

# Exklusiv behörighet och utländska immateriella rättigheter

Mattias Rättzén, biträdande jurist  
Sandart&Partners Advokatbyrå

# Konsekvenser av nationell prövning

- Motstridiga avgöranden
- Tidsaspekter
- Kostnader

**Table 6.3 – Estimates of Private Benefits from Avoided Duplication and Cost Reduction**

Year	Scenario	Total Number of Cases	Duplicated Cases Pharma	Duplicated Cases Other Fields	Duplicated Cases - Total	Private Benefits from Avoided Duplication (EUR Mill.)	Additional Private Benefits from Cost Reduction (EUR Mill.)	Total Private Benefits (EUR Mill.)	Benefit-Cost Ratio
2008	1a	872	38	108	146	89.1	17.5	106.6	3.9
2008	1b	872	56	130	186	114.3	16.6	130.9	4.8
2008	1c	992	56	202	258	156.2	21.1	177.3	6.4
2008	1d	992	75	236	311	189.1	19.6	208.7	7.6
2013	2a	1,206	53	149	202	123.3	24.3	147.6	5.4
2013	2b	1,206	79	179	258	158.7	22.9	181.6	6.6
2013	2c	1,372	79	279	358	216.9	29.2	246.1	8.9
2013	2d	1,372	106	325	431	262.3	27.1	289.4	10.5

Harhoff, Dietmar, Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report to the European Commission, 26 februari 2009

# Exklusiv behörighet

- Skyldighet för andra domstolar att *ex officio* förklara sig obehöriga, art. 27 Bryssel I
- Grund för vägran av erkännande och verkställighet, art. 45.1 e) ii), art. 46 Bryssel I
- Gäller oberoende av var svaranden har hemvist, art. 6.1, art. 24 Bryssel I

# Exklusiv behörighet

- **Art. 24.4 Bryssel I**

Följande domstolar i en medlemsstat ska, oberoende av var parterna har hemvist, ha exklusiv behörighet:

Om talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål, avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en unionsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.

- Undantag: preliminära giltighetsfrågor som aktualiseras vid interimistisk prövning undantas från exklusiv behörighet (mål C-616/10, *Solvay*)

# Intrång och exklusivitet

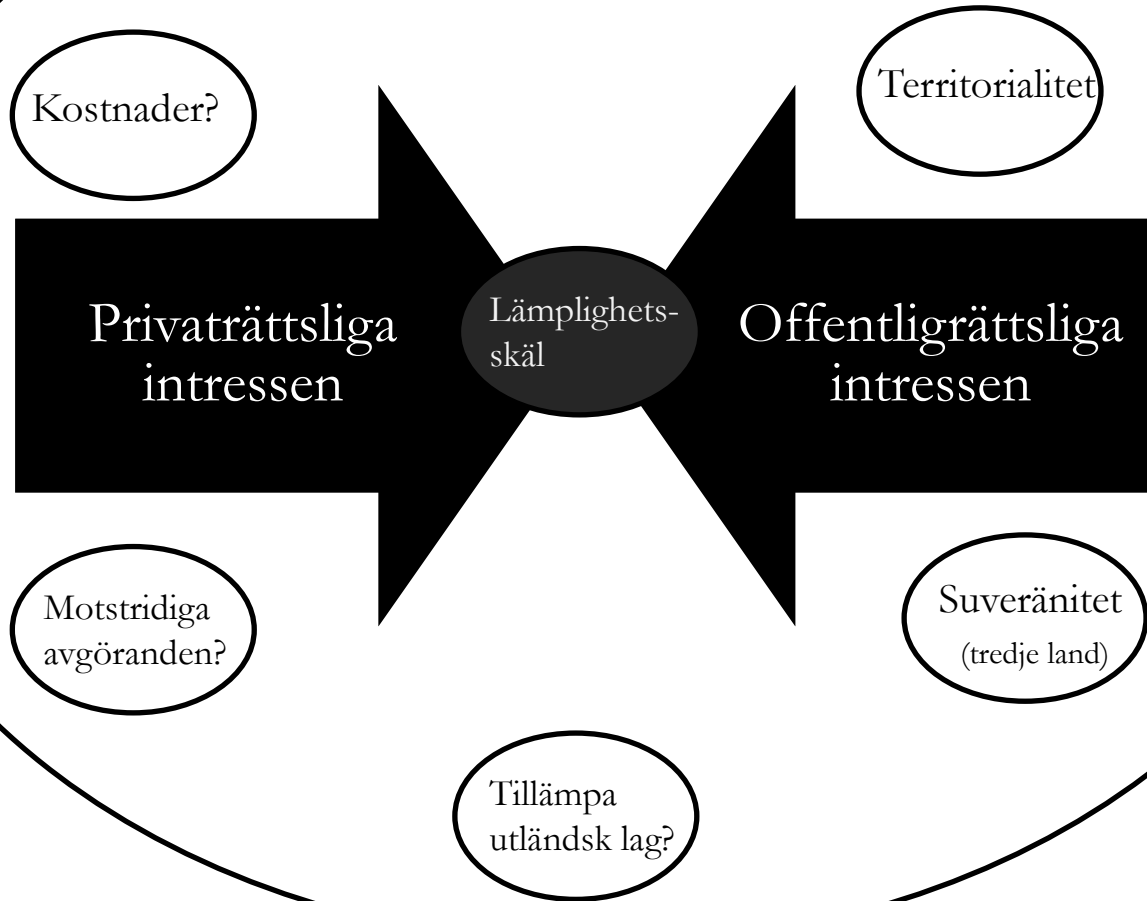
- Det ”traditionella” synsättet:

*”[p]ermitting our district courts to exercise jurisdiction over infringement claims based on foreign patents in this case would require us to define the legal boundaries of a property right granted by another sovereign and then determine whether there has been a trespass to that right. [...] Therefore, a patent right to exclude only arises from the legal right granted and recognized by the sovereign within whose territory the right is located. It would be incongruent to allow the sovereign power of one to be infringed or limited by another sovereign’s extension of its jurisdiction.”*

*Jan K. Voda, M.D. v. Cordis Corporation*, 476 F.3d 887, 900, 902 (Fed. Cir. 2007) (USA)

- Norska lagmannsrettens beslut i Rt. 1939 s. 923

# Domsrätt och IP-rättigheter



# Intrång och exklusivitet

- Det ”nya” synsättet:

*”[i]t has been said that the grant of a national patent is ‘an exercise of national sovereignty’ [...]. But in England the foreign act of state doctrine has not been applied to any acts other than foreign legislation or governmental acts of officials such as requisition, and it should not today be regarded as an impediment to an action for infringement of foreign intellectual property rights, even if validity of a grant is in issue, simply because the action calls into question the decision of a foreign official. [...] There is no doubt that the modern trend is in favour of the enforcement of foreign intellectual property rights. [...] There are no issues of policy which militate against the enforcement of foreign copyright.”*

*Lucasfilm Ltd and others v. Ainsworth and others, [2011] UKSC 39, [2012] 1 A.C. 208, 237, 243 (Storbritannien)*



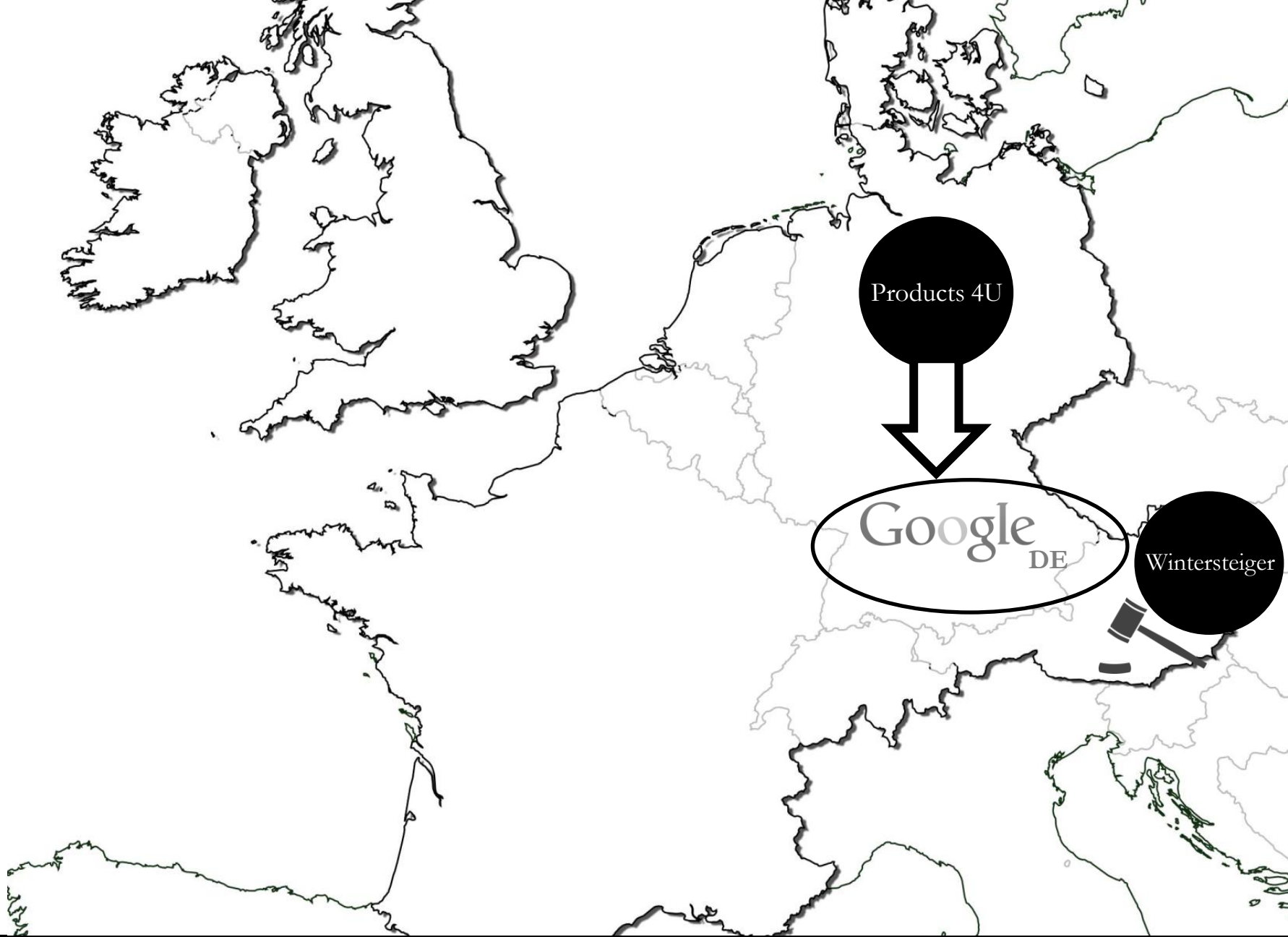
# Intrång och exklusivitet

- Det ”nya” synsättet (forts.):

*”It has been recognised for a long time by courts and by legal commentators that, when there is a venue in Germany, a national who committed the infringing act in a foreign state against a trademark being protected in that state, may be sued for damages before a German court on the basis of the foreign trademark. [...] Since the judgment rendered by the German court only has effect in Germany, the foreign sovereignty remains untouched. The practical difficulties [...] which may arise in the determination of the legal situation abroad are no greater than they would otherwise be if foreign law is to be applied under the rules of international private law.”*

(eng. översättning)

*Flava/Erdgold*, Bundesgerichtshof, 2 oktober 1956, I ZR 9/54,  
(1957)59(5) GRUR 215, 218 (Tyskland)



Products 4U

Google  
DE

Wintersteiger

# Intrång och exklusivitet

- Mål C-523/10, *Wintersteiger* [2012] EU:C:2012:220

”[...] 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.”

(p. 29)

# Intrång och exklusivitet

- Mål C-523/10, *Wintersteiger* [2012] EU:C:2012:220

*”En talán rörande intrång i ett i en medlemsstat registrerat varumärke, vilken talán har väckts på grund av att en annonsör använt ett sökord som är identiskt med varumärket på en söktjänsts webbplats med en annan medlemsstats toppdomän, kan väckas antingen vid domstolarna i den medlemsstat där varumärket är registrerat eller vid domstolarna i den medlemsstat där annonsören har sin etableringsort.”*

(p. 38)

*”[...] orten där den påstått skadevällande händelsen inträffade kan utgöra en avgörande anknytning avseende domstols behörighet, eftersom denna ort kan erbjuda en särskilt användbar indikation såvitt avser bevisningen och organiseringen av processen.”*

(p. 31)

# Slutsatser

- Exklusiv behörighet inom immaterialrätten är begränsad till frågor om giltighet och registrering
- Territorialitet utgör inte hinder för svensk domstol att pröva en talan om intrång i utländska immateriella rättigheter
- Avgörande bör bli om det i det enskilda fallet är *lämpligt* med en gränsöverskridande behörighet

Mattias Rättzén  
*Biträdande jurist*  
Mobil 0727 200 284  
mattias.rattzen@sandart.se

Sandart&Partners Advokatbyrå KB  
Besök: Norrlandsgatan 20  
Box 7131, 103 87 Stockholm  
Tel 08-440 68 00

Sandart&Partners  
*sandart.se*