

GAT

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)
den 13 juli 2006*

I mål C-4/03,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt protokollet av den 3 juni 1971 om domstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, som framställts av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland), genom beslut av den 5 december 2002 som inkom till domstolen den 6 januari 2003, i målet

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG

mot

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann (referent) samt domarna N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič och E. Levits,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: L.A. Geelhoed,
justitiesekreterare: förste handläggaren F. Contet,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 14 juli 2004,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, genom T. Musmann, Rechtsanwalt,

- Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, genom T. Reimann, Rechtsanwalt,

- Tysklands regering, genom R. Wagner, i egenskap av ombud,

- Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, båda i egenskap av ombud,

- Förenade kungarikets regering, genom K. Manji, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom A.-M. Rouchaud och S. Grünheid, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 16 september 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 30), i dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde (EGT L 304, s. 1, och i ändrad lydelse, s. 77; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde (EGT L 388, s. 1; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde (EGT L 285, s. 1; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkonventionen).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (nedan kallat GAT) och Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (nedan kallat LuK) angående GAT:s saluföring av vissa produkter, vilket enligt LuK utgör intrång i två franska patent som innehas av sistnämnda bolag.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 I artikel 16 i Brysselkonventionen, som utgör avsnitt 5, med rubriken "Exklusiv behörighet", i avdelning II om domstols behörighet i konventionen, föreskrivs följande:

"Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet

...

- 4) om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller — på grund av bestämmelserna i en internationell konvention — anses ha ägt rum,

..."

- 4 I artikel 17 fjärde stycket i konventionen, som tillsammans med artikel 18 utgör avsnitt 6, med rubriken "Avtal om domstols behörighet", i nämnda avdelning II, stadgas att "[a]vtal om domstols behörighet ... har ingen verkan ... om de domstolar vilkas behörighet de utesluter har exklusiv behörighet enligt artikel 16".

- 5 I artikel 18 i konventionen föreskrivs följande:

"Utöver den behörighet som en domstol i en konventionsstat har enligt andra bestämmelser i denna konvention, är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta gäller dock inte ... om en annan domstol har exklusiv behörighet enligt artikel 16."

- 6 Artikel 19 i konventionen, som återfinns i avsnitt 7, med rubriken "Prövning av behörighetsfrågan och av frågan om målet kan tas upp", i avdelning II, har följande lydelse:

"Om talan som väcks vid en domstol i en konventionsstat gäller en tvist som huvudsakligen rör en fråga som en domstol i en annan konventionsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 16, skall domstolen självant förklara sig obehörig."

- 7 Enligt artikel 28 första stycket i konventionen, som återfinns i avdelning III, vilken innehåller bestämmelserna om erkännande och verkställighet, avsnitt 1, med rubriken "Erkännande", skall en dom "inte erkännas om den strider mot bestämmelserna i avsnitt 3, 4 och 5 i avdelning II". I artikel 34 andra stycket i konventionen, som ingår i avsnitt 2, med rubriken "Verkställighet", i avdelning III, hänvisas, vad gäller tillåtna grunder för att avslå ansökan om verkställighet av en dom, till nämnda artikel 28 första stycket.

Twisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 8 GAT och LuK, två bolag med säte i Tyskland, är konkurrenter inom området motorfordonsteknik.

- 9 GAT lämnade anbud till en biltillverkare, som också hade säte i Tyskland, om ett uppdrag som avsåg leverans av en mekanisk stötdämpare. LuK hävdade att den stötdämpare som GAT presenterade gjorde intrång i två franska patent som LuK innehade.

- 10 GAT väckte en negativ fastställsetalan avseende intrång vid Landgericht Düsseldorf och gjorde därvid gällande att företagets produkter inte gjorde intrång i LuK:s franska patenträttigheter och att patenten i fråga dessutom var ogiltiga.

- 11 Landgericht Düsseldorf ansåg sig vara internationellt behörig att pröva talan om det påstådda intrånget i dessa franska patenträttigheter. Domstolen i fråga fann även att den var behörig att pröva invändningen att patenten var ogiltiga. Domstolen i fråga ogillade GAT:s talan och fann att de aktuella patenten uppfyllde förutsättningarna för patentskydd.

- 12 GAT överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf, som beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

”Skall artikel 16.4 i Brysselkonventionen tolkas så, att den exklusiva behörighet för domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering av ett patent har begärts eller har ägt rum eller, på grund av bestämmelserna i en internationell konvention, anses ha ägt rum som grundar sig på denna artikel endast gäller för det fall att en talan (med verkan mot envar) om ogiltigförklaring av ett patent har väckts eller även när svaranden i ett mål om patentintrång eller kändan i ett mål om negativ fastställelse avseende patentintrång invänder att patentet inte är giltigt,

oavsett huruvida den aktuella domstolen anser att invändningen är befogad och oavsett i vilket skede av förfarandet invändningen görs?"

Prövning av tolkningsfrågan

- 13 Den hänskjutande domstolen har ställt frågan för att få klarhet i hur stor räckvidd den exklusiva behörigheten enligt artikel 16.4 i konventionen har i patentmål. Den har frågat huruvida denna bestämmelse avser alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frågan aktualiseras som rättslig grund för ett käromål eller som en invändning, eller om den bara är tillämplig i tvister där frågan om registrering eller giltighet ligger till grund för väckandet av talan.
- 14 Det skall därvid erinras om att begreppet tvist avseende "registrering eller giltighet av patent" i artikel 16.4 i konventionen skall betraktas som ett autonomt begrepp som skall tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga konventionsstater (dom av den 15 november 1983 i mål 288/82, Duijnstee, REG 1983, s. 3663, punkt 19).
- 15 Domstolen har därvid slagit fast att tvister som rör giltigheten, förekomsten eller upphörandet av ett patent eller hävdandet av en prioritetsrätt med stöd av en tidigare ansökan skall anses som tvister avseende "registrering eller giltighet av patent" (domen i det ovannämnda målet Duijnstee, punkt 24).

- 16 Om tvisten däremot inte rör patentets giltighet eller förekomsten av en ansökan eller registrering och parterna inte bestrider de sistnämnda, omfattas tvisten inte av artikel 16.4 i konventionen (domen i det ovannämnda målet Duijnste, punkterna 25 och 26). Så är fallet exempelvis vid en intrångstalan där det aktuella patentets giltighet inte ifrågasätts.

- 17 I praktiken tas dock frågan om ett patents giltighet ofta upp som en invändning vid en intrångstalan. Svaranden söker därigenom retroaktivt beröva käranden den rätt som denne åberopar till stöd för sin talan och därmed få denna ogillad. Ogiltighet kan även, som är fallet i målet vid den nationella domstolen, åberopas till stöd för en negativ fastställsetalan avseende intrång, där käranden önskar få fastställt att svaranden inte kan göra gällande någon rätt till den berörda uppfinningen.

- 18 Som kommissionen har påpekat, framgår det inte av ordalydelsen i artikel 16.4 i konventionen huruvida den bestämmelsen bara är tillämplig i de fall då frågan om ett patents ogiltighet aktualiseras genom att en talan väcks eller om så även är fallet när denna fråga aktualiseras genom en invändning.

- 19 I vissa språkversioner av artikel 19 i konventionen hänvisas till en tvist som "huvudsakligen" rör en viss fråga. Den omständigheten är dock inte tillräcklig för att klargöra otydligheten i artikel 16.4. Förutom att graden av precision i ordalydelsen i artikel 19 varierar mellan olika språkversioner, är nyssnämnda bestämmelse, såsom kommissionen har påpekat, inte en behörighetsregel, utan medför bara en skyldighet för den domstol där talan väckts att pröva sin behörighet och att självmant förklara sig obehörig i vissa fall.

- 20 Under dessa förhållanden skall artikel 16.4 i konventionen tolkas mot bakgrund av dess syfte och position inom konventionens systematik.
- 21 Syftet med bestämmelserna om exklusiv behörighet i artikel 16 i konventionen är att sådana tvister som nämns där endast skall prövas av domstolar som har en materiell och rättslig närhet till dessa.
- 22 Den exklusiva behörigheten för domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum i tvister avseende registrering eller giltighet av patent kan således motiveras av att dessa domstolar har bättre förutsättningar att pröva mål där själva tvisten rör patentets giltighet eller förekomsten av en ansökan eller registrering (domen i det ovannämnda målet *Duijnstee*, punkt 22). Domstolarna i den konventionsstat där registren förs kan pröva giltigheten och verkningarna av de patent som meddelats i den staten i enlighet med sin nationella rätt. Den aspekten av god rättskipning får en desto större betydelse på patentområdet, då många av konventionsstaterna med hänsyn till rättsområdets särpräglade karaktär har satt upp ett särskilt system för domstolsskydd där sådana tvister endast prövas av specialdomstolar.
- 23 Denna exklusiva behörighet är även motiverad med hänsyn till att meddelande av patent förutsätter en åtgärd från de nationella myndigheternas sida (se *Jenard-rapporten om konventionen*, EGT C 59, 1979, s. 1, s. 36).
- 24 Vad gäller den position som artikel 16 intar i konventionens systematik, erinrar domstolen om att behörighetsreglerna i den artikeln är exklusiva och tvingande såväl för enskilda som för rätten. Parterna kan inte avvika från dessa bestämmelser genom ett prorogationsavtal (artikel 17 fjärde stycket i konventionen) eller genom att

svaranden frivilligt går i svaromål (artikel 18 i konventionen). En domstol i en konventionsstat där talan har väckts i en tvist som en domstol i en annan konventionsstat är behörig att pröva enligt artikel 16 skall självmant förklara sig obehörig (artikel 19 i konventionen). Ett avgörande som meddelas utan att artikel 16 har iakttagits omfattas inte av konventionens system för erkännande och verkställighet (artiklarna 28 första stycket och 34 andra stycket i konventionen).

- 25 Vad gäller den position som artikel 16.4 i konventionen intar i konventionens systematik och syftet med denna bestämmelse, skall det påpekas att den exklusiva behörighet som föreskrivs där skall kunna tillämpas oavsett i vilket processuellt sammanhang frågan om ett patents giltighet aktualiseras, oberoende av om det anförs som rättslig grund för ett käromål eller som en invändning, när talan väcks eller i ett senare skede av förfarandet.
- 26 För det första skulle det undergräva den tvingande karaktären av behörighetsregeln i artikel 16.4 i konventionen, om den domstol där en intrångstalan eller en negativ fastställsetalan avseende intrång väcks tillåts slå fast att patentet i fråga är ogiltigt.
- 27 Trots att artikel 16.4 i konventionen inte är dispositiv för parterna, skulle käranden redan genom formuleringen av yrkandena i stämningsansökan kunna kringgå den tvingande karaktären av denna behörighetsregel.
- 28 För det andra skulle den möjlighet som då skulle uppstå att kringgå artikel 16.4 i konventionen leda till en flerdubbling av antalet potentiella grunder för behörighet och skulle därmed påverka förutsebarheten hos konventionens behörighetsregler.

Det skulle vara till skada för rättssäkerhetsprincipen, som ligger till grund för konventionen (se dom av den 19 februari 2002 i mål C-256/00, Besix, REG 2002, s. I-1699, punkterna 24–26, av den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu, REG 2005, s. I-1383, punkt 41, och av denna dag i mål C-539/03, Roche Nederland m.fl., REG 2006, s. I-6235, punkt 37).

- 29 För det tredje skulle det även väsentligt öka risken för motstridiga avgöranden om det inom konventionssystemet tilläts att andra domstolar än de i den stat där ett patent meddelades avgjorde frågan om patents giltighet. Det är precis vad konventionen syftar till att undvika (för liknande resonemang, se dom av den 6 december 1994 i mål C-406/92, Tatry, REG 1994, s. I-5439, punkt 52, och domen i det ovannämnda målet Besix, punkt 27).
- 30 Det argument som LuK och den tyska regeringen har anfört — nämligen att enligt tysk rätt har ett avgörande där domstolen indirekt under förfarandet tar ställning till ett patents giltighet endast verkan i förhållande till parterna i målet — är inte tillräckligt för att bemöta den risken. Verkningsarna av ett sådant avgörande avgörs av nationell rätt. I flera av konventionsstaterna har ett avgörande där ett patent förklaras vara ogiltigt verkan mot envar. För att undvika risken för motstridiga avgöranden skulle det således vara nödvändigt att begränsa behörigheten för domstolarna i andra stater än den där ett patent meddelats att indirekt under förfarandet ta ställning till huruvida det utländska patentet är giltigt, på så sätt att de endast är behöriga om avgörandet enligt tillämplig nationell rätt bara får verkningsarna i förhållande till parterna i målet. En sådan begränsning skulle emellertid leda till snedvridningar och därmed undergräva likheten och enhetligheten hos de rättigheter och skyldigheter som konventionsstaterna och berörda personer har enligt konventionen (domen i det ovannämnda målet Duijnstee, punkt 13).
- 31 Av vad som anförts följer att den tolkningsfråga som ställts skall besvaras så att artikel 16.4 i konventionen skall tolkas så att den exklusiva behörighetsregel som

föreskrivs däri avser alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frågan aktualiserats som rättslig grund för ett käromål eller som en invändning.

Rättegångskostnader

- 32 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i dess senast ändrade lydelse enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde, skall tolkas så att den exklusiva behörighetsregel som föreskrivs däri avser alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frågan aktualiserats som rättslig grund för ett käromål eller som en invändning.

Underskrifter