



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Rebecca Lindh Larsson

# Lagval vid immaterialrättsliga intrångstvister

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet  
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Termin för examen: HT14

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Bakgrund</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Syfte och problemformulering</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Avgränsningar</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Metod och material</b>	<b>9</b>
1.4.1 Kartläggning av motiv och bakgrund	9
1.4.2 Kartläggning av doktrinen argumentation	10
1.4.3 Alternativa lösningar	11
1.4.4 Utvärdering av grundförutsättningarna	11
1.4.5 Urval av material	12
<b>1.5 Disposition</b>	<b>13</b>
<b>2 RÄTTSLÄGE</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Immaterialrätt</b>	<b>14</b>
2.1.1 Immaterialrätterna i ekonomisk teori	14
2.1.2 EU-rättslig reglering	15
2.1.2.1 Gemenskapsrätter	17
2.1.2.2 Harmonisering	18
2.1.3 Internationell reglering	22
2.1.3.1 Paris- och Bernkonventionerna	22
2.1.3.2 Harmonisering genom WTO: TRIPS minimistandard	22
2.1.3.3 Övriga internationella avtal på immaterialrättens område	26
<b>2.2 Internationell privaträttslig reglering</b>	<b>27</b>
<b>3 MOTIV OCH ARGUMENTATION KRING ART. 8</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Argumentationen i förarbeten och motiv</b>	<b>33</b>
3.1.1 Statssuveränitetsargumentet	34
3.1.2 Allmänt erkänd princip	36
<b>3.2 Argumentationen i doktrin</b>	<b>36</b>
3.2.1 Processekonomi	37
3.2.2 Statssuveränitetsargumentet	39

<b>4</b>	<b>ALTERNATIVA LÖSNINGAR</b>	<b>42</b>
4.1	CLIP principerna	42
4.2	ALI principerna	47
<b>5</b>	<b>SLUTSATS</b>	<b>49</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>55</b>
	<b>Rättsakter</b>	<b>55</b>
	EU	55
	Internationellt	56
	<b>Offentligt Tryck</b>	<b>57</b>
	EU	57
	<b>Litteratur</b>	<b>57</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>60</b>
	EU	60
	WTO	60

# Summary

In this paper the choice of law-rule for intellectual property infringements in art. 8 Rome II will be thoroughly analysed from a harmonization and efficiency perspective. Art. 8 states that the law of the protecting country should be applied in intellectual property infringement disputes. The rule will lead to a fragmentation of disputes where there is cross-border infringement and the rights-holder is seeking protection in several countries. The dispute will be divided up and subsequently settled on a country-by-country basis. The fragmentation of the dispute will lead to more complicated and time-consuming procedures than what would be the case if only one law could be applied. There are no exceptions to art. 8, and the parties cannot choose which law should be applied. Therefore the background and underlying motives to art. 8 will be analysed in order to determine which interest that has motivated the current regulation. The legal debate and alternative solutions regarding applicable law in multi-state infringements will be presented and analysed as well.

The most frequently used argument supporting the current regulation is based on respect for state sovereignty. It is claimed that, because intellectual property rights have a strong connection to, and effect on, the national economic markets, the individual states have an equally strong interest to control the level of protection granted to rights-holders. The most frequently used argument against the current regulation is that it leads to significant efficiency-costs.

This paper questions whether art. 8 really can be motivated by respect for state sovereignty. Through a presentation of the harmonisation of intellectual property regulation, the paper will show that the individual states now have very limited possibilities of affecting intellectual property regulation. It can therefore be questioned whether the interest of protection the remaining limited state sovereignty in the field really can motivate a regulation with such significant efficiency-costs as art. 8 has. The regulation will also be questioned on the basis of whether or not the states would suffer any real damage if the law of another state was applied to the question of infringement itself. If state sovereignty is respected in matters of registration, validity and scope of the right, which are the aspects of intellectual property rights that may have an effect on national conditions to the extent they have not harmonised, then the states are unlikely to actually suffer any real damage from the application of the law of another state in matters of the infringement itself.

Thus, the paper concludes that the choice of law-rule proposed by ALI would be a reasonable solution even for European conditions. It clearer separates matters of registration, validity and scope from the infringement itself. Regarding the former the law of the protecting country is to be applied, and regarding the latter, the parties can choose applicable law.

# Sammanfattning

I den här uppsatsen kommer lagvalsregeln för immaterialrättsliga intrångstvister i art. 8 Rom II-förordningen att analyseras djupgående från ett harmoniserings- och processekonomiskt perspektiv. Stadgandet föreskriver att skyddslandets lag ska tillämpas på dessa tvister. Vid gränsöverskridande intrång där käranden yrkar på skydd i ett flertal länder leder art. 8 till en fragmentering av tvisten. Tvisten delas upp för att sedan avgöras enligt lagarna i samtliga länder där käranden yrkar på skydd. Fragmenteringen kan leda till att tvisterna blir mer komplicerade och tidskrävande än om endast ett lands lag hade kunnat tillämpas, vilket kan leda till betydande processekonomiska kostnader för parterna. Vidare är art. 8 undantagslös och parterna bereds ingen möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten. Motiven och bakgrunden till art. 8 att analyseras för att det ska kunna fastställas vilket intresse som ligger bakom lagvalsregeln. Vidare kommer även den juridiska diskussionen kring stadgandet och alternativa lösningar att presenteras och analyseras.

Det mest frekvent förekommande argumentet för den nuvarande regleringen i art. 8 i både doktrin och förarbeten är baserat på statssuveränitetshänsyn. Det framhålls att eftersom immaterialrätter har en stark anknytning till och påverkan på de nationella marknaderna så har även de enskilda staterna ett stort intresse av att autonomt kontrollera hur långtgående skydd som ges till immaterialrättsinnehavare. Det mest frekvent förekommande argumentet mot den nuvarande regleringen är att art. 8 leder till betydande processekonomiska kostnader.

Uppsatsen leder fram ett ifrågasättande av huruvida art. 8 verkligen kan motiveras av statssuveränitetshänsyn. Genom en redogörelse för harmoniseringsarbetet som företagits på immaterialrättens område visas att den nationella bestämmanderätten på området redan kraftigt begränsats. Det kan därmed ifrågasättas om intresset att skydda det återstående utrymmet för nationellt självbestämmande verkligen kan motivera ett lagstadgande med de betungande processekonomiska konsekvenser som art. 8 har. Vidare belyses även regeln från ett skadeperspektiv där det ifrågasätts vilken reell skada staterna faktiskt skulle lida av att ett annat lands lag tillämpas på just intrångsfrågan. Om statssuveräniteten respekteras i förhållande till registrerings-, giltighets- och omfattningsfrågor, vilket är de aspekter av immaterialrätter som kan ha en påverkan på de nationella förhållandena i den mån de inte redan är harmoniserade, så kan staterna svårligen lida någon reell skada av att ett annat lands lag tillämpas på intrångsfrågan.

Därmed dras slutsatsen att den lagvalsreglering som presenteras i ALI principerna är den mest rimliga även för europeiska förhållanden. Denna reglering drar en tydlig gräns mellan registrerings-, giltighets och omfattningsfrågor, på vilka skyddslandets lag tillämpas, och intrångsfrågor där parterna bereds möjligheten att själva välja tillämplig lag.

# Förord

Jag skulle vilja tillägna den här uppsatsen till Figge som varit ett fint litet stöd under arbetet med uppsatsen, men även under hela utbildningen. Tack även till alla vänner som hjälpt till och stöttat mig under arbetets gång.

Jag skulle också vilja tacka min handledare Ulf Maunsbach för mycket givande handledning.

# Förkortningar

ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement
ALI	American Law Institute
CLIP	Conflict of Laws in Intellectual Property
EESK	Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén
EU	Europeiska Unionen
EUD	EU-domstolen
FEUF	Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WCT	World Copyright Treaty
WIPO	World Intellectual Property Organization
WPPT	WIPO Performances and Phonograms Treaty
WTO	World Trade Organization

# 1 Inledning

I denna uppsats kommer lagvalsregeln för immaterialrättsliga intrångstvister i art. 8 Rom II-förordningen<sup>1</sup> att analyseras. Art. 8 föreskriver att skyddslandets lag ska tillämpas vilket leder till en fragmentering av gränsöverskridande intrångstvister där käranden yrkar på skydd i flera länder. I de tvister där käranden yrkar på skydd i flera länder leder art. 8 till en parallell tillämpning av flera olika länders lagar, vilket kan innebära betungande processekonomiska kostnader för parterna.<sup>2</sup> Rom II är universellt tillämplig och därmed kan lagvalet resultera i att även lagar från länder utanför EU kan komma att tillämpas.<sup>3</sup> Art. 8, som speglar territorialitetsprincipen, är ett avsteg från den ökade internationaliseringen som präglar immaterialrättens område. Den ekonomiska marknaden för immaterialrätter är i hög grad internationell, vilket har lett till ett behov av en internationaliserad immaterialrättslig reglering.<sup>4</sup>

## 1.1 Bakgrund

Ett flertal internationella samarbeten såsom GATT, WTO och en rad multi- och bilaterala handelsavtal har undanröjt en stor del av de handelshinder som tidigare fanns mellan olika stater, både regelrätta handelshinder men också icke-tariffära hinder såsom kvantitativa restriktioner och certifierings- och tullförfaranden. Med viss försiktighet kan numera sägas att marknaden för frihandel är en sammanflätad global marknad istället för en rad mindre nationella, eller regionala, marknader.<sup>5</sup> Rättstillämpningen är däremot fortfarande territoriellt begränsad vilket skapar en motsättning mellan den globala marknaden och juridikens territorialitet. Dock har ett flertal olika försök gjorts för att internationalisera rättstillämpningen för att åtgärda de praktiska problem som motsättningen skapar för den globala marknadens aktörer.<sup>6</sup>

Den globala marknaden har även lett till att en stor del av produktion och industri har förflyttats från USA och många europeiska länder till Asien och Afrika där produktionskostnader är lägre och det regleringsmässiga klimatet är mer fördelaktigt.<sup>7</sup> Följaktligen är många västerländska stater numera beroende av sina innovations- och konstnärliga industrier för att generera nationell inkomst och arbeten. Därmed är dessa stater beroende av ett internationellt skydd för immaterialrätter. För att tillgodose intresset av ett internationellt immaterialrättsligt skydd har det internationella samfundet

---

<sup>1</sup> Förordning 864/2007/EG (Rom II).

<sup>2</sup> Maunsbach 2010 (A) s. 690-708.

<sup>3</sup> Art. 3 Rom II.

<sup>4</sup> CLIP 3:603.C05-C07.

<sup>5</sup> Deardorff & Stern 2002 s. 404-408.

<sup>6</sup> Melo Araujo 2013 s. 439-444.

<sup>7</sup> Vogel & Kagan 2004 s. 2.



försökt skapa ett internationellt skydd för immaterialrätter genom avtal som stadgar ett minimiskydd för dessa rättigheter.<sup>8</sup> Även om immaterialrätten är ett internationellt rättsområde kan skyddet främst utverkas på nationell nivå, i nationella domstolar och enligt nationell rätt, trots att den nationella rätten ofta reflekterar internationella och regionala harmoniseringsåtgärder.<sup>9</sup>

Immaterialrätterna är särskilt påverkade av motsättningen mellan juridikens territorialitet och den globala marknaden. Immaterialrätter är en icke-materiell egendomstyp som skapats genom rättslig reglering. Immaterialrätterna utgör en rättighet att styra användandet av den intellektuella eller konstnärliga prestation som ligger bakom egendomen. Saknas immaterialrättslig reglering i en viss stat så finns inte heller egendomen i den staten. Den icke-materiella karaktären gör också att immaterialrätterna ofta kan kopieras och utnyttjas parallellt över landsgränser.<sup>10</sup> Den internationella karaktären hos immaterialrätter har resulterat i en mängd gränsöverskridande tvister, vilka aktualiserar internationellt privaträttsliga frågor såsom domsrätt, lagval, erkännande och verkställighet. Inom EU har den internationella privaträtten i förhållande till immaterialrättsliga intrångstvister i princip fullharmoniserats och reglerna om erkännande, verkställighet samt domsrätt visar en vilja att förenkla gränsöverskridande intrångstvister genom att skapa en mer internationell, eller regional, tvistelösning. Ömsesidig verkställighet och erkännande av domar är inom EU numera ett faktum.<sup>11</sup> Gränsöverskridande intrångstvister kan även kumuleras inför svarandens hemvistsdomstol vilket gör att en tvist mellan samma parter kan prövas inför en domstol i en enda process.<sup>12</sup> Således har den senaste tidens rättsutveckling på immaterialrättens område, både i materiellt och internationellt privaträttsligt hänseende, präglats av en ökad internationalisering med syfte att förenkla tvister för parterna och för att öka rättssäkerheten för immaterialrättsinnehavarna samt stärka deras ställning. På grund av utvecklingen mot en ökad internationalisering står lagvalsregleringen vid intrångstvister i art. 8 Rom II ut eftersom den speglar det traditionella territoriella synsättet. Art. 8 frångår därmed trenden av en ökad internationalisering av rättstillämpningen av immaterialrätten. Därmed berättigar stadgandet, och framförallt dess bakgrund och motiv, en djupare studie för att kunna fastställa varför man valt att i lagvalsfrågan prioritera territorialitetsprincipen.

---

<sup>8</sup> Se avsnitt 2.1.3.

<sup>9</sup> Gervais 2003 s. 3-5 och s. 80-82; KOM(2011) 287 slutlig.

<sup>10</sup> Gervais 2003 s. 3-5 och s. 80-82.

<sup>11</sup> Art. 36-44 förordning 1215/2012/EU (Bryssel IA); Fawcett & Torremans 2011 s. 946-947.

<sup>12</sup> Art. 4 Bryssel IA; Kono 2012 s.24-25.

## 1.2 Syfte och problemformulering

Jag syftar till att i denna uppsats analysera lagvalsregeln i art. 8 Rom II som föreskriver en undantagslös tillämpning av skyddslandets lag vid immaterialrättsliga intrångstvister. I förhållande till tvister där intrång förelegat i ett större antal stater leder skyddslandsprincipen, eller *lex loci protectionis*, till en oundviklig fragmentering av tvisten där lagen i samtliga stater där käranden yrkar på skydd ska tillämpas i tvisten.

Genom uppsatsen ämnar jag presentera och analysera argumentationen och motiven som ligger bakom art. 8, samt att analysera hur regeln har behandlats i doktrin. För att ytterligare fördjupa analysen kommer jag att jämföra art. 8 med två väletablerade projekt som syftar till att lägga fram alternativa lagvalsregler, CLIP principerna<sup>13</sup> och ALI principerna<sup>14</sup>. Analysen syftar till att utvärdera art. 8 grundligt och ta ställning till frågan om det är en rimlig och motiverad lagvalsregel för intrångstvister.

I arbetets inledande fas kartlade jag samtliga argument för och emot den nuvarande regleringen. Vad som då blev tydligt var att det var två argument, ett för och ett emot art. 8, som var absolut mest frekvent förekommande, och tyvärr har få andra argument utvecklats i förarbeten och litteratur. Det främsta argumentet mot skyddslandsprincipen som lagts fram i doktrinen är att denna princip leder till betungande processekonomiska kostnader för parterna. Argumentet för den nuvarande regleringen, såsom det beskrivits i doktrin och förarbeten, är att immaterialrätter har en nära anknytning till den nationella marknaden där skydd söks, samt att de enskilda staterna har ett stort allmänintresse av att autonomt få besluta hur långtgående skydd som ges till immaterialrättsinnehavare. Tillämpning av endast ett lands lag på tvister där skydd söks i flera länder skulle leda till att skyddsländernas statssuveränitet begränsas eftersom de åläggs att tillerkänna immaterialrättsinnehavare skydd enligt en annan stats immaterialrättsliga reglering.<sup>15</sup> Detta argument återkommer även i förhållande till CLIP som i viss mån föreskriver tillämpning av *lex loci protectionis*.<sup>16</sup> Eftersom dessa två argument är de i huvudsak förekommande argumenten i diskussioner i juridisk doktrin och förarbeten, har det under arbetet förefallit lämpligt ta utgångspunkt häri. Jag har därmed utgått från en teoretisk intresseavvägning mellan individens och marknadens, intresse av att ha en enkel och effektiv rättstillämpning, i förhållande till staternas intresse av en autonom kontroll över den immaterialrättsliga regleringen.

Statssuveränitetsargumentet förekommer både i motiv, doktrin och i CLIP. Således är det här argumentet det främsta i debatten kring art. 8, och det kan förefalla märkligt att det inte undersöks närmare i någon av de i arbetet

---

<sup>13</sup> European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. 2013.

<sup>14</sup> American Law Institute, 2008.

<sup>15</sup> Se avsnitt 3.1.1 och avsnitt 3.2.1.

<sup>16</sup> Se avsnitt 4.1.

använda källorna.<sup>17</sup> Många av källorna utgår från att staternas intresse av en autonom kontroll av immaterialrättslig lagstiftning är så starkt att det motiverar den nuvarande regleringen, utan att denna förutsättning motiveras vidare. Ett syfte med föreliggande arbete är att grundligt utvärdera giltigheten hos detta argument för att kunna bidra med denna analys till den juridiska diskussionen.

Statssuveränitetsargumentet utgår från en teoretisk grundförutsättning som innebär att staterna har ett stort utrymme för nationellt självbestämmande över immaterialrättslig reglering. Utan ett sådant självbestämmande saknas också ett intresse av att värna om den nationella kontrollen över den immaterialrättsliga lagstiftningen.

För att kunna utvärdera statssuveränitetsargumentet kommer analysen att utgå från två frågor. Den första frågan tar sikte på hur stort utrymmet verkligen är för nationellt självbestämmande över immaterialrättslig reglering. Om självbestämmande saknas och den immaterialrättsliga regleringen är helt styrd av supranationella instrument så får statssuveränitetsargumentet anses vara ogrundat. Om det däremot är så att det finns visst utrymme för självbestämmande leder detta vidare till nästa fråga som måste besvaras i analysen. Om det finns utrymme för nationellt självbestämmande följer det även att det finns risk för skillnader i de olika nationella immaterialrättsliga regleringarna. En sådan skillnad föranleder i sin tur frågan om denna skillnad är av sådan vikt att staterna skulle lida en reell skada av att ett annat lands lag tillämpas. Den potentiella skadan måste sedan ställas mot den skada individen eventuellt lider genom de processekonomiska konsekvenser som kan uppstå av tillämpningen av *lex loci protectionis*. För att kunna svara på dessa två frågor måste harmoniseringsarbetet vad avser immaterialrättens område både internt i EU men även internationellt analyseras, då Rom II är universellt tillämplig.<sup>18</sup>

Argumentet mot den nuvarande regleringen, att *lex loci protectionis* leder till betungande processekonomiska kostnader för parterna, är teoretiskt underbyggt. Om en domstol nödgas tillämpa ett stort antal lagar på en tvist mellan samma parter istället för att bara tillämpa en lag, så kommer tvisten att bli mer komplicerad, tidskrävande och kostsam. Det är emellertid så att det överlag saknas praxis som kan illustrera problemet från en praktisk synvinkel. Det är därmed inte säkert att detta argument är praktiskt underbyggt, eftersom skyddslandsprincipen tillåter käranden att indirekt välja vilken lag denne vill ska tillämpas genom att käranden bereds möjligheten att själv välja i vilka länder vederbörande söker skydd. Det är emellertid inte så att det kan uteslutas att skyddslandsprincipen orsakar processekonomiska kostnader, det är endast svårt att illustrera den praktiska tillämpningen av regeln då det saknas prejudicerande praxis på området.

---

<sup>17</sup> Se avsnitt 1.4.5.

<sup>18</sup> Art. 3 Rom II.

Mot bakgrund av det ovan anförda kan frågeställningen sammanfattas enligt följande; Vilka argument för och emot den nuvarande lagvalsregeln i art. 8 har framförts samt är regleringen ändamålsenlig utifrån ett harmoniserings- och processekonomiskt perspektiv?

## 1.3 Avgränsningar

En första avgränsning som gjorts är att jag endast kommer att fokusera på art. 8 Rom II för att kunna göra en djupgående analys av denna lagvalsregel. Naturligtvis är övriga internationellt privaträttsliga frågor som uppstår vid immaterialrättsliga intrång som föreligger i flera länder ytterst intressanta, men de är inte relevanta i förhållande till det avgränsade syftet med denna uppsats.

Gällande de alternativa lösningarna så kommer CLIP att analyseras djupgående eftersom det utgör det främsta *de lege ferenda*-arbetet gällande internationell privaträttslig reglering som är skrivet för europeiska förhållanden. ALI kommer främst att användas för att kontrastera bestämmelserna i Rom II och i CLIP och kommer inte analyseras djupgående.

Som framgår av frågeställningar och syfte kommer en redogörelse för harmoniseringsarbetet av immaterialrätten göras. Det är dock så att en fullständig beskrivning av allt internationellt och EU-rättsligt harmoniserande material inte kan göras med hänsyn till uppsatsens omfång. Uppsatsen är avgränsad till att omfatta harmoniseringen per se och utrymmet för nationellt bestämmande. Därför kommer samtliga materiella bestämmelser inom området som saknar relevans för uppsatsens frågeställning att utebli. Vidare tillåter inte uppsatsens omfång att harmoniseringen på hela immaterialrättens område beskrivs, utan två områden har valts ut för att illustrera processen. För att ändå nå en så representativ beskrivning av harmoniseringsarbetet som möjligt har jag valt att använda en registrerad rättighet och en oregistrerad rättighet; upphovsrätt och varumärkesrätt.

## 1.4 Metod och material

### 1.4.1 Kartläggning av motiv och bakgrund

Inledningsvis kommer bakgrunden till art. 8 att presenteras för att de bakomliggande motiven och argumenten till lagregeln ska kunna fastställas. Rom II är en förordning vilket innebär att den utgör en bindande sekundärrättsakt utfärdad med stöd bland annat i art. 288 FEUF. EU:s rättskällehierarki innebär att sekundärrätten underställs primärrätten. Det finns även en viss normhierarki inom sekundärrätten, som innebär att lagstiftningsakter utfärdade av Europaparlamentet och rådet har högre

ställning än tillämpningsföreskrifter som utfärdats av kommissionen. Rom II är en lagstiftningsakt som endast kan tolkas auktoritativt av EUD.<sup>19</sup>

Den EU-rättsliga metoden och den traditionellt rättsdogmatiska metoden blir relevanta för arbetet med kartläggningen av motiv och bakgrund till art. 8. Förarbetenas ställning inom EU har inte alltid varit stark, men på senare år har kommissionens förslag blivit alltmer motiverade. Dessutom bidrar Europaparlamentets motiverade ändringsförslag med motiv och bakgrund till lagstiftningsakter. Vidare publiceras yttranden från Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén som kan bidra med ledning gällande lagstiftningsaktens motiv och bakgrund. Eftersom den europeiska lagstiftningsprocessen är mer komplicerad och präglad av kompromisser och förhandlingar än den svenska motsvarigheten, är det inte ovanligt att det föreligger större förändringar mellan den slutliga lagstiftningsprodukten och kommissionens förslag än vid den svenska motsvarande processen. Därför kan inte lika stor ledning hämtas från kommissionens motiv till EU-rättsakter, som kan hämtas från svenska förarbeten. Eftersom denna uppsats är begränsad till endast art. 8 Rom II kan detta problem emellertid lösas enkelt. Om kommissionens förslag gällande lagval vid immaterialrättsliga intrångstvister är innehållsmässigt överensstämmande med den slutliga lagstiftningsakten, får kommissionens motiv större styrka. Vidare kan en studie av övriga förberedande akter såsom yttranden från Ekonomiska och sociala kommittén, även komma att styrka vikten av kommissionens motiv förutsatt att yttrandena stödjer kommissionens analys.<sup>20</sup>

När de relevanta förarbetena till Rom II samlats in kommer argumentationen i desamma att sammanställas. När detta gjorts kommer argumentens grundförutsättningar lyftas fram för att sedan ligga till grund för en djupare analys.

## 1.4.2 Kartläggning av doktrинens argumentation

Den främsta metodologiska frågan som uppstår i förhållande till kartläggning av doktrинens argumentation handlar om urval av material.<sup>21</sup> För att få en representativ bild av den argumentation som återges i doktrinen krävs att det material som samlas in reflekterar de främsta forskarna på områdets uppfattning och analys av frågan. Jag kommer därmed ta utgångspunkt i några av de främsta författarnas arbete på området. Efter att dessa författares forskning om art. 8 samlats in kommer argumenten som presenteras här att samlas ihop, kategoriseras och analyseras. Vidare kommer argumentens grundläggande förutsättningar att lyftas fram och analyseras.

---

<sup>19</sup> EU-rättslig metod 2011 s. 41-48.

<sup>20</sup> EU-rättslig metod 2011 s. 113-115; Sandgren 2007 s. 36-37.

<sup>21</sup> Se även avsnitt 1.4.5.

### 1.4.3 Alternativa lösningar

Jag har valt att analysera CLIP och ALI:s projekt där dessa grupper har utarbetat alternativa lagvals lösningar i förhållande till den nuvarande regleringen. Således måste jag kontinuerligt i detta arbete förhålla mig till faktumet att CLIP principerna, som är skapade av Max Planck-gruppen, är ett europeiskt projekt, medan ALI principerna är den amerikanska motsvarigheten. Skillnaderna mellan grunderna för de olika rättsordningarna i Europa och grunderna för rättsordningen i USA är förhållandevis många vilket naturligtvis kommer att påverka utformningen av de alternativa lösningar som presenteras i dessa två olika projekt.

Den faktiska analysen av de två projekten kommer att genomföras i två steg; det första blir en regelrätt tolkning av ordalydelsen för att kunna etablera vad lagvalsförslagen skulle kunna innebära för den faktiska rättstillämpningen i dessa tvister. Jag kommer således i denna del landa i en rättsdogmatisk metod. Då dessa alternativa förslag inte är gällande rätt saknas rättspraxis och andra viktiga rättskällor som används i rättsdogmatisk metod när en lagregel ska utvärderas.<sup>22</sup> Den enda rättskällan som återstår är en tolkning av ordalydelsen, vilket följaktligen blir min utgångspunkt. Därmed blir resonemanget hypotetiskt och den ledande frågan för analysen kommer att vara hur en domstol skulle tillämpa en sådan lagregel. Därefter kommer den hypotetiska domstolstillämpningen av de alternativa lagvalsreglerna att analyseras i förhållande till den ovan berörda intresseavvägningen. Således kommer de processekonomiska konsekvenserna samt eventuella statssuveränitetskostnader av de alternativa lösningarna att beröras i analysen.

Det andra steget i analysen av de alternativa lösningarna av lagvalsfrågan är motiven till dessa som framgår av författarnas kommentarer till projekten. Motiven kommer att analyseras genom en argumentationsanalys där argumenten kartläggs och struktureras för att grundförutsättningarna i argumenten ska kunna lyftas fram och utvärderas.

### 1.4.4 Utvärdering av grundförutsättningarna

Metodfrågan gällande grundförutsättningarna för argumenten kommer att avgöras efter vad som är lämpligt i förhållande till vad dessa förutsättningar faktiskt utgör.

Statssuveränitetsargumentet kommer främst att bemötas genom en studie av harmoniseringsarbetet som syftar till att avgöra hur stort utrymmet för nationellt självbestämmandet faktiskt är. Denna studie kommer att göras genom användning av rättsdogmatisk och EU-rättslig metod där både primär- och sekundärrätt kommer att beröras i den mån den har en påverkan på den immaterialrättsliga regleringen. Således kommer både direktiv och

---

<sup>22</sup> Sandgren 2007 s. 36-37.

förordningar att kartläggas på utvalda områden för att en slutsats ska kunna dras i förhållande till den ledande frågan i denna del. Vidare innehåller även statssuveränitetsargumentet en ekonomisk sida. Anledningen till att statssuveräniteten anses vara särskilt viktig i förhållande till immaterialrätter är på grund av att immaterialrätter innebär ett legalt monopol på de olika nationella marknaderna inom unionen. Detta är ett argument som är hämtat från ekonomisk teori. Ekonomisk teori ses endast som en hjälpvetenskap inom den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilket även till viss del är sant i förhållande till den EU-rättsliga metoden.<sup>23</sup> Dock finns ett något större utrymme för hänsyn till ekonomisk teori inom EU-rätten eftersom den är grundad på marknadsekonomiska principer såsom upprättandet av en fri inre marknad och fri rörlighet inom unionen. Den ekonomiska teorin har främst fått genomslag inom konkurrensrätten, men den verkar även ha haft visst inflytande på art. 8 Rom II.<sup>24</sup> Därmed kommer immaterialrätterna även att belysas kortfattat från ett ekonomiskt perspektiv där ekonomisk teori och metod kommer att användas.

Det processekonomiska argumentet kommer inte att kunna belysas genom praktiska exempel eftersom rättspraxis saknas. Detta argument kommer således främst att behandlas genom en djupgående redogörelse för den nuvarande regleringen. Denna redogörelse kommer att behandlas enligt EU-rättslig och traditionell rättsdogmatisk metod där regleringen utvärderas enligt de tillgängliga rättskällorna för att dess praktiska konsekvenser ska kunna lyftas fram.<sup>25</sup> Argumentet kommer även att behandlas teoretiskt, med utgångspunkt i litteraturen, där det endast kan konstateras att det är teoretiskt hållbart.

Ytterligare ett argument som i korthet kommer att analyseras i uppsatsen är kommissionens uttalande att skyddslandsprincipen är en universellt erkänd princip. Detta argument kan utvärderas genom en kortare sammanställning av hur denna lagvalsfråga hanterades innan Rom II trädde i kraft, samt genom en analys av ordalydelsen i Bernkonventionens lagvalsregel. Detta har redan gjorts i litteraturen och jag kommer således att förlita mig på tidigare författares arbete i denna del.

## 1.4.5 Urval av material

Materialet som kommer att användas i förhållande till motiven och bakgrunden till art. 8 utgör främst kommissionens slutliga förslag till Rom II<sup>26</sup>. För att komplettera förslaget kommer även EESK:s yttrande gällande kommissionens slutliga förslag<sup>27</sup> att användas.

---

<sup>23</sup> EU-rättslig metod 122-127.

<sup>24</sup> EU-rättslig metod 122-127.

<sup>25</sup> EU-rättslig metod 2011 s. 113-115; Sandgren 2007 s. 36-37.

<sup>26</sup> Meddelande KOM/2003/0427 slutlig.

<sup>27</sup> Yttrande 2004/C 241/01.

För att kartlägga argumentationen och diskussionen kring art. 8 i juridisk doktrin kommer avstamp att tas i ett antal kommentarer till Rom II skrivna av väletablerade författare såsom Dickinson, Hellner och Huber.<sup>28</sup> Deras arbete kommer att kompletteras av Fawcett och Torremans<sup>29</sup> analys av det internationellt privaträttsliga rättsläget för immaterialrätter inom EU som innefattar lagvalsregeln i art. 8.

EU-rättsakter såsom olika direktiv och förordningar på immaterialrättsens område kommer att ligga till grund för sammanställningen av harmoniseringsarbetet inom EU. Effekten av EU-rättsakterna kommer därefter att illustreras med hjälp av ett fåtal rättsfall från EUD. Sammanställningen av harmoniseringsarbetet på internationell nivå kommer att utgå främst från TRIPS-avtalet, men kommer även att kortfattat redogöra för Paris- och Bernkonventionerna samt ACTA. Båda sammanställningarna kommer främst att baseras på de faktiska rättsakterna och doktrin kommer i huvudsak inte att användas i denna del.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen kommer att inledas med en redogörelse för rättsläget. Den immaterialrättsliga regleringen kommer att förklaras först, främst ur ett harmoniseringsperspektiv och ett urval av harmoniserande instrument kommer att presenteras. Vidare kommer den internationellt privaträttsliga regleringen av det immaterialrättsliga området att redogöras för i korthet och i de delar som är relevanta för uppsatsen.

Följande avsnitt kommer att behandla motiven till och argumentation kring art. 8 i både förarbeten och doktrin. Därmed kommer förarbeten och doktrin kritiskt analyseras utifrån den gällande rätten på både immaterialrättsens område och den internationella privaträttsens område.

I avsnitt 4 kommer CLIP och ALI principerna, som presenterar en alternativ reglering i förhållande till Rom II, att analyseras. Även CLIP kommer att belysas från ett harmoniseringsperspektiv, då CLIP delvis utgår från samma grundargument som art. 8 Rom II. Både CLIP och ALI kommer också att analyseras utifrån ett praktiskt perspektiv som fokuserar på de processekonomiska konsekvenserna för parterna vid intrångstvister.

Detta avsnitt kommer att följas av en slutsats som knyter ihop och sammanfattar analysen samt presenterar lösningar på det problem som art. 8 leder till. Analysen kommer att göras löpande i texten istället för att förläggas till ett eget stycke.

---

<sup>28</sup> Dickinson 2008; Hellner 2014; Huber 2011.

<sup>29</sup> Fawcett & Torremans 2011.



## 2 Rättsläge

### 2.1 Immaterialrätt

Immaterialrätter som juridisk struktur har sin bakgrund i ekonomisk teori och harmoniseringsarbetet gällande detta rättsområde är motiverat av ekonomiska hänsyn. Den ekonomiska sidan av immaterialrätterna är en grunddel av statsuveränitetsargumentet, som är delvis baserat på immaterialrätternas särskilda ekonomiska påverkan på de nationella marknaderna. Således kommer detta kapitel att inledas av en kortfattad beskrivning av hur immaterialrätterna behandlas i ekonomisk teori, vilket kommer att förklara motiv bakom uppkomsten av immaterialrätterna som sådana, men också motiven bakom det alltmer omfattande harmoniseringsarbetet. Därefter kommer det att redogöras för harmoniseringsarbetet inom EU och internationellt, med syfte att svara på frågan om hur stort utrymmet för nationellt självbestämmande är.

#### 2.1.1 Immaterialrätterna i ekonomisk teori

Immaterialrätter är ett legalt monopol som skapats för att tillgodose samhällets tillgång till konst, innovation samt tekniska och vetenskapliga framsteg. Denna form av intellektuella prestationer har kvaliteter som gör att de kan ses som allmänna nyttigheter (public goods).<sup>30</sup> Enligt ekonomisk teori kan den fria marknaden svårigen tillgodose samhällets behov av dessa allmänna nyttigheter på grund av att de är icke-konkurrerande (non-rival), vilket innebär att konsumenterna inte konkurrerar med varandra i sitt användande av nyttigheten, och att de är icke-exkluderande (non-excludable) vilket innebär att individer svårigen kan exkluderas från konsumtion av nyttigheten. Således är svårt för marknadens aktörer att utverka vinst på produktion av allmänna nyttigheter. Följaktligen krävs en statlig intervention på den fria marknaden för att behovet av allmänna nyttigheter ska kunna tillgodoses.<sup>31</sup> Immaterialrättslig reglering är ett exempel på en sådan statlig intervention eftersom regleringen ger rättighetsinnehavarna en möjlighet att kunna kontrollera nyttjandet av immaterialrätten och därigenom en möjlighet att utverka vinst på produktionen av immaterialrätter.<sup>32</sup> Dock innebär immaterialrätterna ett legalt monopol vilket kan ha negativa effekter på konkurrensen på marknaden. Att ha en stark konkurrens ses generellt som positivt då det innebär högre kvalitet till lägre pris. Således är immaterialrättslig lagstiftning resultatet av en intresseavvägning mellan intresset av att ha en aktiv innovationsindustri och intresset av att ha en stark konkurrens på marknaden. Då båda sidor av intresseavvägningen representerar

---

<sup>30</sup> Stiglitz 2008 s. 1694-1711.

<sup>31</sup> Hardin 1968 s. 1243-1248 jmf även Stiglitz 2000 kap. 6-7.

<sup>32</sup> Stiglitz 2008 s. 1694-1711, 1717-1721.

allmänintressen, är det också förståligt varför staterna har ett stort intresse av att kontrollera sin egen immaterialrättsliga reglering.<sup>33</sup>

Därmed kan den ekonomiska bakgrunden till immaterialrätten stödja statssuveränitetsargumentet. Dock faller argumentet om det skulle visa sig att de enskilda staterna redan förlorat en avgörande del av kontrollen genom supranationella harmoniseringsåtgärder.

Immaterialrätter har även en stor påverkan på den globala marknaden. De representerar ett stort värde för många företag och immaterialrättslig reglering kan även få en effekt liknande icke-tariffära handelshinder. Ett starkt immaterialrättsligt skydd kan förhindra etablering av nya företag på marknaden och ett svagt immaterialrättsligt skydd kan förhindra etablering av företag vars främsta tillgångar utgör immaterialrätter. Således finns det anledning att harmonisera den materiella rätten för att skyddet ska vara snarlikt överallt och därmed sänka transaktionskostnaderna för företag som rör sig över landsgränser. Vidare finns det även anledning att anpassa rättstillämpningen för att förenkla för immaterialrättshavare att utverka det skydd de garanteras genom den materiella regleringen. Detta intresse är särskilt stort för västerländska företag, och därmed även västerländska stater, vars inkomst är generad delvis genom innehav av immaterialrätter. Således har de flesta EU-länder ett starkt intresse av att se en ökad internationalisering av immaterialrätten, vilket har lett EU till att verka i förgrunden till både de internationella, och självfallet de EU-rättsliga, harmoniseringsåtgärder som gjorts. Utvecklingsländer har överlag en mindre utvecklad innovationsindustri vilket leder de till att inte ha samma behov av en internationalisering av immaterialrätten. En motsättning som speglats väl i flera internationella förhandlingar som föregått långtgående harmoniseringsförsök.<sup>34</sup>

Således talar den globala marknaden för immaterialrätter och det ekonomiska värde denna innebär för EU-medlemsstater för en ökad internationalisering och mot statssuveränitetsargumentet.

## 2.1.2 EU-rättslig reglering

Den ekonomiska bakgrunden till immaterialrätten ger visst stöd till statssuveränitetsargumentet, men visar även att det finns anledning att tro att en ökad internationalisering av immaterialrätten ligger i EU-medlemsstaternas intresse. Det senare talar emot statssuveränitetsargumentet, och utgör en bakgrund till EU:s interna harmoniseringsarbete. Harmoniseringen i sig kan motbevisa statssuveränitetsargumentet eftersom den resulterat i en begränsning av den nationella bestämmanderätten på immaterialrättens område. Om staterna har en begränsad bestämmanderätt

---

<sup>33</sup> Hardin 1968 s. 1243-1248; Seville 2009 s. 373; Stiglitz 2000 kap. 6-7; Stiglitz 2008 s. 1694-1711.

<sup>34</sup> Melo Araujo 2013 s. 439-451; Stiglitz 2008 s. 1717-1721 jmf även Vogel & Kagan 2004 s. 2-10.

saknas det anledning att skydda deras kontroll över den immaterialrättsliga regleringen, vilket statsuveränitetsargumentet syftar till att göra. Naturligtvis beror denna fråga på hur stort utrymme som återstår, ju större utrymme för självbestämmande, ju större anledning att skydda det nationella självbestämmandet. Det kan dock redan inledningsvis konstateras att statsuveränitetsargumentet kan anses försvagat genom den ekonomiska vinning som en internationalisering skulle kunna leda till.

EU har länge arbetat, både internt och externt, med en långtgående harmonisering av immaterialrätten för att främja en internationalisering av rättstillämpningen på området. En begränsning av det immaterialrättsliga skyddets territorialitet har ansetts kunna främja den inre marknaden då den underlättar fri rörlighet för immaterialrätter. EU syftar även till att arbeta vidare med detta arbete och det är sannolikt att fler harmoniseringsåtgärder kommer att vidtas framöver.<sup>35</sup> Det interna harmoniseringsarbetet motiveras vidare av att EU ofta representerar medlemsstaterna i det externa internationaliseringsarbetet och har blivit en ledande aktör i internationella förhandlingar på detta område. Därmed är EU part till en rad internationella avtal som stadgar minimistandard för immaterialrätter. Eftersom EU är part till vissa av avtalen, bland annat TRIPS-avtalet, förefaller det även logiskt att det är EU som styr implementeringsprocessen av avtalen i medlemsstaterna och agerar autonom uttolkare av de åtaganden som stadgas i avtalen.<sup>36</sup>

Till en början kom de nationella immaterialrättsliga strukturerna främst att påverkas av primärrätten genom praxis från EUD som syftade till att säkerställa den fria marknadens effektivitet och den fria rörligheten av varor. Detta skedde främst genom två betydande rättsfall; Consten mot Grundig<sup>37</sup> och Deutsche Grammophon.<sup>38</sup> I de två fallen kom principen om regional konsumtion att etableras. Principen om regional konsumtion innebar att rätten att stoppa import av varor till ett EU-land som rättighetsinnehavaren satt på marknaden i ett annat EU-land togs bort. Således skapades en begränsning av de rättigheter som rättighetsinnehavaren många gånger kunde utöva under nationell rätt, genom att parallellimport kom att tillåtas.<sup>39</sup> Även ickediskrimineringsprincipen har fått betydelse för det immaterialrättsliga området. EUD har fastställt att denna princip garanterar att det rättsliga skydd som erkänns de egna medborgarna även ska erkännas medborgare i andra EU-stater. Således kan principen om ickediskriminering användas som ett komplement till Bern- och Pariskonventionerna<sup>40</sup> i de fall en viss rättighet inte omfattas av tillämpningsområdet för dessa konventioner.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> Meddelande KOM/2011/287 slutlig, s. 2-7; Wiebe 2000 s. 143-146.

<sup>36</sup> Wiebe 2000 s. 139,154; Mål C-414/11.

<sup>37</sup> Mål C-56/64.

<sup>38</sup> Mål C-78/70.

<sup>39</sup> Lidgard 2002 s. 59-68.

<sup>40</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883; Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.

<sup>41</sup> Förenade målen C-92/92 och C-326/92; Kur & Dreier 2013 s. 55-56. Paris- och Bernkonventionerna kommer att behandlas i avsnitt 2.1.3.

Konkurrensrätten har fått betydelse för utövandet av immaterialrätter och utgör en gränsdragning för hur immaterialrätter får användas på marknaden. Att konkurrensrätten aktualiseras i förhållande till utövandet av den ensamrätt som tillerkänns immaterialrättsinnehavare är naturligt eftersom utövandet kan ha effekter på konkurrensen på marknaden. Därmed är en rad avtalsvillkor för överföring och licensering av immaterialrätter samt vissa ageranden som kan företas av rättighetsinnehavarna förbjudna av konkurrensrättsliga skäl.<sup>42</sup>

EU har dessutom vidtagit åtgärder som är direkt riktade mot både den materiella och den administrativa regleringen av immaterialrätter inom unionen. Dessa åtgärder kan delas upp i två kategorier; dels en förhållandevis långtgående harmoniseringsprocess av nationell lagstiftning, dels skapandet av rent EU-rättsliga skyddsstrukturer.

### 2.1.2.1 Gemenskapsrätter

Gemenskapsrätterna ger innehavaren skydd i hela unionen genom ett registreringsförfarande vid OHIM.<sup>43</sup> En konsekvens av registreringsförfarandet är att gemenskapsrätterna inte kan anses ha ett specifikt skyddsland eftersom skyddsområdet för rätterna är hela unionen. Därmed ser lagvalet för gemenskapsrätterna annorlunda ut än vid nationella rätter. Istället för att tillämpa *lex loci protectionis* tillämpas det relevanta EU-rättsliga instrumentet direkt i nationell domstol.<sup>44</sup> Gemenskapsrätterna har även en indirekt effekt på harmoniseringen av immaterialrätten. Skyddsnivån för gemenskapsrätterna styrs i regel av EU-rätten, samtidigt som rätterna är giltiga parallellt med nationella rätter.<sup>45</sup> Om de enskilda staterna skulle tillerkänna de nationella rätterna en annan skyddsnivå än gemenskapsrätterna uppstår en diskriminerande reglering och en inkonsekvent rättstillämpning. Således finns det anledning för medlemsstaterna att anpassa skyddet och regleringen av de nationella rätterna efter regleringen av gemenskapsrätterna. För att illustrera gemenskapsrätternas funktion kommer nu redogöras för gemenskapsvarumärkena och hur de påverkar utrymmet för nationell bestämmanderätt.

Gemenskapsvarumärken ger innehavaren ett regionalt varumärkesskydd som gäller i hela EU. Gemenskapsvarumärkena är reglerade i varumärkesförordningen<sup>46</sup> som är tillämplig i hela unionen. Varumärkesförordningen utarbetades parallellt med arbetet med varumärkesdirektivet<sup>47</sup> och innehåller i stort samma materiella regler.<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup> Seville 2009 s. 373-374.

<sup>43</sup> Seville 2009 s. 220-224.

<sup>44</sup> Art. 8(2) Rom II. Vad detta innebär för lagvalsregleringen kommer i detalj att redogöras för i avsnitt 3.2.

<sup>45</sup> Seville 2009 s. 220-224.

<sup>46</sup> Förordning 207/2009/EG.

<sup>47</sup> Direktiv 2008/95/EG.

<sup>48</sup> Seville 2009 s. 220-224.

Gemenskapsvarumärken kan fås genom registrering vid OHIM som är EU:s registreringsmyndighet. OHIM prövar frågan om varumärket kan registreras under gällande rätt. De relativa registreringshindren prövas genom uppförandet av en granskningsrapport som företas av OHIM och de nationella registreringsmyndigheterna tillsammans. När ett gemenskapsvarumärke väl blivit registrerat är det som utgångspunkt giltigt i alla EU:s medlemsstater.<sup>49</sup>

En ytterligare inskränkning av medlemsstaternas suveränitet som följer av införandet av gemenskapsvarumärken är att förordningen på vilken dessa varumärken är grundade måste tillämpas likadant i samtliga medlemsstater. En enhetlig tillämpning är en naturlig konsekvens av att gemenskapsvarumärkena ger innehavaren en rätt som sträcker sig över hela unionen.<sup>50</sup> Effekterna av den parallella, enhetliga tillämpningen av varumärkesförordningen illustreras väl i Chronopost-fallet.<sup>51</sup> Domstolen konstaterar att domsrätsfrågan gällande gemenskapsvarumärken ska överensstämma med giltighetsområdet för den tillerkända rätten. Följaktligen tillerkänns samtliga varumärkesdomstolar inom EU en potentiell domsrätt vid tvister gällande gemenskapsvarumärken.<sup>52</sup> Genom erkännandet skapas ett system av överlappande jurisdiktioner för medlemsstaternas domstolar. De överlappande domsrätterna kan leda till en horisontell harmonisering av den nationella rättspraxisen på området.<sup>53</sup> I Chronopost uppkommer frågan om ett förbud som meddelats i Frankrike ska ha verkan i hela unionen. EUD drar slutsatsen att så bör vara fallet och går ett steg längre genom att även förelägga samtliga medlemsstater att ha tillgängliga administrativa medel för att kunna säkerställa tillämpningen av ett sådant förbud.<sup>54</sup> Om förbud som lämnats med stöd av varumärkesförordningen i nationell domstol ska gälla i hela unionen, så bör de nationella domstolarna ta hänsyn till varandras praxis, framförallt gällande påföljder. Påföljderna i enlighet med förordningen bör vara jämförbara och därmed i det närmaste identiska.<sup>55</sup>

### 2.1.2.2 Harmonisering

Harmonieringen av immaterialrätten inom EU sker överlag separat för de olika immaterialrättsliga skyddsområdena och är strukturerad på olika sätt beroende på vilket område det är. Vissa områden har harmoniserats genom heltäckande direktiv som syftar till att harmonisera ett flertal aspekter på en gång. Andra områden har harmoniserats bitvis genom direktiv som varit riktade mot specifika problem.<sup>56</sup>

---

<sup>49</sup> Seville 2009 s. 220- 225, 253-256.

<sup>50</sup> Granmar 2012 s. 682.

<sup>51</sup> Mål C-235/09.

<sup>52</sup> Mål C-235/09 p. 38.

<sup>53</sup> Granmar 2012 s. 681-682.

<sup>54</sup> Granmar 2012 s. 685-686; Mål C-235/09 p. 45.

<sup>55</sup> Granmar 2012 s. 686-687.

<sup>56</sup> Arnold 2014 s. 781-782.

När den nationella rätten är grundad på EU-rättsliga akter såsom direktiv, grundar direktiven en kompetens för EUD att uttala sig genom förhandsbesked gällande hur den nationella rätten i fråga ska tolkas och tillämpas.<sup>57</sup> Vidare ska nationella domstolar tolka den nationella rätten, i de delar den inte överensstämmer med EU-rätten, direktivkonformt för att undvika diskrepans mellan nationell rätt och EU-rätt.<sup>58</sup> Rättskällehierarkin påverkas även av den omfattande harmoniseringen; de europeiska dokument som anger skälen bakom direktivet ska tillämpas framför nationella förarbeten och praxis.<sup>59</sup>

Jag kommer i det följande att redogöra för två immaterialrätter, en registrerad och en oregistrerad rätt. Jag kommer att fokusera på hur långtgående harmoniseringen varit samt hur stort utrymmet för självbestämmande är på de två utvalda områdena.

### *Varumärken*

Varumärkesrätten var ett av de första immaterialrättsliga områdena som genomgick en omfattande harmonisering. Detta skedde genom det heltäckande varumärkesdirektivet<sup>60</sup> från 1989 som innehåller detaljerade bestämmelser om vad som ska anses utgöra ett varumärke samt vad rätten omfattar. Dock är inte alla bestämmelser i direktivet tvingande utan i vissa fall lämnar direktivet det till medlemsstaterna att avgöra regleringen. Några exempel på där medlemsstaterna bestämmer själv är regleringen av ogiltighetsgrunder och registreringshinder<sup>61</sup> samt införandet av utökad skydd för väl ansedda varumärken.<sup>62</sup> Varumärkesdirektivet uppdaterades genom ett nytt direktiv 2008<sup>63</sup> som innebar en ytterligare harmonisering av den nationella materiella varumärkesrätten. Medlemsstaterna är fortfarande fria att själva skapa procedurregler för registrering och ogiltighetsförklaring samt effekterna av upphävning av varumärken. Däremot syftar direktivet till att säkerställa att villkoren för registrering av varumärken ska vara identiska i samtliga medlemsstater i unionen. Vidare garanterar direktivet samma rättsliga skydd för registrerade varumärken i samtliga medlemsstater.<sup>64</sup>

EUD har i ett stort antal fall utnyttjat sin kompetens att tolka den europeiska varumärkesrätten. I Google France-fallet<sup>65</sup> tolkade EUD varumärkesdirektivet i förhållande till intrång via en sökmotor på internet. Domstolen fastslog att listan över otillåten användning av varumärken inte är uttömmande och att således även andra former av användning av registrerade varumärken kan utgöra otillåten användning enligt den

---

<sup>57</sup> Art. 267 FEUF.

<sup>58</sup> Granmar 2013 s. 246; Mål C-14/83.

<sup>59</sup> Granmar 2013 s. 246.

<sup>60</sup> Direktiv 89/104/EEG.

<sup>61</sup> Art. 3 direktiv 89/104/EEG.

<sup>62</sup> Art. 5(2) direktiv 89/104/EEG.

<sup>63</sup> Direktiv 2008/95/EG.

<sup>64</sup> Ingresspunkt (6)-(11) direktiv 2008/95/EG.

<sup>65</sup> Mål C-238/08.

europiska varumärkesrätten.<sup>66</sup> Vad detta innebär för harmoniseringsfrågan är att EUD har tolkat direktivet extensivt och således adderat ytterligare beteenden som ska anses kunna vara otillåtna. Därmed har varumärkesskyddets omfattning kommit att innefatta även vissa handlingar företagna på internet, som nu måste respekteras på nationell nivå.

Vidare ska nämnas att kommissionen nyligen utarbetat ett förslag på en ändring av varumärkesdirektivet som för närvarande behandlas i EU-lagstiftningsprocessen.<sup>67</sup> Till skillnad från införandet av det konsoliderade direktivet 2008 som inte innebar någon egentlig förändring av EU:s varumärkesrätt, så kan kommissionens nya förslag komma att ha en mer markant effekt. I stora drag kan konstateras att om förslaget antas i sin nuvarande form så kommer det innebära ytterligare harmonisering av både materiell rätt och förfarandefrågor.<sup>68</sup>

Således kan konstateras att det sker en alltmer omfattande harmonisering på varumärkesrättens område och det lämnar begränsat utrymme till medlemsstaterna att autonomt utforma reglering på varumärkesrättens område. Den direktivkonforma tolkningen samt överlappande jurisdiktioner vid gemenskapsvarumärken begränsar de nationella domstolarnas möjlighet att autonomt tolka den nationella rätten. Därmed kan varumärkesrätten anses vara i princip fullharmoniserad.

### *Upphovsrätt*

I motsats till varumärkesrätten, som har harmoniserats genom ett heltäckande direktiv, så har upphovsrätten harmoniserats stegvis genom en rad olika direktiv som riktats mot specifika frågor och rättigheter på upphovsrättens område. En av svårigheterna som uppstått vid harmoniseringsprocessen av upphovsrätt är skillnaden i synen på upphovsrätt mellan Storbritanniens common law-system och de kontinentala rättssystemen. I common law-systemet benämns upphovsrätt ”copyright” och utgör främst en ekonomisk rätt som är tänkt att kompensera upphovsmannen för det arbete vederbörande lagt ner vid skapandet av det skyddade verket. Det kontinentala systemet, som bland annat är ledande i Frankrike, har ett annat synsätt på upphovsrätt, benämnt ”droit d’auteur”. Verket ses inte enbart som en ekonomisk tillgång utan som en förlängning av och uttryck för, upphovsmannens personlighet. Därmed innebär ”droit d’auteur” att både ideella och ekonomiska rättigheter tillerkänns upphovsmannen. Dessa två utgångspunkter har fått olika stort genomslag inom de olika direktiven och kan även delvis förklara varför ett enda heltäckande direktiv på området varit svårt att uppnå.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Maunsbach 2010 (B) s. 744-749 .

<sup>67</sup> Förslag KOM/2013/0162 slutlig.

<sup>68</sup> Granmar 2013 s. 243-246.

<sup>69</sup> Kur & Dreier 2013 s. 241-242.

Ett antal direktiv på upphovsrättens område rör specifika skyddsobjekt och användningsområden. Det första är Datorprogramdirektivet<sup>70</sup> vars första version trädde i kraft 1991 genom direktiv 91/250/EEG. Det har ändrats ett antal gånger för att minska skillnader i nationell lagstiftning som kan inverka negativt på den inre marknaden samt för att främja en internationell standardisering.<sup>71</sup> Direktivet definierar bland annat skyddsobjektet och vad som krävs för erhållande av skydd samt vem som ska anses vara upphovsman.<sup>72</sup> Direktivet om satellitsändningar och vidareändring via kabel<sup>73</sup> är också ett direktiv med ett snävt avgränsat tillämpningsområde. Vidare har databasdirektivet<sup>74</sup> harmoniserat regleringen kring databaser.

Dessutom finns ett antal direktiv med syfte att reglera överlåtelser och upplåtelser av upphovsrätter samt räckvidden av skyddet som tillerkänns dessa rättigheter. Uthyrnings- och upplåningsdirektivet<sup>75</sup> kom i en första version 1992 men uppdaterades genom ett nytt direktiv 2006.<sup>76</sup> Även skyddstiden<sup>77</sup> och sanktionsregleringen<sup>78</sup> har harmoniserats. Sanktionsdirektivet är generellt och gäller även övriga immaterialrätter.<sup>79</sup> Upphovsmannens följerrätt harmoniserades genom följerrättsdirektivet<sup>80</sup> 2001.

Den stegvisa harmoniseringen på upphovsrättens område lämnar en del områden detaljreglerade och därmed fullharmoniserade medan andra områden är icke-harmoniserade, vilket kan leda till en viss diskrepans mellan den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.<sup>81</sup> För att åtgärda problemen med diskrepans skapades Infosoc-direktivet<sup>82</sup> som ämnades fylla ut regleringen på området. Vidare implementerade Infosoc-direktivet även två internationella traktat<sup>83</sup> som EU som organisation anslutit sig till. Dock går EU längre i det skydd som tillerkänns rättighetsinnehavarna än vad som krävs enligt dessa två traktat.<sup>84</sup> Detta kan delvis bero på den utberedda lobbying-verksamhet som föregick under tiden direktivet utarbetades.<sup>85</sup>

Sammanfattningsvis kan konstateras att upphovsrätten inte är lika fullt harmoniserad som varumärkesrätten och att det finns visst utrymme för nationellt självbestämmande på detta område. Detta utrymme kan även leda till skillnader i medlemsstaternas respektive reglering.

---

<sup>70</sup> Direktiv 2009/24/EG.

<sup>71</sup> Ingresspunkt (4)-(5),(9) direktiv 2009/24/EG.

<sup>72</sup> Art. 1-2 direktiv 2009/24/EG; Kur & Dreier 2013 s. 252.

<sup>73</sup> Direktiv 93/83/EEG.

<sup>74</sup> Direktiv 96/9/EG.

<sup>75</sup> Direktiv 92/100/EEG; direktiv 2006/115/EG.

<sup>76</sup> Kur & Dreier 2013 s. 256.

<sup>77</sup> Direktiv 1993/98/EG.

<sup>78</sup> Direktiv 2004/48/EG.

<sup>79</sup> Art. 1 direktiv 2004/48/EG.

<sup>80</sup> Direktiv 2001/84/EG.

<sup>81</sup> Arnold 2014 s. 781.

<sup>82</sup> Direktiv 2001/29/EG.

<sup>83</sup> WCT och WPPT; ingresspunkt (15) direktiv 2001/29/EG.

<sup>84</sup> Kur & Dreier 2013 s. 270; Seville 2009 s. 49-51.

<sup>85</sup> Kur & Dreier 2013 s. 271-272; Seville 2009 s. 49-51.



## 2.1.3 Internationell reglering

En rad konventioner och internationella avtal har skapats för att förenkla handeln med immaterialrätter. Från ett EU-rättsligt perspektiv är det värt att påminna om att det ofta är EU som är part till flera av de internationella avtal som sluts. Eftersom det därmed ofta är EU som sköter förhandlingar kring utformningen av dessa avtal är det EU som tolkar dem autonomt.<sup>86</sup>

### 2.1.3.1 Paris- och Bernkonventionerna

Paris- och Bernkonventionerna var ett av de första stegen mot en internationellt harmoniserad immaterialrättslig reglering. Pariskonventionen reglerar de industriella rättigheterna och Bernkonventionen reglerar upphovsrätt. Bernkonventionen är präglad av det kontinentala rättssystemets ”droit d’auteur”-approach, vilket har lett till visst motstånd från common law-länderna. Trots att konventionen utarbetades redan 1886, tillträdde inte USA förrän 1989, delvis på grund av att de motsatte sig ”droit d’auteur”-synsättet.<sup>87</sup>

Båda konventionerna föreskriver rätten till nationell behandling. Rätten till nationell behandling innebär att i förhållande till immaterialrättens område, ska samma skydd erkännas medborgare i andra fördragsslutande stater som tillerkänns den egna statens medborgare.<sup>88</sup> Vidare uppställs en minimistandard för vad skyddet för immaterialrätter ska innebära. Denna minimistandard är, jämfört med motsvarande reglering i EU idag, förhållandevis lågt hållen och påverkar således inte märkbart det immaterialrättsliga skyddet inom EU idag.<sup>89</sup> Lagvalsregleringen i art. 5(2) i Bernkonventionen stadgar att lagen i det land där skydd söks ska tillämpas, detta kan både tolkas som en tillämpning av *lex loci protectionis* och som en tillämpning av *lex fori*.

### 2.1.3.2 Harmonisering genom WTO: TRIPS minimistandard

WTO har sedan sitt grundande på 1990-talet varit en stark internationell aktör för den internationella harmoniseringen av immaterialrättslig reglering. TRIPS täcker alla former av immaterialrätter och är därmed ett heltäckande avtal.<sup>90</sup> Likt Paris- och Bernkonventionerna använder sig TRIPS av en minimistandard som tillåter de fördragsslutande staterna att skapa ett mer långtgående skydd för immaterialrätter än det som föreskrivs i avtalet, så länge det mer långtgående skyddet inte strider mot andra

---

<sup>86</sup> Mål C-414/11.

<sup>87</sup> Brooks 1989 s. 1439-1443.

<sup>88</sup> Art. 2 Pariskonventionen respektive art. 5 Bernkonventionen; Kur & Dreier 2013 s. 19.

<sup>89</sup> Kur & Dreier 2013 s. 19-21.

<sup>90</sup> Art. 1(2) TRIPS.

åtaganden staterna påtagit sig genom avtalets ingående.<sup>91</sup> Ett exempel på en sådan situation skulle kunna gälla regleringen av tvångslicenser.<sup>92</sup> Enligt TRIPS-avtalet kan tvångslicenser medges under vissa villkor varav samtliga har sin bakgrund i hänsyn till allmänhetens intressen. Det är inte otänkbart att en stat skulle vilja utsträcka skyddet för immateriella rättigheter så långt att möjligheten att lämna en tvångslicens omöjliggörs. Om så sker innebär detta just att staten i fråga har skapat ett så långtgående skydd att det strider mot en annan del av TRIPS, nämligen den om tvångslicenser.

TRIPS förhåller sig även till tidigare konventioner på området och föreskriver att stater som har förpliktelser genom till exempel Paris- och Bernkonventionerna ska följa och respektera dessa förpliktelser. Även stater som inte är fördragsslutande till Paris- och Bernkonventionerna, åläggs att följa vissa delar av konventionerna. Ett praktiskt resultat av regleringen är att de stater som har ratificerat Paris- och Bernkonventionerna hamnar under WTO:s jurisdiktion även i förhållande till de åtaganden som härleder från andra konventioner som berör immaterialrättens område. Detta faktum får särskild vikt för de fall där tvist uppstår, exempelvis gällande innebörden av förpliktelser under Paris- och Bernkonventionerna, som då hamnar under WTO:s tvistelösningsorgans behörighet. Vidare klargör detta även TRIPS-avtalets ställning som ett ”Bern-plus and Paris-plus agreement” i förhållande till dessa två konventioner.<sup>93</sup>

TRIPS-avtalet föreskriver nationell behandling i art. 3. Detta förefaller logiskt eftersom staternas åtaganden under TRIPS-avtalet således inte påverkar, eller strider mot, andra åtaganden i tidigare konventioner och övriga internationella avtal rörande immaterialrätter. På så vis har TRIPS lyckats passa in väl i det redan existerande nätverket av internationella bestämmelser gällande immaterialrättslig reglering.<sup>94</sup> Vidare föreskriver även TRIPS mest gynnade nationsprincipen bland sina generella bestämmelser. Detta är en vanligt förekommande princip vid multilaterala handelsavtal och innebär att alla fördelar som tillerkänns medborgare av ett visst land ska tillerkännas medborgare av alla fördragsslutande stater.<sup>95</sup> Dock framgår av art. 5 att just denna princip samt principen om nationell behandling inte gäller för vissa internationella avtal gällande immaterialrätter som sluts i WIPO:s regi.<sup>96</sup>

Både upphovsrätt och varumärkesrätt är specialreglerade i TRIPS. Ytterligare områden som reglerats i detalj är bland annat patent, industriell design, geografiska ursprungshänvisningar och topografier. Som framgår inledningsvis kommer jag endast att redogöra för varumärkesrätten och upphovsrätten.

---

<sup>91</sup> Art. 1(1); Gervais 2003 s. 83-93.

<sup>92</sup> Art. 31.

<sup>93</sup> Art. 2; Gervais 2003 s. 94-96.

<sup>94</sup> Art. 3; Gervais 2003 s. 96-101.

<sup>95</sup> Art. 4; Gervais 2003 s. 102-105; Heath & Kamperman Sanders 2007 s. 138-142.

<sup>96</sup> Gervais 2003 s. 110-111.

## Upphovsrätt

Den upphovsrättsliga regleringen<sup>97</sup> i TRIPS-avtalet innehåller både generella regler gällande skyddsobjekt,<sup>98</sup> skyddstid<sup>99</sup> och begränsningar<sup>100</sup> samt specialreglering gällande Datorprogram och datasammanställningar<sup>101</sup> samt skydd för utövande konstnärer, framställare av ljudupptagningar (ljudinspelningar) och radio- och televisionsföretag.<sup>102</sup>

Art. 9 stadgar både TRIPS-avtalets relation till Bernkonventionen gällande upphovsrätt, samt vad som ska utgöra det upphovsrättsliga skyddsobjektet. Konsekvensen är att Bernkonventionen faller under WTO:s tvistelösningsorgan. Detta innebär att Bernkonventionen vars tillämpning tidigare varit svår att genomdriva, numera kan säkerställas genom de rättsmedel som tillgodoses av WTO:s tvistelösningsmekanism. Till skillnad från Bernkonventionen skyddar inte TRIPS-avtalet de ideella rättigheterna, och de regler i Bernkonventionen som uttrycker dessa rätter har undantagits från TRIPS' tillämpningsområde. Utelämnandet har motiverats med att de ideella rättigheterna inte är handelsrelaterade, men skulle kunna vara en eftergift till common law-länderna under förhandlingarna vid avtalets utarbetande.<sup>103</sup> Skyddsobjektet som Art. 9(2) föreskriver är uttryck, men inte ”idéer, förfaranden, metoder för handhavande eller matematiska begrepp som sådana”.<sup>104</sup> Detta kan potentiellt tolkas på två sätt. Det första som en begränsning av vad som kan anses skyddas under upphovsrätten enligt Bernkonventionen som använder en annan definition. Denna tolkning är dock osannolik, då TRIPS-avtalet specifikt stadgar att åtaganden enligt Bernkonventionen måste respekteras. Den andra potentiella tolkningen av stadgandet innebär att ”uttryck” bör tolkas som en synonym till ”litterära och konstnärliga verk” som ska skyddas av upphovsrätt enligt art. 2(5) Bernkonventionen. Sammantaget innebär regleringen att det enda kriterium som lämnas åt nationell rätt att tolka gällande skyddsobjektet är ”originalitet” som är ett grundläggande rekvisit för upphovsrättsligt skydd i både common law och kontinentala rättssystem.<sup>105</sup>

Skyddstiden är stadgad i art. 12 och föreskriver ett minimiskydd på 50 år från publikationsåret undantaget fotografier och brukskonst.<sup>106</sup> Begränsningar och undantag till upphovsrätten lämnas åt den nationella rätten, förutsatt att sådana begränsningar och undantag inte påverkar ett normalt utnyttjande av ensamrätten samt inte otillbörligt skadar rättighetsinnehavarens intressen.<sup>107</sup> TRIPS-avtalet har fastställt att

---

<sup>97</sup> Art. 9-14.

<sup>98</sup> Art. 9(2).

<sup>99</sup> Art. 12.

<sup>100</sup> Art. 13.

<sup>101</sup> Art. 10.

<sup>102</sup> Art. 14.

<sup>103</sup> Gervais 2003 s. 124-132.

<sup>104</sup> Art 9(2).

<sup>105</sup> Gervais 2003 s. 123-132.

<sup>106</sup> Art. 12; Gervais 2003 s. 141-143.

<sup>107</sup> Art. 13.

datorprogram ska regleras under upphovsrätten och därmed omfattas av Bernkonventionen, vilket inte var givet innan avtalets tillkomst. Datorprogram ska skyddas som litterära verk.<sup>108</sup>

Sammanfattningsvis kan konstateras att upphovsrätten är förhållandevis detaljreglerad i TRIPS även om vissa delar av det upphovsrättsliga skyddet fortfarande lämnas åt de enskilda staterna. Således finns det en generellt hög skyddsnivå för upphovsrätt i samtliga länder som implementerat TRIPS, även om viss skillnad kan finnas i olika nationella regleringar.

### *Varumärkesrätt*

På varumärkesrättens område föreskrivs en detaljerad reglering i TRIPS-avtalet. Även Pariskonventionen, som påverkar varumärkesrätten, har försatts under WTO:s tvistelösningsorgans jurisdiktion. Skyddsobjektet definieras kortfattat som tecken som används i näringsverksamhet för att särskilja varor eller tjänster. Således uppställs ett krav på särskiljbarhet. Vidare klargörs att de fördragsslutande staterna själva får avgöra om registrering ska vara ett krav eller ej. Dock får inte användning vara ett krav för registrering av varumärke. Med andra ord öppnar TRIPS för möjligheten att erkänna inarbetning som en väg att uppnå varumärkesskydd.<sup>109</sup>

Rättigheterna som erkänns varumärkesinnehavaren är uppräknade i art. 16. De fördragsslutande staterna ges vissa möjligheter att uppställa undantag till varumärkesskyddet, dock ska hänsyn tas till varumärkesinnehavarens rättmätiga intressen.<sup>110</sup> Skyddstiden uppställs till minst sju år efter registrering, dock ska möjlighet finnas för varumärkesinnehavaren att förnya registreringen ett obegränsat antal gånger.<sup>111</sup> Art. 19 föreskriver reglering kring införande av ett användningskrav för varumärken. Således lämnas det öppet för de fördragsslutande staterna att själva avgöra huruvida de anser ett sådant krav vara fördelaktigt eller ej. Vidare klargörs att om de fördragsslutande staterna vill uppställa andra krav på användningen av ett varumärke så får dessa krav inte vara otillbörligt belastande för innehavaren.<sup>112</sup> Avtal om varumärken regleras i art. 21.

Sammanfattningsvis kan sägas att varumärkesregleringen i TRIPS är så detaljerad att möjligheten, eller risken, att det uppstår markanta skillnader i medlemsstaternas nationella lagstiftning är begränsad. Även om vissa frågor lämnas upp till de enskilda staterna att avgöra, så föreskrivs ofta omfattande kriterier på hur dessa frågor ska hanteras.

---

<sup>108</sup> Art. 10; Gervais 2003 s. 132-135.

<sup>109</sup> Art. 15.

<sup>110</sup> Art 17.

<sup>111</sup> Art 18.

<sup>112</sup> Art. 20.

### 2.1.3.3 Övriga internationella avtal på immaterialrättens område

Utöver de betydande konventioner och traktat som redan omnämnts finns även en mängd internationella handelsavtal och andra internationella avtal som berör immaterialrätten.<sup>113</sup> Utöver de juridiska effekterna i form av harmonisering, så har dessa avtal både avgörande politiska och ekonomiska konsekvenser. Således är de inte helt okontroversiella, eftersom de bland annat begränsar den nationella bestämmanderätten.

De flesta internationella handelsavtal som reglerar immaterialrätt förhåller sig även till TRIPS och kan anses utgöra TRIPS-plus avtal. Detta innebär att avtalen reglerar en högre skyddsnivå än TRIPS minimistandard och/eller utgör en mer detaljerad hänvisning till de enskilda staterna gällande tillämpning av immaterialrättslig reglering.<sup>114</sup> De internationella handelsavtalen är ofta bilaterala eftersom multilaterala avtal är mer tidskrävande att förhandla fram. Dock finns det även en betydande mängd multilaterala avtal, varav många utgör regionala samarbeten. En stor del av de internationella handelsavtalen föreskriver både nationell behandling och mest gynnade nationsprincipen för de undertecknande staterna.<sup>115</sup>

EU är part till en betydande mängd olika avtal som berör immaterialrätter. Innehållet i dessa avtal är varierat beroende på vilket land eller vilka länder som är motparten till avtalet. Dock syftar ett flertal av dessa avtal till att stärka skyddet i motpartslandet/länderna till en skyddsnivå liknande den som gäller inom EU. Avtalen får därmed främst betydelse för de externa handelsrelationerna eftersom de ger europeiska företag ett säkrare skydd för sina tillgångar även utanför unionen. Således innebär dessa avtal generellt inte någon större förändring i skyddsnivån inom unionen.<sup>116</sup>

Det finns naturligtvis även avtal som påverkar den immaterialrättsliga regleringen inom EU. Ett sådant exempel är ACTA. ACTA är ett multilateralt avtal som ännu inte trätt ikraft. ACTA:s främsta syfte är att garantera en verkställighet av det immaterialrättsliga skyddet, vilket saknas i TRIPS-avtalet som inte kräver att immaterialrättslig reglering verkställs på annat sätt än övrig nationell rätt. ACTA kan därmed ses som ett svar på China-Enforcement-beslutet<sup>117</sup> från WTO, som gav de enskilda staterna förhållandevis stort utrymme att själva avgöra hur det immaterialrättsliga skyddet under TRIPS skulle verkställas genom åtgärder mot intrång. En stor del av ACTA:s reglering är därmed riktad mot att stärka verkställighetsåtgärder vid intrång, bland annat genom att tillerkänna rättighetsinnehavarna mer effektiva rättsmedel vid gränsöverskridande intrång, såsom att kunna stoppa transport av varor över landsgränser etc.

---

<sup>113</sup> Närmare 300 olika avtal, se Heath & Kamperman Sanders 2007 s. 89.

<sup>114</sup> Heath & Kamperman Sanders 2007 s. 87-88, 101-102.

<sup>115</sup> Heath & Kamperman Sanders 2007 s. 88-89.

<sup>116</sup> Heath & Kamperman Sanders 2007 s. 115-118.

<sup>117</sup> WTO Dispute DS362.

ACTA innehåller även en del definitioner som saknas i TRIPS gällande vad som utgör intrång.<sup>118</sup> Därmed kommer avtalets ikraftträdande leda till en ytterligare harmonisering av intrångsfrågan samt verkställighet av åtgärder mot intrång.

Sammanfattningsvis kan sägas att även internationellt pågår en omfattande harmoniseringsprocess som pådrivs av främst EU och USA, troligen för att stärka staternas näringslivsintressen internationellt. TRIPS-avtalet innehåller en förhållandevis detaljerad minimistandard som kompletteras av ett stort, komplicerat och delvis motsägende, nätverk av internationella avtal som kompletterar, och/eller höjer TRIPS-avtalets minimistandard. Därmed finns det troligen lite faktiskt utrymme för nationellt självbestämmande även internationellt.

## 2.2 Internationell privaträttslig reglering

I detta avsnitt kommer den internationellt privaträttsliga regleringen av lagvalsfrågan vid gränsöverskridande intrångstvister att analyseras mot bakgrund av den anförda beskrivningen av harmoniseringen på immaterialrättens område. Inom EU är den internationella privaträtten i princip fullharmoniserad och styrs av ett antal förordningar såsom Bryssel I-samt Bryssel IA-förordningarna<sup>119</sup> och Rom II-förordningen.<sup>120</sup> Till följd av domsregleringen i art. 2 Bryssel I respektive art. 4 Bryssel IA, kan gränsöverskridande intrångsmål mellan samma parter kumuleras vid svarandens hemvistdomstol. Domsrätt kan även grundas på vissa av specialreglerna, men då är det inte givet att intrången i samtliga relevanta länder kan behandlas i samma tvist.<sup>121</sup>

Lagvalsfrågan regleras inom EU av Rom I<sup>122</sup>- och Rom II-förordningarna. Rom I reglerar lagval i inomobligatoriska tvister och Rom II reglerar lagval i utomobligatoriska tvister.<sup>123</sup> Således är Rom II-förordningen tillämplig på intrångstvister, dock kan gränsdragningen mellan vad som utgör inom- respektive utomobligatoriska tvister vara något svårdragen i praktiken. Det är till exempel inte ovanligt när en part väcker talan mot sin motpart gällande intrång, att motparten bestrider talan genom att hänvisa till ett avtal mellan parterna som tillåter motparten att begå den omstridna handlingen. Licensavtal, i juridisk mening, är ett avtal som tillåter licenstagaren att göra intrång i licensgivarens immaterialrätt. Om ett sådant avtal finns mellan parterna till en intrångstvist, så måste domstolen först ta ställning till huruvida den omstridna handlingen är tillåten under avtalet eller ej. Denna fråga är inomobligatorisk och får ofta lösas genom avtalstolkning. Således

---

<sup>118</sup> Dinwoodie & Dreyfuss 2012 s. 149-150.

<sup>119</sup> Förordning 44/2001/EG; förordning 1215/2012/EU.

<sup>120</sup> Förordning 864/2007/EG.

<sup>121</sup> Exv. art. 5-6 Bryssel I.

<sup>122</sup> Förordning 593/2008/EG.

<sup>123</sup> Art. 1 Rom I respektive art. 1 Rom II.

blir Rom I-förordningen tillämplig på tvisten i denna del.<sup>124</sup> Huvudregeln i Rom I är att parternas lagval ska gälla, och ett sådant lagval behöver inte vara explicit utan kan även framgå implicit av avtalet.<sup>125</sup> Om domstolen inte lyckas finna ett implicit lagval i avtalet, kommer lagvalet styras av art. 4 Rom I-förordningen. Art. 4 stadgar att lagen i det land där den part som utför den karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort ska tillämpas.<sup>126</sup> Domstolen måste därmed ta ställning till vilken part som får anses utföra den karakteristiska prestationen enligt avtalet. Beroende på avtalets struktur och respektive parts åtaganden under avtalet, kan båda parter vanliga vistelseorts lands lag komma bli tillämplig på tvisten. Om domstolen sedan drar slutsatsen att den omstridna handlingen inte omfattas av ett avtal mellan parterna, ska frågan om huruvida intrång föreligger och potentiella påföljder avgöras. Detta är en utomobligatorisk fråga som avgörs enligt Rom II. Därmed kan både Rom I och Rom II komma att tillämpas i immaterialrättsliga intrångstvister.<sup>127</sup>

Rom II-förordningen är tillämplig lag i samtliga EU-länder utom Danmark, och är universellt tillämplig. Den universella tillämpligheten innebär att den lag som utpekats som tillämplig av lagvalsreglerna i Rom II ska tillämpas, oavsett om den lagen är lagen i en medlemsstat eller ej.<sup>128</sup> Huvudregeln<sup>129</sup> föreskriver att lagen i det land där den skadevållande händelsen inträffade ska tillämpas. Vidare stadgas att om båda parterna till tvisten har sin vanliga vistelseort i samma land ska detta lands lag tillämpas.<sup>130</sup> Om den skadevållande händelsen har uppenbart närmare anknytning till ett annat land än det land vars lag ska tillämpas enligt huvudregeln, så ska detta lands lag tillämpas. I exemplet ovan, där en väckt talan om intrång bestrids med anledning av avtal mellan parterna, skulle denna regel leda till att avtalets lag ska tillämpas på hela tvisten, eftersom avtalet utgör en uppenbart närmare anknytning. Vidare föreskrivs även en möjlighet för parterna att genom ett processavtal som sluts efter skadans uppkomst välja vilken lag som ska tillämpas på tvisten.<sup>131</sup> Denna möjlighet kan både skapa större säkerhet och förutsägbarhet för parterna då de vet vilken lag som ska tillämpas och därmed hur de ska argumentera i processen redan innan processens början. Vidare så behöver domstolen inte ta ställning till ofta komplicerade lagvalsfrågor vilket sparar tid och pengar. Dessa huvudregler gäller dock inte för immaterialrättsliga intrångstvister, utan i Rom II finns en specialreglering för dessa tvister i art 8.<sup>132</sup>

---

<sup>124</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 801-803.

<sup>125</sup> Art. 3 Rom I; Belohlavek 2010 s. 791-796.

<sup>126</sup> Art. 4(2) Rom I.

<sup>127</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 801-803.

<sup>128</sup> Art. 3 Rom II.

<sup>129</sup> Art. 4 Rom II.

<sup>130</sup> Art. 4(2) Rom II.

<sup>131</sup> Art. 14 Rom II.

<sup>132</sup> Art. 13 Rom II.

## Artikel 8

### Immaterialrättsintrång

1. Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterialrättsintrång skall vara lagen i det land där skydd görs gällande.
2. 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.
3. Det får inte göras undantag från tillämplig lag enligt denna artikel genom ett avtal i enlighet med artikel 14.

Första stycket stadgar att tillämplig lag för immaterialrättsliga intrångstvister ska vara *lex loci protectionis*, skyddslandets lag. Ordvalet ”skall vara” visar att regeln är exklusiv och därmed lämnas inget utrymme för tillämpning av huvudregeln i art. 4. Detta innebär att skyddslandets lag ska tillämpas oavsett om parterna har sin vanliga vistelseort i samma land och det landet inte är skyddslandet. Vidare utesluter även art. 8(1) tillämpning av art. 4(3) vilket innebär att även om tvisten har en uppenbart närmare anknytning till ett annat land än skyddslandet, så ska skyddslandets lag ändå tillämpas på tvisten. Det lämnas således inget utrymme för undantag till tillämpningen av skyddslandets lag.<sup>133</sup> Därmed ska alla utomobligatoriska immaterialrättsliga tvister avgöras enligt artikelns fastställda sätt. Immaterialrätter definieras brett i förordningen och följaktligen blir art. 8:s tillämpningsområde brett; alla exklusiva rätter omfattas av art. 8. Därutöver kan art. 6 gällande kokurrensrättsliga tvister komma att få betydelse i vissa immaterialrättsliga tvister, vilket innebär en viss begränsning av art. 8:s tillämpningsområde.<sup>134</sup> Art. 6 föreskriver att lagen i det land där konkurrensförhållandena eller konsumenternas kollektiva intressen påverkas eller skulle kunna påverkas ska tillämpas. Innan Rom II:s ikraftträdande tillämpade de olika medlemsstaterna olika lagvalsprinciper för att avgöra lagvalsfrågan i denna typ av tvister.<sup>135</sup>

Art. 8 är inte tillämplig på rent processuella frågor, som avgörs enligt domstolslandets lag, *lex fori*. Vid immaterialrättsliga intrångstvister är det många frågor som rör sig i gränslandet mellan processrätt och materiell rätt, såsom interimistiska beslut, förbudsföreläggande etc. Många av dessa frågor anses tillhöra den materiella immaterialrättsliga regleringen, trots sin något processuella karaktär. Gällande interimistiska beslut kan både *lex fori* och *lex loci protectionis* få betydelse; skyddslandets lag avgör huruvida en viss

<sup>133</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 804.

<sup>134</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 804-805.

<sup>135</sup> Dickinson 2008 s. 457-458; Fawcett & Torremans 2011 s. 805-807.



åtgärd ska kunna föreläggas medan domstolslandets lag tillämpas på hur föreläggandet ska handläggas. Det senare innebär att det finns en risk för viss forum shopping då vissa domstolsländer har snabbare handläggningstid föreskriven under vissa givna omständigheter.<sup>136</sup>

Att tillämpningen av skyddslandets lag oundvikligen leder till en allvarlig fragmentering av tvister där intrång förelegat i flera länder får anses vara uppenbart. Domstolen har behörighet jämlikt art. 2 Bryssel I och art. 4 Bryssel IA att pröva intrång som förelegat i flera länder, men måste dela upp intrången efter land och pröva dessa separat enligt de olika nationella lagstiftningarna.<sup>137</sup>

Lagvalet är så pass komplicerat och omständigt på grund av fragmenteringen av tvisterna att parternas val av domstolsland kan bli av större betydelse. Det är inte otänkbart att parterna väljer att, så långt som är möjligt, utforma sin talan så att de frågor som ligger i gränslandet mellan processrätt och materiell rätt behandlas som processrättsliga frågor, vilket leder till en tillämpning av *lex fori*. Därmed får käranden en möjlighet att indirekt välja vilket lands lag som ska tillämpas på dessa, ofta väldigt praktiskt viktiga frågor, genom att käranden får en möjlighet att välja domstolsland enligt de regler som Bryssel I uppställer. Detta kan vara en ytterst praktiskt viktig konsekvens av art. 8 Rom II, som tyvärr inte omfattande har behandlats i litteraturen.

En ytterligare praktisk konsekvens av art. 8(1) är enligt Hellner och Huber att den strängast lagen bland dem som utpekats av lagvalsregeln, kommer bli ledande för bedömningen i tvister där käranden driver en förbudstalan.<sup>138</sup> Huber lägger fram förslag på hur parterna avtalsvis kan komma runt lagvalsproblematiken och förlikningsförbudet. Han menar att om parterna i efterhand sluter ett licensavtal som täcker det intrång som begåtts så kan skadestånd utbetalas som licensavgifter istället.<sup>139</sup>

Andra stycket behandlar gemenskapsrättigheterna och föreskriver att tillämplig lag är det EU-rättsliga instrument som skapade rätten i fråga.<sup>140</sup> Detta innebär till exempel att vid en intrångstvist gällande ett gemenskapsvarumärke, så ska varumärkesförordningen tillämpas på tvisten och inte skyddslandets lag, då det inte finns ett givet skyddsland för gemenskapsrätter. I det fall en viss fråga inte är reglerad i den förordning som skapat rätten, så ska lagen i det landet där intrånget skedde tillämpas på den frågan.<sup>141</sup> Därmed riskerar även art. 8(2) att leda till en liknande fragmentering av tvister som art. 8(1) leder till; om en tvist berör en fråga

---

<sup>136</sup> Dickinson 2008 s. 466-467; Fawcett & Torremans 2011 s. 811-812.

<sup>137</sup> Maunsbach 2010 (A) s. 690-705.

<sup>138</sup> Hellner 2014 s. 182-183; Huber 2011 s. 244-245.

<sup>139</sup> Huber 2011 s. 251.

<sup>140</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 813; Huber 2011 s. 230.

<sup>141</sup> Fawcett Torremans 813-814; Hellner 2014 s. 183-185; Huber 2011 s. 230-231.

som inte har reglerats i den för tvisten relevanta förordningen, så kan *lex loci delicti* leda till en parallell tillämpning av flera olika länders lagar.<sup>142</sup>

Art. 8(2) förefaller i övrigt oproblematiskt att tillämpa, många av de förordningar som ligger bakom skapandet av gemenskapsrätter är förhållandevis detaljerade och reglerar ett stort antal frågor. Vidare är dessa förordningar en del av den nationella rätten i samtliga medlemsstater, vilket innebär att även om det hade varit möjligt att etablera vilket land som är skyddslandet för gemenskapsrätter och detta lands lag hade tillämpats, så hade tillämpningen av den nationella rätten lett till en tillämpning av förordningarna. Art. 8(2) utgör således endast en genväg till den reglering som ändå blivit tillämplig enligt nationell rätt.

I den mån den på tvisten tillämpliga förordningen inte reglerar en fråga så ska denna fråga avgöras enligt nationell rätt. Det innebär att vissa intrångstvister rörande gemenskapsrätter kommer att avgöras genom en parallell tillämpning av EU-rätt och nationell rätt. Teoretiskt sett skulle detta kunna utgöra ett problem då den nationella rätten skulle kunna innehålla bestämmelser och definitioner som skiljer sig och även strider mot de EU-rättsliga bestämmelserna. I praktiken är detta däremot osannolikt. Om till exempel en intrångstvist skulle gälla gemenskapsvarumärken så blir varumärkesförordningen tillämplig i första hand. Varumärkesförordningen utarbetades parallellt med varumärkesdirektivet. Varumärkesdirektivet har legat till grund för en omfattande harmonisering av den nationella varumärkesrätten, vilket innebär att den nationella rätten sannolikt överensstämmer med förordningen och någon större konflikt mellan dessa två är osannolik.

Några tillämpningsproblem till följd av art. 8(2) kan svårigen uppstå, vilket i sig är ett intressant faktum av primärt två anledningar; för det första, så leder art. 8(2) till en tillämpning av teoretiskt sett, annan rätt än den rent nationella rätten i samtliga EU-länder, vilket innebär att de enskilda staterna har fråntagits en del av den kontroll de har över vilket skydd som tillerkänns immaterialrätter och hur dessa ska regleras. För det andra så visar art. 8(2) att EU-rätten och den nationella rätten är så lika att de kan tillämpas parallellt i samma tvist utan att det leder till tillämpningsproblem. Om de nationella regleringarna är så lika EU-rätten, så kan de inte rimligtvis skilja sig markant från varandra heller.

Tredje stycket innebär en avsaknad av partsautonomi gällande lagvalsfrågan i immaterialrättsliga intrångstvister eftersom den undantar parterna möjligheten till lagval som stadgas i art. 14. Stadgandet är tämligen klart och tydligt och leder inte till några vidare tillämpningsproblem, dock får det anses vara överraskande i förhållande till den övriga regleringen i art. 8. För det första så leder som bekant art. 8(1-2) till en fragmentering av internationella intrångstvister som kan göra att tvisterna blir både komplicerade och tidskrävande. Att möjliggöra för parterna att själva välja

---

<sup>142</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 817; Hellner 2014 s. 183-185.

att ett lands lag ska tillämpas, naturligtvis med hänsyn till de kriterier som uppställs i art. 14, på tvisten hade definitivt varit fördelaktigt för både parterna och domstolen som ska handlägga tvisten. I förhållande till art. 8(2) framstår denna reglering ännu mer orimlig eftersom gemenskapsrätterna saknar en stark koppling till den nationella rätten. Att inte tillåta lagval ens i förhållande till dessa rätter framstår som förvånande.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Fawcett and Torremans 2011 s. 817; Hellner 2014 s. 183-187.

# 3 Motiv och argumentation kring art. 8

## 3.1 Argumentationen i förarbeten och motiv

Kommissionen grundar skapandet av Rom II-förordningen på behovet av att ha en enhetlig reglering för lagval vid utomobligatoriska tvister inom EU. Den hänvisar till det ömsesidiga erkännandet av domar inom unionen och menar att, för att detta system ska fungera på ett tillfredsställande sätt, så behöver även den internationella privaträtten harmoniseras.<sup>144</sup>

I det första utkastet till Rom II från 2002 saknades en specialreglering för immaterialrätter, vilket innebar att immaterialrätterna reglerats under huvudregeln som föreskriver en tillämpning av *lex loci delicti*. Det är sannolikt att en tillämpning av *lex loci delicti* skulle leda till samma praktiska resultat som den nuvarande regleringen; platsen för intrånget lär troligen vara samma plats som den där rättighetsinnehavaren söker skydd för att få stopp på intrånget. Dock hade en tillämpning av huvudregeln öppnat upp för en tillämpning av endast ett lands lag genom en tillämpning av lagen i det land där båda parter har sin vanliga vistelseort eller lagen i det land som har uppenbart närmare anknytning till tvisten. Vidare hade detta även gjort det möjligt för parterna att välja vilken lag som skulle tillämpas på tvisten. Detta förslag kritiserades från olika håll, främst från medlemsstaternas regeringar, och många önskade att immaterialrätten helt skulle utelämnas från förordningens tillämpningsområde. Dock valde kommissionen att istället konstruera en specialregel för immaterialrätter som var inarbetad i kommissionens första slutliga förslag till Rom II från 2003.<sup>145</sup>

Förslaget innehöll en föreskrift om att skyddslandets lag skulle tillämpas på immaterialrättsliga tvister. Även i förslaget begränsades parternas möjlighet till att välja vilken lag som skulle tillämpas på tvisten. Därmed är regleringen i det första förslaget i stort oförändrad i denna del och kan återfinnas i den nuvarande regleringen. Lagvalet i förhållande till gemenskapsrätterna är också detsamma i förslaget och den slutliga regleringen.<sup>146</sup>

Förslaget behandlades i både EESK och i Europaparlamentet som i huvudsak delade kommissionens uppfattning av hur lagvalsfrågan gällande immaterialrätter skulle behandlas. Därav kom förslaget inte att förändras

---

<sup>144</sup> Förslag KOM/2003/0427 slutlig s. 2-3.

<sup>145</sup> Hellner 2014 s. 178-179; Kur & Drexl 2005 s. 156-157.

<sup>146</sup> Art. 8 och 10 förslag KOM/2003/0427 slutlig, jmf art. 8 och 14 Rom II.

märkbart i denna del.<sup>147</sup> Faktumet att det slutliga förslaget är i materiellt hänseende överensstämmande med den slutliga regleringen i Rom II ger en viss styrka till kommissionens motiv som hade saknats om det hade skett en omfattande bearbetning.<sup>148</sup>

### 3.1.1 Statssuveränitetsargumentet

Kommissionen konstaterade att huvudregeln, art. 3 i förslaget, inte är lämplig att tillämpa på immaterialrättsliga tvister eftersom kommissionen inte ansåg den vara ”förenlig med immaterialrättens särskilda krav”.<sup>149</sup> På vilket sätt huvudregeln inte skulle vara förenlig med immaterialrättens särskilda krav gick kommissionen emellertid inte in på, och det framstår därmed som oklart vad denna oförenlighet faktiskt består av. Kommissionen ansåg att det fanns två sätt att lösa detta problem; antingen genom att undanta immaterialrätter från förordningens tillämpningsområde, vilket var den lösning som både regeringar och branschorganisationer argumenterade för, eller genom att skapa en specialreglering för dessa tvister. Kommissionen valde det senare alternativet och föreslår tillämpning av *lex loci protectionis*.<sup>150</sup> De praktiska effekterna, en fragmentering av internationella intrångstvister, av ett sådant stadgande diskuterades inte överhuvudtaget och därmed togs ingen hänsyn till svårigheterna detta stadgande kan skapa för rättighetsinnehavaren.

EESK höll med kommissionen i sitt yttrande gällande förslaget, och hävdade också att en tillämpning av huvudregeln på immaterialrättsliga tvister skulle vara olämplig. Vidare ansåg EESK att skyddslandsprincipen leder till att både inhemska och utländska rättighetsinnehavare kommer att behandlas likvärdigt på samma territorium. EESK ansåg detta vara av stor vikt då det inte vore försvarbart att en utländsk person åtnjuter mer eller mindre skydd än en medborgare i den stat där skydd begärs.<sup>151</sup> Faktumet att skyddslandsprincipen leder till samma skydd för alla som söker skydd på ett visst territorium är självklart. Det är även självklart att en skillnad i det skydd som tillerkänns rättighetsinnehavaren beroende på dennes nationalitet inte hade varit försvarbart. Dock bör detta argument kompliceras något. Den första grundförutsättningen antyder motsatsvis att andra typer av regleringar än *lex loci protectionis* inte skulle leda till en likabehandling, och att skillnaden i behandling skulle vara beroende av rättighetsinnehavarens nationalitet. Emellertid finns det få existerande lagvalsregler som skulle leda till att den ena partens nationalitet får en avgörande bäring på vilket lands lag som ska tillämpas, om inte nationaliteten är ett avgörande faktum i målet. Om huvudregeln hade tillämpats på internationella intrångstvister hade detta svårligen lett till att rättighetsinnehavarna hade behandlats olika beroende på nationalitet. Snarare hade detta lett till att platsen där intrånget

---

<sup>147</sup> Yttrande 2004/C 241/01.

<sup>148</sup> Se metod 1.4.1.

<sup>149</sup> Förslag KOM/2003/0427 slutlig s. 20.

<sup>150</sup> Förslag KOM/2003/0427 slutlig s. 20.

<sup>151</sup> Yttrande 2004/C 241/01 avsnitt 5.6.

skett hade fått avgöra enligt huvudregeln i Rom II. Att lokalisera platsen för intrånget hade kunnat skapa vissa svårigheter för domstolen, men hade med största sannolikhet lett till att samma lag tillämpats som vid tillämpning av *lex loci protectionis*. Därmed kan inte hänvisningen till likabehandling motivera varför inga andra lagvalsregler lyfts fram och analyserats i förhållande till skyddslandsprincipen. Således förefaller den framhållna ”olämpligheten” bestå även av andra hänsyn än likabehandling.

I förslaget regleras parternas lagval inte i art. 8 utan i art. 10 som reglerar partsautonomin gällande lagval i generell bemärkelse. Även i förslaget undantas parterna till intrångstvister möjligheten att själva välja vilken lag som ska tillämpas på tvisten. Detta motiveras endast med att det inte skulle vara lämpligt att tillåta lagval vid immaterialrättsliga tvister, varför det inte skulle vara lämpligt förklaras dock ej.<sup>152</sup>

Troligen hänvisar både kommissionens och EESK:s argument om oförenlighet och olämplighet delvis till statssuveränitetsargumentet. Eftersom många medlemsstaters regeringar protesterade mot regleringen i utkastet, som föreskrev en tillämpning av huvudregeln även vid immaterialrättsliga intrång, finns det anledning att tro att kommissionens specialregel är en pragmatisk politisk eftergift till de medlemsstater som protesterade mot utkastet. Kommissionen insåg sannolikt att staterna ansåg immaterialrätterna vara av sådan ekonomisk och politisk betydelse, att staterna inte ville riskera en tillämpning av ett annat lands lag på intrång begångna på deras territorium. Däremot ville kommissionen bevisligen inte lämna immaterialrätten oreglerad utan valde istället att föreskriva *lex loci protectionis* för att på så vis ge efter till territorialitetsprincipen som staterna troligen eftersökte.<sup>153</sup>

Om en faktisk intresseavvägning gjorts mellan individens intresse av en effektiv rättsprövning och staternas intresse av att behålla sitt självbestämmande över immaterialrättslig reglering, mot bakgrund av harmoniseringsarbetet både internt och externt, hade möjligen en annan slutsats dragits. Medlemsstaterna i EU har redan lämnat över en stor del av sin bestämmanderätt på immaterialrättens område till EU. Hur stor del av bestämmanderätten som förlorats är olika på de olika immaterialrättsliga områdena, men gemensamt för hela området är att en betydande del av den nationella regleringen faktiskt är baserad på och styrd av EU-rätt. En stor del av den nationellt känsliga intresseavvägningen mellan en stark konkurrens och en stark innovationsindustri, som utgör en bakgrund till immaterialrättslig lagstiftning, ligger redan på EU:s bord. Frågan är därmed om det resterande utrymmet för självbestämmande, som troligen även kommer att minskas framöver, verkligen är så skyddsvärt att det motiverar en undantagslös tillämpning av skyddslandsprincipen? För att så skulle vara fallet bör det även vara så att staterna skulle riskera att lida skada av att ett annat lands lag tillämpas. Hur stor den skadan är, och vad den exakt skulle bestå i, beror naturligtvis på tvisteföremålet i varje enskilt fall, men med

<sup>152</sup> Förslag KOM/2003/0427 slutlig s. 22.

<sup>153</sup> Dickinson 2008 s. 457-458; Hellner 2014 s. 178-179; Kur & Drexl 2005 s. 156-158.

tanke på att harmoniseringen redan är välutvecklad, finns det lite utrymme för att denna skada verkligen skulle märkas på den nationella marknaden. Således får det framstå som oklart om staterna alls skulle lida någon skada och vad denna skada faktiskt skulle bestå i. Det är emellertid tydligt att skyddslandsprincipen leder till en fragmentering av tvisten vilket kan komplicera processen för parterna. Vidare kan en förenklad rättstillämpning och en större partsautonomi, utgöra ett steg i den internationalisering av immaterialrättens område som faktiskt är fördelaktig för europeiska företag. Om tvistelösningen på området förenklas, kan detta öka investeringar på immaterialrättens område, eftersom företagen skulle veta att de snabbt och enkelt kan stoppa intrång. Således finns ett starkt ekonomiskt argument mot en tillämpning av skyddslandsprincipen, vilket tillsammans med det processekonomiska argumentet rimligtvis måste väga tyngre än risken för att staterna skulle lida skada, en skada som svårigen ens kan definieras.

### 3.1.2 Allmänt erkänd princip

Kommissionen motiverar även sitt förslag med att konstatera att *lex loci protectionis* är en universellt erkänd princip. EESK hävdar också att denna princip är universellt erkänd.<sup>154</sup> De menar bland annat att Bernkonventionens lagvalsbestämmelse i art. 5(2) föreskriver skyddslandets lag.<sup>155</sup> Detta ställningstagande har blivit kraftigt ifrågasatt, främst då det faktiskt saknades en enhetlig lagvalsprincip för immaterialrättsliga intrångstvister inom unionen. Därmed kan inte *lex loci protectionis* ses som en universellt erkänd princip.<sup>156</sup> Bernkonventionen stadgar att lagvalet ska utgöra lagen i det land ”where protection is claimed”.<sup>157</sup> Denna formulering kan naturligtvis tolkas som att den föreskriver tillämpning av *lex loci protectionis*. Landet där skydd görs gällande definitivt kan utgöra landet där skydd söks. Dock är inte detta den enda möjliga tolkningen av art. 5(2). Landet där skydd görs gällande kan också tolkas som att vara domstolslandet vilket gör att art. 5(2) vid en sådan tolkning föreskriver en tillämpning av *lex fori*.<sup>158</sup> Därmed faller kommissions argument att *lex loci protectionis* skulle vara en universellt erkänd princip.

## 3.2 Argumentationen i doktrin

Doktrinen framhåller en mer nyanserad bild av art. 8 än vad förarbetena gör, ett flertal argument lyfts fram och ställs emot varandra. Kommissionens kommentar gällande att *lex loci protectionis* är en universellt erkänd princip bemöts av bland andra Dickinson. Med bakgrund i kommissionens förslag till Rom II samt de diskussioner som förts gällande regleringen konstaterar

---

<sup>154</sup> Yttrande 2004/C 241/01 avsnitt 5.6.

<sup>155</sup> Förslag KOM/2003/0427 slutlig, s. 20.

<sup>156</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 806-807.

<sup>157</sup> Art. 5(2) Bernkonventionen.

<sup>158</sup> CLIP 3:601.N03-N05.

han att kommissionen hävdar att principen om *lex loci protectionis* är universellt erkänd. Dickinson menar att så inte är fallet, snarare tvärtom, då rättsläget i medlemsstaterna varierade innan Rom II trädde i kraft. Vidare hävdar Dickinson att principen om *lex loci protectionis* aldrig riktigt ifrågasattes under förarbetet till Rom II.<sup>159</sup>

I litteraturen lyfts frågan om immaterialrätternas anknytning till den nationella marknaden fram från två perspektiv. Det första perspektivet är att immaterialrätterna har en tydlig anknytning till den rättsordning som skapat dem. Som tidigare berörts är immaterialrätter en juridisk konstruktion vilket gör att de inte existerar om inte en rättslig reglering finns.<sup>160</sup> Därmed finns det substans i detta argument, och det motiverar en tillämpning av *lex loci protectionis* som en primär lagvalsregel, men det motiverar inte en undantagslös tillämpning. Argumentet utpekar vilket land/vilka länder som har närmast anknytning till tvisten, men motiverar inte varför ett annat lands lag inte skulle kunna tillämpas. Dickinson behandlar denna aspekt och kritiserar faktumet att frågor gällande giltighet, registrering och överföring av immaterialrätter inte omfattas av Rom II, eftersom dessa frågor oundvikligen kommer att komma upp i intrångstvister. Dickinson drar dock slutsatsen att detta problem endast är teoretiskt eftersom ursprungslandet och skyddslandet i praktiken kommer att vara samma.<sup>161</sup>

Det andra perspektivet som lyfts fram i doktrinen angående anknytningsfrågan är den särskilda betydelsen nationella immaterialrätter har för den nationella marknaden. Detta argument utmynnar ofta i en diskussion om statssuveränitet och förefaller därmed vara ett uttryck för statssuveränitetsargumentet.<sup>162</sup> Många av de aspekter av art. 8 som lyfts fram i litteraturen bär på liknande spår av statssuveränitetshänsyn, vilket gör att variationen i debatten är begränsad, och dessutom bemöts statssuveränitetsargumentet sällan i sak. Därmed utgör en stor del av den juridiska diskussionen en intresseavvägning mellan intresset av en effektiv rättstillämpning och intresset av att respektera staternas självbestämmande.

### 3.2.1 Processekonomi

Många argument som lagts fram mot den nuvarande regleringen av lagvalsfrågan är grundade på vad som anses vara praktiskt och fördelaktigt för att uppnå en effektiv rättsprövning. Faktorer såsom handläggningstid, förutsebarhet och kostnader för både parter och samhället i stort framhävs som de främsta argumenten mot den fragmentering av immaterialrättsliga tvister som art. 8 Rom II oundvikligen resulterar i.<sup>163</sup>

---

<sup>159</sup> Dickinson 2008 s. 457-460.

<sup>160</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 807-810.

<sup>161</sup> Dickinson 2008 s. 455.

<sup>162</sup> Dickinson 2008 s. 458; Fawcett & Torremans 2011 s. 805-810.

<sup>163</sup> Dickinson 2008 s. 468-459; Fawcett & Torremans 2011 s. 817, 935-937 ; Hellner 2014 s. 182-187 ; Huber 2011 s. 243-245.



Fawcett och Torremans framhåller processekonomiska skäl som en av anledningarna till att den nuvarande regleringen bör ändras. De konstaterar att immaterialrättsliga intrångstvister där intrång skett i flera länder ofta uppkommer och att dessa tvister i anledning av art. 8(1) alltid kommer att resultera i en fragmentering av tvisten. Således konstaterar de att det är beklagligt att möjligheten för parterna att själva välja lag i dessa tvister tagits bort genom stadgandet i art. 8(3). De konstaterar att eftersom tvisten oundvikligen måste avgöras genom att intrången delas upp och avgörs separat beroende på vilket lands skydd som eftersöks, skapar denna reglering kostsamma och tidskrävande processer.<sup>164</sup>

Fawcett and Torremans menar att om parterna hade haft möjligheten att välja den lag som ska tillämpas på tvisten skulle fragmenteringen kunna begränsas. De argumenterar vidare att det inte nödvändigtvis hade varit tvunget att ge parterna ett fullt lagval för att få en positiv effekt; även en begränsad möjlighet till lagval som till exempel hade kunnat ge parterna möjlighet att välja tillämplig lag på påföljdsfrågan hade förenklats tvisten betydligt.<sup>165</sup> Detta förslag återkommer i CLIP vilket är naturligt eftersom Torremans är en av medförfattarna till CLIP.<sup>166</sup>

Dickinson menar att även om art. 8 leder till en mer komplicerad process så ger den nuvarande regleringen parterna stor förutsebarhet gällande vilken lag som kommer att tillämpas på tvisten. Därmed anser han inte att de processekonomiska kostnaderna vara av avgörande betydelse.<sup>167</sup>

Hellner lyfter även fram de processekonomiska konsekvenserna av art. 8 i sin analys men verkar inte anse dem vara särskilt allvarliga. Han konstaterar likt Dickinson<sup>168</sup> att art. 8 bereder käranden med möjligheten att ensidigt välja vilket lands lag som ska tillämpas, genom valet av i vilka länder skydd görs gällande. Detta ökar förutsägbarheten för käranden. Han menar även att den fragmentering som leder till de processekonomiska kostnaderna, som han benämner ”mosaikprincipen”,<sup>169</sup> främst uppkommer i förhållande till skadeståndsfrågan. I förhållande till de fall där käranden yrkar på en förbudstalan så leder art. 8 i praktiken till att den strängaste lagen kommer att bli ledande.<sup>170</sup> Däremot finner Hellner att mosaikprincipen kan leda till rad olika komplikationer där den uppstår vid tvister rörande gemenskapsrätter, och han är därför kritisk till lagvalsregeln i art. 8(2).<sup>171</sup>

---

<sup>164</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 817, 935.

<sup>165</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 934-940.

<sup>166</sup> CLIP s. xlv.

<sup>167</sup> Dickinson 2008 s. 458-460.

<sup>168</sup> Dickinson 2008 s. 458-460.

<sup>169</sup> Hellner 2014 s. 183.

<sup>170</sup> Hellner 2014 s. 182-183.

<sup>171</sup> Hellner 2014 s. 183-185.

### 3.2.2 Statssuveränitetsargumentet

Fawcett och Torremans argumenterar starkt emot den undantagslösa tillämpningen av *lex loci protectionis* som föreskrivs i art. 8. Däremot återgår de själva till skyddslandsprincipen i sitt förslag på hur lagvalet för utomobligatoriska immaterialrättsliga tvister ska regleras. De motiverar detta genom en hänvisning statssuveränitetsargumentet.<sup>172</sup> Fawcett och Torremans argumenterar för en tillämpning av *lex loci protectionis* som de anser bör kompletteras med en möjlighet för parterna välja tillämplig lag på påföljdsfrågan. En sådan möjlighet hade, enligt Fawcett och Torremans, kunnat minska tvisternas komplexitet, längd och kostnad. De hävdar att det är olämpligt för parterna att åtnjuta full partsautonomi på grund av den ekonomiska och politiska tyngden som immaterialrätter innebär för den enskilda staten. De menar däremot att genom att införa partsautonomi gällande påföljderna kan situationen förbättras märkbart.<sup>173</sup>

Således är deras slutsats att även om en full partsautonomi skulle kunna förenkla tvisterna betydligt, kan en sådan reglering inte motiveras med hänsyn till de enskilda staternas intresse av att kunna fullt utnyttja sin statssuveränitet. Därmed begränsar de sitt förslag till att partsautonomi endast bör tillåtas i fråga om påföljder.<sup>174</sup> Detta kan förefalla som en logisk slutsats, men frågan är om den är motiverad med hänsyn till harmoniseringsarbetet. Den ekonomiska bakgrunden till immaterialrättslig reglering, intresseavvägningen mellan en stark konkurrens och en stark innovationsindustri, är av vikt för enskilda stater, och en långtgående partsautonomi skulle i teorin kunna begränsa denna möjlighet.<sup>175</sup> Vad Fawcett och Torremans däremot inte tar upp och som därmed saknas i deras argumentation, är utrymmet för staternas att utöva ett eget inflytande på den nationella immaterialrättsliga regleringen inom EU. Immaterialrätten är ett kraftigt harmoniserat område och en stor del av den nationella lagstiftningen som finns är baserad på direktiv. En följd av detta är att EU-domstolen har ett betydande inflytande på tolkningsfrågor gällande denna lagstiftning, ett ytterligare faktum som begränsar den nationella kontrollen över den immaterialrättsliga lagstiftningen.<sup>176</sup> Fawcett och Torremans argument är teoretiskt hållbart, men är endast praktiskt hållbart om de enskilda staterna faktiskt utövar en betydande kontroll över hur långtgående skydd de ger åt immaterialrättsinnehavare. Inom EU är denna kontroll numera begränsad och således är Fawcett och Torremans' argumentation inte fullständigt hållbar i denna del.

Den mest intressanta aspekten i Fawcett och Torremans förslag till en ny reglering är att de implicit gör en intresseavvägning mellan de processekonomiska konsekvenserna och statsuveräniteten. Avvägningen görs i deras analys kring hur gränsöverskridande intrångstvister som

---

<sup>172</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 934-940.

<sup>173</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 805-810, 934-940.

<sup>174</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 934-940.

<sup>175</sup> Se avsnitt 2.1.1.

<sup>176</sup> Se avsnitt 2.1.

involverar flera stater ska hanteras. De delar upp dessa tvister i två typer; flerstatstvister (multi-state) och allomfattande (ubiquitous) tvister. De konstaterar att vid flerstatstvister så blir de processekonomiska kostnaderna av en tillämpning av *lex loci protectionis* betungande, men inte tillräckligt betungande för att de ska åsidosätta statsuveräniteten. Däremot anser de att vid allomfattande tvister så är de processekonomiska kostnaderna så omfattande att det motiverar ett stadgande som tillåter att endast ett lands lag tillämpas på tvisten och därmed begränsar statssuveräniteten. Gränsdragningen mellan vad som, enligt Fawcett och Torremans, utgör flerstatstvister och allomfattande tvister är något oklart. De definierar flerstatstvister som tvister där intrång skett i ett flertal länder, medan allomfattande tvister definieras som tvister där intrång potentiellt skulle kunna ske i hela världen. Det senare utgör möjligen en hänvisning till intrång på internet, eftersom intrång på internet kan leda till parallella intrång som är allomfattande i den bemärkelsen att alla platser med internettillgång kan utgöra en plats för intrång. De öppnar här upp för möjligheten att statssuveräniteten inte alltid får anses vara så viktig att den får prioritet över de processekonomiska konsekvenserna och det dras även upp en gräns för när så anses vara fallet.<sup>177</sup>

Även Dickinson förhåller sig till statssuveränitetsargumentet då det enligt förarbetena till Rom II verkar ha haft ett stort inflytande. Dock menar Dickinson att detta argument har blivit underminerat under senare år, och att det sannolikt inte är den enda bakgrunden till den nuvarande lydelsen i Rom II. Istället menar Dickinson att då immaterialrätter har stor betydelse för de enskilda staterna är det också sannolikt att vissa aspekter av den nationella regleringen kommer skilja sig markant. Han menar därför att valet att basera art. 8 på *lex loci protectionis* är grundat på pragmatiska skäl.<sup>178</sup> Dickinson utgår här från ett antagande om den nationella regleringen, och går inte djupare in på vilka faktiska möjligheter de enskilda staterna har att utforma den egna regleringen på området. Således är även hans argumentation i denna del något bristfällig. Som framhävts ovan är immaterialrätten ett kraftigt harmoniserat område både internationellt, men framförallt inom EU. Då Rom II är universellt tillämplig håller emellertid Dickinsons argument, men en diskussion gällande om det hade varit fördelaktigt av processekonomiska skäl att skapa en separat reglering för tvister där alla relevanta omständigheter förligger inom EU då det i dessa fall saknas en reell skillnad i de nationella regleringarna på området, hade varit intressant.

Vidare tar Dickinson också ställning till art. 8(3) och den begränsade partsautonomin i immaterialrättsliga intrångstvister, men han anser dock denna reglering var berättigad genom en hänvisning till ovan berörda skäl.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Fawcett & Torremans 2011 s. 934-940.

<sup>178</sup> Dickinson 2008 s. 457-459.

<sup>179</sup> Dickinson 2008 s. 469-470.

Även Hellner och Huber använder sig av statssuveränitetsargumentet utan att utvärdera det i sak och anser att en tillämpning av *lex loci protectionis* är lämplig i förhållande till immaterialrättsliga intrångstvister. De är båda däremot kritiska till tillämpningen av *lex loci delicti* i förhållande till gemenskapsrätter och framförallt gällande förbudet mot partsautonomi i lagvalsfrågan gällande dessa rätter.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Hellner 2014 s. 178-187; Huber 2011 s. 244-245, 247-248.

## 4 Alternativa lösningar

Ett antal större projekt som presenterar förslag på hur en alternativ reglering skulle kunna se ut har utarbetats av ledande forskare på området. Jag kommer i det följande att utvärdera två av dessa projekt; CLIP principerna och ALI principerna.

### 4.1 CLIP principerna

CLIP utgör ett omfattande förslag till en alternativ reglering av den internationella privaträtten på immaterialrättens område utarbetat av den allmänt erkända Max Planck-gruppen. Max Planck-gruppen utgör en samling av några av de främsta europeiska forskarna på den internationella privaträttens område, såsom Torremans och Kur.<sup>181</sup> I CLIP har hela det internationellt privaträttsliga området som påverkar immaterialrätten analyserats. I det följande kommer deras analys kommentarer och förslag i förhållande till lagvalsfrågan att redogöras för och analyseras utifrån ett harmoniseringsperspektiv. Förslaget på hur lagvalsfrågan vid immaterialrättsliga intrångstvister skulle kunna regleras mer effektivt i CLIP utgör en mer omfattande reglering än motsvarigheten i Rom II.

CLIP föreskriver tillämpning av *lex loci protectionis* vid immaterialrättsliga intrångstvister och leder således inte till någon markant skillnad gällande lagvalsfrågan i förhållande till den nuvarande regleringen i Rom II.<sup>182</sup> Valet att behålla *lex loci protectionis* motiveras även i CLIP av att käranden därmed implicit kan avgöra vilken lag som ska tillämpas på tvisten beroende på i vilket land denne väljer att söka skydd. Någon sådan möjlighet erkänns motsatsvis inte till svaranden som inte har någon möjlighet att styra över i vilket land käranden söker skydd.<sup>183</sup> I teorin verkar detta bra, men en rad problem uppstår i praktiken. Käranden har endast nytta av att söka skydd i ett land där intrång faktiskt har förekommit. Ett ytterligare problem med detta resonemang, är att intrång i ett visst land kan vara så omfattande att det orsakar käranden stor ekonomisk skada. Följaktligen blir käranden tvungen att söka skydd i detta land både för att uppnå ett förbudföreläggande för att få intrånget att upphöra, samt för att kunna kräva ersättning för den redan orsakade ekonomiska skadan.

CLIP hänvisar till territorialitetsprincipen och vikten av att respektera statssuveräniteten, som en av de främsta anledningarna till att låta lagvalet styras av skyddslandsprincipen.<sup>184</sup> Dock kompliceras detta val genom att det faktiska utrymmet för nationellt självbestämmande på immaterialrättens område omnämns. Det argumenteras för att territorialitetsprincipens styrka

---

<sup>181</sup> CLIP s. xlv.

<sup>182</sup> Art. 3.601 CLIP.

<sup>183</sup> CLIP 3:601.C01-C08, 3:601.N01-N05.

<sup>184</sup> CLIP 3:601.C01-C02.

har undergrävts genom en alltmer internationell marknad för immaterialrätter. Därmed ifrågasätter CLIP om det verkligen är rimligt att ge territorialitetsprincipen ett avgörande utrymme i förhållande till lagvalsregleringen i flerstatstvister, med tanke på de processekonomiska kostnaderna skyddslandsprincipen leder till. Den internationella harmoniseringen genom TRIPS och WIPO lyfts fram och det argumenteras för att bara för att territorialitetsprincipen varit ledande hitintills, betyder inte det att den alltid måste vara det. Således vidrör CLIP intresseavvägningen mellan intresset av att ha en effektiv rättstillämpning och intresset av att respektera det nationella självbestämmandet från ett harmoniseringsperspektiv. De antyder även att vid en långtgående harmonisering och det begränsade utrymmet för självbestämmande en sådan leder till, så är det inte givet att statssuveräniteten väger tyngst i förhållande till intresset av att ha en effektiv rättstillämpning. CLIP förklarar dock att de har antagit en konservativ utgångspunkt i föreskriften av skyddslandsprincipen och därmed resulterar även CLIP:s lagvalsreglering i en fragmentering av tvister där skydd söks i flera länder för att intrång begåtts i flera länder.<sup>185</sup> I CLIP görs dock vissa undantag från *lex loci protectionis* som saknas i Rom II, för att försöka att förenkla den komplicerade situation som uppstår till följd av *lex loci protectionis*.

Den första åtgärden CLIP vidtagit för att förenkla tillämpningen av skyddslandsprincipen är en *de minimis*-regel i art. 3:602. Art. 3:602 bekräftar tillämpningen av *lex loci protectionis* och föreskriver att skyddslandet ska anses vara det land där svaranden har initierat eller främjat intrång, eller det land där intrånget har en beaktansvärd effekt eller det land som intrångsaktiviteten riktar sig till. Således utgör inte denna artikel en ren formell lagvalsregel utan snarare en materiell regel som hänvisar till lagval. Om käranden söker skydd i ett visst land och den skadevållande handlingen har ägt rum i ett annat land, men handlingen i fråga riktar sig till och/eller har fått en beaktansvärd effekt i det land där skydd sökts, kommer den skadevållande handlingen, trots att den ägt rum i ett annat land, kunna behandlas i den stat där skydd sökts.<sup>186</sup>

CLIP innehåller även ett undantagsstadgande gällande allomfattande intrångstvister i art. 3:603. Regeln tar sikte på tvister där intrånget har en potentiell effekt i samtliga länder där tillgång finns till en viss teknik. För att förenkla analysen av art. 3:603 kommer jag att utgå från intrång på internet. Om intrång sker på internet kan den olagligt kopierade immaterialrätten komma att tillgängliggöras på alla platser i världen där det finns tillgång till internet. Således blir ett sådant intrång obegränsat i sin territoriella räckvidd. Ett exempel kan vara illegal nedladdning av upphovsrättsligt skyddad film och musik. När ett sådant verk tillgängliggörs för nedladdning på internet och tillgången till hemsidan där verket tillgängliggörs inte är begränsad kommer nedladdning att potentiellt kunna ske över hela världen. I dag finns en uppsjö sådana hemsidor och den ekonomiska skadan som de orsakar rättighetsinnehavarna är tillika obegränsad. Vid denna typ av tvister skulle

<sup>185</sup> CLIP 3:601.C06-C07, 3:603.C05-C08.

<sup>186</sup> CLIP 3:602.C01-C03; Kono 2012 s. 156.

*lex loci protectionis* leda till att ett stort antal länders lagar skulle tillämpas på tvisten, vilket leder till kostsamma och tidskrävande tvister och därmed även betydande svårigheter för rättighetsinnehavaren att utnyttja sitt lagstadgade skydd. Därmed är art. 3:603 ett välkommet tillägg till lagvalsreglerna, som skulle, om det hade varit gällande rätt, säkerligen förenkla dessa tvister betydligt.<sup>187</sup> Vad regleringen i art. 3:603 innebär rent konkret är att istället för att tillämpa *lex loci protectionis* så ska den lag med närmast anknytning till tvisten kunna tillämpas. Detta leder till att endast en lag kommer behöva tillämpas på tvisten istället för en större mängd lagar. Dock begränsas tillämpningsområdet till tvister där intrånget har haft effekt, eller som potentiellt kan ha effekt, över hela världen. Tvister där intrång har skett i ett stort antal stater men där effekterna inte har nått en global skala omfattas inte av stadgandet. Gränsen mellan vad som utgör intrång med en global effekt och vad som utgör intrång som har effekt i ett stort antal stater är inte uppenbar. CLIP föreskriver två kriterier; att intrånget ska ha begåtts med allomfattande media samt att en överföring genom den relevanta media-kanalen ska kunna ses som intrång i varje stat där tillgången till denna media finns.<sup>188</sup> Vid ovan använda exempel gällande intrång i form av att upphovsrättsligt skyddad musik eller film tillgängliggörs för nedladdning på internet, skulle denna specialregel innebära att för att intrånget skulle kunna ses som allomfattande så ska dels den nedladdningsbara musiken/filmen tillgängliggöras på internet, dels så ska en överföring (nedladdning) av det relevanta verket kunna anses vara intrång i varje enskilt land där nedladdning sker. Det senare kan anses vara ett förhållandevis högt ställt krav, men formuleringen ”arguably” sänker kravet något. Det krävs därmed inte av parten att visa att överföringen faktiskt utgör intrång, utan endast att den sannolikt skulle göra det.<sup>189</sup>

Om tvisten uppfyller de krav som ställs för att tillämpning av art. 3:603 ska bli aktuell, blir den lag med närmast anknytning till tvisten tillämplig. Vilken stat som har närmast anknytning till tvisten ska avgöras enligt vissa faktorer som ställs upp i artikeln och det föreskrivs inte en entydig regel för vilken stat som ska anses ha närmast anknytning till tvisten. En konsekvens av detta är att bedömningen kan riskera att påverkas av domstolens skönsmässiga bedömning.<sup>190</sup>

Eftersom artikeln föreskriver tillämpning av en enda lag på allomfattande tvister, har CLIP-gruppen valt att införa ett stadgande som innebär att om lagen i ett land som är relevant för tvisten innehåller viktiga bestämmelser som skulle kunna ha en betydande påverkan på tvisten så får part åberopa dessa och visa att de har betydelse för tvisten.<sup>191</sup>

---

<sup>187</sup> CLIP 3:603.C05-C07.

<sup>188</sup> CLIP 3:603.C08-C10; Kono 2012 s. 156-157.

<sup>189</sup> CLIP 3:603.C08-C10.

<sup>190</sup> CLIP 3:603.C13-C14; Kono 2012 s. 156-157.

<sup>191</sup> CLIP 3:603.C15 ; Kono 2012 s. 156-157.

Stadgandet utgör ett avsteg från territorialitetsprincipen och tillämpningen av *lex loci protectionis*. Likt vad som framhållits gällande Fawcett och Torremans' förslag, så görs här en implicit intresseavvägning mellan statssoveräniteten och rättstillämpningens effektivitet. Detta visar att även CLIP låter statssoveräniteten begränsas i de fall där de processekonomiska konsekvenserna av skyddslandsprincipen blir alltför omfattande. CLIP öppnar även upp för att en sådan begränsning skulle kunna motiveras även i förhållande till övriga flerstatstvister om det kan visas att harmoniseringen har gått så långt att det inte längre finns ett avgörande värde i att skydda det nationella självbestämmandet. CLIP har anlagt ett internationellt perspektiv och använder TRIPS och olika WIPO-avtal som exempel på internationell harmonisering.<sup>192</sup> Om deras argument förläggs till tvister där alla relevanta omständigheter föreligger inom EU, kan det argumenteras för att skyddslandsprincipen bör åsidosättas eftersom harmoniseringen inom EU har gått betydligt längre än den internationella motsvarigheten.

CLIP hävdar att denna reglering skulle kunna utgöra en bas för förbuds föreläggande som har en global effekt.<sup>193</sup> Regleringen gör det möjligt att applicera en enda nationell lag på internationella tvister, däremot är det inte givet att förbuds föreläggande som lämnats av en domstol i ett land skulle erkännas och kunna verkställas över hela världen. Denna typ av global verkställighet är snarare beroende på staternas förhållande med varandra och huruvida de har avtalat om att erkänna och verkställa varandras domar. Inom EU är däremot verkställighet given, oberoende av införande av den i CLIP föreslagna regleringen.<sup>194</sup>

Vidare stadgar CLIP att sekundära intrång ska regleras enligt den lag som är tillämplig på det primära intrånget. Även detta är en åtgärd som begränsar antalet tillämpliga lagar som kan komma att tillämpas på tvisten vid en strikt tillämpning av *lex loci protectionis*.<sup>195</sup>

I CLIP har en särreglering gällande påföljder skapats, och till skillnad från den övriga lagvalsregleringen gällande immaterialrättsliga intrångstvister, så tillåts partsautonomi gällande lagval i förhållande till påföljder. Parterna har möjlighet att välja tillämplig lag på påföljdsfrågan förutsatt att de villkor som ställs upp i art. 3:501 är uppfyllda. Därmed ges parterna en möjlighet att frånga *lex loci protectionis* i förhållande till just påföljder då de bereds möjlighet att välja att en enda lag ska tillämpas på tvisten. Enligt CLIP skulle det vara orimligt att tillåta parterna att välja tillämplig lag i förhållande till hela tvisten. Detta då ett sådant val indirekt skulle innebära att parterna ges möjlighet att kontrollera frågan huruvida den för tvisten relevanta immaterialrätten uppfyller kraven som uppställs för att skydd ska kunna erhållas.<sup>196</sup> Att tillåta lagval i förhållande till påföljderna påverkar inte tvisten i sak och ger inte parterna möjlighet att påverka vilken lag som

---

<sup>192</sup> CLIP 3:603.C05-C07.

<sup>193</sup> CLIP 3:603.C03.

<sup>194</sup> Art. 33-52 Bryssel I respektive art. 36-44 Bryssel IA.

<sup>195</sup> Art. 3:604 CLIP; CLIP 3:604.C01-C02.

<sup>196</sup> CLIP 3:606.C02; Hellner 2014 s. 187; Kono 2012 s. 157.



ska tillämpas på frågor såsom rättens giltighet, skyddets utsträckning och huruvida intrång faktiskt förelegat. Därmed anser CLIP att parternas lagval i förhållande till påföljdsfrågan kan respekteras utan att detta påverkar det nationella intresset av att kunna styra över den immaterialrättsliga regleringen.<sup>197</sup>

Om man har den utgångspunkt som CLIP verkar ha, nämligen att staternas kontroll över den immaterialrättsliga lagstiftningen är reell och av vikt för nationella intressen, så förefaller art. 3:606 vara rimlig. Den innebär en viss förenkling av tvisten eftersom påföljdsfrågan inte drabbas av samma fragmentering som resten av tvisten och således kan spara viss tid och pengar. Dock bör man återkomma till grundförutsättningarna för denna slutsats, nämligen statssuveränitetsargumentet som det finns anledning att ifrågasätta, främst i förhållande till EU-interna tvister.

Att respektera parternas lagval i förhållande till hela tvisten skulle innebära en förenkling och effektivisering av tvisten. De argument som ställs emot en full partsautonomi vid immaterialrättsliga intrång är först att rättighetsinnehavaren potentiellt kan förlora skydd som denne skulle kunna ha rätt till under *lex loci protectionis*. Om den lag parterna väljer tillerkänner immaterialrätter ett lägre skydd än några av de lagar som skulle tillämpats enligt *lex loci protectionis* så förlorar rättighetsinnehavaren skydd. Detta är en risk i förhållande till internationella tvister där parterna utpekar en lag utanför EU som tillämplig lag, eftersom den immaterialrättsliga regleringen är mindre harmoniserad internationellt.<sup>198</sup> Dock respekteras i allmänhet lagval som resulterar i ett marginellt mindre skydd för ena parten i förhållande till andra typer av utomobligatoriska tvister.<sup>199</sup> Varför immaterialrättsinnehavare skulle anses vara mindre kapabla att avgöra huruvida de kan tänka sig göra eftergifter gällande det skydd som tillerkänns dem för att istället åtnjuta fördelen av en förenklad process, är svårt att förstå. Om däremot lagen i ett EU-land skulle föreskrivas är det svårt att se att det skulle leda till något annat än en ytterst marginell skillnad gällande det föreskrivna skyddet.<sup>200</sup>

Det andra mer frekventa argumentet som lyfts fram mot full partsautonomi är statssuveränitetsargumentet. I förhållande till lagval som utpekar en lag i ett land utanför EU kan argumentet vara underbyggt eftersom det finns ett större utrymme för skillnader i förhållande till länder utanför unionen. Däremot om parterna väljer en lag från en EU-medlemsstat är argumentet inte lika underbyggt på grund av den omfattande harmoniseringen av immaterialrättslig lagstiftning inom EU. Även om det finns delar av det immaterialrättsliga området inom EU som inte är harmoniserade, så måste ändå en övervägande del av immaterialrätten anses vara harmoniserad. Frågan blir då om det icke-harmoniserade området är av sådan nationell tyngd att det motiverar en begränsning av partsautonomi. För att så skulle

---

<sup>197</sup> CLIP 3:606.C03.

<sup>198</sup> Se avsnitt 2.

<sup>199</sup> Art. 14 Rom II.

<sup>200</sup> Se avsnitt 2.1.

kunna vara fallet bör staterna lida en faktisk skada av att parternas lagval respekteras och mot bakgrund av det som illustreras i denna uppsats är det svårt att se vad denna skada skulle bestå i. Därmed kan det finnas anledning att ifrågasätta förbudet mot full partsautonomi vid EU-interna tvister.

## 4.2 ALI principerna

ALI har utarbetat alternativa lagvalsregler för immaterialrättsliga tvister. Dessa principer är anpassade efter amerikanska förhållanden och utgör därmed en reglering som skiljer sig markant från både CLIP och Rom II. Jag kommer att utgå från hur det hade sett ut om dessa principer hade tillämpats på europeiska förhållanden, för att kunna avgöra om det hade fungerat och vilka konsekvenserna hade blivit för statssuveräniteten och rättstillämpningens effektivitet.

En första och avgörande skillnad mellan ALI och CLIP och Rom II är att ALI reglerar lagvalet vid samtliga immaterialrättsliga tvister i ett enda stadgande. I Rom II och i CLIP har de immaterialrättsliga tvisterna delats upp och regleras i olika stadganden. Bland andra Dickinson har kritiserat uppdelningen i den EU-rättsliga regleringen och menar att frågor gällande giltighet även bör regleras i Rom II då sådana frågor frekvent uppkommer i intrångstvister. Själva lagvalet utpekar antingen registreringslandet, för registrerade rättigheter, eller skyddslandet, för oregistrerade rättigheter.<sup>201</sup> Således leder även ALI till en viss fragmentering av tvisten vid gränsöverskridande intrångstvister. ALI förklarar detta med att de har använt sig av territorialitetsprincipen vilket innebär att de till viss del förhåller sig till statssuveräniteten.<sup>202</sup>

En annan avgörande skillnad mellan ALI och både CLIP och Rom II är att ALI som huvudregel tillåter partsautonomi gällande lagval vid immaterialrättsliga tvister.<sup>203</sup> Partsautonomi är dock inte obegränsad; ALI ställer upp en rad aspekter av immaterialrätterna där parternas lagval inte gäller. Parternas lagval gäller därmed inte registrerings- och giltighetsfrågor och en mängd liknande aspekter av immaterialrätter som tar sikte på rättens omfattning och användande. Intrång och definitionen av intrång tas inte upp i listan över vad parternas lagval inte gäller och således har parterna möjlighet att välja tillämplig lag på intrångstvister.<sup>204</sup>

Lösningen är intressant från ett statssuveränitetsperspektiv. Parterna tillåts inte välja tillämplig lag i förhållande till de aspekter av immaterialrätterna som verkligen har en stark anknytning till den nationella rättsordningen såsom registrering, giltighet och vad rätten omfattar. Däremot tillåts parterna att välja lag på intrångsfrågan, vilken i stort gäller frågan om

---

<sup>201</sup> §301(1) ALI; Kono 2012 s. 148.

<sup>202</sup> Kommentar A-D, Reporter's note I ALI; Kono 2012 s. 148-149.

<sup>203</sup> §302 (1) ALI.

<sup>204</sup> §302(2) ALI.

svaranden har begått intrång i den ensamrätt kändanden har enligt skydds- eller registreringslandet. Således påverkar parternas lagval inte frågor såsom gäller vad rätten omfattar, skyddsobjektet och dess utsträckning. Därmed påverkar inte parternas lagval de aspekter av immaterialrätterna som är av nationellt intresse och som kan ha påverkan på den nationella marknaden. Partsautonomin i ALI framstår därmed som en rimlig balans mellan respekt för statssuveräniteten och skapandet av en effektiv rättstillämpning.

## 5 Slutsats

I denna uppsats har lagvalsfrågan vid internationella immaterialrättsliga intrång analyserats i förhållande till ett harmoniserings- och processekonomiskt perspektiv. Förarbeten, doktrin och alternativa lösningar har redogjorts för och analyserats, för att argumentationen kring och motiven till art. 8 skulle kunna kartläggas.

Litteraturen framhäver de processekonomiska kostnaderna som kan uppstå till följd av *lex loci protectionis* som den främsta praktiska konsekvensen av art. 8. Vidare argumenteras det även för att stadgandet kan resultera i att den strängaste lagen som tillämpas blir ledande när käranden driver en förbudstalan och för att art. 8(2) leder till onödigt komplicerade tvister i förhållande till gemenskapsrätter. Ytterligare en praktisk konsekvens av art. 8 är att frågor som befinner sig i gränsytan mellan processrätt och materiell rätt med fördel kan formuleras av käranden såsom processrättsliga eftersom de då avgörs enligt *lex fori*. Därmed får valet av domstolsland en ökad betydelse till följd av det i övrigt komplicerade lagvalet vilket öppnar upp för en viss forum shopping.

Det mest frekvent upprepade argumentet för en användning av *lex loci protectionis* är statssuveränitetsargumentet som ger uttryck för en vilja att skydda den nationella bestämmanderätten på immaterialrättens område. Argumentet återkommer främst i doktrin och i CLIP, men mindre i de faktiska förarbetena till Rom II. Dock talar omständigheterna kring skapandet av specialregeln för intrång för att regeln är ett uttryck för statssuveränitetshänsyn. De faktiska förarbetena motiverar snarare valet att föreskriva *lex loci protectionis* som tillämplig lag med att detta skulle vara en universellt erkänd princip. Argumentet är i princip helt motbevisat av doktrinen som lyfter fram att det, innan Rom II trädde i kraft, saknades en europeisk konsensus angående hur dessa lagvalsfrågor skulle behandlas.

Doktrinen argumenterar för en tillämpning av skyddslandsprincipen och motiverar sitt val med statssuveränitetsargumentet utan att vidare undersöka detsamma. Dock föreslår flera författare att tillämpningen av *lex loci protectionis* inte ska vara undantagslös. De främsta undantagen som föreslås i doktrinen är som följer; vid allomfattande intrång så ska lagen med närmast anknytning till tvisten tillämpas, parterna ska tillåtas välja tillämplig lag på påföljdsfrågan och parterna ska tillåtas välja lag på tvister rörande gemenskapsrätter.

CLIP följer samma argumentation som en stor del av doktrinen och föreslår att *lex loci protectionis* ska utgöra den primära lagvalsregeln, men att undantag ska göras i vissa fall. CLIP föreslår bland annat undantag för allomfattande intrångstvister där ett lands lag ska kunna tillämpas och att parterna ska tillåtas välja lag i förhållande till påföljdsfrågan. CLIP använder sig av statssuveränitetsargumentet och föreslår en reglering som

förenklar tvisterna så långt som möjligt utan att begränsa statssuveräniteten. CLIP komplicerar dock statssuveränitetsargumentet från ett harmoniseringsperspektiv men driver inte argumentationen så långt i denna del att en faktisk slutsats kan nås.

ALI, den amerikanska motsvarigheten till CLIP, föreslår en reglering som skiljer sig markant från den europeiska. Lagvalsfrågan i förhållande till alla aspekter av immaterialrätterna regleras i samma stadgande. Stadgandet föreslår att registrerings- eller skyddslandets lag ska tillämpas för registrerade respektive oregistrerade rätter. I praktiken torde regleringen leda till samma praktiska resultat som den europeiska motsvarigheten leder till. En betydande skillnad är att parterna tillåts välja tillämplig lag i förhållande till intrångsfrågan, men inte gällande registrerings- och giltighetsfrågor samt frågor gällande rättens omfattning.

Således blir det tydligt att statssuveränitetsargumentet har haft ett starkt genomslag i förarbeten, doktrin och i CLIP. Endast CLIP belyser statssuveränitetsargumentet från ett harmoniseringsperspektiv, men utan att gå vidare i sin analys. Därmed framstår det oklart om argumentet har en verklig bäring med hänsyn till harmoniseringsfrågan.

Statssuveränitetsargumentet kan belysas på tre olika sätt. Det första tar sikte på den ekonomiska betydelsen för och bakgrunden till harmoniseringen. Det andra gäller hur långtgående harmoniseringen redan har varit och vilken påverkan detta får på statssuveränitetsargumentets legitimitet. Det tredje förhåller sig till huruvida intrångsfrågan verkligen har en substantiell påverkan på statssuveräniteten eller om den senare kan skyddas genom annan reglering.

EU har framhävt den ekonomiska bakgrunden till harmoniseringen som innebär att en internationalisering av immaterialrättens område stärker europeiska företags ställning. De enskilda staternas kontroll över den immaterialrättsliga regleringen inte varit en prioritet vid EU:s arbete kring den immaterialrättsliga regleringen, vilket bland annat framgår av EU:s strategi för immaterialrätter.<sup>205</sup> EU ämnar fortsätta sitt harmoniseringsarbete av immaterialrätten eftersom det främjar den gemensamma marknaden. Vidare kan även immaterialrättslig reglering utgöra handelshinder vilket gör att området är en viktig del i EU:s internationella handelsavtal. Den immaterialrättsliga regleringen utgör därmed ett förhandlingsverktyg för EU i dess externa relationer, där unionen arbetar aktivt även för en ökad internationell harmonisering, främst för att främja de europeiska rättighetsinnehavarnas ställning utanför unionen. Eftersom EU förlorar allt mer av sin produktionsindustri till Asien och Afrika, har innovationsindustrin blivit allt viktigare. Detta leder också till att det är av allt större vikt för europeiska företag att kunna skydda sina immaterialrätter utomlands för att kunna erhålla intäkter även där. Således är immaterialrätten ett område som är av största ekonomiska vikt för unionen

---

<sup>205</sup> Meddelande KOM/2011/287 slutlig.

både internt och externt. Ett exempel på EU:s externa arbete för en ökad internationalisering av immaterialrättsens område är ACTA. Genom ACTA syftar EU till att stärka de europeiska immaterialrättsinnehavarnas möjligheter att stoppa gränsöverskridande intrång. En framtida implementering av ACTA kommer även leda till en ökad harmonisering av intrångsfrågan. För att ACTA:s bestämmelser ska kunna implementeras enhetligt inom EU kommer detta troligen göras genom EU-rättsliga akter såsom direktiv och förordningar. Därmed finns det en mängd fördelar med att detta regleras allt mer på EU-nivå istället för på nationell nivå. Det är dessa fördelar som EU har fokuserat på i förarbeten och liknande på det immaterialrättsliga området och väldigt liten aktiv hänsyn har tagits till staternas intresse av att kontrollera sin egen lagstiftning. Det får således anses vara förvånande att man har valt att föreskriva tillämpning av *lex loci protectionis* vid internationella immaterialrättsliga intrångstvister.

Den faktiska harmoniseringen som vidtagits är så pass omfattande att den lämnar begränsat utrymme för nationellt självbestämmande både inom EU och internationellt. Dock har den internationella harmoniseringen inte ännu gått så långt att det inte finns en risk för betydande skillnader i de nationella regleringarna. Detta innebär att det internationellt sett finns anledning att tro att staterna skulle kunna lida viss skada av att ett annat lands lag tillämpas. Inom EU däremot har harmoniseringsarbetet lett till en så långtgående harmonisering att en stor del av intresseavvägningen mellan intresset av att ha en stark konkurrens på marknaden och intresset av att skapa en stark innovationsindustri har därmed tagits från de enskilda staterna och företas numera på EU-nivå. Detta gör även att de nationella regleringarna troligen är så snarlika att tillämpningen av ett annat lands lag svårligen skulle leda till en reell skada för de enskilda staterna. Dock kan en definitiv slutsats gällande detta inte dras med bakgrund i det i uppsatsen anförda, eftersom en fullgod redogörelse av all harmonisering på immaterialrättsens område inte gjorts. Det finns dock anledning att ifrågasätta om utrymmet för skillnad i de nationella regleringarna är så avgörande att staterna skulle lida skada. Därmed kan inte intresset av att värna om den resterande nationella självbestämmanderätten vara särskilt stort. Däremot kan en förenklad rättstillämpning leda till fler gränsöverskridande investeringar vilket främjar den gemensamma marknaden. Art. 8 som speglar territorialitetsprincipen skulle kunna verka förhindrande för företags gränsöverskridande verksamhet.

Staternas intresse av att kontrollera immaterialrätternas påverkan på den nationella marknaden kan inte fullständigt motbevisas, det kan endast ifrågasättas. Vad som talar för att den nationella bestämmanderätten faktiskt skulle vara skyddsvärd är att de områden som inte harmoniserats kan utgöra nationellt känsliga frågor där det saknas en europeisk konsensus. Frågan blir då om staternas intresse av att kontrollera immaterialrätternas påverkan på marknaden kan tillgodoses genom annan reglering än just en tillämpning av skyddslandsprincipen på lagvalsfrågan vid gränsöverskridande intrångstvister. Konkurrensrätten utgör en viktig gränssyta till immaterialrätten och reglerar utnyttjandet av immaterialrätter på den

ekonomiska marknaden för att säkerställa att dessa inte används på ett otillbörligt sätt. Enligt art. 6 Rom II så ska lagen i det land där konkurrensförhållandena eller konsumenternas kollektiva intressen påverkas eller skulle kunna påverkas tillämpas. Därmed kan det argumenteras för att art. 6 garanterar staterna en kontroll över utnyttjandet av immaterialrätter i den mån de påverkar den nationella marknaden. Dock reglerar konkurrensrätten endast användandet av immaterialrätterna och påverkar således inte hur långtgående skydd som ges åt immaterialrätter eller definitionen av skyddsobjektet och liknande frågor som påverkar immaterialrätternas ställning på den nationella marknaden. I den mån dessa frågor inte är harmoniserade finns det anledning att tro att de kan vara av vikt för de enskilda staterna. Det kan argumenteras för att dessa frågor inte påverkas märkbart av intrångsfrågan och tillhörande reglering. I förhållande till frågor gällande registrering, giltighet och rättens omfattning är det lättare att se hur tillämpningen av ett annat lands lag skulle kunna leda till skada. Om en viss stat beslutat att inte skydda något som skyddas i en annan stat, eller om en viss stat beslutat att en viss rätt ska ha en mer begränsad omfattning än motsvarande i en annan stat, så kan tillämpningen av den andra statens lag på registrerings- och omfattningsfrågor ha påverkan på den nationella marknaden i den första staten som därmed lider skada. Dessa frågor uppkommer ofta i intrångstvister, men utgör inte en del av själva intrångsfrågan. Därmed kan det argumenteras för att regleringen kring just intrång inte har en allvarlig påverkan på de nationella marknaderna och att staternas intresse av att behålla det resterande nationella självbestämmandet faktiskt främst aktualiseras i förhållande till registrerings-, giltighets- och omfattningsfrågor.

Det framstår därmed som att en undantagslös tillämpning av skyddslandsprincipen inte är en motiverad och rimlig lagvalsregel vid gränsöverskridande intrångstvister. I uppsatsen har det redogjorts för alternativa lösningar till hur lagvalsfrågan skulle kunna regleras på ett mer effektivt sätt. Det första förslaget som har behandlats är kommissionens utkast till Rom II där det saknades en specialregel för immaterialrätter vilket hade lett till en tillämpning av huvudregeln. Art. 4(1) föreskriver tillämpning av *lex loci delicti* vilket innebär att lagen i det land där den skadan uppkommer ska tillämpas på tvisten. Detta skulle sannolikt leda till ett snarlikt lagval till det som gäller enligt art. 8. Dock bereder art. 4(2) och art. 4(3) viss möjlighet till tillämpning av ett enda lands lag på tvisten. Vidare innebär även en tillämpning av huvudregeln att partsautonomin respekteras och att parternas egna lagval ska utgöra tillämplig lag under vissa omständigheter enligt art. 14. Om dessa regler tillämpades på immaterialrättsliga tvister så skulle således endast en lag tillämpas på tvisten trots att intrång skett i flera olika länder. Som tidigare beskrivits så innebär detta endast ett problem om det finns markanta skillnader i de nationella lagstiftningarna och om detta faktiskt leder till att staterna skulle lida en reell skada av att ett annat lands lag tillämpas. Det kan ifrågasättas om så någonsin skulle kunna bli fallet gällande just intrångsfrågan eftersom denna inte berör rättens omfattning och vad som skyddas under den nationella lagstiftningen. Det kan därmed inte klarläggas huruvida staterna skulle lida

en faktisk skada till följd av en tillämpning av huvudregeln på immaterialrättsliga intrångstvister. Eftersom staternas skada är oklar leder en intresseavvägning mellan staternas intressen och intresset av en ha en effektiv rättstillämpning som skulle bli följd av en tillämpning av huvudregeln, till att det senare intresset väger tyngre. Däremot skulle det behöva klargöras tydligare att den tillämpliga lagen på intrångsfrågan enligt huvudregeln inte gäller för andra frågor som kan ha relevans för tvisten.

Det andra förslaget som har presenterats i uppsatsen är CLIP. I CLIP dras slutsatsen att den nuvarande regleringen är olämplig från ett processekonomiskt perspektiv, men att något alternativ till *lex loci protectionis* som respekterar staternas intresse i tillräcklig grad inte kan finnas. Därmed föreskriver CLIP vissa undantagsbestämmelser som tar sikte på att minska de processekonomiska konsekvenserna utan att påverka statsuveräniteten alltför mycket. De belyser även detta val från ett internationellt harmoniseringsperspektiv och konstaterar att statsuveränitetsargumentet kan undermineras av en långtgående harmonisering. CLIP drar dock slutsatsen att den internationella harmoniseringen inte gått tillräcklig långt för att intresset av en effektiv rättstillämpning kan anses väga tyngre än staternas intresse av att värna om den nationella bestämmanderätten. Dock berörs inte frågan huruvida staterna skulle lida en faktisk skada av att ett annat lands lag tillämpas på intrångsfrågan och om intrångsfrågan verkligen tillhör de aspekter av immaterialrätterna som har en påverkan på nationella intressen. Regleringen i CLIP skulle förenkla situationen något, men de flesta gränsöverskridande intrångstvister skulle fortfarande drabbas av en fragmentering till följd av ett komplicerat lagval.

Det tredje förslaget på en alternativ lösning är ALI principerna. ALI:s förslag på lagvalsreglering förefaller intressant. Den delar upp lagvalsfrågan för immaterialrätten i intrångsfrågor å ena sidan och registreringsgiltighets- och omfattningsfrågor å andra sidan. Lagvalet gällande den senare ska styras av skyddslandet eller registreringslandet undantagslöst, men i förhållande till intrångsfrågan bereds parterna en möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas. Således regleras de frågorna som är av ett faktiskt nationellt intresse av de nationella regleringarna, vilket gör att staternas intresse kan anses vara tillfredställt. Eftersom parterna bereds möjlighet att själva välja vilken som ska tillämpas på intrångsfrågan kan en stor del av de processekonomiska konsekvenserna undvikas. En potentiell tillämpning av ALI:s lagvalsregel på EU-rättsliga förhållanden kan illustreras med ett exempel. Inom EU är den ideella rätten för upphovsrätter inte fullharmoniserad. Följaktligen kan det finnas stater inom EU som inte erkänner fullt skydd för den ideella sidan av upphovsrätter. Förutsatt att det uppstår en intrångstvist mellan två parter där upphovsrättsinnehavaren stämmer svaranden för intrång i både den ekonomiska och den ideella rätten och intrånget har skett i ett flertal länder inom EU. Käranden yrkar därmed på skydd i flera EU-medlemsstater. Bland de medlemsstater där käranden yrkar på skydd finns stat A. Stat A har ett förhållandevis lågt skydd för den ideella rätten i sin upphovsrättsliga reglering. Parterna sluter ett lagvalsavtal



efter intrånget men innan tvisten, där de väljer att tillämplig lag på intrångsfrågan ska vara lagen i stat B. Stat B erkänner en hög skyddsnivå för den ideella rätten. Eftersom skyddslandets lag ska tillämpas på frågor gällande rättens omfattning kommer emellertid Stat A:s lag att tillämpas på frågan gällande hur hög skyddsnivå som tillerkänns upphovsrättsinnehavaren vilket innebär att käranden får skydd för den ideella rätten enligt stat A:s låga skyddsnivå. Stat B:s lag blir endast tillämplig på frågan om svarandens agerande kan utgöra intrång enligt den skyddsnivå som erkänns för den ideella rätten i stat A. Därmed förlorar stat A ingen kontroll över vilken skyddsnivå som erkänns för käranden i förhållande till intrånget på stat A:s territorium. Således kommer även ALI:s lagvalsreglering leda till en viss fragmentering av gränsöverskridande intrångstvister eftersom skyddslandets lag är tillämplig på frågor gällande rättens giltighet och omfattning och dessa frågor är ofta förekommande i intrångstvister. ALI:s lagvalsregel leder även till en fragmentering i de tvister där parterna inte lyckats välja tillämplig lag på intrångsfrågan. Följaktligen skulle det kunna vara fördelaktigt att föreskriva ytterligare ett undantagsstadgande för gränsöverskridande intrångstvister som öppnar upp för tillämpning av ett lands lag på intrångsfrågan även utan att parterna har valt lag. Ett sådant undantagsstadgande skulle till exempel kunna utpeka lagen med uppenbart närmare anknytning till tvisten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns starka internationella ekonomiska och politiska intressen som talar för en mer effektiv rättstillämpning och en starkare partsautonomi på immaterialrättens område. Vidare finns det anledning att ifrågasätta statsuveränitetsargumentet från ett harmoniseringsperspektiv. Immaterialrätten är så pass harmoniserad att utrymmet för nationellt självbestämmande är begränsat och det finns därmed anledning att ifrågasätta om detta verkligen är ett skyddsvärt intresse. Även om så skulle vara fallet, så är det svårt att se vad staterna skulle lida för faktisk skada av att ett lands lag tillämpas på just intrångsfrågan i gränsöverskridande intrångstvister. Själva intrångsfrågan kan svårligen ha en stark påverkan på nationella intressen på samma sätt som registrerings- giltighets- och omfattningsfrågor kan antas ha. Därmed skulle en mer effektiv lösning vara att skapa en tydlig uppdelning mellan dessa frågor och tillämpa skyddslandsprincipen på registrerings- giltighets- och omfattningsfrågor och att öppna upp för tillämpning av endast en lag på intrångsfrågan. Det senare skulle kunna göras både genom en starkare partsautonomi och genom tillämpning av ett undantagsstadgande som tar sikte på tillämpning av lagen i det land med uppenbart närmare anknytning till tvisten.

# Käll- och litteraturförteckning

## Rättsakter

### EU

#### Fördrag

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (konsoliderad version)

#### Förordningar

Europaparlamentet och rådets förordning 1215/2012/EU av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (Bryssel IA)

Rådets förordning 207/2009/EG av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)

Europaparlamentet och rådets förordning 593/2008/EG av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

Europaparlamentet och rådets förordning 864/2007/EG av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

Rådets förordning 44/2001/EG av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I)

#### Direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser

Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidareändring via kabel

Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området

Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

## **Internationellt**

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, of September 9, 1886, completed at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November 13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979

# Offentligt Tryck

## EU

Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) KOM/2013/0162 slutlig - 2013/0089

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) KOM/2003/0427 slutlig - COD 2003/0168

Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén Bryssel den 24.5.2011 ”En inre marknad för immateriella rättigheter: Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa” KOM/2011/287 slutlig

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2004/C 241/01) om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)”

## Litteratur

Arnold, Richard, ‘Harmonization by degrees’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 9:9, s. 781-782, 2014

Bělohávek, Alexander J., *Rome Convention, Rome I regulation: commentary : new EU conflict-of-laws rules for contractual obligations*, Juris, Huntington, N.Y., 2010

Brooks, Eric M., ‘"Tilted" Justice: Site-Specific Art and Moral Rights after U.S. Adherence to the Berne Convention’, *California Law Review*, 77:6, s. 1431-1482, 1989

*Conflict of laws in intellectual property: the CLIP principles and commentary*, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2013

Deardorff, Alan v. & Stern, Robert M., ‘What you should know about globalization and the World Trade Organization’, *Review of International Economics*, 10:3, s. 404-423, 2002

Dickinson, Andrew, *The Rome II Regulation: the law applicable to non-contractual obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2008

Dinwoodie, Graeme B., & Dreyfuss, Rochelle C., *A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, Oxford Scholarship Online, 2012

Drexler, Josef & Kur, Annette (red.), *Intellectual property and private international law*, Hart, Oxford, 2005

*EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011

Fawcett, James J. & Torremans, Paul L. C. (red.), *Intellectual property and private international law*, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2011

Gervais, Daniel J., *The TRIPS agreement: drafting history and analysis*, 2. ed., Sweet & Maxwell, London, 2003

Granmar, Claes G., 'Chronopost: horizontal harmonisation through overlapping national jurisdictions', *Europarättslig tidskrift*, 2012:4, s. 681-687, 2012

Granmar, Claes G., 'Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet', *NIR*, 2013:3, s. 243-264, 2013

Greenwood, Andrew, 'Reflections on patentable subject matter in United States and Australian patent law', *Intellectual Property Forum: Journal of the Intellectual Property Society of Australia and New Zealand*, 82, s. 27-37, 2010

Hardin, Garrett, 'The Tragedy of the Commons', *Science Magazine*, 162, s. 1243-1248, 1968

Heath, Christopher & Kamperman Sanders, Anselm (red.), *Intellectual property and free trade agreements*, Hart, Oxford, 2007

Hellner, Michael, *Rom II-förordningen: tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser*, Norstedts juridik, Stockholm, 2014

Huber, Peter (red.), *Rome II regulation: pocket commentary*, Sellier, Munich, 2011

*Intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes: as adopted and promulgated by the American Law Institute at San Francisco, California May 14, 2007*, American Law Institute, St. Paul, MN., 2008

Kono, Toshiyuki (red.) & International Congress of Comparative Law, *Intellectual property and private international law: comparative perspectives*, Hart, Oxford, 2012

- Kur, Annette & Dreier, Thomas, *European intellectual property law: text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013
- Lidgard, Hans Henrik, *Parallellhandel: konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA*, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002
- Maunsbach, Ulf, 'EU:s internationella immaterialrätt - Rom II-förordningen och dess tillämpning på fall som rör immaterialrätter', *Europarättslig tidskrift*, 2010:4, s. 690-708, 2010 (A)
- Maunsbach, Ulf, 'Sökordsannonsering och varumärkesanvändning - en kommentar till EU domstolens Google France avgörande', *Europarättslig tidskrift*, 2010:4, s. 739-759, 2010 (B)
- Melo Araujo, Billy A., 'Intellectual Property and the EU's Deep Trade Agenda', *Journal of International Economic Law*, 16:2, s. 439-474, 2013
- Sandgren, Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattaren: ämne, material, metod och argumentation*, 2. uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2007
- Sell, Susan K., 'TRIPS was never enough: Vertical forum shifting, FTAs, ACTA, and TPP', *Journal of Intellectual Property Law*, 18, s. 447-478, 2011
- Seville, Catherine, *EU intellectual property law and policy*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009
- Stiglitz, Joseph E., 'Economic Foundations of Intellectual Property Rights', *Duke Law Journal*, 57 s. 1693-1724, 2008
- Stiglitz, Joseph E., *Economics of the public sector*, 3. ed., W. W. Norton, New York, 2000
- Vogel, David & Kagan, Robert A. (red.), *Dynamics of regulatory change: how globalization affects national regulatory policies*, University of California Press, Berkeley, 2004
- Wiebe, Andreas, 'Perspectives of European Intellectual Property Law', *International Journal of Law and Information Technology*, 8:2, s. 139-165, 2000

# Rättsfallsförteckning

## EU

Mål C-414/11 *Daiichi Sankyo Co. Ltd och Sanofi-Aventis Deutschland GmbH mot DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon*

Mål C-235/09 *DHL Express France SAS mot Chronopost SA*

Förenade målen C-236/08, C-237/08, C-238/08 *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL och andra (C-238/08) "Google France"*

Förenade målen C-92/92 och C-326/92 *Phil Collins mot Imtrat Handelsgesellschaft mbH och Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH och Leif Emanuel Kraul mot EMI Electrola GmbH.*

Mål C-14/83 *Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen*

Mål C-78/70 *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*

Mål C-56/64 *Établissements Consten S.à.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH mot kommissionen*

## WTO

DISPUTE DS362: China v. USA — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (China Enforcement)