternativt SEK 871 829.

171 Se Tatsuno, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 3

172 Se Ishimura, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 14

173 Se Kawaguchi, “The Essentials of Japanese Patent Law” s.118, samt

Tatsuno, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 3

174 Se Yoshikawa s.275

5.1.2.2.1 Net profit theory

Enligt denna definition beräknas intrångsgörarens vinst genom att från den inkomst som uppkommer av försäljningen av den intrångsgörande produkten dra av kostnader som är direkt hänförliga till produktionen av densamma.¹⁷⁵ Således skall avdrag göras för exempelvis materialinköp och tillverkningskostnader, men inte de kostnader som är nödvändiga för själva försäljningen (såsom exempelvis affärers lokalhyror, marknadsföringskostnader och löner).¹⁷⁶ Denna definition har traditionellt sett använts i den praxis som förekom innan införandet av artikel 102 (2).¹⁷⁷

5.1.2.2.2 Margin Profit theory

Denna teori likställer vinsten med försäljningsinkomsten av intrånget minus kostnader för materialinköp. Andra kostnader än detta (löner, administrativa kostnader etc.) skall inte dras av. Det antal enheter som patenthavaren inte kunnat sälja utan ytterligare investeringar i verksamheten skall dock inte medräknas.¹⁷⁸

Denna metod har kommit att tillämpas allt oftare i praxis efter införandet av artikel 102 (2).¹⁷⁹

5.1.2.2.3 Gross Profit theory

Enligt denna definition är vinsten lika med försäljningsinkomsten minus tillverkningskostnader och materialkostnader.¹⁸⁰ I doktrinen förespråkar många denna metod som den lämpligaste att tillämpa under artikel 102 (2). Detta inte minst då den är den enklaste metoden ur bevissynpunkt, både ur patenthavarens och intrångsgörarens synvinkel.¹⁸¹

5.1.2.2.4 Direct Cost Deduction theory

Detta är måhända den mest ambitiösa definitionen av vinst. Enligt den skall samtliga de kostnader som kan tänkas uppkomma p.g.a. både tillverkningen och försäljningen av den intrångsgörande produkten dras av från försäljningsinkomsten.¹⁸²

¹⁷⁵ Se Shigetomi s.29

¹⁷⁶ Se Shigetomi s.29

¹⁷⁷ Se Kawaguchi s.118

¹⁷⁸ Se Shigetomi s.30

¹⁷⁹ Se Kawaguchi s.118

¹⁸⁰ Se Shigetomi s.30

¹⁸¹ Se Kawaguchi s.118

¹⁸² Se Shigetomi s.30

5.1.2.3 Artikel 102 (2) i praxis

5.1.2.3.1 I fallet "A Nozzle for Liquid filling machine"

I det ovan refererade fallet "A Nozzle for Liquid Filling Machine" yrkade patenthavaren skadestånd både enligt artikel 102 (1) såväl som enligt 102 (2). I första instans tillämpade domstolen i det här fallet marginal profit theory och fastställde skadeståndsbeloppet enligt följande: Domstolen ansåg det styrkt att intrångsgöraren sålt 23 maskiner innehållande det patenterade munstycket och att den totala inkomsten av försäljningen av dessa maskiner är 1 192 862 000 yen. De kostnader som drogs av från försäljningsinkomsten specificeras tyvärr inte var för sig i domslutet utan anges endast som en procentsats. Denna procentsats motsvarar den genomsnittliga lönsamheten per intrångsgörande enhet mellan åren 1992 till 2002 och fastställdes till 16.84%. Det slutliga beloppet bestämdes till totalt 44 175 592 yen.¹⁸³

I nästa instans användes återigen Marginal Profit theory utan att de avdragna kostnaderna närmre specificerades. Domstolen fann inga skäl att avvika från den procentsats som framräknats i första instansen, men ansåg det styrkt att intrångsgöraren sålt 29 enheter och inte 23. Samtidigt sänktes dock contribution percentage till 10% enligt resonemanget ovan i 5.1.2.2. I slutändan fastställdes skadeståndsbeloppet enligt artikel 102 (2) till 24 954 556 yen.¹⁸⁴

5.1.3.2.2 I fallet "Film with Unit Lens"

I detta fall¹⁸⁵ ägde käranden (Fujifilm corporation) rättigheterna till två patent relaterade till kameror. Det första patentet avsåg en typ av engångskamera och det andra patentet avsåg laddningsmekaniken för filmen till denna kamera. Käranden krävde två svarande (Daitoh Trading och Hama Corporation) på skadestånd för patentintrång då de importerat och sålt produkter som innehöll båda patenten ifråga. Daitoh Trading var det företag som importerade produkterna ifråga från utlandet och sålde vidare till Hama Corporation som sålde produkterna till japanska konsumenter. Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att en av styrelsemedlemmarna i Daitoh Trading under samma tid var VD för Hama Corporation.

Skadeståndet kom att bestämmas i enlighet med artikel 102 (2) och intrångsgörarens vinst med tillämpning av "Direct Cost Deduction theory". Detta framgår i följande yttrande:

"To obtain profit from acts of infringement under Article 102 (2) of the Patent Act, the contribution margin (marginal profit in a broader sense) should be computed by deducting the amount of cost

¹⁸³ Contribution percentage fastställdes till 20% varför skadeståndet = 1 192 860 000 x 0,1684 x 0.2 = 40 175 592 yen

¹⁸⁴ Försäljningsinkomsten från 29 maskiner uppgick till 1 481 862 000 x 0.1684 x 0.1 = 24 954 556 yen

¹⁸⁵ Som avgjordes den 24 april år 2007 vid Tokyo District Court (fallnummer 15327 resp. 26540) .

reasonably related to manufacturing and selling of infringing goods....”

Domstolen klargjorde vidare att det enbart är fråga om att göra avdrag för sådana kostnader som är direkt relaterade till intrånget ifråga. Därmed skall heller inte kostnader som hade uppburits oavsett om den intrångsgörande produkten tillverkats eller ej inräknas. Domstolen menade på att om exempelvis ett större företag gör intrång i en produkt är det rimligt att enbart räkna med avdrag för materialkostnader och transport. För ett mindre företag kan det dock vara rimligare att räkna med fler utgifter såsom inköp av maskiner och löner för arbetare. Riktmärken som kan användas för att avgöra om ett större eller mindre antal kostnader skall medräknas är (det intrångsgörande) företagets storlek, hur stor andel av dess försäljning som utgörs av den intrångsgörande enheten och om det krävs specialiserad utrustning eller maskiner för att tillverka produkten.

Tyvärr specificeras inte de kostnadsposter som domstolen till slut kom att beakta i beräkningen närmre i domslutet, vilket förmodligen beror på det faktum att en utomstående expert anlätades att göra denna bedömning.

5.1.2.4 Beräkningen enligt 102 (3) - skälig licensavgift

Den tredje och sista beräkningsmetoden som anges i japansk patentlag motsvarar en beräkning av skälig licensavgift i klassisk mening. Paragrafen har funnits i den japanska patentlagen under en längre tid men fick en något ändrad lydelse vid revisionen 1998.¹⁸⁶ Dess nuvarande lydelse är följande:

*”The patent holder or the exclusive licensee **may claim damages equal to royalties** for exercising the patented invention concerned against the infringer who knowingly or negligently infringed his patent or exclusive license.”*

Precis som i svensk rätt utgör ersättning beräknad enligt en skälig licensavgift (reasonable royalty) en minimigräns för ersättningen.¹⁸⁷ Den ändring som påtalades tidigare är att ordet ”ordinary” (som i ”...*may claim ordinary damages*...”) ströks från artikeln. Anledningen till denna ändring är att det traditionellt sett funnits väl utvecklade tariffer för patent och att domstolarna länge förlitat sig på dessa vid bestämningen av skälig licensavgift.¹⁸⁸ Kritik kom att riktas mot denna praxis av främst två anledningar: först framlades att de tariffer som tillämpades av domstolarna inte sällan var lägre än de licenser som förekom i praktiken. Vidare ifrågasattes skäligheten i att någon som begår intrång skall kunna komma att betala samma ersättning för utnyttjandet som en hederlig licenstagare.¹⁸⁹ I och med ändringen ville lagstiftaren öppna för fler möjligheter att anpassa licensavgiften till förutsättningarna i ett specifikt fall.

¹⁸⁶ Se Kawaguchi s.119

¹⁸⁷ Se Kawaguchi s.119

¹⁸⁸ Se Kawaguchi s.119

¹⁸⁹ Se Tatsuno s. 4

I övrigt skiljer sig inte bedömningen av skälig licensavgift i japansk rätt nämnvärt från den som görs i svensk rätt, varför hänvisning i denna del kan göras till det som sagts i avsnitt 3.7.

5.1.2.5 Relationen mellan artikel 102 (1), 102 (2) och 102 (3)

Den normala i ett patentmål är att patenthavaren yrkar att skadans storlek skall fastställas till antingen patenthavarens normala täckningsbidrag per enhet enligt 102 (1) eller intrångsgörarens vinst enligt 102 (2). Bestämning till skälig licensavgift enligt artikel 102 (3) används i regel endast som en sista utväg i de fall det av någon anledning inte är möjligt att tillämpa 102 (1) eller 102 (2).¹⁹⁰ Det bör dock här påminnas om att ersättningen enligt 102 (3) utgör den minsta ersättning som kan utgå. Således kan inte ersättning utdömas enligt 102 (1) eller 102 (2) om det belopp som därigenom framräknas visar sig vara lägre än den skäliga licensavgiften enligt 102 (3).¹⁹¹

Ersättning enligt en kombination av flera av artiklarna är naturligtvis inte möjligt då detta skulle strida mot det grundläggande syftet av ”restitutio in integrum”. I de fall yrkanden gjorts enligt både 102 (1) och 102 (2) kan domstolen välja det belopp som den anser vara mest skäligt. Så skedde exempelvis i ”A Nozzle for Liquid filling machine”-fallet där domstolen ansåg att det högre beloppet framräknat enligt 102 (1) skulle utdömas.

5.1.2.6 ”Light negligence” och dess inverkan på ersättningen

I den sista delparagrafen av artikel 102 i den japanska patentlagen stipuleras följande:

”Notwithstanding the preceding paragraph, damages in excess of the amount provided for in the preceding paragraph may be claimed. In this instance courts may, in the assessment of the damages take into consideration absence of knowledge or gross negligence on the part of the infringer.”

Det öppnas i denna paragraf för möjligheten att sätta ned skadeståndsbeloppet med hänsyn till att intrångsgöraren agerat endast oaktsamt och inte grovt oaktsamt eller uppsåtligt vid intrånget. Att ta hänsyn till sådan s.k. ”light negligence” kan tyckas motsägelsefullt då frågan om graden av oaktsamhet i princip inte anses böra påverka storleken på skadeståndet i någon riktning i japansk rätt. Oaktsamhet krävs för att skadestånd skall kunna utdömas överhuvudtaget, men det är i princip endast

¹⁹⁰ Koike, s.361

¹⁹¹ Koike, s.361

skadans storlek som kan inverka på ersättningens storlek.¹⁹² Hur passar då en bestämmelse som stadgar att domstolen skall kunna beakta graden av oaktsamhet in i denna bild?

Svaret är att rättsläget är något oklart. Paragrafen i sig infördes redan 1959, men det förefaller som att någon klar motivering till varför så skedde inte framhölls vid den tidpunkten.¹⁹³ Bestämmelsen har inte heller reviderats sedan dess och endast tillämpats i ett fåtal fall. I doktrinen förefaller man dock vara överens om att bestämmelsen endast kan tillämpas på den del av ersättningen som överstiger minimigränsen enligt artikel 102 (3).¹⁹⁴ Detta framgår inte minst av bestämmelsens lydelse där ”preceeding paragraph” ju uppenbarligen hänvisar till 102 (3). Om domstolarna har varit inne på samma linje eller om de helt enkelt slarvat i sin bedömning är något mer oklart, då det i de få fall där bestämmelsen tillämpats inte klart redovisat på exakt vilka grunder så skett.

I det fall¹⁹⁵ som oftast refereras till var det fråga om ett varumärkesintrång. Intrångsgöraren hade då i mer än 20 år använt ett skyddat varumärke utan att ha undersökt om det var skyddat eller ej. Innehavaren av varumärket hade under denna tid ej heller påpekat intrånget. Domstolen ansåg därför att ersättningsbeloppet kunde nedsättas till 30% av den vinst som intrångsgöraren gjort genom intrånget.¹⁹⁶ Frågan om detta belopp är lägre än en skälig licensavgift och således under minimibeloppet berörs dock inte i domslutet.¹⁹⁷

5.2 Skadeståndsberäkningen vid patentintrång i svensk rätt

Enligt patentlagens 58 § skall:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör patentintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till:

- 1. utebliven vinst,*
- 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,*
- 3. skada på uppfinningens anseende,*
- 4. ideell skada, och*
- 5. patenthavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan*

¹⁹² Sådana tankegångar framhålls också i ett prejudicerande fall från 1963 (“Vinyl Can ”-fallet, Hanrei Times 152-177), se. Koike s.357

¹⁹³ Se Koike s.361

¹⁹⁴ Se Koike s.358

¹⁹⁵ Det s.k.”Chidori-ya”-fallet, avgjort vid Osaka District Court den 28 februari 1984 (Hanrei Times 536-425).

¹⁹⁶ Se Kawaguchi s.119

¹⁹⁷ Se Koike s.359

uppsåt eller oaktsamhet gör patentintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av uppfinningen, om och i den mån det är skäligt.

Talan om ersättning för patentintrång får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. Om talan inte förs inom den tiden, är rätten till ersättning förlorad ”

Härur kan utläsas att ersättning för intrång kan utdömas i två olika former. Dels kan en skälig ersättning för utnyttjandet av patenträtten utgå och dels en ersättning för de ytterligare skador som intrånget medfört.

5.2.1 Skälig ersättning för utnyttjandet av patenträtten

Med ”skälig ersättning” avses enligt förarbetena att det skall utgå en (fiktiv) skälig licensavgift för utnyttjandet av patenträtten.¹⁹⁸ Resonemanget bakom denna lösning är att det dels underlättar beräkningen av den ekonomiska skadan samt att patenthavaren vid ett intrång går miste om åtminstone det vederlag som intrångsgöraren varit tvungen att betala vid en frivillig licensöverenskommelse.¹⁹⁹ Ersättningen skall förstås som en minimiersättning för intrång, även de intrång som begåtts i god tro. Ej heller krävs det för att denna ersättning skall kunna utgå att patenthavaren lidit någon faktisk skada av intrånget. Det är således inte fråga om ett skadestånd i egentlig mening, utan snarare en strikt ersättningsregel.

Licensavgiften bestäms normalt till en viss procentsats av intrångsgörarens nettoförsäljningsvärde för intrångsprodukten, men har även i vissa fall bestämts till ett fast belopp per såld produkt.²⁰⁰ Storleken på ersättningen skall motsvara den som nåtts genom frivillig förhandling mellan parterna. Av detta följer att avgiften måste sättas så högt att patenthavaren hade fått ett ekonomiskt utbyte av avtalet och så lågt att det funnits ett ekonomiskt intresse för intrångsgöraren av att ingå avtalet. Det skall inte heller vara möjligt för intrångsgöraren att kalkylera med kostnaderna för intrånget istället för att respektera patenthavarens ensamrätt.²⁰¹

Andra exempel på omständigheter som bör kunna påverka bedömningen är enligt förarbetena exempelvis möjligheten att utan att begå patentintrång framställa likvärdiga produkter, samt uppfinningens betydelse ur kostnadssparande synpunkt.²⁰² Licensavgiften skall i så stor mån som möjligt spegla marknadspriset varför även patenthavarens tidigare licensavtal för produkten samt branschens ifråga sedvänja kan komma att få stor betydelse för bedömningen.

198 Se NU 1963:6 s.336

199 Se NU 1963:6 s.336

200 Se Förnell/Jilmstad s.?

201 Se Förnell/Jilmstad s.33

202 Se NU 1963:6 s.336, samt prop. 1966:40 s.207

5.2.2 Skälig ersättning i praxis

Den skäliga licensavgiften är alltså beroende av två faktorer: (1) dessa produkters nettoförsäljningsvärde alternativt antalet intrångsgörande produkter och (2) en lämplig procentsats alternativt fast belopp per intrångsprodukt. Tyvärr motiverar domstolarna ofta sina resonemang i denna del sparsamt, inte minst när det kommer till procentsatsen som inte sällan anges utan närmre motivering. Normalt hamnar procentbeloppet på mellan 2 och 10 procent, men det har hänt att ända upp till 23 procent dömts ut. 203 Ett något utförligare resonemang angående den skäliga licensavgiften står dock att finna i följande fall:

5.2.2.1 Värmeväxlare

I detta fall var det fråga om intrång i ett patent på en värmeväxlare, en komponent som i fallet användes i varmvattenberedare. Käranden ASJ yrkade att svaranden CTC skulle utge ersättning och skadestånd för intrångsperioden mellan 1962 och 1971. Tingsrätten fann att intrång förelåg och fråga uppkom därför om hur storleken på den skäliga licensavgiften skulle fastställas. Angående nettoförsäljningsvärdet uttalade tingsrätten att ASJ inte kunnat vederlägga de lägre försäljningspriser som CTC hävdade att de tillämpat och att dessa därför skall läggas till grund för nettoförsäljningsvärdet.

Angående procentsatsen uttalade tingsrätten att det saknas underlag för att fastställa någon branschsedvänja. I ett utlåtande från dåvarande direktören i Svenska Exportrådet uppgavs att i internationell branschpraxis anses 5 procent av nettoförsäljningsvärdet, alternativt 25 procent av licenstagarens vinst vara en rimlig ersättning. Tingsrätten ansåg dock inte att ett riktmärke av det senare slaget borde tillämpas i detta fall då det rädde oklarhet angående vilken vinst som CTC gjort på intrånget. ASJ hävdade att de gjorde en genomsnittlig vinst på 540 kr per produkt medan samma siffra för CTC angavs till 200 kr. Tingsrätten utgick därför istället från royaltyn på 5 procent, med justering uppåt med hänsyn till att ASJ:s patent hade ett relativt sett stort skyddsomfång. I slutändan utdömdes som skälig licensavgift totalt 980 000 kronor, eller 7 procent av nettoförsäljningsvärdet på 14 000 000 kr.

Även hovrätten ansåg 7 procent vara en rimlig royaltysats, men bedömde nettoförsäljningsvärdet annorlunda. Eftersom det försäljningspris som lagts till grund för nettoförsäljningsvärdet i tingsrätten tillämpades vid försäljning mellan CTC och dess koncernbolag eller andra närstående bolag menade hovrätten på att det var missvisande. Bedömningen bör enligt hovrätten baseras på det pris som hade förhandlats på en fri marknad och inte som nu

203 Se Domeij, s.120

mellan närstående bolag. Om inte riskerar patenthavaren att komma i sämre sits vid ett intrång än vid en frivillig överlåtelse, vilket klart strider mot lagens syfte. Med tillämpning av RB 35:5 och med hänsyn till svårigheten för ASJ att bevisa vilket pris som CTC bort tillämpa, ansåg hovrätten att ASJ:s eget försäljningspris kunde läggas till grund för nettoförsäljningsvärdet. Följden blev att 1 379 271 kr utdömdes som skälig licensavgift (7 procent av 19 703 880 kr).

5.2.2.2 Prämeta Präzisionsmetall/Selefatrade

I detta fall fanns svaranden Selefatrade skyldig till intrång i käranden Prämetas patenträtt då de från Taiwan hade importerat s.k. ”stasbindor” av samma modell som Prämetas. I frågan om den skäliga ersättningen för utnyttjandet yrkade Prämeta att nettoförsäljningsvärdet skulle sättas till det sammanlagda värdet av all fakturerad försäljning av de intrångsgörande produkterna. Selefatrade å sin sida hävdade att det från detta belopp borde avräknas kostnader för försäljning, administration, lagerhantering, frakter och räntor. Domstolen valde dock utan närmre motivering att gå på Prämetas linje.

När det kom till procentsatsen yrkade Prämeta på att 10% var ett lämpligt belopp. Selefatrade å sin sida menade på att man under en del av intrångstiden varit oaktsam och under den andra delen agerat uppsåtligt. Därför medgavs att 10% var en rimlig procentsats för den tid då intrånget skett uppsåtligt medan det för den tid då intrånget skett av oaktsamhet skulle utgå royalty med 5%. Med motiveringen att patentet med hänsyn till konkurrensläget inte kunde anses vara särskilt värdefullt fastslog tingsrätten en procentsats på 8,3%. I praktiken motsvarade detta de 10% som Prämeta medgivit eftersom ett högre nettoförsäljningsvärde tillämpades av tingsrätten. Procentsatsen skulle även tillämpas på hela intrångstiden, oavsett graden av aktsamhet.

5.2.2.3 Vangedal-Nielsen/Beac-Inter AB

Detta fall förtjänar att omnämnas inte minst pga. den ovanligt höga procentsats som tillämpats vid beräkningen av den skäliga licensavgiften. Målet rör intrång i ett patent på en plastpåse med inbyggda fickor vari man kan hålla vatten och sedan lägga i frysen varpå istärningar bildas. Patenthavaren Vangedal-Nielsen yrkade att svaranden pga. dennes import av fryspåsar av samma modell från en utländsk leverantör skulle utge ersättning om 10 öre per såld påse.

Tingsrätten konstaterade att ersättning enligt praxis normalt uppgår till mellan 5 och 8 procent av nettoförsäljningsvärdet och att 7 procent var rimligt i detta fall. Det motsvarade 1,5 öre per påse. Tingsrätten framhöll att även uppfinningens konkurrenskraft borde påverka royaltybeloppet, men då tillräcklig bevisning om att påsen skulle vara särskilt konkurrenskraftig inte förts fann de ingen anledning att frånga det framtagna royaltybeloppet.

Hovrätten var dock av en annan åsikt, inte minst beroende på den mer omfattande bevisningen om påsens konkurrenskraft som lades fram vid förhandlingen, och fastställde en högre royalty. Hovrätten var av åsikten att påsen var konkurrenskraftig på den internationella marknaden, föga priskänslig och hade en låg framställningskostnad. Detta medförde enligt Hovrätten att täckningsbidraget var betydligt större än det gängse och att påsen därmed skulle kunna betinga en hög licensavgift på en fri marknad. Procentsatsen sattes till slut till 5 öre per påse, eller hela 23 procent av nettoförsäljningsvärdet, en avsevärd höjning jämfört med Tingsrättens bedömning.

5.2.3 Ersättning för ytterligare skada

Enligt 58 § kan även ersättning för all den skada som inte täcks av den skäligen ersättningen, s.k. ”ersättning för ytterligare skada”, utgå. Till skillnad från den skäligen ersättningen är det i denna del fråga om utdömande av ett rent skadestånd. Således krävs det först och främst att skada som överstiger den skäligen ersättningen uppstått, att denna kan beläggas samt att den uppstått som en följd av intrångsgörarens oaktsamma handlande.

Vanligtvis utgår skadestånd för ytterligare skada för den försäljningsförlust och marknadsskada som uppkommit för patenthavaren samt de direkta kostnader som intrånget inneburit.²⁰⁴

5.2.3.1 Ytterligare skada och bevislätnadsregeln i RB 35:5

Som redogjorts för ovan får domstolen skönsmässigt uppskatta en skadas storlek i de fall då bevisning omöjlig eller svårigen kan föras eller om detta skulle medföra orimligt stora kostnader och olägenheter. Vid patentintrång är det snarare regel än undantag att bevisning om skadans omfattning svårigen kan föras varför regeln kommit att tillämpas i princip regelmässigt. Detta faktum skall dock inte förstås så att käranden helt kan strunta i att föra fram bevisning om skadans storlek vid rättegången eftersom det fortfarande föreligger en skyldighet för denne att lägga fram bevisning i den mån det är skäligen. Högsta domstolen har tydligt påtalat detta faktum i det s.k. ”Formsprutarna”-fallet²⁰⁵. I fallet, som förvisso rör varumärkesintrång men bygger på i det närmaste identisk lagstiftning, hade käranden inte presenterat någon som helst bevisning om skadans storlek varför HD fann att det inte heller var möjligt att tillämpa RB 35:5.

²⁰⁴ Se även avsnitt 3.6
²⁰⁵ NJA 2005 s.180

5.2.3.2 Betydelsen av 58 § andra meningen

I andra meningen i 58 § stadgades innan lagändringen att vid bedömningen av ersättningen ”*skall hänsyn tas även till patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.*”

Bestämmelsen byggde på liknande bestämmelser inom arbetsrätten och dess egentliga betydelse har varit något osäker.²⁰⁶ Enligt förarbetena skall omständigheter såsom exempelvis intrångets varaktighet, om intrångsgöraren är ett större företag än patenthavaren eller det faktum att patenthavaren också är uppfinnare kunna påverka ersättningens storlek i positiv riktning. Tyvärr ger förarbetena ingen klar bild över på vilket sätt bestämmelsen är tänkt att användas. Är den en form av ideellt skadestånd i likhet med bestämmelsen i upphovsrättslagen, eller är det endast fråga om en hjälpregel? Kan man med stöd i bestämmelsen utdöma ett skadestånd som är högre än den faktiska skadan?

Westlander anser att bestämmelsen inte skall tolkas som en självständig skadeståndsform, utan enbart en hjälpregel.²⁰⁷ Detta baserar han på ordalydelsen av paragrafen och hur liknande paragrafer tillämpats på andra rättsområden. Han är också av den uppfattningen att det inte finns något i ordalydelsen som hindrar att ett högre skadeståndsbelopp än den faktiska skadan utdöms. På denna punkt motsägs han dock av såväl förarbetena som Högsta domstolen. Lagstiftaren har nämligen uttalat att utgångspunkten alltså skall vara att ”patenthavaren skall få full ersättning för sin skada men inte mer” och att ”lagändringen innebär endast att skadan kan bestämmas med beaktande av sådana omständigheter av annat än ekonomiskt slag som nu har beskrivits.” Ett underligt uttalande med tanke på den logiska kullerbyttan i att kunna veta om man överskrider den faktiska skadan eller inte vid tillämpningen av hjälpregeln. Hade den faktiska skadan varit känd hade det ju inte funnits anledning att tillämpa hjälpregeln.²⁰⁸ I min mening skall nog uttalandet av lagstiftaren tolkas som ett klargörande av att bestämmelsen inte innebär ett avsteg från sedvanliga skadeståndsrättsliga principer, dvs. ett förtydligande om att det inte handlar om möjlighet att utdöma punitive damages.

I ”Formsprutarna”-fallet uttalar Högsta domstolen att motsvarande regel i mönsterlagen inte innebär att utdömd ersättning kan överstiga den faktiska skadan. Därför är det viktigt att bestämmelsen tillämpas med försiktighet.

5.2.3.3 Ersättning för ytterligare skada i praxis

I fallet Prämata Präzisionsmetall / Seleftrade yrkade käranden Prämata, utöver skälig ersättning för intrånget (som redogjorts för ovan), även ersättning för ytterligare skada enligt dåvarande PL § 58 andra meningen. Prämata ansåg att Seleftrades hela försäljning av bindor, dvs. 25 991 st., skulle anses motsvara den uteblivna vinst som Prämata lidit av intrånget.

206 Se Westlander/Törnroth s.313

207 Se Westlander/Törnroth s.318

208 Jämför: Westlander/Törnroth s.320

Selefatrade å sin sida bestred helt att Prämeta lidit någon utebliven vinst av intrånget.

Tingsrätten ansåg att Prämetas utredning i frågan tydligt visade att det skett en markant nedgång av deras försäljning efter Selefatrades inträde på marknaden och att intrånget varit en bidragande orsak. Med tillämpning av RB 35:5 ansåg Tingsrätten att 9 000 bindor skulle anses vara ett rimligt försäljningsbortfall och utdömde 138 000 kronor (110 000 efter jämkning mot skälig licensavgift, se nedan) som ytterligare skada.²⁰⁹

5.2.4 Jämkning med skälig licensavgift

En skadelidande har som visats vid ett intrång rätt till både skälig ersättning för utnyttjandet såväl som ersättning för ytterligare skada i form av t.ex. utebliven vinst. Han skall däremot varken under- eller överkompenseras för intrånget vilket medför att ersättningen för ytterligare skada i vissa fall måste jämkas mot den skäliga ersättningen. Om så inte sker hade den skadelidande ersatts dubbelt för den del av försäljningsbortfallet som omfattas av intrångsgörarens licensgrundande försäljning.²¹⁰

Jämkning ska däremot inte göras i de fall då den ytterligare skadan t.ex. utgörs av att de intrångsgörande enheterna är av dålig kvalitet eller då införskaffade produktionsmedel inte kunnat utnyttjas. Dessa skadors storlek är oberoende av licensavgiften och därför föreligger heller ingen risk för dubbel kompensation.²¹¹

I fallet Prämeta Präzisionsmetall erhöll käranden ersättning enligt skälig licensavgift med 8,3% per såld enhet samt ersättning för ytterligare skada i form av utebliven försäljning beräknad på 9 000 enheter. Domstolen jämkade beloppet (138 000 kronor) med licensavgiften på samma 9 000 enheter (28 000 kronor) och fastställde således 110 000 kronor som ersättning för ytterligare skada.

²⁰⁹ Se referat i Westlander/Törnroth s.99

²¹⁰ Se Förmell/Jilmstad s. 30 samt Lundgren s. 68

²¹¹ Se Westlander/Törnroth s.93

6 Analyser och jämförelser

6.1 Sverige och Japan – olika angreppssätt, snarlika resultat?

Det är inte svårt att se att svenska och japanska ersättningsregler inom patenträtten på många sätt är snarlika. Båda lagstiftningarna tillämpar principen om att skadeståndet skall vara främst reparativt och båda lagstiftningarna har en generell bevislätnadsregel för de fall att bevisning i målet svårligen kan frambringas.²¹²

Beräkningsmetoderna för att få fram skadeståndsbeloppets storlek är vidare i grund och botten desamma, om än med den stora skillnaden att man i Sverige utdömer ersättning för utnyttjande oavsett om intrånget skett i god tro. I båda lagstiftningarna är den skadelidande garanterad en ersättning om minst en skälig licensavgift för utnyttjandet. Båda lagstiftningarna brottas också med samma grundproblem, dvs. svårigheten för en rättighetshavare att föra bevisning om den påstådda skadans storlek. Ur dennes synvinkel finns det en rad problem och svårigheter med att bevisa ett intrångs skada.

För att ens i teorin kunna göra anspråk på att göra en exakt bedömning av dessa skador torde krävas att det enbart fanns två aktörer på marknaden ifråga: rättighetshavaren och intrångsgöraren. Så fort fler aktörer än dessa finns med i bilden kan en skada och dess omfattning inte längre med något anspråk på absolut säkerhet fastställas. En förlorad försäljningsinkomst kan då i princip t.ex. hänföras till en tredje parts legitima konkurrens lika väl som till intrångsgörarens illegitima.

Följden av detta är att domstolar vid immaterialrättsliga intrång oftare än vid många andra typer av mål tvingas till att göra skönsmässiga bedömningar. Domstolar har av tradition oftast valt att vara försiktiga i dessa situationer, såväl i bevisbedömning som i ersättningsberäkning. Denna försiktighet är i sig helt i sin ordning, men medför även en del mindre önskvärda konsekvenser.

För en rättighetshavare innebär det dels att utgången av en talan blir svårare att bedöma på förhand och dels att han riskerar att underkompenseras. Detta i kombination med höga kostnader för ombud och framtagande av bevismaterial samt normalt långdragna rättsprocesser ökar risken för att en rättighetshavare skall bedöma en talan som olönsam.

Ur lagstiftarens synvinkel innebär detta i sin tur att den reparativa såväl som den preventiva effekt som sanktionssystemen inom immaterialrätten är tänkta att uppnå riskerar att undermineras. Detta problem med underkompensering av rättighetshavare är långt ifrån obekant och har av lagstiftaren i både Sverige och Japan uttryckligen angripits i ett flertal olika lagändringar. Det är också i hur man valt att angripa detta problem som man kan börja att hitta större skillnader mellan de två rättssystemen.

²¹² I svensk rätt RB 35:5 och i japansk rätt Civil Procedure Law artikel 247 respektive speglade bestämmelser på respektive immaterialrättsligt område.

I Sverige har lagstiftaren valt att ge domstolen möjligheten att lägga in fler omständigheter i bedömningen än de rent ekonomiska, medan den japanska lagstiftaren istället valt att underlätta bevisläget för patenthavaren genom bevislätnadsregler. Så hur kan då slutresultatet se ut mellan de två lagstiftningarna? Låt oss applicera bestämmelserna på ett hypotetiskt fall av patentintrång för att klargöra.

6.2 Ett hypotetiskt fall av patentintrång

Förutsättningar²¹³: En forskare har upptäckt och patenterat ett nytt läkemedel, bildat Bolag A för att kunna utnyttja patentet i kommersiellt syfte, men ännu inte lanserat produkten på marknaden i väntan på godkännande från Läkemedelsverket. Under tiden så får det större Bolaget B upp ögonen för läkemedlet och beslutar sig för att göra sin egen variant utan licens. Med kraft av sina avsevärt större resurser får Bolag B ut läkemedlet på marknaden på kort tid och när Bolag A väl lanserar sin produkt är Bolag B:s produkt redan en storsäljare med en stor marknadsandel. Bolag A riskerar snart att gå omkull och satsar sitt sista kapital på en talan mot Bolag B.

Domstolen anser att Bolag B uppsåtligen begått intrång i Bolag A:s patent och frågan kommer nu till storleken på skadeståndet. Bolag B har under intrångstiden sålt 3 000 000 enheter vilket gett en inkomst av patentet på 400 miljoner samt utgifter för tillverkning, marknadsföring o.s.v. på 100 miljoner. Bolag A å sin sida har investerat 25 miljoner i projektet, vilket täckt såväl utvecklingskostnader som marknadsföring.

Om vi bortser från rättegångskostnader och direkta kostnader p.g.a. intrånget, vilket belopp hade i detta fall skadeståndet kunnat fastställas till av en svensk respektive japansk domstol?

6.2.1 En tänkbar bedömning i svensk domstol

6.2.1.1 Skälig licensavgift

Då en skadelidande i alla fall skall tillerkännas en ersättning som minst motsvarar en skälig licensavgift är domstolen alltid tvungen att göra en sådan beräkning. Licensavgiften skall motsvara den som hade fastställts vid en frivillig överenskommelse parterna emellan. Det vanligaste är att licensavgiften bestäms till en procentsats av nettoförsäljningsvärdet och därefter multipliceras med antalet sålda enheter.

Hur stor procentsatsen blir är en bedömning från fall till fall, men normalt så ligger den i svensk rätt mellan 2 och 10 %. Bedömningen är mycket svår ur bevissynpunkt och det är därför snarare regel än undantag att domstolen tillämpar RB 35:5 och gör en skönsmässig bedömning.

²¹³ Travesterat från Ragnar Lundgrens exempel i artikeln "Lönar sig Patentintrång?", s. 71

Låt oss säga att domstolen i detta fall lägger sig högt och fastställer en licensavgift på 10 %. Detta innebär i så fall att Bolag A skall ersättas med som minst 10 % av Bolag B:s vinst (300 000 000), alltså 30 000 000.

6.2.1.2 Ersättning för ytterligare skada

I de fall den faktiska skadan anses vara större än den skäligen licensavgiften kan ersättning även utgå för mellanskillnaden i form av ersättning för ytterligare skada. Domstolen skall här uttryckligen ta hänsyn till: utebliven vinst, intrångsgörarens vinst, skada på uppfinningens anseende, ideell skada, samt rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

6.2.1.3 Utebliven vinst samt intrångsgörarens vinst

Enligt lagstiftaren skall inkluderandet av både utebliven vinst samt intrångsgörarens vinst i paragrafen inte tolkas som att den skadelidande kan yrka ersättning enligt bägge. Tillägget har istället tillkommit för att förtydliga att det ur bevissynpunkt ofta är enklare att använda intrångsgörarens vinst som utgångspunkt för att bestämma ersättningen än en hypotetisk bedömning av hur mycket rättighetshavaren skulle kunnat sälja om det inte varit för intrånget.²¹⁴

Även i denna del av bedömningen kommer domstolen med största sannolikhet att behöva tillämpa RB 35:5. För Bolag A är det därför viktigt att de för bevisning om den uteblivna vinsten i stå stor utsträckning de kan och att de i vart fall ger belägg för kausaliteten mellan intrånget och den uteblivna vinsten. Om de inte lyckas med detta kan domstolen enligt praxis inte heller tillämpa RB 35:5.²¹⁵

I detta fall kan det väl hållas för troligt att Bolag A:s yrkande hade utgått från intrångsgörarens vinst i och med att den är känd. Domstolen måste dock fortfarande ta hänsyn till Bolag A:s försäljningsförmåga och kan inte rakt av utdöma ersättning likvärdigt med Bolag B:s vinst. Inte minst med tanke på att Bolag B i det här fallet förefaller ha avsevärt större möjligheter till åtminstone marknadsföring och troligen också tillverkningskapacitet. Det kan därför svårligen hävdas att Bolag A skulle kunna ha sålt så många produkter som Bolag B gjort under intrångsperioden. Bedömningen får i ett autentiskt fall naturligtvis baseras på fler parametrar, men låt oss för enkelhetens skull säga att försäljningskapaciteten för de båda bolagen motsvarar deras utgifter för tillverkning och marknadsföring (25 miljoner resp. 100 miljoner). Detta skulle i så fall ge att Bolag A:s försäljningsförmåga motsvarar 25 % av Bolag B:s.

Bolag B skulle alltså i så fall kunna ha sålt 750 000 enheter under intrångsperioden. Vid beräkningen utgår man vidare från rättighetshavarens täckningsbidrag och inte intrångsgörarens. Det kan väl hållas för sannolikt att Bolag B:s täckningsbidrag i en verklig situation skulle vara större än

214 Se prop. 2008/09:67 s. 229

215 Se HD:s resonemang i "Formsprutarna"-fallet

Bolag A:s (då de antagligen skulle ha mindre produktionskostnader, mindre utvecklingskostnader o.s.v.) men låt oss för enkelhetens skull förutsätta att de är likvärdiga. Bolag A går då miste om en vinst på 75 000 000.

6.2.1.4 Skada på rättighetens anseende

Med skada på rättighetens anseende avses i första hand det som betecknas goodwillskador. Denna typ av skada kan exempelvis uppkomma om den intrångsgörande produkten är av sämre kvalitet eller om marknadsföringen av produkten är sådan att rättighetshavarens goodwill tar skada. I detta fall kan vi med ganska stor sannolikhet utgå ifrån att Bolag A ännu inte hunnit bygga upp någon goodwill att tala om och vi utgår från att Bolag B:s marknadsföring inte påverkat denna i negativ bemärkelse (kanske t.o.m. snarare tvärtom med tanke på Bolag B:s större marknadsföringsbudget).

Det skulle däremot kunna hävdas att Bolag B:s intrång medfört att marknaden ”mättasts” snabbare än vad som varit fallet om intrånget inte skett och att Bolag A därigenom gått miste om försäljning. Hur ett sådant kausalitetssamband (både vad gäller intrånget-skadans uppkomst och intrånget-skadans storlek) skulle kunna bevisas inför domstolen är dock mycket svårt att svara på och det kan inte garanteras att domstolen ens vågar sig på en skönsässig bedömning enligt RB 35:5.

Låt oss därför istället utgå ifrån att ingen goodwillskada å Bolag A:s sida anses ha uppkommit.

6.2.1.5 Ideell skada och hänsyn till rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås

Betydelsen av ideell skada i detta sammanhang torde i princip vara begränsad till ett fall, och det är då rättighetshavaren är samma person som uppfinnaren. Inom upphovsrätten kan ju rättighetshavaren ersättas för ideell skada (tidigare benämnt ”lidande och annat förfång”) eftersom det anses att han eller hon även har ett känslomässigt band till skapelsen. Inom patenträtten är denna koppling normalt inte lika stark och dessutom är det långt mycket vanligare att rättigheten överlåts till annan person än uppfinnaren. Lagstiftaren har dock framhållit att det bör finnas möjlighet att beakta detta förhållande även inom patenträtten. Något annat fall än då rättighetshavaren och uppfinnaren är samma person kan dock svårigen komma ifråga. Här bör framhållas att ersättning inte kan utgå i det fall patenträtten ägs av bolaget, utan endast om det ägs av uppfinnaren själv.

Domstolen skulle alltså teoretiskt sett kunna ha möjlighet att utge ersättning även för ideell skada. Möjligheten har ännu inte mig veterligen tillämpats i ett patentintrångsmål och inom upphovsrätten förefaller den också användas sparsamt och vid de tillfällen så skett har det handlat om ganska blygsamma summor.

Sammantaget så skulle det alltså finnas möjlighet för domstolen att utdöma skadestånd för ideell skada i detta fall, men ersättning lär i sammanhanget vara blygsam, gissningsvis inte mer än 10 000. Denna del av

skadeståndet baseras på en självständig skadestandsgrund och torde alltså inte påverka storleken av det övriga skadeståndet i negativ bemärkelse.

Vad gäller det sista ledet i §58 om att hänsyn skall tas till rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås är det inte lika tydligt vad som egentligen avses. Lagstiftarens intention är klar och tydlig, men stadgandet kan varken tolkas som en självständig skadestandsgrund och knappast heller som eller en lättnad på beviskravet mellan intrånget-skadans storlek. Detta, tillsammans med det faktum att domstolen ej får utdöma en ersättning som överstiger den faktiska skadan, gör stadgandet svårt att tillämpa i praktiken.

I de få fall då stadgandet tillämpats i praxis kan knappt utläsas mer än att domstolarna varit ytterst försiktiga i sina bedömningar.

6.2.1.6 Slutsats

En svensk domstol är i sin bedömning bunden endast till att ersättningens storlek måste motsvara minst den skäligen ersättningen och som högst den faktiska skadan. Det finns däremot inget hinder mot att utdöma skadestånd som en kombination av t.ex. en del ersättning för utebliven vinst, en annan del skäligen ersättning för intrånget och en tredje del goodwillskada o.s.v. I vårt fall ovan fann vi att ersättningen enligt den skäligen licensavgiften bedömdes till 30 000 000 och skadeståndet skall således inte understiga denna summa.

Ersättningen för utebliven vinst beräknades uppgå till 75 000 000, men någon goodwillskada ansågs inte ha uppkommit. Därutöver tillkommer ersättning för ideell skada om 10 000.

För att Bolag A inte skall ersättas dubbelt för den del av den uteblivna vinsten som redan täcks av den skäligen licensavgiften, måste en jämkning mellan de båda ske. Detta innebär att den uteblivna vinsten måste sättas ned med ett belopp som motsvarar en skäligen licensavgift för de enheter som den uteblivna vinsten baserats på. Det var fråga om en utebliven vinst på 75 000 000 och den skäligen licensavgiften var 10 %. Därför skall 7 500 000 dras av på den uteblivna vinsten.

Det slutliga sammanlagda skadeståndet till Bolag A skulle alltså kunna se ut något i stil med följande:

skäligen licensavgift:	30 000 000
utebliven vinst:	67 500 000
ideell skada:	10 000
totalt:	97 510 000

Det är intressant att notera att Bolag B i detta fall efter att ha betalt skadestånd och efter avdrag för egna kostnader fortfarande gör en vinst om ca 200 000 000. Det är alltså ganska tydligt att det i det här fallet förefaller omöjligt att leva upp till föresatsen att *”ersättningen måste sättas till ett så högt belopp att det inte kan vara lönsamt att kalkylera med skadestånd istället för att förvärva rättigheten på laglig väg”* utan att utdöma ett skadestånd som överstiger den faktiska skadan.

Något av ett moment 22 således. Det förefaller dock osannolikt att en svensk domstol skulle sätta ett uttalande i förarbetena till patentlagen framför en grundläggande princip i svensk skadeståndsrätt.

Å andra sidan kan det med fog ifrågasättas om detta verkligen är ett stort problem i realiteten. Det torde vara mindre vanligt att intrångsgöraren är ett större bolag och utan en större försäljningsförmåga å intrångsgörarens sida uppkommer ju inte heller dilemman. Vanligare torde vara att intrångsgöraren är ett företag med likvärdig eller mindre försäljningsförmåga än rättighetshavaren.

6.2.2 En tänkbar bedömning i japansk domstol

6.2.2.1 Ersättning enligt skälig licensavgift

Även i japansk rätt skall Bolag A ersättas med ett belopp som minst uppgår till den skäliga licensavgiften för utnyttjandet. Beräkningsmetoden av skälig licensavgift är i sig inte annorlunda i japansk rätt än i svensk varför det i just det här fallet inte finns skäl att anta att licensavgiften skulle bli annorlunda.

Det kan dock noteras att ersättning enligt skälig licensavgift normalt endast yrkas på som sista utväg om det inte gått att fastställa skadan genom någon av de andra beräkningsmetoderna. Vidare har japanska domstolar av tradition ofta undvikit svårare bevisfrågor genom att tillämpa tariffer, vilket ofta lett till väldigt låga licensavgifter då de inte alltid motsvarat en marknadsmässig avgift. Låt oss dock säga att licensavgiften även i japansk rätt sätts till 10 %.

6.2.2.2 Ersättning enligt patenthavarens täckningsbidrag

Vid ett yrkande om ersättning enligt paragraf 102 (1) i den japanska patentlagen utgår man från det antal enheter som intrångsgöraren sålt och multiplicerar det sedan med patenthavarens täckningsbidrag. Som nämnts ovan förutsatte vi att täckningsbidraget var likvärdigt för de båda bolagen trots att detta sannolikt inte hade varit fallet i verkligheten. Beloppet skall precis som i svensk rätt nedsättas i det fall Bolag A inte kan anses ha samma försäljningsförmåga som Bolag B. I vårt hypotetiska fall blir det således ingen skillnad mellan beräkningarna i svensk och japansk rätt och ersättningen enligt artikel 102 (1) skulle bli densamma, alltså 75 000 000.

Det är dock viktigt att framhålla skillnaden i bevisläge mellan svensk och japansk rätt. I svensk rätt måste Bolag A kunna visa på dels på kausaliteten mellan intrånget och den uteblivna vinsten såväl som kausaliteten mellan intrånget och skadans storlek. I japansk rätt är det däremot tillräckligt att påvisa kausaliteten mellan intrånget och det faktum att skada uppkommit i det fall artikel 102 (1) tillämpas. Bevisbördan ligger istället på svaranden att visa på att beräkningen enligt denna paragraf är orimlig eller felaktig.

6.2.2.3 Ersättning enligt intrångsgörarens vinst

En alternativ beräkningsmetod för att fastställa skadeståndsbeloppet i japansk rätt är att utgå från, i det här fallet, Bolag B:s vinst och helt enkelt likställa den med Bolag A:s uppkomna skada rakt av.

Den enda frågan som uppstår är egentligen på vilka grunder Bolag B:s vinst skall beräknas (eller snarare vilka kostnader för tillverkning etc. som ska medräknas). Normalt tycks japanska domstolar utgå från antingen Gross Profit Theory eller Margin Profit Theory.

I vårt hypotetiska fall kan vi dock för enkelhetens skull utgå från att domstolen kommer fram till att Bolag B gjort en vinst om 300 000 000 och detta skall i så fall utdömas som skadestånd till bolag A.

6.2.2.4 Slutsats

Som vi kan se kan Bolag A:s skadestånd i den japanska domstolen hamna på mellan 75 000 000 och 300 000 000 beroende på hur de väljer att lägga upp sin talan (dvs. om de yrkar att ersättning skall bestämmas enligt antingen 102 (1), 102 (2) eller endast yrkar på ersättning enligt en av dem), alternativt vilken beräkningsmetod domstolen anser vara lämpligast i fallet. Båda beloppen överstiger som synes minimiersättningen enligt skälig licensavgift på 30 000 000. Om så inte varit fallet, hade domstolen varit tvungen att betala ut ersättning motsvarande denna.

Det är inte möjligt att kombinera beräkningsmetoderna, utan skadeståndet bestäms antingen till 75 000 000 eller 300 000 000. En kombination hade ju medfört att ersättningsbeloppet överstiger den faktiska skadan.

I slutändan är det upp till domstolen att avgöra vilken beräkningsmetod de anser lämpligast med hänsyn till omständigheterna i fallet. Det går därför inte att med säkerhet säga om Bolag A hade tilldömts 75 000 000 eller 300 000 000.

En kvalificerad gissning dock, givet japanska domstolars traditionellt sett försiktiga hållning²¹⁶ vid bestämmande av skadestånd i patentmål, samt det faktum att det högre beloppet klart överstiger den faktiska skada som Bolag A lidit, är dock att den lägre summan om 75 miljoner hade utdömts.

Någon goodwillskada eller ideell skada i likhet med det som kan utdömas i svensk lag kan ej utgå med stöd av artikel 102, men skulle i princip kunna krävas med stöd av artikel 709 i civilkoden. Bevisläget torde dock vara mycket svårt med tanke på att ingen bevislättning i så fall inträder. Bolag A skulle alltså behöva visa på kausalitet mellan såväl skadan och intrånget, som mellan storleken på skadan och intrånget. Precis som i den svenska bedömningen utgår vi från att ingen marknadsskada uppstår.

Sammanfattningsvis skulle alltså skadeståndet i en japansk domstol i det här fallet rimligtvis kunna fastställas till 75 000 000.

²¹⁶ Se Takenaka, s. 9 ff

6.3 Avslutande reflektioner

Som tidigare nämnts har den svenska och japanska lagstiftaren hittills valt två något olika sätt att angripa problemet med alltför låga ersättningsnivåer vid immaterialrättsliga intrång. Där man i Sverige valt att ge domstolen fler grunder att basera skadeståndsbedömningen på, medan man i Japan valt att istället införa bevislätnadsregler.

Även om beloppen i det hypotetiska fallet skiljer sig åt kan det knappast anses visa att de olika angreppssätten ger anmärkningsvärt olika resultat å det stora hela. Visst skulle det kunna hävdas att beloppen i svensk rätt vid ett perfekt bevisläge blir högre än de i Japan p.g.a. att ersättningen för skäligen licensavgift alltid utgår, men ett sådant bevisläge är en utopi.

Som motargument skulle man lika gärna kunna framhålla att de hårdare bevisreglerna medför att rättighetshavare i Sverige mer sällan ersätts med mer än minimibeloppet jämfört med rättighetshavare i Japan. Det går således inte att rakt av hävda att ersättningsnivåerna är generellt sett högre eller lägre i varken Japan eller Sverige, utan hänsyn måste helt enkelt tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför också svårt att säga om de svenska eller japanska reglerna bäst gynnar en rättighetshavare. Den enda egentliga slutsats som går att dra är att en kärande som kan förebringa en stark bevisning om skadans storlek sannolikt gynnas av de svenska reglerna, medan en kärande som endast kan förebringa en svagare bevisning om skadans storlek sannolikt gynnas av de japanska reglerna. Dock förefaller det som att de lagändringar som skett i länderna faktiskt haft ett visst genomslag i högre ersättningsnivåer jämfört med förut.²¹⁷ Om denna effekt verkligen kan tillskrivas de nya reglerna eller snarare är ett utslag av en välvilligare inställning till rättighetshavarna från domstolarnas sida, är dock svårt att säga.

Avslutningsvis kan sägas att kritiken mot låga ersättningsnivåer med all sannolikhet kommer att fortsätta i båda länderna och rättighetshavarnas intressegrupper kommer sannolikt att fortsätta ”ropa” efter möjligheten att utdöma punitiva skadestånd. Om lagstiftaren i något av länderna väljer att ge vika för sådana krav återstår att se, men givet båda ländernas skeptiska hållning än så länge får det väl ses som en ganska exceptionell utveckling om så skulle ske.

Kanske gör rättighetshavarna istället bättre i att försöka få lagstiftaren att införa någon sorts kombination av de angreppssätt som tagits i de båda länderna hittills? Alltså att arbeta för införandet av bevislätnadsregler i svensk rätt, respektive införandet av fler beräkningsgrunder i japansk rätt. Sådana ändringar skulle ju i princip kunna införas i respektive lagstiftning utan att man behöver göra avkall på principen om ”*restitutio in integrum*”. Kanske skulle lagstiftarna vara mer lyhörda för ett sådant krav?

²¹⁷ Se t.ex. för Japans del slutsatserna i Matsunaka s.177, en slutsats som dock till viss motsägs av Takenaka, se s.56

Bilaga - Engelska översättningar av relevanta japanska lagparagrafer

Japanese Civil Code

Article 703: Obligation to Return Unjust Enrichment

“A person who has benefited (hereinafter in this chapter referred to as "beneficiary") from the property or labor of others without legal cause and has thereby caused loss to others shall assume an obligation to return that benefit, to the extent the benefit exists.”

Article 704: Obligation of Beneficiaries in Bad Faith to Return

“A Beneficiary in bad faith must return the benefit received together with interest there on. In such cases, if any damages still remain, the Beneficiary shall be liable to compensate for the same.”

Article 709: Damages in Torts

“A person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.”

Article 724: Restriction of Period of Right to Demand Compensation for Damages in Tort

“The right to demand compensation for damages in tort shall be extinguished by the operation of prescription if it is not exercised by the victim or his/her legal representative within three years from the time when he/she comes to know of the damages and the identity of the perpetrator. The same shall apply when twenty years have elapsed from the time of the tortious act.”

Code of Civil Procedure

Article 247: Principle of Free Determination

”When making a judgment, the court, in light of the entire import of the oral argument and the result of the examination of evidence, and based on its free determination, shall decide whether or not the allegations on facts are true.”

Japanese Patent Act

Article 102: Presumption of Amount of Damages, etc.

“1) Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer assigned articles that composed the act of infringement, the amount of damage sustained by the patentee or the exclusive licensee may be presumed to be the amount of profit per unit of articles which would have been sold by the patentee or the exclusive licensee if there had been no such act of infringement, multiplied by the quantity hereinafter referred to in this paragraph as the "assigned quantity" of articles assigned by the infringer, the maximum of which shall be the amount attainable by the patentee or the exclusive licensee in light of the capability of the patentee or the exclusive licensee to work such articles; provided, however, that if any circumstances exist under which the patentee or the exclusive licensee would have been unable to sell the assigned quantity in whole or in part, the amount calculated as the number of articles not able to be sold due to such circumstances shall be deducted.

2) Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer earned profits from the act of infringement, the amount of profits earned by the infringer shall be presumed to be the amount of damage sustained by the patentee or exclusive licensee.

3) A patentee or an exclusive licensee may claim against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, by regarding the amount the patentee or exclusive licensee would have been entitled to receive for the

working of the patented invention as the amount of damage sustained.

4) The preceding paragraphs shall not prevent any relevant party from claiming compensation for damage in an amount exceeding the amount provided for therein. In such a case, where the infringer committed the infringement of the patent right or exclusive license without intent or gross negligence, the court may take these circumstances into consideration in determining the amount of damages.”

Article 103: Presumption of negligence

“An infringer of a patent right or exclusive license of another person is presumed negligent in the commission of the said act of infringement.”

Article 105: Production of documents, etc.

“1) In litigation concerning the infringement of a patent right or exclusive license, the court may, upon a motion of a party, order the other party to produce documents that are required to prove the said act of infringement or to calculate the damage arising from the said act of infringement; provided, however, that this shall not apply where there are reasonable grounds for the person possessing the documents to refuse production of the said documents.

2) When the court finds it necessary for determining whether or not there are reasonable grounds as provided in the proviso to the preceding paragraph, the court may cause the person possessing the documents to present such documents.

In such a case, no person may request the disclosure of the documents presented.

3) In the case of the preceding paragraph, where the court finds it necessary to hear opinions by disclosing the documents as provided in the latter sentence of the preceding paragraph to make a decision concerning the existence of reasonable grounds as provided in the proviso to paragraph 1, the court may disclose the documents to the parties, etc. the parties or, in the case of juridical persons, their representatives, their representatives excluding attorneys and assistant, employees and other workers, the same shall apply hereinafter, attorneys or assistant.

4) The preceding three paragraphs shall apply mutatis mutandis to the presentation of the subject-matter of the inspection that is required to prove the act of infringement in litigation concerning the infringement of a patent right or exclusive license.”

Article 105 (2): Expert opinion for calculation of damages

“In litigation concerning the infringement of a patent right or exclusive license, where, upon the motion of a party, the court orders that an expert opinion be obtained for the calculation of damage arising from the act of infringement, the other party shall explain to the expert witness the matters necessary for the expert witness' expert opinion.”

Article 105 (3): Determination of reasonable damages

“In litigation concerning the infringement of a patent right or exclusive license, where the court has determined that damage actually arose and where it is extremely difficult for the court, due to the nature of the facts, to prove the facts necessary to determine the amount of damage, the court may determine a reasonable amount of damage based on the entire import of oral arguments and the result of the examination of evidence.”

Japanese Copyright Act

Article 114: Presumption of Amount of Damages etc.

“1) In the case where the copyright holder, the holder of the right of public action or the holder of the neighboring rights in this paragraph referred to below as "the copyright holder, etc." asserts against a person who intentionally or negligently infringes upon the holder's copyright, right of public action or neighboring rights, as the case may be, a claim for compensation for damages sustained by said holder as a result of such infringement, and such infringer has transferred the ownership of the object made by way of such an act of infringement or has made a public transmission including, in the case of an automatic public transmission, by making transmittable constituting such an act of infringement, then the amount obtained by multiplying the number of objects the ownership of which

has been so transferred or the number of reproductions of works or performance, etc. made as a result of reception by the public of such public transmissions (in this paragraph referred to below as "the reception reproductions"), as the case may be such number is in this paragraph referred to below as "the number transferred, etc.", by the per unit profit of the objects including reception, reproductions that the copyright holder, etc. could have sold had there been no such act of infringement, can be regarded as the amount of damages suffered by such copyright holder, etc., but only within the limit of the copyright holder's ability to sell or take other similar actions with respect to said objects. However, when there exist circumstances under which the copyright holder, etc. could not have sold such objects in such number corresponding, in whole or in part, to the number transferred, etc., then the amount corresponding to such number shall be deducted.

2) In the case where the copyright holder, the holder of the right of publication or the holder of the neighboring rights asserts against a person who, intentionally or negligently, infringes on such holder's copyright, right of publication or neighboring rights, a claim for compensation for damages sustained, the profits, if any, obtained by the infringer by way of said his infringement will be presumed to be the amount of damages suffered by such copyright holder, holder of the right of publication or holder of the neighboring rights, as the case may be.

3) The copyright holder or holder of the neighboring rights may assert against a person who, intentionally or negligently, infringes upon said holder's copyright or neighboring rights, a claim for compensation for damages in an amount corresponding to the amount of money which would be received by such holder through the exercise of its copyright or neighboring rights, as the case maybe, as the amount of damages sustained by said holder.

4) The provisions of the preceding paragraph shall not preclude a claim for compensation for damages in excess of the amount provided for therein. In such case, when the infringer of the copyright or neighboring rights did not act intentionally or with gross negligence, the court may consider such absence of intent or gross negligence on the part of the infringer in fixing the amount of damages.”

Käll- och litteraturförteckning

Svensk rätt

Förarbeten

Ds 2007:19 "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område"
NU 1963:6
Prop. 1966:40
Prop. 1969:168
Prop. 1985/86:86
Prop. 2008/09:67
SOU 1958:10
SOU 1967:35

Litteratur

- Andersson, Göran: "*Kalkyler som beslutsunderlag*", Studentlitteratur 2008
- Dahlman, Christian: "*Konkurrerande culpakriterier*", Studentlitteratur 2007
- Domeij, Bengt-Åke: "*Patenträtt – Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter*", Iustus förlag 2007
- Ekelöf/Boman: "*Rättegång IV*", Norstedts 2009
- Förnell och Jilmstad: "*Immaterialrättsliga skadestånd*", Jure 1997
- Hellner, Jan: "*Skadeståndsrätt*", Norstedts 2007
- Koktvedgaard, Mogens: "*Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*", Norstedts 2009
- Parr, Russel L: "*Intellectual Property Infringement Damages*", John Wiley & Sons 1999
- Westlander/Törnroth: "*Patent – allmänna domstolars praxis åren 1983 – 1991*", Juristförlaget 1995

Artiklar

- Agell, Anders: "*Orsaksrekvisit och beviskrav i skadeståndsrätten*", Festskrift till Per Olof Ekelöf, s.1, Norstedt 1972
- Eltell/Radetzki: "*Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt*", NIR 2005/3 s.225
- Karnell, Gunnar: "*Skadeståndsbestämning vid patentintrång*", NIR 1996/3 s.249
- Karlsson, Eva: "*Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter*", NIR 1990/3 s.369

- Lundgren, Ragnar: "Lönar sig patentintrång?", NIR 1994/1 s.68
- Nordell, Per-Jonas: "Om immaterialrättens sanktionssystem i beaktande av riksåklagarens beslut i överprövningsärende", NIR 1992/2 s.251
- Nordell, Per-Jonas: "1994 års revision av den svenska immaterialrättens sanktionssystem" NIR 1994/1 s. 311
- Ryberg, Annika: "De immaterialrättsliga skadestånden", NIR 2000/4 s.565
- von Heidenstam, Peter: "Immaterialrättsliga skadestånd", NIR 2000/2 s.132

Japanisk rätt

Litteratur

- Kawaguchi, Hiroya: "The essentials of Japanese Patent Law", Kluwer Law 2006

Artiklar

- "AIPPI Questionnaire (Enforcement in Japan)", AIPPI Special Committee Q185, aippi.org
- Iimura, Toshiaki: "Intellectual Property Infringement and Recent Movements toward System Reforms", AIPPI Journal, September 2004
- Ishimura, Yoshiya: "Recent Amendments to Japanese Patent Law", Managing Intellectual Property, April 2000
- Koike, Yutaka: "Damages Caused by Intellectual Property Infringement, and subjective element on the part of infringers", AIPPI Journal, November 2004
- Kojo, Harumi: "The concept of Contribution [of an infringing part] in Calculating Damages under §102 of the Patent Law: In re "A nozzle for liquid filling machine", AIPPI Journal, January 2007
- Matsunaka, Masuhiko: "FY 2003 Study Report on the Japanese Economic Structure from a Competition Policy Perspective", IIP Bulletin 2004
- Shigetomi, Takamitsu: "Exhaustion of Patent/Damage for Patent Infringement ("Film Unit with Lens" case) – Review in relation to judgements in IP High Court in 2006 and Supreme Court in 2007", AIPPI Journal January 2008
- Takenaka, Toshiko: "Patent Infringement Damages in Japan and the U.S.", 2000
- Takenaka, Toshiko: "Harmonizing Patent Infringement Damages - A Lesson from Japanese Experiences", Patents and Technological Process in a Globalized World, Springer 2009
- Tatsuno, Daisuke: "Recent Amendments to Japanese Patent Law", Managing Intellectual Property, October 2001

- Yoshikawa, Shinosuke: *"Damage 2 – Action based on Article 102 (2) of Patent Act"*

Rättsfallsförteckning

Svensk rätt

- NIR 1982 s.156 ("Värmeväxlare")
- NIR 1989 s.76 ("Sodastream")
- NIR 1989 s.233 ("Levi`s")
- NJA 1995 s.164 (Stickad Tunika)
- NJA 2002 s.449 (Likgiltighetsuppsåt I)
- NJA 2004 s.176 (Likgiltighetsuppsåt II)
- NJA 2004 s.479 (Likgiltighetsuppsåt III)
- NJA 2004 s.702 (Likgiltighetsuppsåt IV)
- NJA 2005 s.180 ("Formsprutarna")
- T 5171-03 vid Stockholms Tingsrätt (Com Hem)
- T 7-886-96 vid Stockholms Tingsrätt (Toaletsits)
- T 78-97, DT 32 vid Stockholms Tingsrätt (Absolut Rent)
- T 7-349-87, DT 215/90 (Bind-O-Matic)*
- T 7-23-83, DT 126/89 (Bromma Conquip)*
- T 7-220-87, DT 70/89 (Vangedal-Nielsen)*
- T 7-119-88, DT 69/89 (Prämeta Präzisionsmetall)*
- T 7-187-80, DT 25/84 (SIGAB)*

* Referat av dessa fall finns i *Westlander/Törnroth: "Patent – allmänna domstolars praxis åren 1983 – 1991"*

Japansk rätt

- Collection of Supreme Court civil precedents 51-6-2573, 11 juli 1997 Case number 2005(Ne) No.10006, 2005.9.29, Intellectual Property High Court, second division ("A nozzle for liquid filling machine")
- Case number 2005(Ne) No.10047, 2006.9.25, Intellectual Property High Court, fourth division IP High Court, Heisei 17 nen (Wa) Nos. 15327 ("Film with Unit Lens")
- Hanrei Times 152-177 ("Vinyl Can")