

**SFIR**  
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Justitiedepartementet  
Enheten för processrätt och domstolsfrågor  
103 33 Stockholm

**Utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på  
privaträttens område (Haagkonferensen) Ju2016/04170/DOM**

Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, den s.k. 2018 Draft Convention. SFIR ska enligt sina stadgar bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättsområdet, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det europeiska och internationella planet. SFIR ska också främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd. SFIR kommenterar därför 2018 Draft Convention endast ur ett immaterialrättsligt perspektiv och anför följande.

**Sammanfattning**

Genom den moderna teknik- och kommunikationsutvecklingen finns det ett växande behov en global överenskommelse om enhetlig gränsöverskridande verkan av immaterialrättsliga domar. Det välkomnas därför att det föreliggande utkastet till global konvention om erkännande och verkställighet av domar, som har utarbetats inom HCCH Judgments Project, som ett alternativ innefattar immaterialrättsliga domar. Men bestämmelserna angående gränsöverskridande verkan av sådana domar är svåröverskådliga och delvis otydliga. För en effektiv gränsöverskridande verkan av immaterialrättsliga domar krävs en genomgripande omarbetning av konventionstexten, inklusive en förenkling så att de särskilda bestämmelserna som rör immaterialrättsområdet framgår i samlad framställning.

**1. Allmänt**

Med globaliserad ekonomi och internetbaserad handel har gränsöverskridande intrång i immaterialrätter (IP) tilltagit och kan väntas fortsätta att öka. Effektiva åtgärder riktade mot gränsöverskridande counterfeiting och piracy har avgörande betydelse. Men betydelsen av gränsöverskridande verkan av IP-domar behövs också för att anpassa den globala utvecklingen av gränsöverskridande intrång.

Det föreliggande utkastet till global konvention om erkännande och verkställighet av domar, som utarbetats inom HCCH Judgments Project, omfattar domar på privaträttens område med

undantag för vissa uppräknade privaträttsliga områden. En öppen fråga är om IP-domar ska undantas från konventionens tillämpningsområde eller inte.

I utkastet är två konträra förslag beträffande konventionens omfattning avseende IP-domar angivna med hakparenteser. Det gör att bestämmelserna angående gränsöverskridande verkan av IP-domar är svåröverskådliga. Den kritik som framförts mot att konventionen skulle omfatta immaterialrätter kan delvis förklaras av svåröverskådligheten. Ur ett immaterialrättsligt perspektiv vore det därför angeläget att konventionstexten förenklas och genomgripande att omarbetas. Det skulle bl.a. vara en fördel om de särskilda bestämmelserna beträffande IP-domar gavs en samlad framställning.

## **2. Verkställighet av utländska domar på privaträttens område**

Det kräver ingående överväganden att bedöma effekterna för parterna i kommersiella tvister av gränsöverskridande verkan av domar enligt konventionen, vars allmänna syfte är att främja internationell handel, investeringar och rörlighet. För en sådan bedömning på IP-området är utgångspunkten att rättskyddet sedan länge och i ökande grad har en internationell karaktär. Skyddsbehovet begränsar sig vanligen inte till enstaka länder utan har internationell räckvidd. Nuvarande skillnader i rättstillämpning, rättsverkningar och processordningar medför att enhetlighet och förutsebarhet i tillämpning av skyddslandets lag gör att giltighet och intrång avseende en nationell IP-rätt lämpligen avgörs av domstol i skyddslandet.

Eftersom en IP-dom meddelad av domstol i ett land normalt inte erkänns och verkställs i ett annat land, kan en ny rättegång krävas i det senare landet för att uppnå rättsverkningar i detta land. Även om en tidigare dom meddelad av domstol i skyddslandet kan ha avgörande bevisverkan i det senare landet, så kan prövningen där vara både tids- och kostnadskrävande.

## **3. Gränsöverskridande verkan av IP-domar**

a.) I enlighet med konventionsutkastet krävs för internationellt godtagande av gränsöverskridande verkan av IP-domar att domarna är meddelade av domstol i skyddslandet och avser rättsverkningarna i detta land, dvs. registreringslandet ifråga om registrerade rätter och det land där skydd görs gällande ifråga om oregistrerade rätter.

Enligt konventionsutkastet Art. 5.3 (a) och (b) gäller en strikt territorialitetsprincip. Gränsöverskridande verkan är begränsad till domar som meddelats av domstol i skyddslandet och som avser intrång i skyddslandet i en IP-rätt som är beviljad eller registrerad i det landet, eller i upphovsrätt, oregistrerat varumärke eller oregistrerad mönsterrätt som skydd görs gällande för i det landet. Konventionsutkastet medför således inte gränsöverskridande verkan för domar som avser intrång i annat land eller är meddelade av domstol i annat land än skyddslandet.

Att gränsöverskridande verkan av domar avseende oregistrerade IP-rätter enligt Art. 5.3 (b) endast gäller upphovsrätt, oregistrerat varumärke eller oregistrerad mönsterrätt innebär att domar om ersättning för intrång i företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring inte omfattas. Det är däremot inte uteslutet att gränsöverskridande verkan av sådana domar kan

anses föreligga enligt Art. 5.1 (a) – (f). Eftersom det således är otydligt om även domar avseende ersättning för intrång i vad som enligt konventionsutkastet kan rubriceras som *intellectual property matters*, och som enligt föreningens uppfattning inte bör omfattas av gränsöverskridande verkan enligt konventionen, behöver dess räckvidd uttryckligt framgå av konventionstexten.

b.) Gränsöverskridande verkan av domar enligt Art. 5.3 (a) gäller alla IP-rätter som är beviljade eller registrerade i en konventionsstat och begreppet ”beviljade eller registrerade” ska i enlighet med artikel 21 konventionsutkast tolkas konventionsautonomt. Det kan diskuteras om en konventionsstat som inte godtar skydd för vissa IP-rätter bör vara skyldig att verkställa en dom på intrång i skyddslandet. Därför bör omfattningen av gränsöverskridande verkan av domar enligt konventionen begränsas genom en uttömmande uppräkningslista, alternativt kan varje land ange sitt skyddsåtagande. Åter är tydligheten helt avgörande.

c.) Innebörden av territorialitetsprincipen när IP-rätter används i internetbaserad handel är inte reglerad genom någon internationell överenskommelse som begränsar en vidsträckt extraterritoriell tillämpning av nationell rätt. Det behövs därför i enlighet med texten i hakparentesen i konventionsutkastet i Art. 5.3 (a) och (b) en bestämmelse som undantar intrångsdomar avseende åtgärder vidtagna utanför skyddslandet när *the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State*. Därmed säkerställas att en konventionsstat inte är skyldig att verkställa en intrångsdom som har meddelats i skyddslandet, om domen innebär att åtgärder vidtagna i annat land anses göra intrång i skyddslandet trots att svarande varken vidtagit åtgärder i skyddslandet för att initiera/ främja intrång eller kan anses ha inriktat sin verksamhet på skyddslandet.

d.) Enligt konventionsutkastet Art. 11 ska en utländsk intrångsdom endast verkställas *to the extent that it rules on a monetary remedy in relation to harm* i skyddslandet. Även utdömd ersättning för rättegångskostnad är avsedd att omfattas. Det kan kanske ifrågasättas att konventionstexten har den innebörden. Men i varje fall behövs en uttrycklig bestämmelse också beträffande ersättning som utdömts för svarandens rättegångskostnad. Dessutom bör begreppet *harm suffered in the State of origin* preciseras, eftersom begreppet inte klarlägger hur skadan ska lokaliseras. Risken finns att domstolen i ursprungslandet lokaliserar skadan i rättighetshavarens etableringsland då den drabbas av förmögenhetsskador och dömer att skadestånd som i princip täcker skador över hela världen.

SFIR ser ett otillfredsställt behov i att konventionen även bör reglera gränsöverskridande verkan av domar avseende ersättning för rättegångskostnad i mål om IP-rätters giltighet eller bestånd i skyddslandet oavsett om frågan prövats i samband med en intrångstalan. Bestämmelsen i Art. 11 kunde utvidgas till att omfatta domar avseende sådan ersättning.

e.) Enligt konventionsutkastet Art. 10 får stat vägra verkställighet om och i den mån skadestånd utdömts som inte innebär ersättning för *actual loss or harm suffered*. Det finns generellt gott stöd för att gränsöverskridande verkan av domar begränsas till globalt accepterade sanktioner.

Detta yttrande har beretts inom SFIR:s styrelse av föreningens ordförande Marianne Levin, föreningens transborder-grupp (jur. dr. Lydia Lundstedt, jur. kand. Mattias Rättzén och jur. kand. Anna Horn) och advokat Örjan Grundén. Yttrandet har behandlats på föreningens styrelsemöte den 16 oktober 2018 och cirkulerats i styrelsen för synpunkter. Det expedieras av föreningens sekreterare, jur. kand. David Ramsjö.

Stockholm den 2 november 2018

Marianne Levin

Prof. jur. dr, fil. dr *h.c.*

Ordförande SFIR

David Ramsjö

jur. kand.

Sekreterare SFIR