

*Universitetslektor, JD, VH Marcus Norrgård, Vasa*

## Immaterialrättens territorialitet

### 1 Bakgrund

Enligt den traditionella uppfattningen gäller den s.k. territorialitetsprincipen i immaterialrätten, vilket innebär att immateriella rättigheter anses vara territoriellt begränsade. Registrerade rättigheter (bl.a. patent, registrerat varumärke, nytighetsmodellrätt, mönsterrätt) är begränsade till den stats territorium för vilka de har beviljats.<sup>1</sup> T.ex. ett finskt patent gäller endast i Finland. I praktiken betyder det att ett utnyttjande av den tekniska lösningen som skyddas av patentet är tillåtet utanför landets gränser. Import till Finland av en sådan utomlands lagligt tillverkad produkt är däremot inte tillåten. På motsvarande sätt gäller territorialitetsprincipen för varumärken. Det är inte ovanligt att samma märke har registrerats av olika personer i olika länder. Låt oss anta att företag A har registrerat varumärket X för skor i Tyskland, och företag B har registrerat samma varumärke X för skor i Finland. Om A vill exportera skorna till Tyskland eller om B vill exportera till Finland, sätter den andra partens varumärkesregistrering stopp för användningen av samma varumärke för samma slags varor.

Oregistrerade rättigheter (upphovsrätt, oregistrerad mönsterrätt/designskydd och inarbetade varumärken) uppkommer inte genom myndighetsbeslut. Territorialitetsprincipen gäller dock även dem. Enligt territorialitetsprincipen får varje land självständigt avgöra om en skapelse eller ett kännetecken uppfyller kraven för upphovsrätt, designskydd eller inarbetat varumärkesskydd. Det innebär att även om en person har upphovsrätt till ett verk i Finland får han inte automatiskt skydd i ett annat land.<sup>2</sup>

Territorialitetsprincipen innebär dock inte att kriterierna för skydd får vara hur som helst utformade. De internationella immaterialrättskonventionerna (främst Bernkonventionen för upphovsrättens del och Pariskonventionen för det industriella rättsskyddets del) föreskriver att principen om nationell behandling skall tillämpas på utländska skyddsobjekt, vilket innebär att utlänningar inte kan få ett sämre skydd än de egna medborgarna. Dessutom anger konventionerna och EG-rätten vissa minimikriterier för skyddet. Klart är dock att det finns stora variationer i kriterierna för skydd i olika länder.

<sup>1</sup> Ulf Bernitz & Gunnar Karnell & Lars Pehrson & Claes Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* (Stockholm 2001), s. 13.

<sup>2</sup> Se Stig Strömholm, *Upphovsrätt och internationell privaträtt* (Stockholm 2001), s. 187: »När svensk upphovsrätt tillämpas på 'utländska' verk, är de svenska reglerna om *verkshöjd* gällande, oavsett vad rätten i verkets 'hemland' må föreskriva.»

I en traditionell industriell värld löser territorialitetsprincipen konflikten mellan rättigheter i olika länder på ett förhållandevis tillfredsställande sätt. Internet har dock skapat en rad problem, som har gjort att man har börjat ifrågasätta den strikta territorialitetsprincipen på grund av dess negativa sidoeffekter i en Internetmiljö. Syftet med den här artikeln är att diskutera territorialitetsprincipen, dess effekter och alternativ till den.

## 2 Territorialitetsprincipen

Territorialitetsprincipen kan ges olika innehåll, men vanligen brukar man hänvisa till två aspekter när man talar om territorialitetsprincipen. För det första är immateriella rättigheter territoriellt begränsade till den beviljande statens territorium. Det innebär att immaterialrättslagarna inte tillämpas på verksamhet som har företagits utanför landets gränser. Uttryckt på ett annat sätt krävs alltså för tillämpningen av immaterialrättslagarna, och följaktligen för att ett immaterialrättsintrång skall vara för handen, att intrångshandlingen har ägt rum inom landets gränser.<sup>3</sup>

För det andra kan man med territorialitetsprincipen hänvisa till förhållandet mellan immateriella rättigheter i olika länder. Territorialitetsprincipen i denna andra bemärkelse betyder att rättigheterna i olika länder är oberoende av varandra. På vilket sätt de uppkommer, skyddsomfång m.m. avgörs oberoende av hur samma frågor har löst i ett annat land. Det har sagts att varje stat avgör själv om och i vilken omfattning en immaterialrätt uppkommer inom dess territorium.<sup>4</sup> Territorialitetsprincipen i denna bemärkelse brukar kallas självständighetsprincipen.<sup>5</sup> Om man vill få samma kännetecken, uppfinning m.m. skyddat i flera länder blir man tvungen att söka skydd separat för varje land.<sup>6</sup> Genom dessa i förhållande till varandra oberoende rättigheter skapas »knippen» av nationella rättigheter (på tyska kallas detta *kegelsche Bündeltheorie*). För att uttrycka det-

---

<sup>3</sup> Detta är dock inte en nödvändig tolkning av territorialitetsprincipen. Se Richard Fentiman, »Choice of Law and Intellectual Property» i verket Drexel & Kur (eds), *Intellectual Property and Private International Law* (Oxford/Portland 2005), s. 129–148 på s. 137: »What constitutes an act 'within', or sufficiently connected with, a country is merely a matter of definition. A country can always by legislation extend the range of connecting factors that attract the protection of its laws. In principle, what constitutes an infringement may extend not merely to damage occurring in a given state, but more broadly to acts originating there, or having indirect effects there. For, conceptually, territoriality means only that a territorial connection must exist between particular conduct and a given law.»

<sup>4</sup> Martin Ebner, *Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht* (Köln/Berlin/München 2004), s. 22.

<sup>5</sup> Pirkko-Liisa Haarmann, *Immaterialoikeuden oppikirja* (Helsinki 2001), s. 8. Bernitz m.fl., a.a., s. 9.

<sup>6</sup> Genom olika arrangemang (bl.a. EPC och Madridprotokollet) har man förenklat möjligheterna att söka skydd i flera länder samtidigt.

ta oberoende har man i den internationella upphovsrätten använt begreppen *droit indépendant* och dess motsats *droit acquis*.<sup>7</sup> Med *droit acquis* avses att upphovsrätten kommer till stånd i ett land (ursprungslandet), och andra länder erkänner den så uppkomna rätten som en egendomsrätt. Om upphovsrätten anses vara en *droit indépendant* menar man däremot att förutsättningarna för uppkomst, skyddsomfång m.m. regleras självständigt av varje land. Den gällande synen är, helt i enlighet med territorialitetsprincipen, att upphovsrätten är en *droit indépendant*.

Alternativet till territorialitetsprincipen skulle vara universalitetsprincipen, som innebär att rättighetens bestånd, skyddsomfång m.m. avgörs endast enligt en lag, ursprungslandets lag (*lex originis*), som är det land där rättigheten uppkommit, där rättighetshavaren har sitt hemvist eller dylikt. Ursprungligen tillämpades universalitetsprincipen i den tyska varumärkesrätten. Universalitetsprincipen innebar t.ex. i ett avgörande från tyska högsta domstolen (*Reichsgericht*) att den tyska varumärkeslagen tillämpades på känneteckensanvändning i USA.<sup>8</sup> Det förutsattes dock vid intrång som försiggick i sin helhet utanför Tyskland att någon av parterna var tysk medborgare. Även om den tyska varumärkeslagen tillämpades extraterritoriellt gavs inte utländsk rätt samma ställning i Tyskland, varför universaliteten endast gällde tyska rättigheter. Universalitetsprincipen kritiserades såväl i rättspraxis som i doktrinen. Man fäste sig särskilt vid att skyddet utanför landet blev beroende av den inhemska registreringens bestånd. Man ansåg att en ogiltigförklaring av den inhemska registreringen inte automatiskt borde leda till att även skyddet i utlandet blev verkningslöst. Vidare anfördes att det var oändamålsenligt att man fick skydd i sådana länder där man inte själv använde märket. Likaså ansågs det otillfredsställande att man var tvungen att skaffa en tysk registrering fastän märket endast användes utomlands. Det kunde också finnas registreringshinder i Tyskland som saknades utomlands. Det ansågs också att ett världsomfattande skydd för tyska registreringar var ingrepp i andra staters suveränitet. Argumenten för universalitetsprincipen försvagades ytterligare i och med de internationella immaterialrättskonventionerna som bygger på territoriellt begränsade rättigheter. Man anförde också att utomlands verksamma företag fick en oproportionerlig undersökningsplikt vid introduktionen av nya märken, eftersom de var tvungna att söka efter hinder inte enbart bland nationella registreringar utan även bland utländska.

Territorialitetsprincipen kan underbyggas med ett flertal, mer eller mindre hållbara, argument. Enligt *förvaltningsbeslutsargumentet* måste immateriella rättigheter vara territoriellt begränsade eftersom de kommer till genom beslut

---

<sup>7</sup> Mireille van Eechoud, Conflict of Laws in Copyright and Related Rights. Alternatives to the Lex Protectionis. (The Hague 2003), s. 99.

<sup>8</sup> Ebner, a.a., s. 23.

av en nationell myndighet som saknar behörighet utanför landets gränser. Alla registrerade rättigheter beviljas av en myndighet, som är nationell (t.ex. Patent- och registerstyrelsen), supranationell (t.ex. OHIM) eller internationell (t.ex. Europeiska patentorganisationen, EPO)<sup>9</sup>. Det har invänts att alla subjektiva rättigheter grundar sig på statliga beslut, som förutom förvaltningsbeslut även kan vara lagstiftningsåtgärder.<sup>10</sup> Därför har det ifrågasatts att de statliga beslutens territoriella begränsning skulle vara det som skiljer immaterialrätten från andra rättigheter. Inarbetade varumärken, oregistrerade mönster och upphovsrättsligt skyddade verk får skydd utan förvaltningsrättsliga beslut. Bernkonventionen artikel 5.2 förbjuder uttryckligen sådana formaliteter som förutsättning för skydd. I och med att territorialitetsprincipen anses gälla även för dessa rättigheter som uppkommer utan ett myndighetsbeslut har det påpekats att förvaltningsbeslutsargumentet inte kan vara det som skiljer immaterialrätten från andra subjektiva rättigheter.<sup>11</sup> Privaträtten, till skillnad från offentlig rätt (inklusive straffrätten), kan i regel tillämpas på sakförhållanden som äger rum utanför landets gränser om den internationella privaträttens lagvalsregler så föreskriver. T.ex. i det s.k. Rom II-förslagets<sup>12</sup> artikel 3.2 anges att om skadelidanden och skadevällaren vid utomkontraktuell skada har sin s.k. vanliga vistelseort i samma land tillämpas lagen i det landet i stället för huvudregeln om skadeortens lag. På detta vis får vistelseortens lag en extraterritoriell tillämpning eftersom den tillämpas på sakförhållanden som ägt rum utanför landets gränser. Man frågar sig varför just immaterialrätten skulle kräva en strikt tillämpning av territorialitetsprincipen, då den annars inom privaträtten inte i regel förekommer.

*Suveränitetsargumentet* har sagts stöda territorialitetsprincipen eftersom varje suverän stat har rätt att själv bestämma innehållet i de lagar som tillämpas på dess område.<sup>13</sup> Universalitetsprincipen skulle innebära att den inhemska immaterialrätten även skulle tillämpas på sakförhållanden som ägt rum utomlands. Suveränitetstanken omfattar dock enligt internationell rätt inte någon sådan rätt som suveränitetsargumentet ger vid handen. I det s.k. Lotus-målet som avgjordes av *Permanent Court of International Justice* den 7 september 1927 konstaterades att en extraterritoriell tillämpning av lagar inte är förbjuden om det finns ett äkta samband (*genuine connection*) mellan den person som lagen skall tillämpas på och staten i fråga.<sup>14</sup> Om det finns ett sådant samband finns inga hinder

<sup>9</sup> EPO:s behörighet grundar sig på Europeiska patentkonventionen (FördrS 8/96) som införlivats genom förordning 117/1996 om ikraftträdande av konvention om meddelande av europeiska patent (europeisk patentkonvention).

<sup>10</sup> Ebner, a.a., s. 28. Eechoud, a.a., s. 97.

<sup>11</sup> Ebner, a.a., s. 28 f.

<sup>12</sup> Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (ROM II) KOM (2003) 427 slutlig.

<sup>13</sup> Ebner, a.a., s. 28.

<sup>14</sup> Se Permanent Court of International Justice, The Case of the S.S. »Lotus», [http://www.worldcourts.com/pcij/eng/dseisions/1927.09.07\\_lotus/](http://www.worldcourts.com/pcij/eng/dseisions/1927.09.07_lotus/), hämtat 19.8.2005: »Far from laying

för en extraterritoriell tillämpning av de inhemska rättsreglerna. Territorialitetsprincipen kan således inte motiveras med stöd av suveränitetsargumentet.<sup>15</sup>

Territorialitetsprincipen har även baserats på immaterialrättens immateriella natur, dess allestädesnärvaro (*ubiquity*<sup>16</sup>), vilket innebär att flera personer samtidigt kan inneha och använda det immateriella objektet utan att de andra personernas innehav på något sätt påverkas (*allstädesnärvaroargumentet*).<sup>17</sup> Det har sagts att man på grund av denna allestädesnärvaro inte på samma sätt kan knyta en immateriell rättighet till ett visst territorium som ett fysiskt objekt, en sakrätt, varför det är naturligt att acceptera att i olika länder uppkomna rättigheter är oberoende av varandra och territoriellt begränsade. Problemet med argumentet är att territorialitetsprincipen inte är någon nödvändig följd av den immateriella naturen. Tvärtom visar ju tysk rätt att universalitetsprincipen var det man först prövade på.

Territorialitetsprincipen kan även underbyggas med att lagstiftaren medvetet själv har begränsat tillämpningsområdet för immaterialrättslagarna till landets territorium (*självbegränsningsargumentet*).<sup>18</sup> Problemet med argumentet är desamma som med suveränitetsargumentet, d.v.s. att den internationella rätten inte förutsätter någon självbegränsning. Även om någon plikt till självbegränsning inte finns är det möjligt att lagstiftaren har valt att begränsa tillämpningsområdet. Någon uttrycklig begränsning i immaterialrättslagarna finns inte. Däremot kan det utläsas ur immaterialrättslagarna att lagstiftaren har haft en territoriellt begränsad rättighet i tankarna. T.ex. anger 3 § patentlagen inte var ett förbjudet utnyttjande skall ske för att vara ett patentinfrång. Enda undantaget utgörs av förbudet mot att bjuda ut ett patentskyddat förfarande för användning »här i landet». I fråga om varumärken kunde man på basis av 4.1 § varumärkeslagen få den uppfattning att den även tillämpas på sakförhållanden som har ägt rum utanför landets gränser:

Rätt till varukännetecken enligt 1–3 § innebär att någon annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandlingar eller på något annat sätt, inbegripet muntlig användning. *Det som sägs här skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är*

---

down a general prohibition to the effect that States may not extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts to persons, property and acts outside their territory, it leaves them in this respect a wide measure of discretion, which is only limited in certain cases by prohibitive rules; as regards other cases, every State remains free to adopt the principles which it regards as best and most suitable.» Se även *The Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala)*, International Court of Justice, April 6, 1955, 1955 I.C.J. 4.

<sup>15</sup> Se även *Echoud, a.a.*, s. 97 f.

<sup>16</sup> 'Ubiquity' definieras som »the state of being or seeming to exist everywhere at once; omnipresence, real or seeming». Ordet har sitt ursprung i latinets *ubique* som betyder överallt. Se *The New International Webster's Student Dictionary of the English Language* (1996).

<sup>17</sup> *Ebner, a.a.*, s. 30.

<sup>18</sup> *Ebner, a.a.*, s. 31.

*avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands* eller om den införs till finskt territorium för att användas, förvaras eller lagras i näringsverksamhet eller för att transporteras vidare till tredje land i detta syfte.

Bestämmelsen har dock till sitt syfte att förbjuda tillverkning för export där ingen försäljning alls sker i Finland. Något avsteg från territorialitetsprincipen görs däremot inte. Inte heller i upphovsrätten finns någon allmän begränsning av tillämpningsområdet även om 63—64a § upphovsrättslagen föreskriver vissa begränsningar i tillämpningsområdet. Även om immaterialrättslagarna inte explicit anger det territoriella tillämpningsområdet kan man anta att lagstiftaren implicit har utgått från att rättigheterna är territoriellt begränsade.<sup>19</sup>

Det *företagsekonomiska argumentet* motiverar territorialitetsprincipens existens med att man skall få välja i vilka länder man vill ha skydd. Man skall inte tvingas att ha ett världsomfattande skydd, om man inte uttryckligen vill ha det. Det finns en mängd varumärken vars användning begränsar sig till små marknader, och som aldrig har någon som helst betydelse utanför registreringslandet. Små företag har dessutom begränsade resurser att beivra intrång, varför det är bättre att endast ha skydd i sådana länder som man själv uttryckligen har valt. För varumärkens del spelar även kännetecknens begränsade antal in. Därför är det bättre att territorialitetsprincipen tillåter att någon annan får använda märket i något annat land för varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Enligt *oenighetsargumentet* måste immateriella rättigheter vara territoriellt begränsade eftersom man inte har nått enighet om skyddsförutsättningarna. Man har jämfört immateriella rättigheter med annan egendom, och konstaterat att territorialitetsprincipen har sin grund i att äganderätten till fysiska objekt är praktiskt taget universellt accepterad medan förutsättningarna för när skydd uppkommer till immaterialrättsliga skapelser är omstridda.<sup>20</sup> Så länge som man inte har nått enighet i fråga om förutsättningarna för skydd måste rättigheterna vara territoriellt begränsade.

Det starkaste stödet för territorialitetsprincipen går att finna i de internationella konventionerna (*konventionsargumentet*). De internationella konventionerna som har en stor betydelse inom immaterialrätten (främst Bernkonvention, Pariskonventionen och TRIPS-avtalet) reglerar inte direkt frågan om det territoriella tillämpningsområdet. Däremot kan man säga att konventionerna implicit bygger på territorialitetsprincipen.<sup>21</sup> De är skrivna på ett sätt som visar att man

---

<sup>19</sup> Se Strömholm, a.a., 55 för svensk upphovsrätts del: »Vad som överhuvudtaget inte framgår av något stadgande i URL [...] är om det finns några andra begränsningar i URL:s tillämpningsområde än de som anges i 60 §. [...] måste det dessutom antagas att URL i sin helhet bygger på den implicita förutsättningen att svensk upphovsrätts tillämpningsområde är begränsat [...] i territoriellt hänseende» (kursiveringen i originalet).

<sup>20</sup> Eechoud, a.a., 102 f.

<sup>21</sup> Se Strömholm, a.a., s. 37 för Bernkonventionens del: »I art. 5 mom. 2 kommer [...] den s.k. territorialitetsprincipen, indirekt till uttryck» (kursiveringen i originalet). Se även Eechoud,

utgått från att immateriella rättigheter är territoriellt begränsade. De regler som finns i konventionerna skulle det inte finnas behov av om rättigheterna var universella. Detta framgår av Pariskonventionen artikel 5.1 (patent) och 6.1 (varumärken), som anger den s.k. självständighetsprincipen: de nationella patenten och varumärkena är oberoende av varandra.<sup>22</sup> Det att en rättighet i ett land ogiltigförklaras har ingen inverkan på en rättighet i ett annat land. Rättighetens uppkomst är oberoende av rättighetens existens i ursprungslandet. Om rättigheterna var universella skulle det finnas ett samband mellan rättigheten i ursprungslandet och rättigheten i alla andra länder: de utländska rättigheterna skulle vara beroende av att det finns en giltig rättighet i ursprungslandet. Även principen om nationell behandling, som innebär att utlänningar skall åtnjuta samma nivå av skydd som de egna medborgarna, vilar på en grundval som utgörs av territorialitetsprincipen.<sup>23</sup> Om rättigheterna var universella skulle det inte finnas något behov att särskilt föreskriva nationell behandling.

Territorialitetsprincipen har länge omfattats som den allenarådande synen på utsträckningen av immaterialrättens geografiska tillämpningsområde. Detta har gällt framför allt kontinentaleuropa. Territorialitetsprincipen medför dock en hel del olägenheter, varav endast två kan kort diskuteras här. Territorialitetsprincipen ställer till problem när den internationella behörigheten för domstolar skall bestämmas, om det finns flera svarande som gör intrång i samma kännetecken eller samma uppfinning (som dock bygger på olika registreringar), och när lagvalsfrågan skall avgöras, om intrång äger rum i flera länder.

### 3 Territorialitetsprincipen och jurisdiktion

I tvister med internationell anknytning är det viktigt att skilja mellan domstolens internationella behörighet, d.v.s. under vilka förutsättningar en domstol får ta upp en sak till prövning, och lagval, d.v.s. vilket lands lag som skall tillämpas på tvisten. I fråga om domstolsbehörigheten skiljer man mellan funktionell behörighet, saklig behörighet, lokal behörighet och internationell behörighet (domsrätt).<sup>24</sup> Den funktionella behörigheten har att göra med indelningen i olika instanser: målen avancerar från lägsta instans (t.ex. tingsrätt) via besvärinstansen (hovrätt) till högsta instans (högsta domstolen). Frågan om fördelningen av mål mellan de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna och specialdom-

---

a.a., s. 99 som säger samma sak med hjälp av begreppsparet *droit acquis* och *droit indépendant*: »The Berne Convention – and other intellectual property treaties – are generally held to reflect the *droits indépendents* doctrine.»

<sup>22</sup> Se även Bernitz m.fl., a.a., s. 113. Se Bernkonventionen artikel 5.2 för självständighetsprincipen i upphovsrätten.

<sup>23</sup> Josef Drexl, »The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property» i verket Drexl & Kur, a.a., s. 151–176 på s. 168.

<sup>24</sup> Se t.ex. Juha Lappalainen, *Siviiliprosessioikeus I* (Helsinki 1995), s. 188.

stolarna är en fråga om domstolarnas sakliga behörighet. Med hjälp av den lokala behörigheten fördelas målen mellan olika domkretsar belägna i olika delar av landet. Denna fråga om laga domstol eller forum aktualiseras främst när man frågar sig vid vilken tingsrätt talan skall väckas.

De tre första formerna av behörighet har att göra med den statsinterna fördelningen av mål mellan olika domstolar, medan den internationella behörigheten anger när en finsk domstol har rätt att avgöra ett mål med internationell anknytning. Först efter att man har konstaterat att finska domstolar har internationell behörighet (domsrätt) i ett visst mål aktualiseras de tre andra typerna av behörighet.

Den internationella behörigheten kan avgöras enligt nationell finsk lag (främst internationellprocessrättsliga principer<sup>25</sup>) eller med stöd av de europeiska domsinstrumenten (Bryssel förordningen, Brysselkonventionen och Luganokonventionen).

Inom den Europeiska unionen råder fri rörlighet för domar.<sup>26</sup> Det innebär å ena sidan att man har strävat till att underlätta verkställigheten och erkännandet av utländska domar, å andra sidan att man har ett enhetligt system för när en utländsk person kan vara part i en finsk process och när en finsk person kan vara part i en utländsk process. Det viktigaste instrumentet för att trygga denna frihet är Bryssel förordningen från 2001. Grunden för den fria rörligheten lades redan 1968 när Brysselkonventionen undertecknades. Bryssel förordningen är långt identisk med Brysselkonventionen; vissa skönhetsfläckar har dock tagits bort. Tanken är att Bryssel förordningen, i likhet med Brysselkonventionen, skall tillämpas på EU-medlemsländerna. För Danmarks del tillämpas dock Brysselkonventionen på grund av att Danmark inte har godkänt avdelning IV i tredje delen av EG-fördraget, som bland annat reglerar civilrättsligt samarbete dit även frågor om domstolsbehörighet räknas (EG-fördraget artikel 65b). Det är inte möjligt för EFTA-stater att ansluta sig till Brysselkonventionen. Därför antog EFTAländerna år 1988 den med Brysselkonventionen nästan identiska Luganokonventionen, som även står öppen för andra än EFTA-länder.

Utgångspunkten i Bryssel förordningen, Brysselkonventionen och Luganokonventionen är att talan skall väckas där svaranden har sitt hemvist (artikel 2). I immaterialrättsliga ärenden kan talan också väckas med stöd av artikel 5.3 där skadan inträffade eller kan inträffa. Ifall svarandena är flera kan talan eventuellt väckas i enlighet med artikel 6.1 där någon av svarandena har sitt hemvist. Om

---

<sup>25</sup> Se HD 2001:109.

<sup>26</sup> Lennart Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen. Domstols behörighet samt erkännande av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området (Stockholm 2002), s. 21.

talans syftar till en ogiltigförklaring av den immateriella rättigheten i fråga skall talan väckas i registreringslandet (artikel 22.4).

Den internationella behörigheten har diskuterats ivrigt i samband med *cross-border enforcement* – gränsöverskridande genomdrivande – av immateriella rättigheter. Intresset för *cross-border enforcement* har varit stort speciellt för EPC-patenters del, som i praktiken är identiska i olika europeiska länder, trots att de grundar sig på skilda nationella registreringar. På grund av den identiska karaktären har uppfinningsrika patenthavare försökt hitta domstolar som är villiga att meddela sanktioner som inte enbart gäller patentintrång beträffande den del av EPC-patentet som är giltigt i domstolslandet, utan även ifråga om EPC-patent utanför domstolslandet. Med andra ord har man försökt att utverka sanktioner som täcker alla intrång i alla designerade länder i Europa. Bland annat de nederländska domstolarna var tidigare villiga att meddela dylika *pan-european, cross-border eller extraterritorial injunctions*.

Territorialitetsprincipen ställer till problem i fråga om domstolens behörighet särskilt i det fall att det finns flera svarande och intrång i flera länder. Då väcks frågan om Bryssel förordningen artikel 6.1 blir tillämplig. I vissa fall vill rättighetshavaren kumulera alla intrångsmål som gäller samma uppfinning till en och samma rättegång. Ofta är detta dock svårt dels på grund av att de olika svarandena inte nödvändigtvis har något samband med varandra och för att immateriella rättigheter i ljuset av territorialitetsprincipen (och självständighetsprincipen) är oberoende av varandra, varför det inte finns tillräckligt samband mellan de olika käromålen.

Bryssel förordningen artikel 6.1 har följande lydelse:

Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan även väckas i följande fall:

1) Om han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom skall vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

På grund av de i olika länder registrerade immateriella rättigheternas oberoende av varandra (självständighetsprincipen, som alltså är ett uttryck för territorialitetsprincipen) kan det hävdas att det inte finns ett »tillräckligt nära samband mellan käromålen» och inte heller är en dom påkallad för att »undvika att oförenliga domar meddelas». Någon oförenlighet i fråga om domar kan inte uppkomma, har det sagts, eftersom rättigheterna i de olika länderna existerar oberoende av varandra. De uppkommer, ger skydd och upphör oberoende av varandra. Problemet har varit särskilt accentuerat i fråga om EPC-patent, som inte bara bygger på samma uppfinning, utan grundar sig också på den undersökning som Europeiska patentorganisationen har gjort. I praktiken är EPC-patenten ett knippe nationella, men identiska, patent. Att då inte kunna kumulera

käromål mot flera svarande som gjort intrång i flera länder till en domstol förefaller märkligt, speciellt i sådana fall där det finns ett samband mellan svarandena (t.ex. om de ingår i samma koncern). Frågan har ännu inte lösts av EG-domstolen, varför det fortsättningsvis kan argumenteras såväl för som emot en kumulation. Problemet har dock uppkommit på grund av en strikt tolkning av territorialitetsprincipen.

#### 4 Territorialitetsprincipen och lagval

I rättegångar med internationell anknytning, som t.ex. om ena parten är utländsk, om intrånget påstås ha begåtts utomlands eller dylikt, måste domstolen fastställa vilket lands lag som skall tillämpas på tvisten (efter att den har konstaterat att den har internationell behörighet). Om en finsk hotellkedja väcker talan i Finland mot ett tyskt hotell för att det tyska hotellet har i sin Internetmarknadsföring använt ett kännetecken som den finska hotellkedjan har registrerat som varumärke i Finland frågar man sig om finsk, tysk eller eventuellt något annat lands rätt skall tillämpas.

Den allmänt accepterade lagvalsregeln för immaterialrättsintrång är att skyddslandets lag (*lex loci protectionis*) tillämpas, vilket innebär att lagen i det land för vilket skydd påkallas skall tillämpas.<sup>27</sup> Om käranden påstår att det tyska hotellet har gjort intrång i det finska varumärket skall domstolen undersöka intrångsfrågan på basis av den finska varumärkeslagen. Eftersom varumärkeslagen i enlighet med territorialitetsprincipen endast tillämpas på intrång som har inträffat inom Finlands gränser skulle talan förkastas om domstolen konstaterade att inga intrångshandlingar har ägt rum i Finland.

Det finns två olika tolkningar av skyddslandsprincipen. Enligt den ena tolkningen innebär skyddslandsprincipen att lagen i det land där ett intrång har inträffat skall tillämpas. Denna tolkning är dock problematisk eftersom den ger upphov till ett cirkelslut: för att kunna sluta sig till om ett intrång har ägt rum skall man tillämpa lagen i det land där intrånget har ägt rum. Därför har man allt mer frångått denna tolkning till förmån för den här företrädde tolkningen: skyddslandsprincipen innebär att lagen i det land i vilket käranden påstår att ett intrång har inträffat skall tillämpas.

Om en intrångsgörande handling leder till intrång i flera länder samtidigt, t.ex. om ett i flera länder registrerat varumärke används på en hemsida på Inter-

---

<sup>27</sup> I Bernkonventionen artikel 5.2 och förslaget till Rom II-konvention artikel 8.1 sägs att tillämplig lag är lagen i det land där skydd påkallas. Gängse uppfattning är att detta inte betyder att *lex fori* skall tillämpas, vilket ordalydelsen ger vid handen, utan att det är *lex loci protectionis* som gäller. En strikt tolkning av BK artikel 5.2 skulle innebära att om skydd påkallas, d.v.s. talan väcks, i ett annat land än det land där rättigheten gäller, t.ex. för att svarandens hemort är belägen utanför skyddslandet, skulle man tillämpa domstolslandets lag.

net, är följden av territorialitetsprincipen att domstolen blir tvungen att tillämpa en mängd olika länders lagar (*Mosaikbetrachtung*). Särskilt vid Internetrelaterade intrång blir en mosaikbetraktelse problematisk. I ett mål som skall avgöras på basis av utländsk rätt är innehållet i utländsk rätt en bevisfråga. Utlåtanden och vittnesmål av sakkunniga är det som i regel krävs för att leda i bevis innehållet i utländsk rätt. Om domstolen då blir tvungen att tillämpa lagen i ett flertal länder är det klart att tidspillan och ineffektivitet m.m. följer.

Man har föreslagit olika alternativ till skyddslandsprincipen, dels för att slippa mosaikbetraktelsen, dels för att man skall slippa problemen med lokaliseringen av intrånget. Ett alternativ som har föreslagits är en tillämpning av ursprungslandets lag (*lex originis*), som skulle innebära att man återgår till den tidigare gällande universalitetsprincipen. T.ex. i varumärkesrätten skulle *lex originis* betyda att man tillämpade registreringslandets lag på alla intrång oberoende av i vilket land intrånget har inträffat.<sup>28</sup> Stöd för en tillämpning av ursprungslandets lag kan man finna i E-handelsdirektivet, som föreskriver en tillämpning av ursprungslandets lag, dock inte på immaterialrättsliga sakförhållanden.<sup>29</sup> Ursprungslandets lag skulle ha den fördelen i förhållande till andra alternativ att en intrångsgörare inte genom sitt eget beteende skulle kunna välja vilket lands lag som blir tillämplig. I fråga om bl.a. skyddslandets lag kan man genom att utforma intrånget på ett visst sätt försöka undvika att vissa länders lagar tillämpas medan andra länders lagar blir tillämpliga. Tillämpningen av ursprungslandets lag skulle också ha den fördelen att den skulle ge ett enhetligt och sannolikt en hög skydds nivå eftersom rättighetshavaren skulle kunna välja att registrera i ett sådant land som ger ett starkt skydd.<sup>30</sup>

Invändningarna mot universalitetsprincipen/*lex originis* är de samma nu som för hundra år sedan. Ett praktiskt problem som är särskilt värt att notera är de försvårade varumärkessökningarna. Det skulle inte mera räcka med att undersöka de nationella, internationella och EU-registreringarna som är i kraft i det land där kännetecknet används, utan man skulle även bli tvungen att undersöka om eventuella utländska registreringar får extraterritoriell effekt. En sådan följd kan inte accepteras. Speciellt om ett kännetecken används endast för nationella behov är det svårt att förstå hur man kunde acceptera att en utländsk registrering skulle kunna förbjuda användningen av detta kännetecken. Universalitetsprincipen skulle också leda till att antalet kännetecken som är fria för

<sup>28</sup> I fråga om inarbetade varumärken skulle man då vara tvungen att tillämpa t.ex. lagen i det land där märket användes först. Se Ebner, a.a., 58.

<sup>29</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (»Direktiv om elektronisk handel») artikel 3.1 och 3.2 samt bilagan till artikel 3.

<sup>30</sup> Ebner, a.a., 59.

användning skulle minska, eftersom en registrering i ett land skulle påverka användningsmöjligheterna i ett annat land.<sup>31</sup>

Ett annat alternativ till skyddslandets lag är domstolslandets lag (*lex fori*). Tanken är då att man skulle slippa mosaikbetraktelser genom att alla intrång mot en svarande skulle bedömas i enlighet med domstolslandets lag. Rättegången skulle sannolikt även avhandlas fortare på grund av att domstolen skulle tillämpa sin egen lag i stället för att vara tvungen att förlita sig på bevisning i fråga om utländsk rätt. Ett problem med *lex fori* är förutsebarheten av vilket lands lag som blir tillämplig. Det finns flera olika fora för en intrångsrättegång (svarandens hemort, intrångsorten/-orterna, vid flera svarande någon av svarandenas hemvist). Därtill kan det spekuleras i möjligheten att väcka talan där intrångets skadliga effekter uppkom. Det innebär att effekterna av *forum shopping* inte mera skulle begränsa sig till val av domstol, jurisdiktionsfrågan och vilket lands processrätt som tillämpas, utan nu skulle även den materiella frågan avgöras på basis av *lex fori*. Forum shopping skulle följaktligen ges större betydelse. Rättighetshavaren skulle sannolikt väcka talan där de mest långtgående sanktionerna finns till buds.

En ytterligare möjlighet att minska nackdelarna med skyddslandsprincipen är en tillämpning av skyddslandsprincipen så att endast lagen i det land där ett intrång har sitt ursprung skulle tillämpas. Skillnaden till *lex originis* är att här är inte rättighetens ursprung av intresse, utan själva intrångets ursprung. Därför kan man säga att det handlar om en tolkning av skyddslandsprincipens omfattning. I exemplet ovan utfördes intrångshandlingen i Tyskland, även om kännetecknet också kunde läsas i Finland på det tyska hotellets hemsida. Ett intrång förelåg således i Finland, men intrånget hade sitt ursprung i Tyskland där själva handlingen företogs. Det största problemet med denna approach är att intrångsgöraren kan välja att utföra intrånget i ett land där skyddsnivån är låg.<sup>32</sup>

Ett sätt att minska antalet länder där intrång kan beivras är att kräva (och därmed minska de negativa effekterna av mosaikbetraktelsen), förutom ett intrång i strikt bemärkelse, även en kommersiell effekt i det landet. I artikel 2 i *WIPO Joint Recommendation concerning protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the Internet*<sup>33</sup> anges att som varumärkesanvändning i ett land räknas endast sådan användning som har en kommersiell effekt (*commercial effect*) i det landet. I artikel 3 anges att domstolarna skall beakta alla relevanta omständigheter (*all relevant circumstances*) för att avgöra om en sådan kommersiell effekt är för handen. Därefter räknas upp ett antal faktorer som kan ha betydelse vid bedömningen av den kommersiella effekten.

---

<sup>31</sup> Ebner, a.a., 60.

<sup>32</sup> Ebner, a.a., 63.

<sup>33</sup> [http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub845-04.htm#P134\\_6837](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-04.htm#P134_6837), 23.8.2005.

Det är värt att notera att WIPO Joint Recommendation utgår från territorialitetsprincipen trots att den söker svar på Internetrelaterade intrång. Eftersom WIPO:s rekommendation inte är bindande återstår det att se vilken praktisk betydelse den får. I och för sig utgör den ett lovligt försök som inte allt för mycket skiljer sig från gällande rätt.

## 5 Konklusion

Även om territorialitetsprincipen emellanåt har ifrågasatts är de immateriella rättigheterna trots allt i grunden territoriella. Det finns dock ett konstant behov av att omvärdera territorialitetsprincipens ställning t.ex. vid internetrelaterade intrång. Även om ett antal alternativ till territorialitetsprincipen har presenterats förefaller dock territorialitetsprincipen utgöra den mest tillfredsställande lösningen även om den också till viss del är problematisk. I stället för att förkasta territorialitetsprincipen till förmån för universalitetsprincipen torde det räcka med att mjuka upp territorialitetsprincipen och införa olika mekanismer för att minimera de negativa effekterna av territorialitetsprincipen (som t.ex. kravet på en kommersiell effekt).