



# **INTERNATIONELL PRIVATRÄTT ALLT MER AKTUELL BÅDE HEMMA OCH BORTA**

## **Genomgång av praxis – 2022**

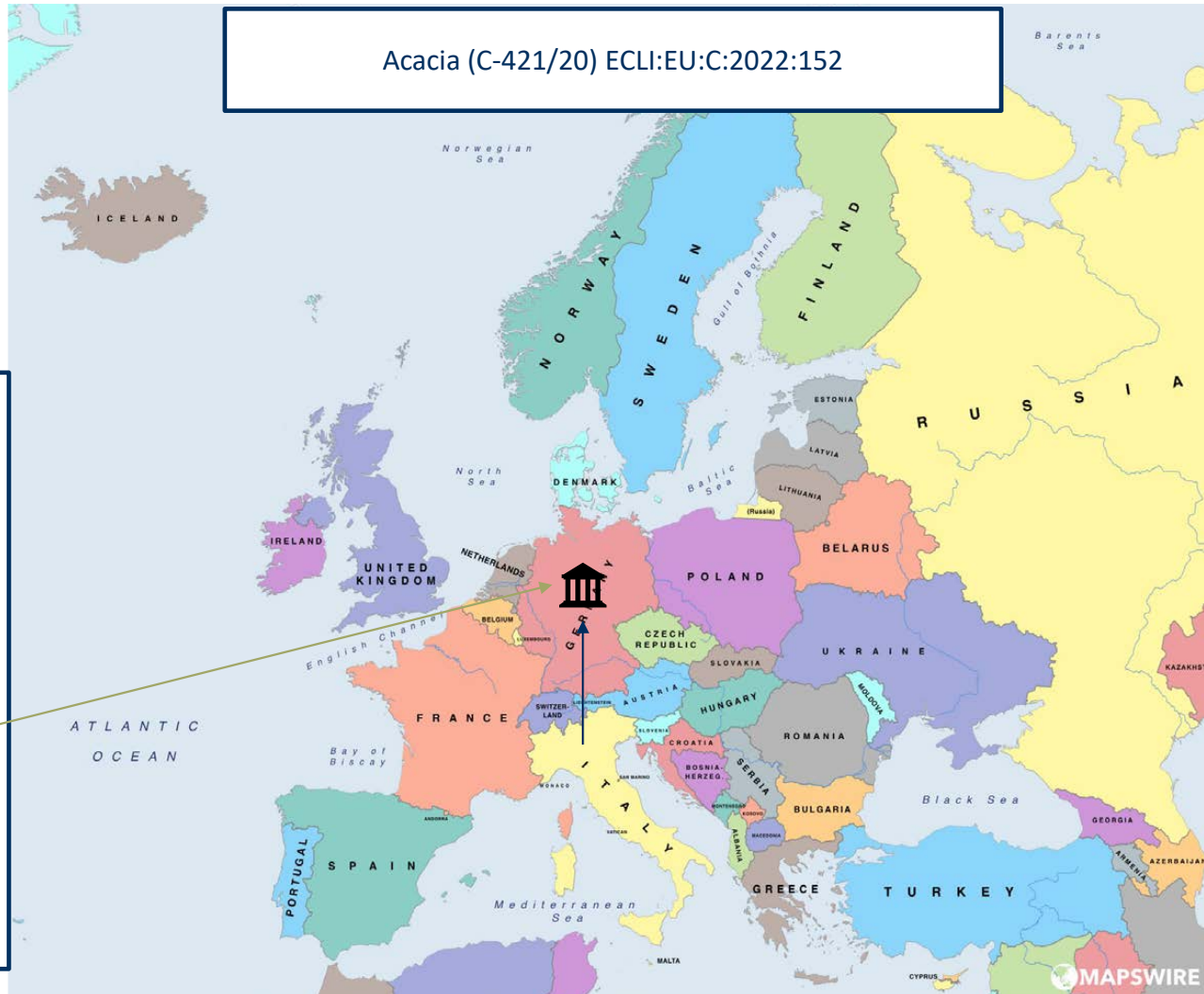
SFIR:s Praxisdagen 16 januari 2023

Lydia Lundstedt, LL.D, universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet och universitetslektor i immaterialrätt vid Linköpings universitet

[Det här fotot](#) av Okänd författare licensieras enligt [CC BY](#)

Acacia (C-421/20) ECLI:EU:C:2022:152

BMW väcker talan i Tyskland enligt art 82.5 förordning 6/2002



Acacia är ett italienskt bolag som i Italien tillverkar fälgar och distribuerar dem i flera medlemsstater, inklusive Tyskland.

2023-01-17

Lydia Lundstedt

2

## **Acacia (C-421/20) ECLI:EU:C:2022:152**

En domstol för gemenskapsformgivning som har att pröva ett mål om intrång enligt artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, vilket avser intrångshandlingar som begåtts eller riskerar att begås i en enda medlemsstat, ska pröva de accessoriska yrkandena på grundval av sin egen nationella rätt.

## Acacia (C-421/20) ECLI:EU:C:2022:152

- Skadestånd, mm - Art 88.2 FGF – medlemsstats domstols lag, inklusive internationella privaträtten
- Påföljder - Art 89.1.d FGF – lagen i den medlemsstat "där de handlingar begicks som utgjorde intrång eller fara för intrång", inklusive internationella privaträtten
- Art 8.2 Rom II – "lagen i det land där intrånget skedde"

## **Acacia (C-421/20) ECLI:EU:C:2022:152**

- Rättssäkerhet och förutsebarhet
- Skyddslandsprincipen
- Nintendo målet var annorlunda
- Ingen risk att olika medlemsstats domstolar prövar accessoriska yrkanden avseende samma intrångshandling under olika lagar

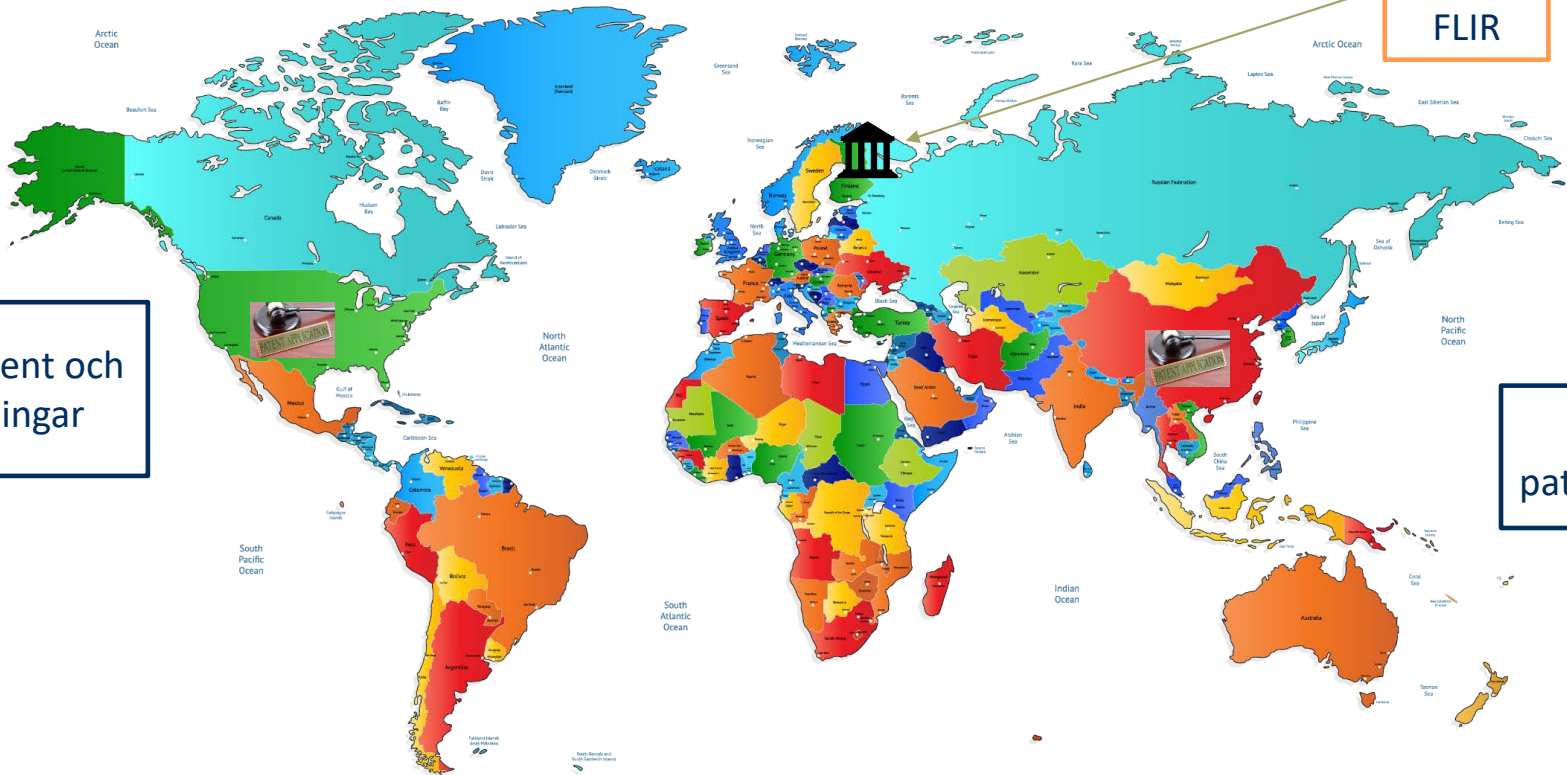
# Öppen fråga

- Vad om första intrångshandling sker från tredjeland och domstol är behörig enligt art 82.1-4 FGF?
- För
  - Art 8.2 Rom II – ” i det *land*” och Art 3 Rom II Universell tillämpning
  - ”Det kan visserligen inte uteslutas att det även kan ha skett intrång i den aktuella gemenskapsformgivning i andra medlemsstater *eller i tredjeland.*” Acacia p. 45
- Emot
  - Territorialitetsprincipen och *lex protectionis*
  - Leder till land som inte har lika starkt skydd som enligt IPRED

# IRnova (C-399/21) ECLI:EU:C:2022:648

Irnova  
och  
FLIR

Amerikanska patent och  
patent ansökningar



Kinesiska  
patentansökningar

[Det här fotot](#) av Okänd författare licensieras enligt [CC BY-NC](#)

## **IRnova (C-399/21) ECLI:EU:C:2022:648**

“. . . huruvida artikel 24 led 4 i Bryssel Ia-förordningen ska tolkas så, att den bestämmelsen är tillämplig på en tvist om fastställande av, inom ramen för en talan som grundas på en påstådd ställning som uppfinnare eller meduppfinnare, huruvida en person har rätt till vissa uppfinningar som avses i patentansökningar som getts in och patent som beviljats i tredjeland.”



# IRnova (C-399/21) ECLI:EU:C:2022:648

- Internationell karaktär
- Art 24.4:s lydelse – “medlemsstat”
- Art 24.4 – “registrering eller giltighet av patent”
  - Tolkas restriktivt
  - Materiell eller rättslig anknytning till registreringslandet

# Öppna frågor

- Ratio decidendi?
- Betydelse för BSH Hausgeräte (C-339/22)
- Utrymme för tillämpning av nationell rätt?
- Förutsebarhet, tillgång till domstol, statsintressen

## **Riksåklagaren ./ AAH, Mål nr B 7503-18, 7 februari 2022, Prövningstillstånd beviljades av HD, B 1513-22, 20 juni 2022**

- Skydd enligt § 48 URL
- Tillämpning av § 48 URL "med avseende på andra länder" - 62 § URL jfr 12, 15, 20 §§ IURF
- Anknypningsfaktor:
  - Säte i konventionsland eller
  - Utsändningar gjordes i konventionsland
- (Skyddslandet Sverige – underförstått att intrånget skedde i Sverige)
- PMÖD - begreppet "utsändning" i IURF tolkades i enlighet med art 1.2. Satcab direktivet

## IURF jfr Sat/Kab direktiv - Olika syften?

- Skydd enligt EU rätt för radio- eller televisionsföretags utsändningar
  - art 7.2 , 8.3, 9.1.d uthyrnings- och utlåningsrättigheter direktiv 2006/115/EG
  - art 2.e, 3.2 Infosoc direktiv 2001/29/EG
- Art 3.f 1961 Romkonvention –  
"broadcasting" means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds;"
- § 62 URL och 12, 15, 20 §§ IURF
- Art 1.2 Satcab direktivet
- Lokalisera den potentiella intrångsgörarens handling
- § 61a URL



# Tack!

[lydia.lundstedt@juridicum.su.se](mailto:lydia.lundstedt@juridicum.su.se)



Stockholms  
universitet

**SFIRs Praxisdag  
16 januari 2023**

**INTERNATIONELL PRIVATRÄTT (OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE FRÅGOR)  
ALLT MER AKTUELL BÅDE HEMMA OCH BORTA**

**Genomgång av praxis – 2022  
Lydia Lundstedt**

**EUROPEISKA UNIONEN**

**1 Europeiska unionens domstol (EUD)**

- 1.1 **Lagval** - Domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 mars 2022, Acacia (C-421/20) ECLI:EU:C:2022:152 – Enligt artiklarna 88.2 och 89.1 d i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning samt artikel 8.2 i förordning nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ska en domstol som är behörig att pröva ett mål om intrång i en gemenskapsformgivning enligt artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning tillämpa sin nationella rätt på de accessoriska yrkandena.
- 1.2 **Domstols behörighet** - Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 8 september 2022, IRnova (C-399/21) ECLI:EU:C:2022:648 – Artikel 24.4 i förordning nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens (Bla-f) område ska tolkas så, att den inte är tillämplig på en tvist, inom ramen för en talan som grundas på en påstådd ställning som uppfinnare eller meduppfinnare, om fastställandet av huruvida en person har rätt till vissa uppfinningar som avses i patentansökningar som getts in och patent som beviljats i tredjeland.
- 1.3 **Domstols behörighet** - Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21) ECLI:EU:C:2022:786 – Artikel 124 a och d och artikel 128 i förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken ska tolkas så, att en domstol för EU-varumärken, vid vilken det väckts en talan om varumärkesintrång avseende ett EU-varumärke vars giltighet har bestritts genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, fortsätter att vara behörig att pröva giltigheten av detta varumärke, även när huvudkärålet återkallas.

**2 Generaladvokatens yttrande**

- 2.1 **Domstols behörighet** - Generaladvokat Maciej Szpunars förslag till avgörande av den 20 oktober 2022, Grand Production (Mål C-423/21) ECLI:EU:C:2022:818 – Föreslår att EUD avvisar frågan om den territoriella räckvidden av skadeorten vid tillämpningen av artikel 7.2 Bla-f i en tvist om upphovsrättsintrång på internet eftersom artikeln inte var tillämplig i målet vid den nationella domstolen.

Föreslår att **den territoriella räckvidden av överföringsrätten** i Artikel 3.1 direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att en operatör som driver en streamingplattform som utför vidareändring på internet av en tv-sändning inte gör intrång i överföringsrätten när användarna kringgår en geografisk blockering för åtkomst via en tjänst för virtuella privata nät (VPN-tjänst), så att skyddade verk finns tillgängliga på EU:s territorium, utan att upphovsrättsinnehavaren har gett plattformoperatören tillstånd till detta. En sådan operatör gör däremot intrång i denna ensamrätt om de skyddade verken finns tillgängliga på plattformen utan begränsning på EU:s territorium utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

- 2.2 **Lagval i vidare bemärkelse** – Generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas förslag till avgörande av den 8 december 2022, *Legea* (C-686/21) ECLI:EU:C:2022:977 föreslår att vid gemensamt innehav av ett varumärke, ska innehavarnas gemensamma beslut om att bevilja tredje man en licens att använda ett varumärke regleras av de tillämpliga bestämmelserna i medlemsstatens lag (och inte i EU rätt), oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke.

### 3 På gång (Begäran om förhandsavgörande)

- 3.1 **Domstols behörighet** - Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) den 24 maj 2022 – *BSH Hausgeräte* (C-339/22) – frågor om tolkningen av artikel 24.4 i BIA-f i patentintrångsmål när en invändning görs om att de främmande ifrågavarande patenten (några registrerade i medlemsstater och några i tredjeland) är ogiltiga.
- 3.2 **Domstols behörighet** - Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 27 december 2021 – *Beverage City Polska* (C-832/21) – fråga om tolkningen av begreppet ”tillräckligt nära samband” i artikel 8.1 BIA-f i ett mål om intrång i ett EU varumärke.

## SVERIGE

### 1 Högsta Domstolen

- 1.1 **Exekutionsbehörighet** - Mål nr Ö 4651-21, 8 april 2022, NJA 2022 s. 249 (Årsoppgörelserna) – Svensk domstol kan förelägga en part som är bosatt utomlands att förete en elektronisk handling som finns utomlands när parten har en på lag eller avtal grundad ovillkorlig rätt till handlingen, förutsatt att den inte föreläggs att i utlandet bryta mot de där gällande lagarna.

### 2 Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD)

- 2.1 **Rätten till skydd för utländska TV-utsändningar ("signalrätten") enligt 48, 62 §§ URL jmr 12 § IURF** – Riksåklagaren ./ AAH, Mål nr B 7503-18, 7 februari 2022, Prövningstillstånd beviljades av HD, B 1513-22, 20 juni 2022
- 2.2 **Domstols behörighet** - BSH Hausgeräte GmbH ./ AB Electrolux, Mål: PMÖ 671-21, 24 maj 2022 (se även ovan 3.1) - Beslutade att inhämta förhandsavgörande från EUD angående tolkningen av artikel 24.4 BIIa-f i patentintrångsmål.
- 2.3 **Det territoriella tillämpningsområdet för alkohollagen och det materiella tillämpningsområdet för E-handelsdirektiv och E-handelslag** - WineFinder AB ./ Systembolaget, Mål nr PMT 13055-20, 14 juni 2022, Prövningstillstånd beviljades av HD, T 4709-22, 14 december 2022.
- 2.4 **Domstols behörighet** - IRnova AB / FLIR Systems AB, Mål nr PMÖ 6106-20, 14 november 2022 (kan ej överklagas) (se även ovan 1.2) – upphävde PMD:s avvsningsbeslut och återförvisade målet för fortsatt handläggning i PMD eftersom det saknade grund för att avvisa talan om bättre rätt till vissa uppfinningar som avses i patentansökningar som getts in och patent som beviljats i tredjeland med hänvisning till artikel 24.4 BIIa-f.

### 3 Patent och marknadsdomstolen (PMD)

- 3.1 **Domstols behörighet** – MW ./ CTS, Mål nr FT 12432-21, 23 juni 2022 – tyst prorogation och den territoriella räckvidden av domstolens behörighet.
- 3.2 **Lagval** – Teva Sweden AB ./ Bristol-Myers Squibb, Mål nr PMT 9987-21, 2 november 2022, överklagat till PMÖD, Mål nr PMT 14326-22 – *inter alia* tillämplig lag på prioritetsrätt.

### AXPLUCK FRÅN ANDRA LÄNDER

- 3.1 **Tillämpningen av artikel 8.1 BIIa-f i ett patentmål** – Hutchinson ./ Dal, Mål nr 540 F-D, överklagat G 21-11.085, 29 juni 2022, Cour de cassation, GRUR International, XX(XX), 2022, 1-3, <https://academic.oup.com/grurint/advance-article/doi/10.1093/grurint/ikac121/6874865?searchresult=1>.



- 3.2 **Det territoriella tillämpningsområdet för den japanska patentlagen** – Mål nr 2018(Ne) 10077, 20 juli 2022, Japan Intellectual Property High Court - Det strider inte mot territorialprincipen att tillämpa den japanska patentlagen på svarandes handlingar utanför Japan, om de betraktas "väsentligen och helt och hållet", som om de hade utförts i Japan, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/12/12/japan-ip-high-courts-first-ever-decision-allowing-patent-enforcement-against-infringing-acts-partially-committed-outside-of-japan/#:~:text=On%20July%2020%2C%202022%2C%20the,co%2Ddefendants%20FC2%2C%20Inc.>
- 3.3 **Det territoriella tillämpningsområdet för USA:s federala varumärkeslag** - Abitron Austria GmbH, Inc v Hetronic International, Inc, 10 F.4th 1016 (10th Cir. 2021), cert granted, 143 S.Ct. 398, 4 november 2022.
- 3.4 **Domstols behörighet** - Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd v GW Pharma Ltd, [2022] EWHC 1012 (Pat), aff'd, [2022] EWCA Civ 1462, 8 november 2022 - Engelsk domstol är behörig att pröva talan om royalty enligt ett avtal även då svarande angav att en del av deras försvar skulle innefatta ett påstående om att vissa gemensamt ägda utländska patent som kravet på royalties baserades på var ogiltiga, eftersom målet inte huvudsakligen gällde giltighet och i vilket fall som helst föll ogiltighets invändningen inom ramen för det avtalsrättsliga undantaget från Moçambique-regeln. Domstolen avvisade även att *Act of State* doktrinen skulle vara tillämplig, och konstaterade att svarande inte hade påvisat något fel i domarens bedömning vad gäller *forum non conveniens*.