

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS BESLUT (första avdelningen)

den 5 september 2007*

I mål T-295/05,

Document Security Systems, Inc., Rochester, New York (Förenta staterna), företrätt av L. Cohen, H. Sheraton och B. Uphoff, solicitors, samt C. Stanbrook, QC,

sökande,

mot

Europeiska centralbanken (ECB), företrädd av C. Zilioli och P. Machado, båda i egenskap av ombud, biträdda av advokaterna E. Garayar Gutiérrez och G. de Ulloa y Suelves,

svarande,

angående en talan om patentintrång som syftar till fastställelse av att ECB har åsidosatt de rättigheter som sökanden har genom sitt europeiska patent och en talan om skadestånd som ersättning för den skada som sökanden påstår sig har åsamkats till följd av patentintrånget,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen),

sammansatt av ordföranden J. D. Cooke samt domarna R. García-Valdecasas och V. Ciucă,

justitiesekreterare: E. Coulon,

följande

Beslut

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapslagstiftning

¹ Artikel 235 EG har följande lydelse:

”Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant skadestånd som avses i artikel 288 andra stycket.”

2 I artikel 288 andra och tredje styckena EG anges följande:

”Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall gemenskapen ersätta skada som orsakats av dess institutioner eller av dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

Föregående stycke skall på samma villkor tillämpas på skada som orsakats av ECB eller av dess anställda under tjänsteutövning.”

3 Det föreskrivs följande i artikel 35.3 i det protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 191, 1992, s. 68), med ändringar och tillägg (nedan kallad stadgan för ECB).

”ECB skall ansvara enligt artikel 288 i detta fördrag ...”

Europeiska patentkonventionen

4 Konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973 (även kallad Europeiska patentkonventionen eller Münchenkonventionen, nedan kallad EPC), i dess lydelse enligt akten om revidering av artikel 63 EPC av den

17 december 1991 och genom de beslut som fattades av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd den 21 december 1978, den 13 december 1994, den 20 oktober 1995, den 5 december 1996, den 10 december 1998 samt den 27 oktober 2005. Denna konvention som innehåller bestämmelserna i akten för revision av EPC av den 29 november 2000, vilka gäller tills vidare, är ett internationellt multilateralt fördrag som inte ingår i gemenskapsrätten. Konventionen vars syfte var att införa ett förenklat förfarande för erhållande av patent i Europa för ett visst antal länder trädde i kraft den 7 oktober 1977 och har för närvarande ratificerats av 32 länder, däribland alla medlemsstaterna i Europeiska unionen.

5 Genom artikel 4 EPC inrättades Europeiska patentorganisationen, som har till uppgift att meddela europeiska patent. Denna uppgift utförs av ett av dess organ, nämligen Europeiska patentverket (nedan kallat patentverket).

6 Det föreskrivs i artikel 2.2 EPC att ett "[e]uropeiskt patent skall i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ha samma verkan och regleras av samma bestämmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent, om ej annat sägs i denna konvention".

7 Artikel 64 EPC har följande lydelse:

"1. Om ej annat följer av vad som sägs under 2 skall europeiskt patent, från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats, i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ge patenthavaren samma rättigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

2. Avser den uppfinning som skyddas av det europeiska patentet ett förfarande, omfattar skyddet även alster som framställs direkt genom förfarandet.

3. Intrång i europeiskt patent skall bedömas enligt nationell lag.”

- ⁸ EPC innehåller några bestämmelser som skall tillämpas i alla fördragsslutande stater. De gemensamma bestämmelserna avser kriterierna för patenterbarhet (artiklarna 52–57 EPC), ogiltighetsgrunderna för ett europeiskt patent (artikel 138 EPC, se nedan) samt patentskyddets omfattning och giltighetstid (artikel 63, artikel 64.2 och artikel 69 EPC).
- ⁹ I artikel 138 EPC anges de fall då ett europeiskt patent får förklaras ogiltigt enligt fördragsslutande stats lag med verkan för denna stats område.

Bakgrund till tvisten

- ¹⁰ Sökanden är ett bolag som bildats i enlighet med amerikansk rätt, vilket år 2004 tilldelades ett europeiskt patent avseende skydd mot förfalskning av sedlar. Ralph C. Wicker gjorde denna uppfinning som består i en metod för framställning av dokument som är avsedda att påvisa förfalskningar när de kopieras med hjälp av skanningsteknik.
- ¹¹ Wicker ingav den 18 januari 1989 en patentansökan avseende denna tillverkningsmetod i Förenta staterna. Den 16 januari 1990 lämnade han en ansökan om europeiskt patent till patentverket.

- 12 Wickers ansökan om europeiskt patent offentliggjordes i *Europeiska patenttidningen* den 13 november 1991. Nämnda ansökan avslogs den 18 juli 1995 på grund av att uppfinningen inte hade tillräcklig uppfinningshöjd vad gällde tekniken. Beslutet överklagades den 5 februari 1999 och en av patentverkets besvärskammare beviljade ansökan varefter patentet slutligen registrerades den 24 november 1999 med nummer 0 455 750 B1 och beteckningen "metod för tillverkning av ett kopierings-skyddat dokument" (nedan kallat det omtvistade patentet).
- 13 Sökanden har hävdad att det omtvistade patentet har godkänts och fortfarande gäller i Frankrike, Österrike, Förenade kungariket, Tyskland, Belgien, Spanien, Italien, Luxemburg och Nederländerna (nedan kallade de berörda staterna). Wicker namngav nämligen de berörda staterna i samband med att han ingav sin ansökan avseende det omtvistade patentet. Sökanden har påstått att patentet fortfarande gäller även i Danmark, Sverige och Schweiz, det vill säga utanför det område där euron är den officiella valutan (euroområdet). Eftersom dessa länder inte har tryckt några eurosedlar beaktas de inte i ansökan.
- 14 Enligt sökanden förblev det omtvistade patentet Wickers egendom fram till hans död år 1997 och övergick i enlighet med lagarna i staten New York till successorerna samt förblev i deras ägo till dess att de överlät patentet till sökanden den 22 december 2004. Överlåtelsen inbegrep rätten att väcka talan och att erhålla skadestånd för handlingar som hade begåtts före överlåtelsen.
- 15 Enligt sökanden begick ECB tre handlingar eller tillät åtminstone att tre handlingar begicks vilka inkräktade på rättigheter som tillerkänns innehavaren av patentet. För det första framställde ECB (eller lät framställa för sin räkning) eurosedlar genom att använda den metod som omfattas av patentet. För det andra lät ECB trycka dessa sedlar. För det tredje tillät ECB att sedlarna gavs ut och att de användes som giltig valuta i euroområdet.

Förfarandet

- 16 Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 augusti 2005, väckt förevarande talan.
- 17 Genom denna talan har sökanden för det första begärt att förstainstansrätten skall slå fast att ECB har åsidosatt rättigheterna enligt det omtvistade patentet genom att framställa, trycka och ge ut eurosedlar. För det andra har sökanden begärt att förstainstansrätten skall förplikta ECB att betala ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit till ett belopp som är lämpligt med hänsyn till ECB:s otillåtna agerande.
- 18 Genom handling som inkom den 21 oktober 2005 framställde ECB en invändning om rättegångshinder i enlighet med artikel 114.1 i förstainstansrättens rättegångsregler. Sökanden yttrade sig den 29 december 2005 över invändningen om rättegångshinder.
- 19 Genom skrivelse av den 6 april 2006 underrättade ECB förstainstansrätten om att den hade väckt talan om ogiltigförklaring av det omtvistade patentet den 23 mars 2006 i alla berörda stater med undantag av Italien, där en talan om ogiltigförklaring väcktes den 27 mars, och av Spanien. ECB har inom ramen för denna talan hävdatt att det omtvistade patentet är ogiltigt, med motiveringen att det uppenbarligen går utöver föremålet för den ursprungliga ansökan, att uppfinningen saknar nyhetsvärde och uppfinningshöjd.

- 20 Genom skrivelse av den 7 juli 2006 underrättade ECB förstainstansrätten om att den hade väckt talan om ogiltigförklaring av det omtvistade patentet i Spanien.
- 21 Den 18 oktober 2006 översände sökanden sitt yttrande till förstainstansrätten angående ECB:s båda skrivelser rörande väckandet av nämnda talan om ogiltigförklaring. Sökanden har gjort gällande att den omständigheten att diverse ansökningar med begäran om ogiltigförklaring av det omtvistade patentet ingetts till de nationella domstolarna inte har någon som helst inverkan på denna talan och att förstainstansrätten bör avvisa invändningen om rättegångshinder och pröva talan i sak.
- 22 Genom skrivelse av den 11 april 2007 underrättade ECB förstainstansrätten om att den talan som väckts i Förenade kungariket respektive Tyskland hade avgjorts i första instans.
- 23 Vad gäller den talan om ogiltigförklaring som väckts i Förenade kungariket uppgav ECB att High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Patent Court) i dom av den 26 mars 2007 fann att det omtvistade patentet var ogiltigt därför att det gick utöver föremålet för den ursprungliga ansökan. ECB underrättade förstainstansrätten om att sökanden hade erhållit tillstånd att överklaga domen vid Court of Appeal (England & Wales) (appellationsdomstolen) och att ECB i sin tur hade erhållit tillstånd att invända mot överklagandet.
- 24 ECB har uppgett angående den talan om ogiltigförklaring som väckts i Tyskland att Bundespatentgericht (federal patentdomstol) hade funnit att det omtvistade patentet var giltigt. ECB underrättade även förstainstansrätten om att den hade för avsikt att överklaga den domen.

Parternas yrkanden

25 Sökanden har i sin ansökan yrkat att förstainstansrätten skall

- fastställa att ECB har åsidosatt sökandens rättigheter enligt det omtvistade patentet,
- förplikta ECB att erlagga skadestånd till ett belopp som skall fastställas senare för åsidosättandet av sökandens rättigheter enligt det omtvistade patentet,
- förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

26 ECB har i sin invändning om rättegångshinder yrkat att förstainstansrätten skall

- avvisa talan,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

27 Sökanden har i sitt yttrande över invändningen om rättegångshinder yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla invändningen om rättegångshinder,
- ta upp talan till sakprövning,
- avkunna den av sökanden i ansökan begärda fastställsedomen.

Talan om patentintrång

Upptagande till sakprövning

28 Enligt artikel 114 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten, om en part begär det, meddela beslut i fråga om rättegångshinder utan att pröva själva sakfrågan. Det anges i punkt 3 i samma artikel att återstoden av förfarandet avseende begäran skall vara muntligt, om inte rätten bestämmer annat. Förstainstansrätten finner att handlingarna i förevarande mål innehåller tillräckliga upplysningar och beslutar att avgöra begäran utan att inleda det muntliga förfarandet.

29 ECB har till stöd för sin invändning om rättegångshinder åberopat tre grunder. Dessa avser sökandens avsaknad av talerätt, förstainstansrättens bristande behörighet att pröva och avgöra detta mål och underlåtenhet att iaktta formkraven i ansökan.

30 Det är lämpligt att först undersöka grunden avseende förstainstansrättens bristande behörighet.

Parternas argument

31 ECB har gjort gällande att trots att talan grundas på artiklarna 235 EG och 288 EG har sökanden inte endast begärt skadestånd utan talan syftar framför allt till att det skall fastställas att ECB har gjort sig skyldig till patentintrång och att det är först därefter som sökanden har framställt sitt skadeståndsyrkande.

32 ECB anser inte att förstainstansrätten är behörig att avgöra en talan om patentintrång. ECB har hävdats att det endast är de nationella domstolarna som är behöriga att slå fast att det skett ett intrång i det omtvistade patentet.

33 ECB anser att förstainstansrätten för att den skulle kunna ta upp talan till sakprövning måste ha tillerkänts den exklusiva behörighet som de nationella domstolarnas respektive nationella lagar på området för patentintrång tillerkänner dem. Detta skulle strida mot EPC enligt vilken tvister angående europeiska patent faller under de nationella domstolarnas behörighet i de fördragsslutande länderna.

34 Till stöd för denna uppfattning har ECB gjort gällande att så snart ett europeiskt patent har utfärdats och blivit giltigt i vart och ett av de utpekade staterna uppstår en mängd oberoende nationella patent. ECB är således av den åsikten att det är den nationella rätten i varje stat som bestämmer såväl patentets verkningar inom dess territorium, som vilka rättegångsregler som skall tillämpas vid en eventuell tvist. Eftersom frågan om huruvida det skett ett patentintrång enligt ECB uteslutande regleras av den nationella rätten är förstainstansrätten inte behörig att ta ställning till den.

ECB har understrukt att det i varje medlemsstats lagstiftning på patentområdet

- föreskrivs olika villkor för att patentet skall åtnjuta nationellt skydd,
- föreskrivs att vissa domstolar, ofta specialiserade sådana, skall ha exklusiv behörighet att bedöma frågor om patentintrång och patents ogiltighet,
- föreskrivs olika rättegångsregler, inklusive begränsningar i fråga om talerätt,
- föreskrivs olika villkor som måste vara uppfyllda för erhållande av skadestånd, samt
- föreskrivs olika preskriptionsfrister för erhållande av skadestånd och för väckande av talan om patentintrång.

ECB har hävdatt att det inte finns något som hindrar att sökanden väcker talan vid de behöriga nationella domstolarna för att få det påstådda patentintrånget fastställt. ECB har uppmärksammat att det föreskrivs i artikel 35.2 i stadgan för ECB att tvister mellan ECB å ena sidan och andra personer å den andra skall avgöras av de behöriga nationella domstolarna, utom när domstolen är behörig.

- 37 Sökanden har för det första gjort gällande att förstainstansrätten är behörig att avgöra talan enligt artikel 235 EG jämförd med artikel 288 EG andra stycket. Enligt dessa artiklar är gemenskapsdomstolarna behöriga vad gäller utomobligatoriskt ansvar att avgöra tvister om gemenskapens skyldighet att ersätta skada som orsakats av dess institutioner i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Sökanden har noterat att ECB är en gemenskapsinstitution och att det uttryckligen anges i artikel 288 tredje stycket EG att gemenskapen skall ersätta skada som orsakats av ECB eller av dess anställda under tjänsteutövning.
- 38 Sökanden anser att förstainstansrättens behörighet uteslutande regleras genom fördraget och omöjligen genom någon som helst nationell lagstiftning eller genom sekundär gemenskapsrätt. Sökanden har särskilt bestridit att förstainstansrättens behörighet skulle kunna regleras i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) (i nämnda förordning fastställs de nationella domstolarnas behörighet på det civilrättsliga området).
- 39 Sökanden har bland annat understrukit att det framgår av artikel 67 i förordning nr 44/2001 att det är uteslutet att förordningen tillämpas på domstolars behörighet som regleras av gemenskapsakter i likhet med fördraget.
- 40 Sökanden anser däremot att de nationella domstolarnas behörighet i fråga om patentintrång regleras genom förordning nr 44/2001. I princip är domstolarna i de medlemsstater i vilka svaranden har sin hemvist behöriga även om patentintrånget begicks på en annan stats område.

- 41 Sökanden anser även i överensstämmelse med artikel 27 i förordning nr 44/2001 att den domstol, vid vilken talan först väckts för att lösa en tvist mellan två parter om patentintrång, har exklusiv behörighet att avgöra varje tvist om patentintrång mellan samma parter avseende samma patent.
- 42 Sökanden har vidare gjort gällande att det i rättspraxis har bekräftats att domstolarna i den stat där ett patent är registrerat har en exklusiv behörighet enbart i fråga om tvister som rör själva patentets giltighet, patentansökans ingivande eller registreringen av patentet (domstolens dom av den 15 november 1983 i mål 288/82, Duijnste, REG 1983, s. 3663, punkt 22). Följaktligen är EBC:s påstående oriktigt enligt vilket de nationella domstolarna i varje berörd stat i enlighet med deras respektive nationella lagar äger exklusiv behörighet att avgöra målet om intrång i det omtvistade patentet.
- 43 Sökanden har vidare anfört att det i talrika internationella konventioner föreskrivs att patentintrång utgör en handling som strider mot civilrätten för vilken skadestånd skall erläggas som ersättning och att denna princip har anammats av de mest betydande handelsnationerna och har blivit föremål för Världshandelsorganisationens (WTO) verksamhet. Det handlar därmed enligt sökanden om en princip som är grundläggande både för gemenskapsrätten och för de nationella rättsordningarna. Sökanden har således preciserat att gemenskapen är medlem i WTO sedan den 1 januari 1995 och att sökanden härigenom är skyldig att iakttä bestämmlerna i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPS-avtalet). Sökanden har gjort gällande att enligt fast rättspraxis är bestämmelser i internationella överenskommelser som har ingåtts av Europeiska unionen, i likhet med TRIPS-avtalet, en integrerad del av gemenskapens rättsordning (domstolens dom av den 30 april 1974 i mål 181/73, Haegeman, REG 1974, s. 449; svensk specialutgåva, s. 281). Sökanden vidhåller härvidlag att Europeiska unionens medlemsstater i vart fall även är medlemmar i WTO och de är bundna av TRIPS-avtalet. De principer som återfinns i det avtalet ingår följaktligen i var och en av medlemsstaternas nationella lagar.

44 Sökanden har hävdade att de svårigheter som ECB har påstått att förstainstansrätten skulle få vid tillämpningen av flera nationella lagar i syfte att undersöka huruvida ECB har begått ett intrång i det omtvistade patentet inte är relevanta i detta mål. Sökanden anser att den omständigheten att förstainstansrätten behöver undersöka och tillämpa nationella lagar inte påverkar dess behörighet. Sökanden anser nämligen att enligt rättspraxis (domstolens dom av den 8 oktober 1986 i de förenade målen 169/83 och 136/84, Leussink m.fl. mot kommissionen, REG 1986, s. 2801, och av den 27 mars 1990 i mål C-308/87, Grifoni mot kommissionen, REG 1990, s. I-1203), ger åsidosättandet av skyldigheter som fastställts i nationell rätt upphov till skadeståndskyldighet för gemenskapsinstitutionerna till följd av skada som orsakats enskilda och förstainstansrätten är härvid behörig domstol.

45 För övrigt vidhåller sökanden att när det rör sig om en talan angående en skada som orsakats av gemenskapsinstitutionerna skall enligt artikel 288 EG den lag tillämpas som följer av de för medlemsstaterna gemensamma rättsprinciperna. Av den anledningen anser sökanden att de anmärkningar som ECB gjort är felaktiga vad beträffar skillnaderna mellan de nationella rättsordningarna vid beräkandet av skadestånd för patentintrång.

46 Sökandebolaget har hävdade att det inte var skyldigt att uttömma alla inhemska rättsmedel innan det väckte denna talan. Bolaget har gjort gällande att den rättspraxis som ECB har åberopat till stöd för sin uppfattning gäller mål i vilka medlemsstaterna på ett oriktigt sätt har tillämpat eller införlivat gemenskapsrätten. Enligt sökanden är det endast under sådana förhållanden som frågan uppkommer om huruvida en sökande måste uttömma alla inhemska rättsmedel i själva medlemsstaten innan han inleder en talan om skadeståndsansvar för gemenskapen. Sökanden har emellertid gjort gällande att det inte har påståtts att en medlemsstat har begått ett fel i detta mål, eftersom ECB är den enda som gjort sig skyldig till ifrågasvarande patentintrång.

47 Sökanden har likaledes framhållit att ECB:s förslag om att förfaranden borde inledas samtidigt vid ett stort antal domstolar i medlemsstaterna skulle kunna medföra komplikationer, onödiga kostnader och omotiverade förseningar på grund av

svårigheter som skulle uppstå med konkurrens mellan olika domstolars behörighet med anledning av förordning nr 44/2001. Kommissionen skulle inte kunna uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 41 i TRIPS-avtalet enligt vilken det krävs att förfarande för att motverka intrång i immateriella rättigheter är ändamålsenliga och inte medför vare sig onödiga komplikationer eller omotiverade förseningar.

48 Sökanden har därefter hävdad att om bolaget tvingas inleda samtidiga förfarande vid de nationella domstolarna finns det risk för att skadeståndstalan vid förstainstansrätten preskriberas.

49 Sökanden anser slutligen att förstainstansrätten är behörig att fastställa att ECB har gjort intrång i det omtvistade patentet, eftersom verkan av en sådan fastställelse är detsamma som att förstainstansrätten konstaterar att gemenskapen är skyldig att erlagga skadestånd. Enligt artikel 288 EG ankommer det emellertid på förstainstansrätten att göra ett sådant konstaterande. För övrigt anser sökanden att rättspraxis uttryckligen har tillåtit att förstainstansrätten fastställer gemenskapens ansvar för en skada som har uppkommit men vars storlek ännu inte kan bedömas eller för en potentiell förestående skada (domstolens dom av den 2 juni 1976 i de förenade målen 56/74–60/74, Kampffmeyer mot rådet och kommissionen, REG 1976, s. 711; svensk specialutgåva, s. 103). Slutligen anser sökanden att gemenskapen enligt TRIPS-avtalet är skyldig att ”fastställa att det skett ett patentintrång och att besluta om lämplig kompensation”.

Förstainstansrättens bedömning

50 Det är inledningsvis viktigt att framhålla att förstainstansrätten endast kan använda sig av de befogenheter som den har tilldelats genom gemenskapsrätten. Denna princip

framgår av artikel 7 EG enligt vilken gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördraget. Det anges även i artikel 220 EG att domstolen och förstainstansrätten inom ramen för sina befogenheter skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av detta fördrag.

51 I de fall där förstainstansrätten inte har tilldelats behörighet kan den inte utvidga sin behörighet till att avse andra tvister i vilka gemenskapen är part som enligt artikel 240 EG skall avgöras av de nationella domstolarna (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 21 maj 1987 i de förenade målen 133/85–136/85, Rau m.fl., REG 1987, s. 2289, punkt 10, förstainstansrättens beslut av den 3 oktober 1997 i mål T-186/96, Mutual Aid Administration Services mot kommissionen, REG 1997, s. II-1633, punkt 47, av den 12 december 2005 i mål T-360/95, Natexis Banques Populaires mot RoboBAT, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 12, och av den 26 januari 2007 i mål T-91/06, Theofilopoulos mot kommissionen, ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 16). I artikel 35.2 i stadgan för ECB föreskrivs likaledes att tvister mellan ECB och alla andra personer skall avgöras av de behöriga nationella domstolarna, utom när domstolen är behörig.

52 I förevarande mål har sökanden yrkat att förstainstansrätten själv skall slå fast att ECB har gjort sig skyldig till intrång i sökandens olika nationella patent.

53 Såsom ECB har uppgett är ett europeiskt patent i själva verket endast ett antal identiska nationella patent som utfärdas av varje stat som sökanden anger i patentansökan. Det anges härvidlag i artikel 2 och artikel 64.1 EPC att ett europeiskt patent har samma rättsverkan som ett nationellt patent i varje land som sökanden har angett och det regleras av samma bestämmelser som ett nationellt patent. Det föreskrivs i artikel 64.3 EPC att intrång i ett europeiskt patent skall bedömas enligt nationell lag.

- 54 Sökanden har anklagat ECB för att ha gjort sig skyldigt till patentintrång i nio stater för vilka patentet har utfärdats, vilket följaktligen är detsamma som att ECB har anklagats för att ha kopierat nio nationella patent.
- 55 Det är förbjudet i var och en av de nio berörda staternas rättsordningar att tredje part utnyttjar uppfinningar som är föremål för patent utan patenthavarens samtycke och det är möjligt för denne att bestrida ett sådant utnyttjande i domstol. ECB har inte bestridit att banken är skyldig att iakttä normerna på området för patent i de berörda staterna och har medgett att sökanden skulle kunna väcka talan om patentintrång vid de nationella domstolarna.
- 56 Det finns emellertid inte någon gemenskapsrättslig behörighet att avgöra mål om patentintrång. Talan om patentintrång ingår inte bland de rättsmedel som i enlighet med artiklarna 220–241 EG omfattas av gemenskapsdomstolarnas behörighet.
- 57 Här utöver har den nationella patenträtten, till skillnad från vad som gäller andra immaterialrätter såsom den nationella varumärkesrätten, inte blivit föremål för någon gemenskapsrättslig harmonisering. Då ett område avses inom vilket gemenskapen ännu inte lagstiftat, och som följaktligen faller under medlemsstaternas behörighet, omfattas skyddet för vissa immaterialrätter, såsom patent, och de åtgärder som rättsliga myndigheter vidtar härför inte av gemenskapsrätten (domstolens dom av den 14 december 2000, i de förenade målen C-300/98 och C-392/98, Dior m.fl., REG 2000, s. I-11307, punkt 48).
- 58 Sökanden anser dock att artikel 235 EG jämförd med artikel 288 andra stycket EG gör det möjligt för förstainstansrätten att göra den prövning som krävs för att det skall kunna avgöras om en gemenskapsinstitution har begått en rättsstridig handling

som kan leda till skadeståndsskyldighet för gemenskapen utan att det finns några gränser vare sig i fråga om prövningen av de nationella normer som har åsidosatts eller i fråga om bedömningar av nationell rätt som kan göras i detta syfte.

59 Sökanden anser således att eftersom patentintrång är en fråga om utomobligatoriskt skadeståndsansvar måste förstainstansrätten i vart fall vara kapabel att avgöra om det i realiteten har skett något patentintrång. Sökanden anser att det i domarna i de ovannämnda målen *Leussink m.fl.* mot kommissionen och *Grifoni* mot kommissionen slogs fast att gemenskapsdomstolarna är behöriga att avgöra en skadeståndstalan som rör ersättning för skada som orsakats av att gemenskapsinstitutionerna åsidosatt skyldigheter enligt nationell rätt, exempelvis iakttagandet av befintliga patent.

60 Sökandens uppfattning kan emellertid inte godtas.

61 Sökanden har för det första förbisett att den av sökanden väckta talan om patentintrång i grunden skiljer sig från den skadeståndstalan som sökanden likaledes har väckt. Det är nödvändigt att förstainstansrätten behandlar talan om patentintrång som en självständig talan och prövar den på grundval av de normer som omfattas av gemenskapsdomstolarnas behörighet.

62 För det andra skulle sökandens uppfattning få till följd att förstainstansrätten måste avgöra vilken fråga som helst som ingår i den nationella rätten såvida den gör det för att bedöma huruvida en gemenskapsinstitution har begått en rättsstridig handling inom ramen för en skadeståndstalan. Förstainstansrätten skulle bli föranledd att uttala sig i frågor som ligger utanför dess behörighet och således tillskansa sig befogenheter som uteslutande tillkommer den nationella domstolen. Det ankommer

emellertid inte på förstainstansrätten att pröva det påstådda åsidosättandet av nationell lagstiftning som en rättsfråga vilken kräver en obegränsad rättsprövning. En sådan prövning kan nämligen endast utföras av de nationella myndigheterna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 juli 2000 i mål T-139/99, AICS mot parlamentet, REG 2000, s. II-2849, punkt 40, fastställd genom domstolens dom av den 21 juni 2001, i målet AICS mot parlamentet, REG 2001, s. I-4809).

63 Sökanden kan inte med fog åberopa ovannämnda rättspraxis till stöd för sina argument.

64 Sökanden har åberopat domen i det ovannämnda målet Leussink m.fl. mot kommissionen som gällde en skadeståndstalan väckt av en tjänsteman vid kommissionen som hade skadats under tjänsteutövning i en trafikolycka i Tyskland när han färdades i en bil tillhörande kommissionen vars chaufför var anställd vid samma institution. Det är viktigt att här framhålla att i motsats till vad sökanden har hävdat slogs det aldrig fast i den domen att gemenskapsdomstolen var behörig att avgöra huruvida en gemenskapsinstitution hade åsidosatt en nationell rättsnorm. Tvärtom uteslöt domstolen, vilken fann att kommissionen var skadeståndsskyldig, uttryckligen att dennas ansvar kunde prövas i det målet i enlighet med nationell rätt (punkt 15 i domen).

65 Domen i målet Grifoni mot kommissionen rörde en skadeståndstalan som väckts av en entreprenör vilken hade råkat ut för en olycka när han inspekterade taket till kommissionens byggnad i Ispra (Italien) för att utföra underhållsarbeten på taket. Det är angeläget att påpeka att i motsats till vad sökanden har påstått var det inte EG-domstolen själv som bedömde huruvida det beteende som kommissionen anklagades för var förenligt med tillämpliga nationella lagar, nämligen underlåtenheten att installera de säkerhetsanordningar som krävdes enligt lagen i den stat i vilken byggnaden var belägen. Kommissionens åsidosättande av nationella normer för förebyggande av olyckor hade tidigare konstaterats av den nationella organisation som var behörig att kontrollera att nämnda normer iakttogs och som slog fast att kommissionen inte hade vidtagit någon förebyggande åtgärd (förslag till avgörande

av generaladvokaten Tesauro i det ovannämnda målet Grifoni mot kommissionen, REG 1987, s. I-1203, punkt 26). Under dessa förhållanden fann domstolen att kommissionens försummelse, som bestod i att den inte skyndsamt hade installerat de säkerhetsåtgärder som hade behövts för att förebygga olyckan, hade konstaterats och den utgjorde en rättsstridig handling som kunde leda till skadeståndsskyldighet för gemenskapen (punkterna 13 och 14 i domen). De övriga villkoren var nämligen uppfyllda som krävdes för att gemenskapen skulle bli skadeståndsskyldig, nämligen att en skada verkligen hade skett och att det fanns ett orsakssamband mellan skadan och det rättsstridiga handlande som den berörda institutionen anklagades för. Denna situation överensstämmer emellertid inte med situationen i förevarande mål, eftersom de behöriga nationella domstolarna inte har slagit fast att ECB har gjort intrång i de olika berörda nationella patenten.

66 Förstainstansrätten följde samma linje i domen av den 6 juli 2000 i det ovannämnda målet AICS mot parlamentet och i dom av den 11 juni 2002 i mål T-365/00, AICS mot parlamentet (REG 2002, s. II-2719). Dessa båda mål handlade om att parlamentet hade tilldelat ett kontrakt i samband med en offentlig upphandling avseende transport i Strasbourg av personer som hörde till denna institution i fordon utan taxiskyltar med chaufförer. En av anbudsgivarna som inte hade erhållit något kontrakt väckte talan om ogiltigförklaring av parlamentets tilldelningsbeslut som han ansåg vara rättsstridigt och begärde skadestånd av nämnda institution. Inom ramen för ogiltighetstalan gjorde sökanden gällande att det kontrakt som slutligen hade ingåtts mellan parlamentet och det företag vars anbud hade godtagits innebar ett åsidosättande av den franska lagstiftningen om taxiverksamhet. Genom domen av den 6 juli 2000 i det ovannämnda målet AICS mot parlamentet ogillade förstainstansrätten yrkandena om ogiltigförklaring och skadestånd med motiveringen att sökanden inte hade visat att parlamentet gjort en uppenbart felaktig bedömning i sin tolkning av den franska lagstiftningen (punkt 43). I domen av den 11 juni 2002 i det ovannämnda målet AICS mot parlamentet beaktade däremot förstainstansrätten den omständigheten att Tribunal correctionnel de Strasbourg under tiden hade avkunnat dom av den 7 april 2000 i vilken den fann att den franska lagstiftningen utgjorde hinder för parlamentets tolkning (punkterna 65–71 i domen). Förstainstansrätten ogiltigförklarade följaktligen beslutet om tilldelning av kontraktet medan den ogillade skadeståndsyrkandet på grund av att det saknades bevis för den påstådda skadan (punkt 79).

67 För fullständighetens skull bör beaktas att det anges i artikel 138 EPC att ett europeiskt patent får förklaras ogiltigt enligt fördragsslutande stats lag med verkan för denna stats område och att domstolarna enligt artikel 22.4 i förordning nr 44/2001

skall ha exklusiv behörighet vid talan som angår giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats för den staten. Domstolen har nämligen preciserat att denna exklusiva behörighet 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 (se analogt domstolens dom av den 13 juli 2006 i mål C-4/03, GAT, REG 2006, s. I-6509, punkt 25).

68 Frågan om patentets giltighet är i de flesta fall avgörande i samband med en talan om patentintrång, eftersom den som anklagas för patentintrånget kan hävda att patentet är ogiltigt i syfte att retroaktivt frånta patenthavaren den rätt till patentet som denne har gjort gällande och således åstadkomma att talan om det patentintrång han eventuellt gjort sig skyldig till ogillas. Så är för övrigt fallet i förevarande mål, eftersom ECB redan har väckt talan om ogiltigförklaring av det omtvistade patentet i domstolar i alla de berörda staterna.

69 Denna omständighet tyder på att de patent som har blivit föremål för intrånget, vilket utgör den handling som ECB klandras för, skulle kunna vara ogiltiga och således inte existera. Den risken är inte hypotetisk i förevarande mål, då High Court of Justice fann att det omtvistade patentet inte var giltigt på dess territorium.

70 Förstainstansrätten kan slutligen inte ifrågasätta ett nationellt patents legitimitet utan att skada principen om lojalt samarbete som skall råda i relationerna mellan medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna och som enligt fast rättspraxis innebär inte bara att medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive vid behov straffrättsliga åtgärder, för att säkerställa gemenskapsrättens räckvidd och verkan utan även att gemenskapsinstitutionerna skall ha motsvarande skyldighet att lojalt samarbeta med medlemsstaterna (domstolens beslut av den 13 juli 1990 i mål C-2/88, Zwartveld m.fl., REG 1990, s.I-3365, svensk specialutgåva, s. 489, punkt 17, och domstolens dom av den 16 oktober 2003 i mål C-339/00, Irland mot kommissionen, REG 2003, s. I-11757, punkterna 71 och 72).

- 71 Mot bakgrund av det ovan anförda kan det konstateras att behörigheten att slå fast att det föreligger ett intrång i ett nationellt patent tillkommer de nationella domstolarna och inte förstainstansrätten. Talan om patentintrång skall därför avvisas till följd av förstainstansrättens bristande behörighet.
- 72 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument att bolaget inte är skyldigt att uttömma alla inhemska rättsmedel innan det väcker talan vid förstainstansrätten, eftersom det inte har påståtts i förevarande mål att en medlemsstat är medansvarig för patentintrånget. Sökanden har även hävdad att inledandet av flera förfaranden samtidigt skulle kunna leda till omotiverade komplikationer och förseningar.
- 73 Sökandens skyldighet att samtidigt inleda nationella förfaranden i syfte att göra gällande sina subjektiva rättigheter, följer för det första inte av att myndigheterna i medlemsstaterna har ett medansvar för det påstådda patentintrånget utan endast av den omständigheten att förstainstansrätten inte är behörig att avgöra huruvida ECB har gjort sig skyldig till intrång i ett nationellt patent.
- 74 De komplikationer och förseningar som sökanden skulle drabbas av på grund av att det är nödvändigt att inleda parallella förfaranden för att göra gällande sina rättigheter är enbart en följd av att det saknas patent på gemenskapsnivå och denna situation är gemensam för alla upphovsmän till uppfinningar som skyddas av nationella patent.
- 75 När det slutligen gäller sökandens argument att en talan vid förstainstansrätten mot ECB kan preskriberas i avvaktan på de behöriga nationella domstolarnas beslut, är det viktigt att framhålla att preskriptionstiden för en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar för gemenskapen inte börjar löpa förrän samtliga förutsättningar för ersättningsskyldigheten är uppfyllda (domstolens dom av den 27 januari 1982 i

de förenade målen 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 och 5/81, Birra Wührer m.fl. mot rådet och kommissionen, REG 1982, s. 85, punkt 10, och domstolens beslut av den 18 juli 2002 i mål C-136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi mot kommissionen, REG 2002, s. I-6565, punkt 30). Preskriptionstiden i förevarande mål för sökandens väckande av skadeståndstalan mot gemenskapen kan inte börja löpa förrän vid den tidpunkt då de behöriga nationella domstolarna har slagit fast att det patentintrång som sökanden anklagar ECB för verkligen föreligger.

Skadeståndstalan

- 76 Förstainstansrätten anser i överensstämmelse med vad sökanden har hävdad att den är behörig att avgöra skadeståndstalan enligt artikel 235 EG jämförd med artikel 288 andra stycket EG enligt vilka artiklar gemenskapsdomstolarna skall vara behöriga att avgöra tvister om utomobligatoriskt skadeståndsansvar angående ersättning som gemenskapen skall erlagga för skada orsakad av dess institutioner. Det föreskrivs i artikel 288 tredje stycket EG att gemenskapen skall ersätta skada som orsakats av ECB.
- 77 ECB har även framställt en invändning om rättegångshinder avseende skadeståndsyrkandet. Förstainstansrätten anser emellertid att detta yrkande skall ogillas då det helt saknar rättslig grund.
- 78 ECB har härvidlag anfört att rätten att erhålla skadestånd enligt fast rättspraxis erkänns när tre villkor är uppfyllda, nämligen att den berörda institutionen har åsidosatt en rättsregel genom vilken enskilda tillerkänns rättigheter, att det verkligen föreligger en skada och att det finns ett orsakssamband mellan det åsidosättande som

skett och den skada som uppstått. ECB har tillagt att även om ett av dessa villkor inte är uppfyllt skall förstainstansrätten ogilla talan i dess helhet utan att pröva huruvida de övriga villkoren är uppfyllda.

79 Enligt artikel 111 i förstainstansrättens rättegångsregler kan rätten, om det är uppenbart att talan inte kan tas upp till prövning eller att talan helt saknar rättslig grund, fatta ett motiverat beslut utan ytterligare behandling. Förstainstansrätten anser att målet är tillfredsställande utrett genom handlingarna i målet och att det med stöd av denna artikel inte är nödvändigt med någon ytterligare behandling.

80 Förstainstansrätten erinrar om att gemenskapens utomobligatoriska ansvar enligt artikel 288 andra stycket EG förutsätter att flera villkor är uppfyllda, nämligen att det agerande som läggs institutionen till last är rättsstridigt, att det verkligen föreligger en skada och att det finns ett orsakssamband mellan agerandet och den åberopade skadan (domstolens dom av den 29 september 1982 i mål 26/81, *Oleifici Mediterranei* mot EEG, REG 1982, s. 3057, punkt 16, förstainstansrättens dom av den 11 juli 1996 i mål T-175/94, *International Procurement Services* mot kommissionen, REG 1996, s. II-729, punkt 44, och av den 16 oktober 1996 i mål T-336/94, *Efisol* mot kommissionen, REG 1996, s. II-1343, punkt 30).

81 Det har inte styrkts i detta mål att det första villkoret är uppfyllt, nämligen det rättsstridiga agerande som ECB har klandrats för och som utgörs av ett intrång i det omtvistade patentet. Såsom förstainstansrätten har funnit måste de behöriga nationella domstolarna konstatera att det föreligger ett patentintrång. Sökanden har inte förebringat något som helst bevis i detta avseende utan har tvärtom begärt att förstainstansrätten själv skall göra denna prövning. Det är emellertid endast på grundval av ett beslut från en behörig nationell myndighet, i vilket det konstateras att ECB gjort sig skyldigt till patentintrång, som förstainstansrätten skulle vara i stånd att avgöra om patentintrånget kan leda till skadeståndsskyldighet för gemenskapen.

- 82 Under dessa förhållanden måste det slås fast att skadeståndstalan uppenbarligen saknar rättslig grund och att den med stöd av artikel 111 i rättegångsreglerna skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 83 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. ECB har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Sökanden har tappat målet och skall därför förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

- 1) Talan om patentintrång avvisas.**
- 2) Skadeståndstalan ogillas.**

- 3) Document Security Systems, Inc., skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnad.**

Luxemburg den 5 september 2007

Justitiesekreterare

E. Coulon

Ordförande

J. D. Cooke