



# Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Negende kamer)

8 september 2022\*

„Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 24, punt 4 – Exclusieve bevoegdheid – Bevoegdheid inzake de registratie of de geldigheid van octrooien – Toepassingsgebied – Octrooiaanvraag ingediend en octrooi verleend in een derde staat – Hoedanigheid van uitvinder – Rechthebbende van een uitvinding”

In zaak C-399/21,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Stockholm, Zweden) bij beslissing van 17 juni 2021, ingekomen bij het Hof op 28 juni 2021, in de procedure

**IRnova AB**

tegen

**FLIR Systems AB,**

wijst

HET HOF (Negende kamer),

samengesteld als volgt: S. Rodin, kamerpresident, L. S. Rossi en O. Spineanu-Matei (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Pikamäe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- IRnova AB, vertegenwoordigd door P. Kenamets en F. Lüning, jur. kand.,
- FLIR Systems AB, vertegenwoordigd door J. Melander en O. Törngren, advokater,

\* Procestaal: Zweeds.

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Gustafsson en S. Noë als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 24, punt 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1; hierna: „Brussel I bis-verordening”).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen IRnova AB en FLIR Systems AB over de vraag wie moet worden beschouwd als de rechthebbende van uitvindingen waarop in derde landen ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Brussel I bis-verordening*

- 3 Overweging 34 van de Brussel I bis-verordening vermeldt:

„De continuïteit tussen het Verdrag [van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32)], verordening (EG) nr. 44/2001 [van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1)] en deze verordening moet gewaarborgd worden; daartoe zijn overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook gelden voor de uitleg door het Hof van Justitie van de Europese Unie van het Verdrag [van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken] en de verordeningen ter vervanging daarvan.”
- 4 Artikel 1 van deze verordening luidt als volgt:

„1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (acta jure imperii).

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

  - a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksvermogensrecht of het vermogensrecht ter zake van relatievormen waaraan volgens het hierop toepasselijke recht gevolgen worden verbonden welke vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk;
  - b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures;

- c) de sociale zekerheid;
  - d) arbitrage;
  - e) onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap;
  - f) testamenten en erfenissen, met inbegrip van onderhoudsverplichtingen die ontstaan als gevolg van overlijden.”
- 5 Hoofdstuk II van deze verordening, met als opschrift „Bevoegdheid”, bevat tien afdelingen. Artikel 4 van deze verordening is opgenomen in afdeling 1 („Algemene bepalingen”) en bepaalt in lid 1 ervan:

„Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.”

- 6 Artikel 24 van de Brussel I bis-verordening, dat deel uitmaakt van afdeling 6 van dit hoofdstuk II, met als opschrift „Exclusieve bevoegdheid”, bepaalt:

„Ongeacht de woonplaats van partijen zijn bij uitsluiting bevoegd:

[...]

- 4) voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Unie of een internationale overeenkomst.

Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi;

[...]”

### **Zweeds recht**

*Octrooiwet (1967:837)*

- 7 § 17 van de patentlag (1967:837) [octrooiwet (1967:837)] bepaalt:

„Indien iemand voor het octrooibureau stelt dat het recht op de uitvinding hem rechtmatig toekomt en hierover twijfel bestaat, kan het octrooibureau de eisende partij een bepaalde termijn verlenen om een gerechtelijke procedure in te leiden, bij gebreke waarvan die aanspraak bij het verdere onderzoek van de octrooiaanvraag buiten beschouwing kan worden gelaten.

Indien een geding over het legitieme recht op de uitvinding aanhangig is bij de rechterlijke instanties, kan de octrooiaanvraag worden geschorst totdat dit geding definitief door de rechter is beslecht.”

8 § 18 van deze wet luidt als volgt:

„Indien iemand voor het octrooibureau kan aantonen dat het recht op de uitvinding hem rechtmatig toekomt, draagt het octrooibureau de aanvraag aan hem over, indien hij daarom verzoekt. De begunstigde van de overdracht moet een nieuwe indieningstaks betalen.

Wanneer een verzoek tot overdracht van een aanvraag werd ingediend, kan de aanvraag niet als afgedaan worden beschouwd of worden afgewezen of toegewezen voordat een definitief besluit over dat verzoek is genomen.”

9 § 53, eerste alinea, van deze wet bepaalt:

„Wanneer een octrooi is verleend aan een andere persoon dan de persoon die er krachtens § 1 recht op had, draagt de rechter, indien laatstgenoemde persoon een vordering in die zin instelt, het octrooi aan hem over. De bepalingen van § 52, zesde alinea, betreffende de termijnen waarbinnen een vordering kan worden ingesteld, zijn van toepassing.”

10 § 65, eerste alinea, van deze wet luidt:

„De Patent- och marknadsdomstol (rechter in eerste aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden) is de bevoegde rechterlijke instantie voor de in deze wet bedoelde kwesties. Hetzelfde geldt voor het legitieme recht op een uitvinding waarvoor een octrooi is aangevraagd.”

*Wet (1978:152) betreffende de bevoegdheid van de Zweedse rechter voor bepaalde vorderingen op het gebied van het octrooirecht*

11 Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [wet (1978:152) betreffende de bevoegdheid van de Zweedse rechter voor bepaalde vorderingen op het gebied van het octrooirecht] is gebaseerd op het protocol van 5 oktober 1973 inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi (protocol inzake erkenning), dat is gehecht aan het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

12 § 1 van deze wet bepaalt:

„De §§ 2 tot en met 6 en § 8 zijn van toepassing op rechtsvorderingen die worden ingesteld tegen de aanvrager van een Europees octrooi en die gericht zijn op het doen gelden van het recht op de uitvinding waarop de litigieuze octrooiaanvraag betrekking heeft in Zweden of in een andere verdragsluitende staat die is gebonden door het aan het Europees Octrooiverdrag van 5 oktober 1973 gehechte protocol inzake erkenning. De uitdrukking ‚verdragsluitende staat‘ verwijst in dit geval naar een staat die door dit protocol is gebonden.”

13 In § 2 van deze wet is bepaald:

„De in § 1 bedoelde rechtsvorderingen kunnen voor de Zweedse rechterlijke instanties worden ingesteld:

1. indien de verweerder zijn woonplaats of zetel in Zweden heeft,

2. indien de verzoeker zijn woonplaats of zetel in Zweden heeft en de verweerder zijn woonplaats of zetel niet in een verdragsluitende staat heeft,
3. indien de partijen bij schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst hebben bedongen dat vorderingen bij de Zweedse rechterlijke instanties aanhangig dienen te worden gemaakt.”

### **Hoofdeding en prejudiciële vraag**

- 14 IRnova en FLIR Systems, die actief zijn in de sector van de infraroodtechnologie, zijn ondernemingen met maatschappelijke zetel in Zweden. In het verleden hebben zij een commerciële relatie gehad.
- 15 Op 13 december 2019 heeft IRnova bij de Patent- och marknadsdomstol een vordering ingesteld die onder meer ertoe strekte vast te stellen dat zij een legitiem recht kon doen gelden op de uitvindingen waarop internationale octrooiaanvragen betrekking hadden, die vervolgens zijn aangevuld met door FLIR in 2015 en 2016 ingediende Europese, Amerikaanse en Chinese octrooiaanvragen, alsmede door Amerikaanse octrooien die aan FLIR zijn verleend op basis van die aanvragen.
- 16 Ter ondersteuning van deze vordering heeft IRnova in wezen aangevoerd dat deze uitvindingen waren gedaan door een van haar werknemers, zodat die als de uitvinder of althans als de mede-uitvinder ervan moest worden beschouwd. Derhalve voerde IRnova aan dat zij, als werkgever en dus als rechtverkrijgende van de uitvinder, als eigenaar van die uitvindingen moest worden beschouwd. FLIR heeft evenwel in eigen naam de in het vorige punt genoemde aanvragen ingediend, zonder deze uitvindingen te hebben gekocht of anderszins daartoe gerechtigd te zijn.
- 17 De Patent- och marknadsdomstol heeft zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering van IRnova met betrekking tot de uitvindingen waarop de Europese octrooiaanvragen betrekking hadden. Deze rechter heeft zich daarentegen onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering betreffende haar vermeende recht op de uitvindingen waarop de door FLIR ingediende Chinese en Amerikaanse octrooiaanvragen en de aan FLIR verleende Amerikaanse octrooien betrekking hebben, in wezen op grond dat de vordering tot vaststelling van de uitvinder van laatstgenoemde uitvindingen samenhangt met de registratie en de geldigheid van de octrooien. Gelet op deze band valt het geding in kwestie binnen de werkingssfeer van artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening, zodat de Zweedse rechterlijke instanties niet bevoegd zijn om er kennis van te nemen.
- 18 IRnova heeft tegen deze onbevoegdverklaring hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, de Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Stockholm, Zweden).
- 19 Volgens de verwijzende rechter valt het bij hem aanhangige geding binnen het toepassingsgebied van de Brussel I bis-verordening, aangezien het ertoe strekt het bestaan te doen vaststellen van een legitiem recht op een uitvinding en dus een burgerlijk en handelsrechtelijk karakter heeft. Deze rechter vraagt zich echter af of de Zweedse rechterlijke instanties bevoegd zijn om kennis te nemen van een geschil dat gericht is op de vaststelling van het bestaan van het recht op een uitvinding dat voortvloeit uit de beweerde hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder. Volgens hem voorziet artikel 24, punt 4, van deze verordening „voor de registratie of de geldigheid van octrooien” in een exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de

lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie is aangevraagd of heeft plaatsgehad. Deze exclusieve bevoegdheid wordt gerechtvaardigd door het feit dat, ten eerste, die rechterlijke instanties het best geplaatst zijn om kennis te nemen van geschillen betreffende de geldigheid van een octrooi of het bestaan van de deponering of registratie ervan, en, ten tweede, de verlening van octrooien de tussenkomst van de nationale autoriteiten impliceert, hetgeen erop wijst dat de verlening van een octrooi een vorm van uitoefening van de nationale soevereiniteit is. Hoewel uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de vraag wie de houder van een octrooirecht is niet onder die exclusieve bevoegdheid valt, kan uit die rechtspraak evenwel niet rechtstreeks worden afgeleid of artikel 24, punt 4, in het onderhavige geval van toepassing is.

- 20 Volgens de verwijzende rechter kan in casu worden gesteld dat het bij hem aanhangige geding verband houdt met de registratie of de geldigheid van het octrooi in de zin van die bepaling. Om te bepalen wie de rechthebbende is van de uitvindingen waarop de litigieuze octrooiaanvragen of octrooien betrekking hebben, moet volgens deze rechterlijke instantie worden vastgesteld wie er de uitvinder van is. Een dergelijk onderzoek impliceert een uitlegging van de conclusies van het octrooi en een beoordeling van de respectieve bijdrage van de verschillende vermeende uitvinders aan die uitvindingen. Vaststellen wie de rechthebbende van een uitvinding is, kan aldus aanleiding geven tot octrooirechtelijke beoordelingen die erop gericht zijn vast te stellen welke bijdrage aan de ontwikkelingsactiviteiten hebben geleid tot nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid, en kan vragen doen rijzen over de omvang van de octrooirechtelijke bescherming in het land van registratie. Bovendien vormt het feit dat een octrooiaanvraag is ingediend door iemand die daartoe niet gerechtigd is, een nietigheidsgrond.
- 21 Daarop heeft de Svea hovrätt de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Strekt de exclusieve bevoegdheid krachtens artikel 24, punt 4, van [de Brussel I bis-verordening] zich uit tot een vordering die gebaseerd is op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder en die strekt tot vaststelling van het bestaan van het legitieme recht op een uitvinding waarop nationale octrooiaanvragen en in een derde staat geregistreerde octrooien betrekking hebben?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vraag**

- 22 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, de taak van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe dient het Hof de voorgelegde vragen indien nodig te herformuleren [arrest van 26 april 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Maximumduur voor binnengrenstoezicht), C-368/20 en C-369/20, EU:C:2022:298, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 23 Hoewel de vraag in casu de bevoegdheid betreft om kennis te nemen van een geschil inzake het bestaan van een legitiem recht op uitvindingen waarop nationale octrooiaanvragen en in een derde staat geregistreerde octrooien betrekking hebben, volgt uit de punten 17 en 18 van het onderhavige arrest dat het bij de verwijzende rechter aanhangige beroep uitsluitend betrekking

heeft op de bevoegdheid van de Zweedse rechterlijke instanties om kennis te nemen van een geschil inzake het bestaan van een legitiem recht op uitvindingen waarop Chinese en Amerikaanse octrooiaanvragen en Amerikaanse octrooien betrekking hebben.

- 24 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter met zijn vraag in wezen wenst te vernemen of artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op een geding dat ertoe strekt, in het kader van een vordering die is gebaseerd op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder, vast te stellen of een persoon de rechthebbende is van uitvindingen waarop in derde staten ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben.
- 25 Om deze vraag te beantwoorden, moet in de eerste plaats worden vastgesteld of een juridische situatie met een extraneïteitselement in een derde staat, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, binnen het toepassingsgebied van de Brussel I bis-verordening valt.
- 26 Het hoofdgeding betreft immers twee ondernemingen met maatschappelijke zetel in dezelfde lidstaat en strekt ertoe te bepalen wie de houder is van een eveneens in Zweden ontstaan recht, namelijk een recht op de uitvindingen waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde octrooiaanvragen en octrooien betrekking hebben. Het enige extraneïteitselement is het feit dat het geding met name betrekking heeft op octrooiaanvragen die zijn ingediend en octrooien die zijn verleend in derde staten, namelijk China en de Verenigde Staten. Dit extraneïteitselement situeert zich evenwel niet op het grondgebied van een lidstaat.
- 27 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat voor de toepassing van de bevoegdheidsregels van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: „Executieverdrag”) een extraneïteitselement is vereist (arrest van 1 maart 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punt 25).
- 28 Dit element vloeit meestal voort uit de woonplaats van de verweerder, maar het kan ook voortvloeien uit het voorwerp van het geschil. In dit verband heeft het Hof namelijk geoordeeld dat het internationale karakter van de betrokken rechtsverhouding niet noodzakelijkerwijs hoeft voort te vloeien uit de omstandigheid dat daar, wegens de grond van de zaak of de respectieve woonplaats van de partijen bij die zaak, meerdere verdragsluitende staten bij betrokken zijn. De betrokkenheid van een verdragsluitende staat en een derde staat, bijvoorbeeld omdat de verzoeker en een verweerder in de eerste staat wonen en de litigieuze feiten in het tweede land hebben plaatsgevonden, kan de betrokken rechtsverhouding eveneens een internationaal karakter verlenen, aangezien deze situatie in de verdragsluitende staat immers de vaststelling van de bevoegdheid van de gerechten in internationaal verband aan de orde stelt (zie in die zin arrest van 1 maart 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punt 26).
- 29 Zoals blijkt uit overweging 34 van de Brussel I bis-verordening, geldt de door het Hof gegeven uitlegging aan de bepalingen van het Executieverdrag en die van verordening nr. 44/2001 (hierna: „Brussel I-verordening”), die dat verdrag heeft vervangen, ook voor de bepalingen van de Brussel I bis-verordening, die op haar beurt de Brussel I-verordening heeft vervangen, voor zover deze bepalingen kunnen worden geacht „gelijkwaardig” te zijn (zie in die zin arresten van 10 juli 2019, *Reitbauer e.a.*, C-722/17, EU:C:2019:577, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 12 mei 2021, *Vereniging van Effectenbezitters*, C-709/19, EU:C:2021:377, punt 23). Deze continuïteit moet ook worden gewaarborgd bij de vaststelling van het toepassingsgebied van de in die rechtsinstrumenten neergelegde bevoegdheidsregels.

- 30 Na deze precisering dient nog te worden vastgesteld dat het hoofdgeding tussen twee particuliere partijen betrekking heeft op het bestaan van een legitiem recht op uitvindingen, zodat dit geding onder het begrip „burgerlijke en handelszaken” in de zin van artikel 1, lid 1, van de Brussel I bis-verordening valt. Bovendien betreft dit geding niet een van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde materies waarop die verordening niet van toepassing is.
- 31 Uit het voorgaande volgt dat een juridische situatie als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, met een extraneïteitselement in een derde staat, binnen het toepassingsgebied van de Brussel I bis-verordening valt.
- 32 In de tweede plaats moet worden onderzocht of artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening van toepassing is op een geding als het hoofdgeding dat ertoe strekt, in het kader van een vordering die is gebaseerd op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder, vast te stellen of een persoon rechthebbende is van uitvindingen waarop in derde staten ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben.
- 33 Volgens deze bepaling zijn ongeacht de woonplaats van de partijen bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Unie of een internationale overeenkomst.
- 34 In dit verband moet ten eerste worden opgemerkt dat uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de exclusieve bevoegdheid voor de registratie of de geldigheid van octrooien alleen wordt toegekend aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad.
- 35 Zoals reeds is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest, zijn de in het hoofdgeding aan de orde zijnde octrooiaanvragen niet in een lidstaat ingediend en de octrooien in kwestie niet in een lidstaat verleend maar in derde staten, namelijk de Verenigde Staten en China. Aangezien artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening niet ziet op deze situatie, kan die bepaling niet worden geacht van toepassing te zijn op het hoofdgeding.
- 36 Ten tweede vormt een geding als het hoofdgeding hoe dan ook geen geschil over „de registratie of de geldigheid van octrooien” in de zin van artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening, zodat het overeenkomstig het doel van deze bepaling niet hoeft te worden voorbehouden aan de gerechten die feitelijk in de nabijheid zijn van en juridisch een nauwe band hebben met het register, waarbij deze gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van gevallen waarin de geldigheid van de titel in kwestie, of zelfs het bestaan op zich van de deponering of de registratie ervan wordt betwist (zie in die zin arrest van 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 37 Aangezien dat artikel 24, punt 4, in wezen de inhoud overneemt van artikel 22, punt 4, van de Brussel I-verordening, dat op zijn beurt op dezelfde systematiek berust als artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag, dient immers – zoals reeds is opgemerkt in punt 29 van het onderhavige arrest – de continuïteit in de uitlegging van deze bepalingen te worden gewaarborgd (zie in die zin arrest van 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 30).



- 38 Uit vaste rechtspraak volgt dat het in die bepalingen bedoelde begrip geschil inzake „de registratie of de geldigheid van octrooien” een autonoom begrip vormt dat in alle lidstaten op uniforme wijze dient te worden toegepast (arresten van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punt 19; 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punt 14, en 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 31).
- 39 Dit begrip mag niet ruimer worden uitgelegd dan het oogmerk ervan verlangt, aangezien artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening tot gevolg heeft dat partijen de forumkeuze wordt ontnomen die hun anders zou toekomen, en dat zij in bepaalde gevallen voor een rechter worden gedaagd die ten aanzien van geen van hen de rechter van de woonplaats is (zie in die zin, met betrekking tot artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en artikel 22, punt 4, van de Brussel I-verordening, arresten van 26 maart 1992, Reichert en Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, punt 25, en 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Deze bijzondere bevoegdheidsregel moet derhalve strikt worden uitgelegd (arrest van 10 juli 2019, Reitbauer e.a., C-722/17, EU:C:2019:577, punt 38).
- 40 Zo heeft het Hof gepreciseerd dat als geschillen over „de registratie of de geldigheid van octrooien” in de zin van artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening zijn aan te merken geschillen waarin de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het octrooi werd verleend, wordt gerechtvaardigd door het feit dat die gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van gevallen betreffende de geldigheid of het verval van een octrooi, het bestaan van een deponering of registratie ervan of nog betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van een eerdere deponering. Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid van een octrooi of het bestaan van de deponering of registratie ervan, dan valt dat geschil niet onder die bepaling (arresten van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punten 24 en 25; 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punten 15 en 16, en 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 41 In deze context heeft het Hof geoordeeld dat een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de vraag wie de houder van het octrooirecht is, of een geschil dat ertoe strekt te bepalen of een persoon terecht als merkhouder in het register was ingeschreven, niet onder de in die bepaling neergelegde exclusieve bevoegdheidsregel valt (arresten van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punt 26, en 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punten 35 tot en met 37 en 43). In dit opzicht heeft het Hof gepreciseerd dat de vraag tot welk persoonlijk vermogen een intellectuele-eigendomstitel behoort, in de regel geen band van feitelijke nabijheid van of een juridische band met de plaats van de registratie van die titel heeft (arrest van 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 37).
- 42 In casu heeft het hoofdgeding geen betrekking op de vraag of er een octrooiaanvraag is gedeponerd of een octrooi is verleend, op de vraag of een octrooi geldig of vervallen is en evenmin op de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van een eerdere deponering, maar op de vraag of FLIR dient te worden beschouwd als de rechthebbende van de betrokken uitvindingen of op een deel daarvan.
- 43 Ten eerste moet immers worden vastgesteld dat de vraag aan wie de betrokken uitvindingen toekomen, die de vraag omvat wie er de uitvinder van is, geen betrekking heeft op de aanvraag van een intellectuele-eigendomstitel of op die titel als zodanig, maar op het voorwerp ervan. Zoals in punt 41 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, heeft het Hof geoordeeld dat de vraag tot welk persoonlijk vermogen een intellectuele-eigendomstitel behoort, in de regel

geen band van feitelijke nabijheid van of een juridische band met de plaats van de registratie van die titel heeft die de toepassing van de in artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening neergelegde regel van exclusieve bevoegdheid zou rechtvaardigen. Deze overweging geldt op zijn minst ook wanneer die vraag uitsluitend betrekking heeft op het voorwerp van die titel, namelijk de uitvinding.

- 44 Ten tweede moet worden opgemerkt dat de identificatie van de uitvinder, die het enige voorwerp van het hoofdgeding vormt, een voorafgaande vraag is, die dus verschilt van de vraag of er een octrooiaanvraag werd gedeponeerd of een octrooi werd verleend.
- 45 Die identificatie heeft evenmin betrekking op de geldigheid van een dergelijke deponering, aangezien zij uitsluitend ertoe strekt het recht op de betrokken uitvindingen zelf vast te stellen. Het feit dat, zoals de verwijzende rechter opmerkt, het ontbreken van een recht op een uitvinding een nietigheidgrond van die aanvraag kan vormen, is dus irrelevant voor de bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op de hoedanigheid van uitvinder.
- 46 Ten derde staat de voorafgaande vraag betreffende de identificatie van de uitvinder ook los van de vraag of het verleende octrooi in kwestie geldig is, aangezien die geldigheid niet het voorwerp van het hoofdgeding vormt. Zelfs indien deze identificatie, zoals de verwijzende rechter stelt, een onderzoek van de conclusies van de octrooiaanvraag of het octrooi in kwestie impliceert teneinde de bijdrage van elke medewerker aan de totstandkoming van de betrokken uitvinding te bepalen, zou dit onderzoek geen betrekking hebben op de octrooierbaarheid van die uitvinding.
- 47 Overigens moet worden opgemerkt dat de omstandigheid dat de conclusies van de octrooiaanvraag of het octrooi in kwestie eventueel worden onderzocht in het licht van het materiële octrooirecht van het land waar die aanvraag is ingediend of dat octrooi is verleend, niet vereist dat de regel van exclusieve bevoegdheid als bedoeld in artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening wordt toegepast.
- 48 In dit verband volstaat het op te merken dat een geschil ter zake van inbreuk op een octrooi ook een grondige analyse impliceert van de omvang van de bescherming die door dat octrooi wordt geboden krachtens het octrooirecht van het land waar dit octrooi is verleend. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat bij gebreke van de vereiste band van feitelijke nabijheid of juridische band met de plaats van de registratie van de intellectuele-eigendomstitel in kwestie, een dergelijk geschil niet onder de exclusieve bevoegdheid van de gerechten van die lidstaat valt, maar krachtens artikel 4, lid 1, van de Brussel I bis-verordening onder de algemene bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de verweerder woonplaats heeft (zie in die zin arresten van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punt 23, en 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punt 16).
- 49 Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 24, punt 4, van de Brussel I bis-verordening aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een geding dat ertoe strekt, in het kader van een vordering die is gebaseerd op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder, vast te stellen of een persoon de rechthebbende is van uitvindingen waarop in derde landen ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben.

## Kosten

- 50 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Negende kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 24, punt 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken**

**moet aldus moet worden uitgelegd dat:**

**het niet van toepassing is op een geding dat ertoe strekt, in het kader van een vordering die is gebaseerd op de vermeende hoedanigheid van uitvinder of mede-uitvinder, vast te stellen of een persoon de rechthebbende is van uitvindingen waarop in derde landen ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien betrekking hebben.**

ondertekeningen