

A large, stylized graphic of overlapping leaves in shades of light blue and grey, positioned on the left side of the slide.

# Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångsvister angående utländska rättigheter

SFIR Seminarium om behörig domstol vid  
gränsöverskridande immaterialrättsintrång

10 november 2017

Lydia Lundstedt, LL.D

## Frågeställning

Har domstol i en medlemsstat behörighet under art 7.2 BIa-F att pröva intrångstvister angående utländska rättigheter när handlingsorten ligger i deras territorium?

## Artikel 7 BIa-F

Talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat får väckas i en annan medlemsstat:

...

(2) om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

# Skälen för alternativa behörighetsgrunder

- Nära anknytning mellan domstolen och tvisteföremålet
- Underlätta en korrekt rättskipning och ändamålsenligt förfarande
- Rättssäkerhet och förutsebarhet

## Där skadan inträffade eller kan inträffa – två olika anknytningsfaktorer

- Där den skadegörande händelsen inträffade (Handlingsorten)
- Där skadan uppkom (Skadeorten)
- Mål C-21/76, Bier

# Autonom EU tolkning av begreppen

- Handlingsorten
  - "där utgivaren av den omtvistade publikationen är etablerad, eftersom den utgör ursprungsorten för skadan från vilken ärekränkningen har uttalats och spridits ut."
- Skadeorten
  - "där publikationen spridits och där den drabbade påstår sig ha utsatts för ett angrepp på sitt rykte"
- Mål C-68/93, Shevill

## Art 7.2 BIAF – Behörighetsomfattningen

- Handlingsorten – “alla skador som den otillåtna handlingen *orsakat*” (min kursiv)
- Skadeorten – den skada som orsakats i respektive stat
  - “den territoriellt sett mest kvalificerade att bedöma den ärekränkning som begåtts i den staten och att bestämma omfattningen av den därmed sammanhängande skadan”
- Mål C-68/93, Shevill

# Territorialitetsprincipen

- Handling = intrång = skada
- T.ex. ett utländsk företag deltar i en mäsäa i Sverige där de erbjuder intrångsföremål till försäljning. Erbjudandet i Sverige utgör en handling som är grund för svensk domstols behörighet. Erbjudandet är också själva intrånget om rättighetsinnehavare har ett patent eller annan immaterialrättighet i Sverige.
- Handlings- och skadeort sammanfaller



## **Autonom EU tolkning för immaterialrätt**

- Handlingsort – svarandens etableringsort
- Skadeort - där varumärket är registrerat

Mål C-523/10, Wintersteiger

## Distinktion mellan handling och intrång för immaterialrätt

”När det påstås att det föreligger ett intrång i ett nationellt varumärke som är registrerat i en medlemsstat – bestående i att en söktjänsts webbplats visar en annons till följd av användningen av ett sökord som är identiskt med detta varumärke – ska *den skadevållande händelsen inte anses utgöras av visningen av själva annonsen, utan annonsörens handlande som utlöste den tekniska process, med på förhand givna parametrar, som ledde till visningen av annonsen som annonsören skapat för sin egen marknadsföring.*” (min kursiv)

Mål C-523/10, Wintersteiger, p. 33

# Behörighetsomfattningen för immaterialrätt

- Handlingsort - ". . . att den territoriella begränsningen av skyddet för ett nationellt varumärke inte är sådan att den utesluter internationell behörighet för andra domstolar än de som är belägna i den medlemsstat där varumärket är registrerat."
- Skadeort- ". . . dels den samlade skada som varumärkesinnehavaren påstår sig ha lidit av *varumärkesintrånget*, dels ett yrkande om upphörande av detta intrång." (min kursiv)

Mål C-523/10, Wintersteiger

## Behörighetsomfattningen för skadeorten

“. . . dessa domstolar är bättre lämpade att bedöma om det verkligen har skett ett intrång . . .”

Mål C-170/12, Pinckney, p. 37

# Lokalisering av handlingsort

- Aktiva handlande
- Fattade och verkställda beslutet
- Serverns placering är inte relevant

## Lokalisering av handlingsort

”Den avgörande faktorn för ett potentiellt varumärkesintrång ligger således i *annonsörens handlande* när han eller hon tar hjälp av en söktjänst för sin egen marknadsföring.”

. . .

[Det finns därför] anledning att bestämma att annonsörens etableringsort är den ort där det beslut fattades som utlöste den process som ledde till visningen på internet, då denna ort är otvetydig och identifierbar, såväl för käranden som för svaranden, och då denna ort innebär att bevis- och processföringen underlättas.”

Mål C-523/10, Wintersteiger, p. 33, 36

## Vad är en etablering?

- "Det faktiska bedrivandet av näringsverksamhet med hjälp av ett fast driftställe under obestämd tid."
- Art 2.c och övervägande 19 Direktiv 2000/31/EG om E-Handel

## Vad är en etablering?

- "Effektiv och faktisk verksamhet med hjälp av en stabil struktur"
- Övervägande 19 Direktiv 95/46/EG Dataskydd
  
- ". . . all verklig och faktisk verksamhet, även om den är ytterst liten, som utövas med hjälp av en stabil struktur"
- Mål C-230/14, Weltimmo



## Vad är en etablering?

- Art 7.5 BIa-F
- ” . . . verksamhetscentrum som varaktigt framträder som representant för ett företag till vilket det hör, har en affärsledning och är materiellt så utrustat att det kan förhandla med tredje man på så sätt att denne - trots att han vet att det eventuellt uppkommer ett rättsförhållande med det företag till vilket centrumet hör och som har sitt säte i utlandet - inte behöver vända sig direkt till detta företag utan kan ingå avtal på platsen för det verksamhetscentrum som representerar företaget.” Mål 33/78, Somafer SA

## Lokalisering av handlingsort

“. . . där den påstådda lagöverträdelsen består i ett intrång i upphovsrätter och närstående rättigheter genom publiceringen av fotografier på en viss webbplats utan upphovsmannens samtycke, är det nämligen själva utlösandet av den tekniska processen för visning av fotografierna på webbplatsen som är att betrakta som den händelse som förorsakat skadan. Den utlösande faktorn för ett eventuellt upphovsrättsintrång ligger således i webbplatsägarens handlande (se, analogt, dom Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punkterna 34 och 35).

I ett sådant mål som det nationella målet kan de handlingar, eller den underlåtenhet att handla, som skulle kunna utgöra intrång endast lokaliseras till orten där EnergieAgentur har *sitt säte*.”

Mål C-441/13, Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

## Andra lokaliseringmöjligheter?

- X tillverkar ett läkemedel i Sverige där det inte finns patent och importerar det till Tyskland där det finns patent på förfarandet.
- Kan rättighetsinneharen föra talan mot X i Sverige i enlighet med art 7.2 handlingsort (där tillverkningen sker) för intrång i det tyska patentet?
- Intrånget sker i Tyskland pga import av ett alster som har tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande men bevis om hur tillverkning har skett finns i Sverige.

## **Kan handlingsorten lokaliseras till en tidigare handling när svaranden utför en senare handling i skyddslandet?**

- Tillverkning/märkning/mångfaldigande av föremål i Sverige som svaranden senare importerar till Tyskland där det finns patent/varumärke/upphovsrätt
- Kan rättighetsinnehavaren väcka talan mot svaranden i Sverige i enlighet med art 7.2 (där den skadevållande händelsen inträffade) för intrång i Tyskland när det finns en senare handling i Tyskland (import) som kopplar svaranden till intrånget?

## Andras än svarandens handling?

- Behörigheten kan inte baseras på en handling som har utförts av en skadevållare som inte är part i målet.
- X fattar ett beslut i Sverige (där X har en etablering) att köpa som en Adword ett varumärke som är skyddad i Tyskland för att marknadsföra sina varor i Tyskland och Y är ett tyskt företag som säljer Xs varor i Tyskland.
- Svensk domstol är inte behörig att pröva rättighetsinnehavarens talan om intrång i det tyska varumärket mot det tyska företaget Y (när X inte är part i målet).

## Slutsatser

- Handlingsort och skadeort behöver inte sammanfalla i intrångstvister
- Gränsöverskridande behörighet kan finnas vid handlingsort
- Praktisk betydelse är begränsad då handlingsorten ofta sammanfaller med
  - art 4 hemvist
  - art 7.5 - tvist som hänför sig till verksamheten vid en etablering
- Andra lokaliseringsmöjligheter?