

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
L.A. GEELHOED  
föredraget den 16 september 2004<sup>1</sup>

I — Inledning

1. Oberlandesgericht Düsseldorf har i detta mål hänskjutit en fråga rörande tolkningen av artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område<sup>2</sup> (nedan kallad Brysselkonventionen). I denna bestämmelse föreskrivs i vissa fall exklusiv behörighet för domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering av ett patent har begärts, ägt rum eller anses ha ägt rum.

2. Den hänskjutande domstolen har särskilt frågat om den exklusiva behörigheten endast gäller för det fall en talan (med verkan mot envar) om ogiltigförklaring av ett patent har väckts eller om den även gäller i ett förfarande om patentintrång när en av parterna har väckt talan om huruvida

patentet är giltigt eller huruvida patentet saknar verkan.

3. Det kan förhålla sig på det sättet att svaranden i ett mål om patentintrång gör en invändning att patentet saknar verkan. Även käranden kan i ett mål om fastställelse av att patentintrång inte skett göra gällande att patentet inte är giltigt eller saknar verkan och att något patentintrång av den anledningen inte har skett. Det är den andra situation som föreligger i målet vid den nationella domstolen. Den hänskjutande domstolen vill särskilt få klarhet i om det är av intresse huruvida den berörda domstolen anser att invändningen att patentet saknar verkan eller inte är giltigt är befogad eller inte och om det även har betydelse vid vilken tidpunkt under förfarandet invändningen gjorts gällande.

4. Artikel 16.4 utgör ett undantag från huvudprincipen i artikel 2 i Brysselkonventionen. I artikel 2 föreskrivs att talan mot den som har hemvist i en konventionsstat skall väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. Utgångspunkten för detta synsätt är ordspråket *actor sequitur forum rei*. Syftet med artikel 2 är således att skydda svarandens rättigheter. Enligt domstolens fasta rättspraxis skall undantag från huvudprinci-

<sup>1</sup> — Originalspråk: nederländska.

<sup>2</sup> — EGT L 299, 1972, s. 32. En konsoliderad version av den under mellantiden ändrade konventionen återfinns i EGT 1998, C 27, s. 1.

pen i artikel 2 tolkas restriktivt på grund av principens allmänna karaktär.<sup>3</sup>

5. Mot detta talar att en extensiv tolkning av bestämmelsen i artikel 16.4 skulle ligga i rättssäkerhetens intresse och minska risken för att det träffas inbördes motstridiga avgöranden. Behörigheten att avgöra om ett patent är giltigt eller inte vilar då på samma domstol. Än viktigare är att det inte är önskvärt att tolka artikel 16.4 på ett sådant sätt att en kärandes val av vid vilken domstol han vill väcka talan om ogiltighet eller om att patentintrång inte skett, är avgörande för frågan om domstolens behörighet. Forumshopping skall hindras så långt det överhuvud är möjligt.

## II — Tillämpliga bestämmelser, bakgrund och förfarandet

6. Artikel 2 i Brysselkonventionen, som återfinns i avdelning II, avsnitt 1 i "Allmänna bestämmelser" har följande lydelse: "Om inte annat föreskrivs i denna konvention, skall talan mot den som har hemvist i en konventionsstat väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. ..."

7. Artikel 16.4 i Brysselkonventionen som återfinns i avdelning II, avsnitt 5 "Exklusiv behörighet" har följande lydelse: "Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den konventionsstat där depositionen eller registreringen har begärts eller har ägt rum eller — på grund av bestämmelserna i en internationell konvention — anses ha ägt rum."

8. Brysselkonventionen har under den tid förfarandet pågått ersatts av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.<sup>4</sup> Denna förordning är emellertid inte tillämplig i det aktuella målet, eftersom förordningen endast skall tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts och officiella handlingar som har upprättats eller registrerats efter förordningens ikraftträdande den 1 mars 2002, vilket det inte är fråga om i förevarande fall.

9. Frågan har uppkommit i en tvist mellan GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH

3 — Se exempelvis dom av den 27 september 1988 i mål C-189/87, Kalfelis (REG 1988, s. 5565; svensk specialutgåva, volym 9, s. 729), punkt 19, och en nyligen meddelad dom av den 10 juni 2004 i mål C-168/02, Kronhofer (REG 2004, s. I-6009), punkterna 12–14.

4 — EGT L 12, s. 1. Brysselkonventionen gäller även för Konungariket Danmark.

& Co KG i Alsdorf (kärande) och LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG i Bühl. Parterna är konkurrenter på området för motorfordonsteknik.

12. Landgericht ogillade kärandens talan och beslutade att patenten uppfyllde patenterbarhetskraven. Käranden överklagade därefter denna dom till Oberlandesgericht Düsseldorf. Under prövningen av överklagandet hänsköt Oberlandesgericht den fråga som angetts ovan i punkt 2.

10. Käranden lämnade anbud till Ford-Werke AG i Köln om ett uppdrag som avsåg leverans av en mekanisk torsionsdämpare. Svaranden hävdade att käranden härmed gjort intrång i bland andra franska patent för vilka svaranden är registrerad innehavare. Käranden väckte därefter talan vid Landgericht Düsseldorf och yrkade att det skulle fastställas att svaranden inte har några rättigheter på grundval av de franska patenten. Käranden har härvidlag även gjort gällande att patenten saknade verkan eller i förekommande fall inte var giltiga.

13. Oberlandesgericht har i hänskjutandebeslutet bland annat påpekat att oberoende av vilken lösning som väljs föreligger en risk för att det fattas inbördes motstridiga avgöranden. Oberlandesgericht ansåg det även vara av betydelse att meddelande av patent är en myndighetsåtgärd som lämpligast underkastas domstolsprövning i den berörda medlemsstaten och inte prövas av en utländsk domstol. Enligt Oberlandesgericht är detta även syftet med bestämmelserna i artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

11. Landgericht Düsseldorf ansåg sig vara internationellt behörig att pröva målet om intrång i de franska patenten. Landgericht Düsseldorf ansåg sig även behörig att i målet pröva frågan huruvida de ifrågavarande patenten saknade verkan eller var ogiltiga. Landgericht Düsseldorf grundade sig — enligt beslutet om hänskjutande till domstolen — på en restriktiv tolkning av artikel 16.4 som var nödvändig för att förhindra att en domstol förlorar sin behörighet så snart någon som gjort gällande ett patentintrång åberopar att patentet saknar verkan.

### III — Yttranden som ingivits till domstolen

14. Yttranden har ingivits till domstolen av svaranden i målet vid den nationella domstolen (LuK), den tyska och den franska regeringen, Förenade kungarikets regering och kommissionen. Domstolen höll en förhandling i detta mål den 14 juli 2004. Även käranden i målet vid den nationella dom-

stolen (GAT) framförde sin ståndpunkt vid förhandlingen.

artikel 2 skall kunna väcka talan vid samma domstol (nämligen domstolen där den som gjort intrång har sitt hemvist), trots att patentinnehavaren enligt artikel 16.4 skall vända sig till domstolarna i alla medlemsstater där ett patent är registrerat.

15. Vid förfarandet inför domstolen framfördes tre skilda hypoteser. Domstolens uppgift är att bedöma vilken av dessa tre hypoteser som är mest förenlig med lydelsen och målsättningar i artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

18. Den franska och den brittiska regeringen samt GAT intar en motsatt uppfattning. De förespråkar en extensiv tolkning av artikel 16.4 i syfte att på ett lämpligt sätt organisera det rättsliga förfarandet.

16. LuK och den tyska regeringen förordade en restriktiv tolkning av artikel 16.4 i Brysselkonventionen. De hävdade att artikel 16.4 endast är tillämplig i ett mål om ett patents giltighet om denna fråga är huvudyrkandet i målet. De bestred uppfattningen att frågor om ett patents giltighet och frågor om patentintrång inte skulle kunna åtskiljas. De anser att en sådan uppfattning medför en allvarlig fara för jämvikten mellan olika behörigheter i Brysselkonventionen. Uppfattningen skulle nämligen medföra att i stort sett alla mål om patentintrång kom att omfattas av den exklusiva behörigheten i artikel 16.

19. De pekade på att det är domstolarna i den medlemsstat där patentet har meddelats som är bäst lämpade att bedöma om patentet är giltigt eller inte, detta på grund av deras faktiska närhet och även på grund av att de är juridiskt bäst insatta i beviljandet av patentet. Det är dessutom i praktiken omöjligt att åtskilja frågor om huruvida ett patent är giltigt eller inte från frågor om patentintrång. Genom att tillämpa artikel 16.4 i Brysselkonventionen i mål om intrång kan motstridiga avgöranden förhindras och således vara i rättssäkerhetens intresse. En sådan uppfattning förhindrar dessutom parterna från att frångå regeln om exklusiv behörighet i artikel 16.4. Om den som gjort ett patentintrång väckte talan om fastställelse av att ett intrång inte skett i stället för att göra gällande att patentet inte var giltigt

17. Parterna skulle således förlora rättigheter som de tilldelats enligt artikel 2 (domstolen där svaranden har sitt hemvist), men även enligt artikel 5.3 och 5.5 och artikel 6.1 i Brysselkonventionen. Därtill kommer att patentinnehavaren vid patentintrång enligt

skulle denne — om man intog den motsatta uppfattningen — nämligen inte omfattas av artikel 16.4. Den franska regeringen har i detta sammanhang hänvisat till sakkunnigrapporten från Jenard<sup>5</sup>, i vilken det underströks att avgöranden om ett patents giltighet tillhör medlemsstaternas behörighet.

#### IV — Bedömning

##### A — Bedömningsramen: Domstolens rättspraxis

20. Kommissionen har försvarat en tredje mellanliggande hypotes. Kommissionen har hävdat att den tidigare nämnda extensiva tolkningen av artikel 16.4 i grund och botten går ut på att alla mål om patent prövas av domstolen i det land där patentet är eller har varit deponerat eller registrerat. Kommissionen tar inte ställning till önskvärdheten av en sådan lösning men anser att det saknas stöd för den i artikel 16.4.

22. Jag vill inledningsvis hänvisa till fast rättspraxis, enligt vilken begreppen i konventionen skall ges en autonom tolkning, detta för att i största möjligaste mån säkerställa att de rättigheter och skyldigheter som konventionsstaterna och de berörda personerna har enligt Brysselkonventionen tillämpas likartat och enhetligt.<sup>6</sup>

21. Kommissionen anser förvisso att det är av intresse att parterna inte har möjlighet att beröva artikel 16.4 i Brysselkonventionen dess innehåll. De skall inte ha möjlighet att välja forum efter vad de i första hand har yrkat, nämligen att patentet är ogiltigt eller saknar verkan alternativt patentintrång. Det saknar i ett fall som det aktuella betydelse om ogiltigheten hos ett patent görs gällande som ett andrahandsyrkande till huvudyrkandet eller om det endast används som ett argument för att stödja påståendet att det inte har skett något intrång. Enligt artikel 16.4 kan endast en (enda) domstol fastställa om patentet är giltigt eller inte eller i förekommande fall saknar verkan. Andra frågor om patent omfattas inte av artikel 16.4.

23. Domstolens tolkning skall vidare bidra till förutsebarheten vid fördelningen av domstolarnas behörighet. Om käranden i ett tvistemål enkelt kan fastställa vid vilken domstol han skall inge sin stämning och om svaren enkelt kan konstatera vid vilken domstol han kan instämmas gynnas såväl rättsskyddet som rättssäkerheten. Behörighetsreglerna måste uppfylla kravet på förutsebarhet, såsom det anges i skäl 11 till förordning nr 44/2001.

24. Domstolen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att artikel 16, som utgör ett

5 — EGT C 59, 1979, s. 1.

6 — Se, avseende artikel 16 i Brysselkonventionen, domstolens beslut av den 5 april 2001 i mål C-518/99, Gaillard (REG 2001, s. I-2771), punkt 13.

undantag från den allmänna behörighetsregel som anges i artikel 2 första stycket i Brysselkonventionen, inte skall ges en mer extensiv tolkning än vad som krävs av dess syfte, eftersom artikel 16 medför att parterna berövas den möjlighet att välja forum som de annars skulle ha haft och, i vissa fall, att de måste föra talan vid en domstol som inte är domstolen där någondera av parterna har sitt hemvist. Detta påpekade jag redan i inledningen.<sup>7</sup> Jag delar för övrigt generaladvokaten Jacobs uppfattning när han påpekar att man inte alltid skall fästa för stor vikt vid en restriktiv tolkning. Ett undantag i lagstiftningen skall, uttalade han i sitt förslag till avgörande inför domen i målet Gabriel<sup>8</sup>, i likhet med andra lagstadgade bestämmelser, ges sin egen mening och tolkas mot bakgrund av sitt syfte och sin lydelse liksom av systematiken hos och syftet med det rättsliga sammanhang i vilket det ingår.

25. En fjärde utgångspunkt i domstolens rättspraxis avseende Brysselkonventionen är att det skall föreligga ett så nära samband som möjligt mellan målet och domstolen på den ort där skadan har skett, vilket medför att domstolens behörighet motiveras med kraven på en god rättskipning och en ändamålsenlig rättsprocess.<sup>9</sup>

26. Domstolen har med hänsyn till ovan nämnda utgångspunkter redan vid flera tillfällen tolkat de begrepp som används i artikel 16 i Brysselkonventionen. De flesta avgöranden gäller den exklusiva behörigheten enligt artikel 16.1 och rör vissa frågor om fast egendom. Domstolen har vid ett enda tillfälle bedömt artikel 16.4.

27. I domen i målet Reichert och Kockler<sup>10</sup> har domstolen funnit att den exklusiva behörigheten för domstolarna i den konventionsstat där den fasta egendomen är belägen (artikel 16.1 i Brysselkonventionen) motiveras av att dessa domstolar, på grund av deras närhet till tvisteföremålet, är bäst lämpade att bedöma den faktiska bakgrunden och att tillämpa de bestämmelser och bruk som gäller i saken. Den exklusiva behörigheten för domstolarna i den konventionsstat där den fasta egendomen är belägen inbegriper inte alla typer av mål om sakrätt i fast egendom. Tvärtom är den exklusiva behörigheten (i huvudsak) begränsad till fastställande av omfattning och art av äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom eller förekomsten av andra sakrätter i fast egendom.

28. I domen i målet Duijnste<sup>11</sup> tolkade domstolen artikel 16.4 så, att det är domstolarna i den medlemsstat där ett patent har

7 — Se likaså beslutet i ovanstående fotnot, punkt 14.

8 — Förslag till avgörande inför dom av den 11 juli 2002 i mål C-96/00, Gabriel (REG 2002, s. I-6367), punkt 46 i förslaget.

9 — Se den nyligen meddelade domen i målet Kronhofer, ovan fotnot 2, punkt 15 (avseende artikel 5.3 i Brysselkonventionen).

10 — Dom av den 19 januari 1990 i mål C-115/88, Reichert och Kockler (REG 1990, s. I-27), punkterna 10 och 11.

11 — Dom av den 15 november 1983 i mål C-288/82; Duijnste (REG 1983, s. 3663).

meddelats (eller ansökan därom har ingivits) som är exklusivt behöriga. Domstolen motiverade behörigheten med "den omständigheten att det är dessa domstolar som har bäst kännedom om själva målet och även om patentet är giltigt eller inte eller om deponering eller registrering har ägt rum." Domstolen gjorde en distinktion mellan dessa tvister och andra mål som avser patent, men som inte omfattas av artikel 16.4 i Brysselkonventionen. Till denna sistnämnda kategori hör exempelvis mål om patentintrång, men även exempelvis den fråga som aktualiserades i domen i målet *Duijnstee*, nämligen om det var arbetsgivaren eller arbetstagaren som hade rätt till patentet.

29. Domstolen grundade delvis sin uppfattning på sakkunnigrapporten från *Jenard*<sup>12</sup> samt på konventioner om patent i vilka det görs en tydlig distinktion mellan att meddela och registrera ett patent å ena sidan och patentintrång å andra sidan.

#### B — Vad står det i Brysselkonventionen?

30. Enligt artikel 16.4, som är en del av avdelning II avsnitt 5 i Brysselkonventionen med titeln "Exklusiv behörighet", är det domstolen i den medlemsstat där rättigheten

är eller borde vara deponerad eller registrerad som skall döma i vissa mål om patent och andra industriella immaterialrättigheter.

31. Det framgår av bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 i Brysselkonventionen att den exklusiva behörigheten är tvingande. Frågan är endast vilken typ av mål som omfattas av artikel 16.4.

32. Det kan inledningsvis konstateras, mot bakgrund av lydelsen i artikel 16.4, att det är tydligt att konventionslagstiftaren inte åsyftade att alla mål om patent — och andra industriella immaterialrättigheter — skulle omfattas av den exklusiva behörigheten. Artikel 16.4 gäller endast för mål om registrering eller giltighet av patent och andra rättigheter. Bestämmelsen gäller uttryckligen inte mål om patentintrång. I detta avseende skiljer sig denna bestämmelse från artikel 229a EG som möjliggör att domstolen ges behörighet att lämna förhandsavgörande i alla mål som avser gemensksrättsliga industriella immaterialrättigheter.

33. Den hänskjutande domstolen har framför allt pekat på att den engelska språkversionen av artikel 16.4 förefaller innehålla en mer extensiv formulering än vad som föreskrivs i artikel 16.1–16.3. I artikel 16.4 nämns "proceedings concerned with" medan det i artikel 16.1–16.3 talas om "proceedings

<sup>12</sup> — Se fotnot 4.

which have as their object". Andra språkversioner, såsom den tyska, den franska, den italienska och den nederländska, innehåller inte denna distinktion, även om det inte heller av den engelska texten otvetydigt framgår vilken betydelse skillnaden i formulering har. Kommissionen har i sitt yttrande noggrant behandlat den distinktion i den engelska språkversionen som den hänskjutande domstolen har nämnt. Kommissionen anser inte att distinktionen är relevant, eftersom den inte förekommer i andra språkversioner och att det för övrigt inte finns några tecken på att konventionslagstiftaren har önskat begränsa artikel 16.4 på ett sådant sätt. Kommissionen har i detta sammanhang pekat på den tidigare nämnda Jenardrapporten.<sup>13</sup> Jag delar kommissionens åsikt.

34. Om talan väcks vid en domstol i en konventionsstat och gäller en tvist som huvudsakligen avser en fråga som en domstol i en annan medlemsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 16, skall domstolen enligt artikel 19 i Brysselkonventionen självant förklara sig obehörig. I den franska språkversionen preciseras, i motsats till i den tyska, den engelska, den italienska och den nederländska språkversionen — att det måste avse en talan som väcks "à titre principal". Bestämmelserna i artikel 19 i Brysselkonventionen har ingående avhandlats under förfarandet vid domstolen. Det har därvidlag förtydligats att artikel 19 inte är en behörighetsregel och att tolkningen av artikel 19 inte är avgörande för tolkningen av artikel 16 i Brysselkonventio-

nen. Oavsett tolkningen av artikel 19 utesluts det inte i Brysselkonventionen att artikel 16.4 även kan tillämpas i mål i vilka domstolen inte redan har varit tvungen att förklara sig obehörig när målen anhängiggjordes.

35. Sammanfattningsvis har det i Brysselkonventionen införts en tvingande reglering för hur behörigheten är fördelad, men det har därvidlag inte föreskrivits att alla patentmål skall omfattas av artikel 16.4. Det framgår å andra sidan inte av Brysselkonventionens lydelse att konventionslagstiftaren har önskat att begränsa dess verkan till mål där huvudyrkandet gäller ett patents giltighet eller i förekommande fall att patentet saknar verkan.

### C — *Bedömning i sak*

36. Den hänskjutande domstolen har som sagt frågat om räckvidden av den exklusiva behörighet som enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen givits till domstolarna i den stat där ett patent registrerats eller deponerats. I de yttranden som ingivits till domstolen har tre hypoteser förts fram (se, för ett mer detaljerat resonemang, avsnitt III i detta förslag till avgörande):

- Hypotes 1: artikel 16.4 är endast tillämplig om huvudyrkandet i målet avser frågan huruvida ett patent är giltigt eller inte.

<sup>13</sup> — Se fotnot 4.



- Hypotes 2: frågor om ett patents giltighet och om patentintrång kan i praxis inte skiljas åt och artikel 16.4 är således även tillämplig i mål om patentintrång.
- Hypotes 3: endast den domstol som anges i artikel 16.4 är behörig att pröva frågan huruvida ett patent är giltigt eller inte eller i förekommande fall om det saknar verkan. Andra frågor om patent omfattas inte av artikel 16.4.

39. Vidare bortfaller även hypotes 1. Fastän denna hypotes kan försvaras genom en strikt grammatikalisk tolkning av artikel 16.4 skulle ett val av denna hypotes möjliggöra för käranden i ett tvistemål att undandra sig det tvingande valet av forum i artikel 16.4. Detta bekräftas av omständigheterna i målet vid den nationella domstolen. GAT har — under förutsättning att hypotes 1 godtas — med rätta valt att väcka talan om fastställelse av att ett patentintrång inte skett vid tysk domstol. Företaget hade emellertid även vid tvistemålsdomstolen kunnat välja att i första hand bestrida att LuK:s patent var giltigt. I så fall skulle företaget enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen ha fått vända sig till domstolen i den medlemsstat där patentet är registrerat, i förevarande fall Frankrike.

37. Jag föreslår av följande skäl domstolen att välja hypotes 3.

38. Till att börja med bortfaller hypotes 2. Såsom domstolen har understrukit i domen i målet Duijnstee vilar artikel 16.4 i Brysselkonventionen på distinktionen mellan mål om meddelande och registrering av ett patent å ena sidan, i vilka målen vanligen gäller patentets giltighet, och tvister om patentintrång å andra sidan. Hypotes 2 kan vara attraktiv ur rättssäkerhetssynpunkt och med avseende på enhetligheten i det rättsliga förfarandet. Den strider emellertid mot konventionslagstiftarens uttryckliga val att inte låta alla mål om patent och andra industriella immaterialrättigheter omfattas av artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

40. Denna valfrihet för käranden i ett tvistemål — med därav åtföljande konsekvenser för domstolens behörighet — strider mot kravet att systemet skall vara förutsebart för svaranden och därmed mot en av utgångspunkterna i domstolens rättspraxis.<sup>14</sup> En sådan valfrihet strider även mot syfte och innebörd i artikel 16.4 i Brysselkonventionen, som är av tvingande karaktär.

41. Hypotes 3 är däremot enkel att försvara. Hypotesen medför nämligen att den exklusiva behörighet som föreskrivs i artikel 16.4

<sup>14</sup> — Se ovan punkt 23.

får helt avgörande betydelse om en rättighet som beviljats av en myndighet i en medlemsstat — eller som registrerats av denna myndighet — bestrids i ett tvistemål. Målet gäller då bland annat avgörandet från myndigheten som sådan, varigenom avgörandet även innehåller förvaltningsrättsliga delar. Ett avgörande av en nationell myndighet skall i de fall där det är möjligt underkastas en prövning av det landets egna domstolar och inte en prövning av en utländsk myndighet. Jag kan i detta sammanhang för övrigt se en likhet med domen i målet Reichert och Kockler, i vilken domstolen använde närhetskriteriet avseende vissa yrkanden rörande fast egendom (se punkt 27 ovan).

42. Ovanstående överväganden gäller oberoende av det förfarande som pågår då det görs gällande att ett patent är ogiltigt. Det är syftet med målet som är avgörande och inte kärandens formulering av huvudyrkandet i målet. Den hänskjutande domstolen har dock frågat huruvida det är av betydelse på vilket stadium av förfarandet som frågan om patentets ogiltighet eller i förekommande fall dess avsaknad av verkan aktualiseras. Som jag ser det skall denna fråga besvaras nekande. Kärnan i den lösning som jag föreslår är att endast domstolen i en medlemsstat där ett patent deponerats eller registrerats skall avgöra om det är giltigt eller inte. Därigenom saknar det betydelse på vilket stadium av förfarandet som det görs gällande att patentet är ogiltigt, vilket gäller

oberoende av det förhållandet att Brysselkonventionen så långt som möjligt skall tolkas autonomt, det vill säga fristående från medlemsstaternas processrätt.

43. Vid ett "rent" patentintrångsförfarande saknas ett sådant band till den nationella myndigheten. Dessa mål gäller intrång i en annan persons subjektiva rätt och skiljer sig i princip inte från andra jämförbara tvistemål om subjektiva rättigheter utanför det immaterialrättsliga området. Denna uppfattning om distinktionen mellan mål om patentintrång och mål om fastställelse av ett patents giltighet har direkt stöd i Brysselkonventionens lydelse. Denna ovannämnda distinktion har även godtagits av domstolen i domen i målet Duijnstee.

44. Konventionslagstiftaren har uttryckligen förklarat att patentintrång (eller exempelvis varumärkesintrång) inte skall omfattas av artikel 16.4 i Brysselkonventionen. Det skulle — även i samband med kravet på jämvikt i systemet — vara felaktigt att tolka artikel 16.4 på ett sådant sätt att även "rena" patentintrångsmål skulle undandras huvudregeln i artikel 2 i Brysselkonventionen. En sådan tolkning skulle dessutom strida mot domstolens bedömning att undantag från

den allmänna behörighetsregeln i artikel 2 första stycket i Brysselkonventionen inte skall ges en mer extensiv tolkning än vad som krävs för att inte äventyra regelns syfte.<sup>15</sup>

skall tillämpas om svaranden bestrider ett patents giltighet under ett intrångsförfarande. I Brysselkonventionen föreskrivs tillräckliga mekanismer för att upprätthålla ett lämpligt rättsskydd. Den domstol som skall bedöma intrånget kan överlämna målet i dess helhet, den kan vilandeförklara målet till dess att en domstol i en annan medlemsstat som är behörig enligt artikel 16.4 har avgjort om patentet är giltigt eller inte eller själv pröva invändningen för det fall svaranden handlar i ond tro.

45. Jag vill i fullständighetens intresse peka på domen i målet *Gantner Electronic*<sup>16</sup>, som avser artikel 21 i Brysselkonventionen. I artikel 21 regleras situationen om talan väcks vid domstolar i olika konventionsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter. Domstolen underströk i ovannämnda dom att det rörande domstols behörighet vid prövningen av talan endast skall tas hänsyn till de olika kärandenas respektive yrkanden men inte till en svarandes grunder för bestridande härav. Med en annan lösning skulle det beroende av innehållet i svaromålet — som nödvändigtvis först inges under förfarandets gång — kunna göras ändringar i behörighetsfördelningen. Därtill kommer att om svarandens grunder för bestridande av käromålet beaktades skulle svaranden ges möjlighet att handla i ond tro och därmed hindra ett redan anhängigt förfarande.

47. Avslutningsvis har ett av de huvudargument som har anförts i yttrandena inför domstolen i detta mål gällt det rättsliga förfarandets organisation och processökonomi. Utifrån detta perspektiv sett är emellertid inte heller den föreslagna lösningen idealisk. Precis som vid andra lösningar föreligger även här en fara för att domstolar i flera medlemsstater involveras och att dessa domstolar fattar inbördes motstridiga avgöranden. Det är vanligtvis så att en patentinnehavare innehar patent på samma produkt eller samma metod i flera medlemsstater. Konsekvensen blir att domstolarna i dessa medlemsstater samtidigt blir exklusivt behöriga så snart frågan om ett patents giltighet aktualiseras under ett intrångsförfarande. Det gör i sig inte intrångsförfarandet enklare.

46. Som jag ser det medför domen i målet *Gantner Electronic* inte att artikel 16.4 inte

15 — Se ovan punkt 24.

16 — Dom av den 8 maj 2003 i mål C-111/01, *Gantner Electronic* (REG 2003, s. I-4207).

## V — Förslag till avgörande

48. Mot bakgrund av det som ovan anförts föreslår jag att domstolen skall besvara den fråga som ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf på följande sätt:

”I artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område föreskrivs att en domstol har behörighet om talan avser giltigheten eller verkan av ett patent, eller någon annan immateriell rättighet som nämns i denna bestämmelse. Artikel 16.4 är således tillämplig om svaranden i ett förfarande om fastställelse av patentintrång, eller kändanden i ett förfarande om fastställelse av att patentintrång inte skett, gör gällande att patentet är ogiltigt respektive saknar verkan.”