

# GRÄNSÖVERSKRIDANDETS GRÄNSER – Platsen för intrånget

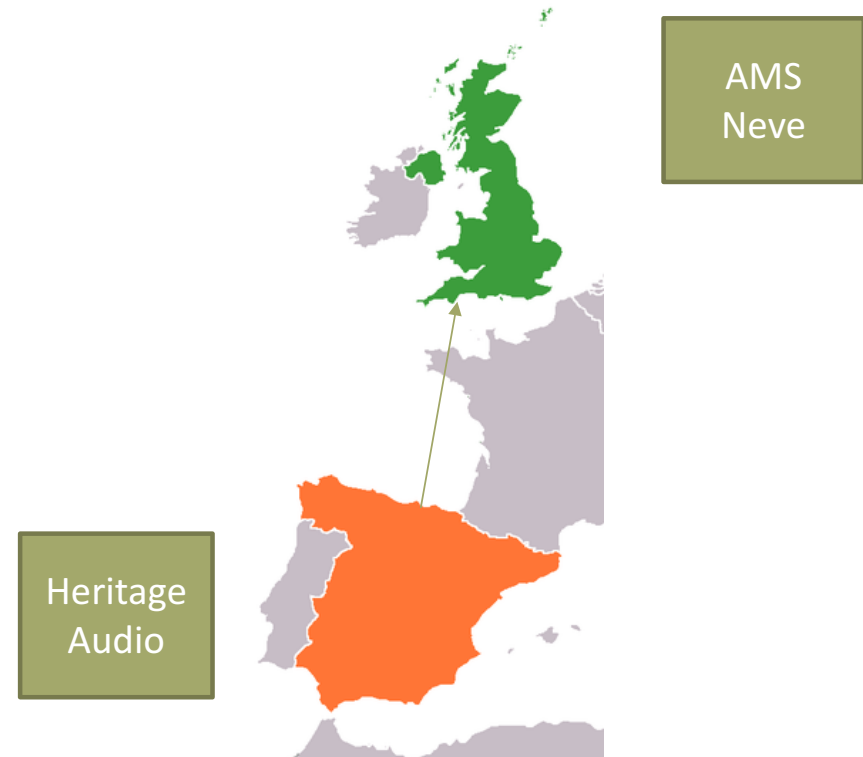
SFIR Praxisdagen

15 januari 2020

Lydia Lundstedt, LL.D

# EUDs dom av den 5 september 2019, AMS Neve och andra (C-172/18) ECLI:EU:C:2019:674

- AMS tillverkar och säljer ljudutrustning under ett EU varumärke och två nationella UK varumärken
- Heritage Audio är ett spansk bolag som marknadsför ljudutrustning under ett identiskt märke
- Heritage Audios hemsida är på engelska, den listar återförsäljare i UK under rubriken "Where to buy", och enligt webbsidan tar Heritage Audio emot beställningar från samtliga EU-medlemsstater.



## **Internationell behörighet vad avser nationella varumärken**

Artikel 7 förordning 1215/2012 (Bryssel Ia-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.

- Handlingsorten = aktiveringsort
- Skadeorten = registreringsort

EU Domstolens dom av den 19 April 2012, Wintersteiger (C-523/10)

ECLI:EU:C:2012:220

# Internationell behörighet vad avser EU varumärken

Artikel 97.5 förordning (EG) nr 207/2009 [numera Artikel 125.5 i förordning 2017/1001] [Talan om intrång], får även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång, [ ].

Artikel 98.2 [Artikel 126.2] [Denna domstol] är endast behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen.

- Aktiv handling

EU Domstolens dom av den 5 juni 2014, Coty Germany (C-360/12) ECLI:EU:C:2014:1318

# Lagval vad avser EU varumärken

Artikel 8.2 förordning 864/2007 Rom II

Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett intrång i en immateriell rättighet som gäller i hela gemenskapen, skall vara lagen i det land **där intrånget skedde** när det gäller alla frågor som inte regleras i det relevanta gemenskapsinstrumentet.

- Intrång = Artikel 19 förordning 6/2002
- Fler intrångshandlingar i olika medlemsstater = den första handlingen

EU Domstolens dom av den 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 and C-25/16)  
ECLI:EU:C:2017:724

## Tillbaka till internationell behörighet vad avser EU varumärken

- Artikel 97.5 [125.5] EU varumärkesförordning - "medlemsstat i vilken intrång redan förekommer" = Artikel 8.2 Rom II "det land där intrånget skedde"
- Där svaranden har utfört den första handling som utgör intrång som ligger till grund för det kritiserade handlandet.
- Dom i Bundesgerichtshof den 9 november 2017, Mål nr I ZR 164/16



Svarande  
med  
hemvist i  
Italien

## **EUDs dom av den 5 september 2019, AMS Neve och andra (C-172/18) ECLI:EU:C:2019:674**

Artikel 97.5 [numera Artikel 125.5] i förordning om EU-varumärken ska tolkas så, att en EU-varumärkesinnehavare får väcka talan om varumärkesintrång vid en domstol för EU-varumärken **i den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam eller dessa försäljningserbjudanden befinner sig**, trots att intrångsgörare har fattat beslut om och vidtagit åtgärder för den elektroniska publiceringen i en annan medlemsstat.

## **EUDs dom av den 5 september 2019, AMS Neve och andra (C-172/18) ECLI:EU:C:2019:674**

- Artikel 97.5 [125.5] EU varumärkesförordning - intrång inom forummedlemsstatens territorium
- Intrång kräver en aktiv handling
- "Aktiva handlingar" är att göra reklam och vidta försäljningserbjudanden på en webbsida och anses äga rum på det territorium där de konsumenterna eller näringsidkare som är målet för handlingarna befinner sig



## **EUDs dom av den 5 september 2019, AMS Neve och andra (C-172/18) ECLI:EU:C:2019:674**

- Den alternativa behörighetsgrunden i Artikel 97.5 skulle bli utan verkan
- Domstolar i stater som är målet för handlingarna är särskilt lämpade att pröva om det är fråga om varumärkesintrång i deras territorium
- Artikel 97.5 [125.5] bör till viss utsträckning tolkas i enhetlighet med Artikel 7.2 BIa-f för att undvika *lis pendens*
- Lagvalsregler har ett annat syfte än behörighetsreglerna

## Nya frågor

- Var ligger tröskeln för att en webbsida ska anses vara riktad mot en medlemsstat?
  - Geografiska områden i vilka de aktuella varorna uppges levereras
  - Domännamn med forummedlemsstats landskod
  - Språk och valuta
- Är möjligheten att väcka talan vid aktiveringsorten utesluten? Om nej, vad är omfattningen av domstolens behörighet? Jmf art 7.2 BIa-f

## Vill du läsa mer?

Jag har skrivit en artikel som kommer att publiceras i volym 51, nr 4 av IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.



## Immateriellrätt och internationell privat- och processrätt m.m.

- Internationell behörighet avseende intrång i EU och gemenskapsrättigheter
  - EUDs dom av den 5 september 2019, AMS Neve och andra (C-172/18) ECLI:EU:C:2019:674
  - EUDs dom av den 21 november 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (C-678/18) ECLI:EU:C:2019:998
- Internationell behörighet avseende talan om ersättning för skada som orsakats av en överträdelse av konkurrensrätt
  - EUDs dom av den 29 juli 2019, Tibor-Trans (C-451/18) ECLI:EU:C:2019:635C-451/18
  - PMÖDs beslut av den 9 maj 2019, Bong mot Office Depot, Mål nr PMÖ 3481-19, prövningstillstånd meddelat av HD den 4 november 2019, Mål: Ö 3661-19
- Intern behörighet att pröva tvistemål i allmänhet i samband med att domstolen prövar ett mål som faller inom dess exklusiva behörighet
  - PMÖDs beslut av den 2 oktober 2019, Volvo mot Autoliv, Mål nr PMÖ 1490-19, prövningstillstånd meddelat av HD den 25 november 2019, Mål: Ö 5697-19

# Tack!

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

2020-01-14