



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALÓN
föredraget den 29 mars 2012¹

Mål C-616/10

**Solvay SA
mot**

Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

(begäran om förhandsavgörande från Rechtbank 's-Gravenhage (Nederländerna))

”Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar — Förordning (EG) nr 44/2001 — Talan om intrång i ett europeiskt patent — Särskilda behörighetsregler och exklusiv behörighet — Artikel 6.1 — Flera svarande — Artikel 22.4 — Invändning om patentets giltighet — Artikel 31 — Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder”

1. Efter att talan väckts vid Rechtbank 's-Gravenhage (domstol i första instans i Haag, Nederländerna) mot bolag etablerade i olika medlemsstater om intrång i ett europeiskt patent, följt av en begäran om interimistiska åtgärder i form av förbud mot gränsöverskridande intrång, har Rechtbank ställt ett antal tolkningsfrågor till domstolen rörande tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område² vad gäller immaterialrättsliga tvister.

2. Den hänskjutande domstolens³ mycket precisa frågor rör några av de centrala problem⁴ som tillämpningen av förordning nr 44/2001 på gränsöverskridande tvister om europeiska patent aktualiserar⁵ och ger därmed domstolen tillfälle att ytterligare precisera sina viktigaste domar angående artiklarna 6.1,⁶ 22.4⁷ och 31⁸ i förordningen.

1 — Originalspråk: franska.

2 — EGT L 12, 2001, s. 1.

3 — Dessa frågor har dessutom ställts mycket kort tid efter att kommissionen publicerade ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Omarbetning) av den 14 december 2010, KOM(2010) 748 slutlig (nedan kallat förslaget till omarbetning av förordning nr 44/2001). För en analys av förslaget, se Heinze, C., ”Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation”, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2011, volym 75, s. 581.

4 — Problem som kommissionen tagit upp i sin rapport av den 14 december 2010 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (KOM(2009) 174 slutlig), punkt 3.4. Se även grönboken av den 21 april 2009 om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (KOM(2009) 175 slutlig), punkterna 4 och 6, och Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om tillämpning och översyn av förordning nr 44/2001 (EUT C 308E, 2011, s. 36), punkt 22.

5 — Se, bland annat, Fernández Arroyo, D., ”Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales”, *RCADI*, 2006, volym 223, särskilt s. 95, punkt 80 och följande punkter; Leible, S. och Ohly, A. (red.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion. Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C. och Treppoz, E., *Droit international privé et propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies*, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M., *Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten*, Peter Lang, 2011.

6 — Dom av den 13 juli 2006 i mål C-539/03, Roche Nederland m.fl. (REG 2006, s. I-6535).

7 — Dom av den 13 juli 2006 i mål C-4/03, GAT (REG 2006, s. I-6509).

8 — Dom av den 17 november 1998 i mål C-391/95, Van Uden (REG 1998, s. I-7091).

I – Tillämpliga bestämmelser

3. Enligt artikel 3 i förordning nr 44/2001 får talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i en annan medlemsstat – något som avviker från principen i artikel 2 i förordningen – endast med stöd av bestämmelserna i artiklarna 5–24 i förordningen.

4. Artikel 6 i förordning nr 44/2001 stadgar att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas

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

...”

5. Artikel 22 i förordning nr 44/2001 föreskriver 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 medlemsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.

Med förbehåll för den behörighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973, skall domstolarna i varje medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behörighet vid talan som angår registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats för den staten.

...”

6. Slutligen stadgas följande i artikel 31 i förordning nr 44/2001:

”Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den staten, även om domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning.”

II – Bakgrund till tvisten i det nationella målet

7. Solvay SA, ett bolag etablerat i Belgien och innehavare av det europeiska patentet EP 0 858 440, som är i kraft i ett antal medlemsstater,⁹ väckte den 6 mars 2009 talan¹⁰ vid Rechtbank 's-Gravenhage i Nederländerna avseende intrång i flera nationella delar av nämnda patent. Svarande var tre bolag hemmahörande i två olika medlemsstater: Honeywell Fluorine Products Europe BV, etablerat i Nederländerna, samt Honeywell Belgium NV och Honeywell Europe NV, etablerade i Belgien,¹¹ vilka påstods ha salufört en produkt tillverkad av Honeywell International Inc. (HFC-245), som var identisk med den som omfattas av patentet.

8. Inom ramen för detta förfarande begärde Solvay SA den 9 december 2009 att rätten som interimistisk åtgärd skulle förbjuda gränsöverskridande intrång så länge huvudförfarandet pågick.¹²

9. Svarandena i det nationella målet har i sidoförfarandet hävdad att de nationella delarna i patentet är ogiltiga, dock utan att ha väckt eller uppgett att de avser att väcka ogiltighetstalan, och bestritt att den nederländska domstolen är behörig att pröva talan i sak och den interimistiska begäran. Rechtbank beslutade mot denna bakgrund att vilandeförklara målet och ställa en fråga till domstolen rörande tolkningen av artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 samt ett antal frågor angående artiklarna 22.4 och 31 i förordningen.

III – Tolkningsfrågorna

10. Den hänskjutande domstolens tolkningsfrågor har följande lydelse:

”1) Beträffande artikel 6.1 i förordning nr 44/2001:

Kan det, i en situation i vilken två eller flera bolag från olika medlemsstater i ett förfarande vid en domstol i en av medlemsstaterna där vart och ett av bolagen för sig påstås ha gjort sig skyldigt till intrång i samma nationella del av ett europeiskt patent som är i kraft i båda medlemsstaterna, genom att med avseende på samma produkt ha utfört handlingar som omfattas av ensamrätt, vara fråga om ’oförenliga domar’ i olika rättegångar i den mening som avses i artikel 6.1 i förordning nr 44/2001?

2) Beträffande artikel 22.4 i förordning nr 44/2001:

a) Är artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 tillämplig i ett interimistiskt förfarande om ett interimistiskt beslut som grundas på ett utländskt patent (såsom ett gränsöverskridande intrångsförbud), om svaranden invänder att det åberopade utländska patentet är ogiltigt och med beaktande av att den nationella domstolen inte slutligt ska avgöra frågan om det åberopade patentets giltighet, utan göra en bedömning av hur den domstol som är behörig enligt artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 kommer att avgöra målet och avslå begäran om ett interimistiskt verkställighetsbeslut i form av ett intrångsförbud om det föreligger en rimlig och icke försumbar möjlighet att den behöriga domstolen kommer att ogiltigförklara det åberopade patentet?

9 — Närmare bestämt Danmark, Irland, Grekland, Luxemburg, Österrike, Portugal, Finland och Sverige. Till dessa kan läggas Liechtenstein och Schweiz.

10 — Nedan kallad talan i sak.

11 — Nedan gemensamt kallade svarandena i det nationella målet.

12 — Nedan kallat sidoförfarandet.

- b) Föreligger det, för att artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 ska vara tillämplig i ett förfarande som det som avses i föregående fråga ett formellt krav på invändningen om ogiltighet i den meningen att artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 är tillämplig endast om en talan om ogiltigförklaring redan har väckts vid den domstol som är behörig enligt artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 – eller kommer att väckas inom den tidsfrist som denna domstol fastställer – åtminstone om talan har väckts eller kommer att väckas mot patentinnehavaren eller om en invändning om ogiltighet har framställts, och om så är fallet, föreligger det krav på innehållet i invändningen i den meningen att den ska vara tillräckligt underbyggd eller att det inte kan anses utgöra rättegångsmissbruk att framställa invändningen?
- c) Om fråga [a] besvaras jakande, är den ifrågavarande domstolen, sedan en invändning om ogiltighet har framställts i ett sådant förfarande som det som avses i den första frågan, behörig med avseende på påståendet om intrång med påföljd att förfarandet avseende intrång (om sökanden så begär) ska skjutas upp till dess den domstol som är behörig enligt artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 har avgjort frågan huruvida den åberopade nationella delen av patentet är giltig, även om påståendet inte kan prövas, eftersom en för avgörandet väsentlig invändning inte kan avgöras, eller förlorar denna domstol, sedan en invändning om ogiltighet har framställts, sin behörighet även med avseende på påståendet om intrång?
- d) Om fråga [a] besvaras jakande, är den nationella domstolen med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001 behörig att fatta beslut avseende en begäran om ett interimistiskt verkställighetsbeslut grundad på ett utländskt patent (såsom ett gränsöverskridande intrångsförbud) när det mot denna begäran genom en invändning anförts att det åberopade patentet är ogiltigt och även (om det skulle anses att den omständigheten att artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 är tillämplig inte utgör hinder mot att en domstol avgör frågan om intrång) behörig att fatta beslut avseende en invändning med avseende på att det åberopade utländska patentet är ogiltigt?
- e) Om fråga [d] besvaras jakande, vilka omständigheter ska vara för handen för att den faktiska anknytning som avses i punkt 40 i domstolens dom i [det ovannämnda målet Van Uden] ska föreligga mellan föremålet för de begärda åtgärderna och den territoriella behörigheten hos den konventionsstat där den domstol vid vilken ansökan har ingetts är belägen?"

11. Käranden och svarandena i det nationella målet, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Ombuden för Solvay SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV, Konungariket Spanien och kommissionen har yttrat sig vid den förhandling som hölls den 30 november 2011.

IV – Bedömning

12. Det ska inledningsvis noteras att eftersom förordning nr 44/2001 ersätter Brysselkonventionen i förhållandena mellan medlemsstaterna,¹³ gäller domstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område¹⁴ även för förordningen när bestämmelserna i förordningen respektive konventionen kan anses överensstämma med varandra.¹⁵ Det framgår dessutom av skäl 19 i förordning nr 44/2001 att kontinuiteten i tolkningen av Brysselkonventionen och förordningen bör säkerställas.

13 — För Konungariket Danmark, se avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknat i Bryssel den 19 oktober 2005 (EUT L 299, s. 62).

14 — EGT L 299, 1972, s. 32(nedan kallad Brysselkonventionen).

15 — Se, bland annat, dom av den 10 september 2009 i mål C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen (REG 2009, s. I-8421), punkt 27, och av den 18 oktober 2011 i mål C-406/09, Realchemie Nederland (REU 2011, s. I-9773), punkt 38.

A – Talan i sak och tolkningen av artikel 6.1 i förordning nr 44/2001

13. Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga till domstolen för att få klarhet i huruvida den kan anse sig behörig på grundval av artikel 6.1 i förordning nr 44/2001. Mer specifikt önskar den få klarlagt huruvida det, med tanke på att talan vid den hänskjutande domstolen avser ett företag etablerat i Nederländerna och två i Belgien, finns en risk för oförenliga domar som skulle motivera dess behörighet enligt nämnda bestämmelse.

14. Enligt artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 kan en kärande väcka talan mot flera svarande vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom ska vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.¹⁶

15. Kravet på ett sådant samband mellan käromålen hade slagits fast av domstolen vid tolkningen av artikel 6.1 i Brysselkonventionen¹⁷ innan det lagstodgades genom artikel 6.1 i förordning nr 44/2001,¹⁸ för att undvika att undantaget från principen att domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist ska vara behöriga inte ska leda till att själva denna princip ifrågasätts.

16. Domstolen har också preciserat att för att domarna ska betraktas som oförenliga räcker det inte att målen fått olika utgång, utan det krävs därutöver att domarna i denna del avser samma rättsliga och faktiska situation.¹⁹

17. Det ankommer dessutom på den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga uppgifter i målet bedöma huruvida det finns ett samband mellan de olika käromål som väckts vid den, det vill säga om det föreligger en risk för oförenliga domar om de olika ansökningarna prövas i olika rättegångar.²⁰

18. I domen i det ovannämnda målet Roche Nederland m.fl. fann domstolen dock att parallella intrångstalan i olika medlemsstater, som enligt artikel 64.3 i Münchenkonventionen ska bedömas i enlighet med bestämmelserna i gällande nationell lagstiftning i varje stat,²¹ inte ryms inom samma rättsliga situation.²² Avgöranden kan således inte betraktas som motstridiga bara för att de i viss mån skiljer sig åt.²³

19. Villkoren för att artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 ska vara tillämplig förefaller med andra ord inte kunna uppfyllas när intrångstalan grundar sig på ett europeiskt patent.

16 — Dom av den 27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis (REG 1988, s. 5565; svensk specialutgåva, volym 9, s. 729), punkt 12, och domen i målet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 20.

17 — Domen i målet Kalfelis (ovan fotnot 16), punkt 12.

18 — Såsom domstolen erinrat om i domen Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 21.

19 — Domen i målet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 26, samt dom av den 11 oktober 2007 i mål C-98/06, Freeport (REG 2007, s. I-8319), punkt 40, och av den 1 december 2011 i mål C-145/10, Painer (REU 2011, s. I-12533), punkt 79.

20 — Domarna i målen Freeport (ovan fotnot 19), punkt 41, och Painer (ovan fotnot 19), punkt 83.

21 — Punkt 30.

22 — Punkt 31.

23 — Punkterna 32 och 35.

20. Domstolens praxis enligt domen i det ovannämnda målet Roche Nederland m.fl. har i detta avseende fått skarp kritik,²⁴ eftersom den avsevärt minskar tillämpningsområdet för artikel 6.1 i förordning nr 44/2001²⁵ på immaterialrättens område.²⁶ Den anses av många²⁷ ha försvagat skyddet för europeiska patent²⁸ och samtidigt vara oförenlig med artikel 69 i Münchenkonventionen.²⁹

21. Måste problemet i förevarande mål således lösas genom att rättspraxis enligt domen i det ovannämnda målet Roche Nederland m.fl. antingen ändras eller upprätthålls?

22. Det anser inte jag. Som såväl Förbundsrepubliken Tyskland som Konungariket Spanien och kommissionen har gjort gällande, tycks ett mer nyanserat angreppssätt vara möjligt, där räckvidden av nämnda rättspraxis avgränsas noggrant.

23. Den rättsliga situationen i det nationella målet skiljer sig från den i det ovannämnda målet Roche Nederland m.fl. såtillvida att svarandena i det nationella målet, som är etablerade i Nederländerna och Belgien, var för sig har anklagats för att ha salufört samma intrångsgörande produkter i samma medlemsstater och därmed kränkt samma "nationella delar av det europeiska patentet", vilka är i kraft i nämnda medlemsstater.

24. För att bedöma relevansen av de argumenten kan det vara lämpligt att bedöma den situation som skulle uppstå om artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 förklarades icke tillämplig. Den hänskjutande domstolen, som är nederländsk, skulle vara behörig att pröva talan mot svaranden etablerad i Nederländerna, medan käranden i det nationella målet skulle behöva väcka intrångstalan vid belgisk domstol mot de två svarandena i det nationella målet etablerade i Belgien, enligt artikel 2 i förordningen.³⁰

25. Dessa två domstolar skulle sedan, var för sig, pröva de påstådda intrången utifrån respektive nationella bestämmelser om de olika "nationella delarna av det europeiska patentet" som påstås ha kränkts, med tillämpning av principen *lex loci protectionis*.³¹ De skulle exempelvis ha att – båda på grundval av finländsk rätt – bedöma det intrång i den finländska delen av det europeiska patentet som svarandena i det nationella målet påstås ha gjort sig skyldiga till genom att saluföra en intrångsgörande produkt i Finland.

24 — Se, bland annat, European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), "Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship", *IPRax*, 2007, nr 4, s. 284; generaladvokaten Trstenjaks förslag till avgörande i målet Painer (ovan fotnot 19), punkterna 78–85 samt i punkt 78 angiven rättspraxis; se vidare Muir Watt, H., "Article 6", i Magnus, U. och Mankowski, P., *Brussels I Regulation*, 2:a uppl., Sellier, European Law Publishers, 2012, s. 313, nr 25a; Noorgård M., "A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation", i Leible, S. och Ohly, A. (red.), a.a.s. 211; Gonzalez Beilfuss, C., "Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland", i Nuyts, A. (red), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, s. 79.

25 — Vissa författare har dock erkänt att denna rättspraxis satt punkt för årtal av osäkerhet och bidragit till att höja harmoniseringsnivån i Europa; se, för ett sådant resonemang, Kur, A., "Are there any Common European Principles of Private International Law with regards to Intellectual Property", i Leible, S. och Ohly, A., a.a. sidorna 1 och 2.

26 — Särskilt Hess, B. m.fl., *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States* (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, september 2007, s. 104, nr 204, nedan kallad Heidelberg-rapporten.

27 — Kommissionen har själv i sin rapport av den 21 april 2009 påpekat de svårigheter som följer av denna rättspraxis vid tillämpningen av förordning nr 44/2001 (punkt 3.4). Grönboken om översyn av förordning nr 44/2001 behandlar dock frågan med stor omsorg och beaktar för övrigt punkterna 36–38 i domen i målet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6). Det ska i alla händelser konstateras att den inte föreslagit någon ändring av artikel 6 i förordning nr 44/2001 i sitt förslag till omarbetning av förordning nr 44/2001, även om syftet med omarbetningen förvisso endast var att åtgärda "ett antal brister när det gäller förordningens nuvarande funktion" i avvaktan på att ett enhetligt system inrättas för tvistlösning avseende europeiska patent och gemenskapspatent. Se därvid yttrande 1/09 av den 8 mars 2011 (yttrande från domstolen enligt artikel 218.11 FEUF, REU 2011, s. I-1137), där domstolen fann att det tilltänkta avtalet om inrättande av ett enhetligt system för patenttvister ("domstolen för europeiska patent och gemenskapspatent") inte var förenligt med bestämmelserna i EU-fördraget och EUF-fördraget.

28 — Heidelberg-rapporten, s. 338, nr 825 och följande nummer.

29 — Heidelberg-rapporten, s. 340, nr 833.

30 — Möjligheten att väcka talan med stöd av artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 har inte diskuterats i detta mål och prövas därför inte i detta förslag till avgörande.

31 — Se därvid punkterna 97 och 118 i generaladvokaten Legers förslag till avgörande i målet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6).

26. Under de omständigheterna skulle de ha att meddela domar som avser samma rättsliga situation – intrång i samma nationella del av ett patent som definierar patentets skyddsomfång på samma sätt³² – och skulle då kunna meddela fullständigt oförenliga domar.

27. Artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 skulle med andra ord inte kunna tillämpas på ett ”knippe” mål om intrångstalan mot bolag etablerade i olika medlemsstater beträffande handlingar som utförts i olika medlemsstater och som utgör intrång i olika nationella delar av ett europeiskt patent som regleras av olika länders nationella rätt.³³ Bestämmelsen skulle däremot, förutsatt att kravet på samma situation var uppfyllt, tillämpas på ett knippe mål om intrångstalan mot olika bolag etablerade i olika medlemsstater om de var för sig avser handlingar som utförts i en och samma medlemsstat och utgör intrång i samma nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av samma lands nationella rätt.³⁴

28. De särskilda behörighetsreglerna i förordning nr 44/2001 ska tolkas av den nationella domstolen³⁵ under iakttagande av rättssäkerhetsprincipen, vilket är ett av syftena med förordningen, vilket innebär att artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas ”på ett sådant sätt att en normalt informerad svarande rimligtvis kan förutse vid vilka domstolar, utöver domstolarna i hans hemviststat, som talan kan väckas mot honom”.³⁶

29. Under dessa omständigheter föreslår jag att domstolen ska besvara den hänskjutande domstolens första tolkningsfråga på följande sätt. Artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den är tillämplig på en tvist om intrång i ett europeiskt patent där svarandena är bolag etablerade i olika medlemsstater när talan avser handlingar som utförts i samma medlemsstat och kränker samma nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av samma lands nationella rätt.

B – Sidoförfarandet

30. Den hänskjutande domstolen har ställt sin andra serie frågor för att få klarhet i huruvida den omständigheten att ett patents giltighet har ifrågasatts inom ramen för ett sidoförfarande om förbud mot gränsöverskridande intrång, parallellt med en talan i sak om fastställelse av intrång, räcker för att artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 ska vara tillämplig (och om så är fallet på vilka formella eller processuella villkor), vilket skulle medföra att den domstol där talan har väckts för det första enligt artikel 25 i förordningen ska förklara sig obehörig att pröva talan i sak och för det andra ska pröva sin behörighet att handlägga sidoförfarandet med stöd av artikel 31 i förordningen.

1. Tolkningen av artikel 22.4 i förordning nr 44/2001

31. Den första serien frågor rörande räckvidden av artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 ska prövas mot bakgrund av domskälen och domslutet i domen i det ovannämnda målet GAT.³⁷

32 — Se Blumer, F. ”Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic”, *WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property*, Genève, 30 och 31 januari 2001 (WIPO/PIL/01/3).

33 — I punkt 33 i domen i målet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6) fann domstolen att inget samband kunde anses föreligga ”mellan käromål om intrång i ett och samma europeiska patent mot ett bolag med säte i en annan konventionsstat på grundval av handlingar som begåtts i denna stat”.

34 — Det ska erinras om att domstolen har slagit fast att artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 skulle tillämpas trots att den rättsliga grunden för talan i de mål som skulle sammanföras inte var densamma; se domen i målet Freeport (ovan fotnot 19), punkterna 31–47.

35 — Dom av den 13 juli 2006 i mål C-103/05, Reisch Montage (REG 2006, s. I-6827), punkt 24.

36 — Se domen i målet Reisch Montage (ovan fotnot 35), punkt 25; se även, beträffande artikel 5.1 i Brysselkonventionen, dom av den 17 juni 1992 i mål C-26/91, Handte (REG 1992, s. I-3967; svensk specialutgåva, volym 12, s. I-137), punkt 18, av den 28 september 1999 i mål C-440/97, GIE Groupe Concorde m.fl. (REG 1999, s. I-6307), punkt 24, och av den 19 februari 2002 i mål C-256/00, Besix (REG 2002, s. I-1699), punkt 24–26; angående undantaget för olämpligt forum (*forum non conveniens*), dom av den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu (REG 2005, s. I-1383), punkt 40; beträffande artikel 24 i Brysselkonventionen, dom av den 28 april 2005 i mål C-104/03, St. Paul Dairy (REG 2005, s. I-3481), punkt 19.

37 — Ovan fotnot 7, punkterna 13–31.

32. I den domen slog domstolen fast att artikel 16.4 i Brysselkonventionen, mot bakgrund av bestämmelsens syfte och position inom konventionens systematik,³⁸ skulle tolkas så, att den exklusiva behörighetsregel den innehåller gäller alla tvister som rör registrering eller giltighet av patent, oavsett om den frågan aktualiseras genom talan eller genom invändning och oavsett i vilket skede av förfarandet den aktualiseras.

33. Utan att återkomma till syftet med att dessa bestämmelser införts, vill jag lyfta fram tre överväganden, vilka hänger samman med grunden för och ändamålet med det system som upprättats genom Brysselkonventionen och motiverar den lösningen:³⁹ för det första att den exklusiva behörigheten enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen är tvingande,⁴⁰ vidare att det är nödvändigt att säkerställa behörighetsreglernas förutsebarhet och därmed rättssäkerheten, genom att undvika att antalet potentiella behörighetsgrunder flerdubblas⁴¹ och, slutligen, att det är nödvändigt att inte öka risken för motstridiga avgöranden, vilket var precis vad Brysselkonventionen syftade till att undvika.⁴²

34. Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien och kommissionen är överens om – och har därvid upprepat vissa av de uppgifter som den hänskjutande domstolen anfört – att de domstolar där en sidotalan väcks, såsom i det nationella målet, inte prövar målet i sak, vare sig beträffande förekomsten av intrång (föremålet för talan i sak) eller beträffande patentets giltighet (invändning som anförts inom ramen för sidoförfarandet), utan tvärtom normalt begränsar sig till att pröva huruvida villkoren för att besluta om den begärda interimistiska åtgärden är uppfyllda. Den eventuella prövningen av ett patents giltighet är en bedömning vid första påseendet och leder inte till något slutligt avgörande. Det föreligger därmed ingen risk för oförenliga avgöranden.

35. Denna synpunkt måste dock diskuteras mot bakgrund av i synnerhet punkt 30 i domen i det ovannämnda målet GAT, där domstolen mycket precist tog ställning i frågan vilken betydelse avgörandens verkningar har för tillämpligheten av artikel 16.4 i Brysselkonventionen. Det hade hävdats att eftersom verkningarna av ett avgörande där rätten indirekt tar ställning till ett patents giltighet i tysk rätt var begränsade till parterna i målet (*inter partes*) var det ingen risk för oförenliga avgöranden. Domstolen underkände det argumentet i på en gång mycket allmänna och mycket radikala ordalag.

36. Domstolen betonade att verkningarna av ett sådant avgörande avgörs av nationell rätt och att ett avgörande där ett patent förklaras vara ogiltigt i flera av konventionsstaterna har verkan mot envar (*erga omnes*). Den anförde vidare att "[f]ör 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 verkningar 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". Detta vore dock inte möjligt, eftersom "[e]n sådan begränsning skulle ... leda till snedvridningar och därmed undergräva likheten och enhetligheten hos de rättigheter och skyldigheter som konventionsstaterna och berörda personer har enligt konventionen".⁴³

37. Är den hänskjutande domstolen därmed enligt domen i det ovannämnda målet GAT skyldig att förklara sig obehörig under de omständigheter som föreligger i det nationella målet? Jag anser att den frågan måste ges ett mer nyanserat svar som tar hänsyn till de processuella realiteterna.

38 — Punkterna 20–24.

39 — För skälet till att dessa bestämmelser införts vill jag hänvisa till den utförliga behandlingen i doktrinen.

40 — Punkterna 26 och 27.

41 — Punkt 28.

42 — Punkt 29.

43 — Beträffande förordning nr 44/2001, se dom av den 28 april 2009 i mål C-420/07, Apostolides (REG 2009, s. I-3571), punkt 41.

38. Det finns alltså tre tänkbara fall: a) Patentets giltighet har ifrågasatts såväl i huvudförfarandet som i sidoförfarandet. b) Den har endast ifrågasatts i huvudförfarandet. c) Den har endast ifrågasatts i sidoförfarandet.

39. I fallen a och b är rättspraxis enligt domen i det ovannämnda målet GAT tillämplig, och den domstol där talan har väckts ska således enligt artikel 25 i förordning nr 44/2001 förklara sig obehörig att pröva talan i sak och avgöra huruvida den med stöd av artikel 31 i förordningen ska besluta om den begärda interimistiska åtgärden.

40. I fall c kan två situationer uppkomma. Det kan vara så, att svaranden inte har haft tillfälle att ta upp frågan om patentets giltighet i huvudförfarandet, exempelvis eftersom beslut om den interimistiska åtgärden fattades innan talan i sak hade väckts⁴⁴ (situation c 1). Det kan också vara så, att svaranden har haft tillfälle till detta men valt att inte utnyttja den möjligheten (situation c 2). Så tycks vara fallet i det nationella målet, vilket det dock ankommer på den nationella domstolen att bedöma.

41. I situation c 1 ska den domstol där talan väckts kunna pröva begäran om interimistiska åtgärder och i förekommande fall bifalla denna, dock under strängt iakttagande av rättspraxis enligt domen i det ovannämnda målet GAT. Det innebär att en sådan interimistisk åtgärd endast kan antas om en talan i sak som har samband med denna också väcks inom skälig tid vid den domstol där det interimistiska yrkandet framställts, en talan om fastställelse av intrång inom ramen för en begäran om förbud mot intrång, inom ramen för vilken det kan garanteras att rättspraxis enligt nämnda dom iaktas, och således på det absoluta villkoret att den inte har någon slutlig verkan.

42. I situation c 2 däremot kan en invändning om att patentet är ogiltigt som anförs inom ramen för sidoförfarandet i princip inte leda till att den domstol där talan har väckts förklarar sig obehörig, enligt artikel 25 i förordning nr 44/2001, att pröva talan i sak. I det fallet kan det presumeras att ogiltighetsinvändningen är en förhållningstaktik, och det åligger då svaranden att visa att denne har väckt en ogiltighetstalan vid behörig domstol. Den domstol där talan om interimistiska åtgärder väckts kan således, förutsatt att den är behörig att pröva målet i sak, besluta om sådana åtgärder i enlighet med sin nationella rätt.

43. Jag föreslår följaktligen att domstolen ska slå fast följande. Artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den exklusiva behörighetsregeln däri inte är tillämplig när frågan om ett patents giltighet endast har tagits upp inom ramen för ett sidoförfarande och det beslut som kan fattas i detta förfarande inte kommer att ha någon slutlig verkan.

2. Tolkningen av artikel 31 i förordning nr 44/2001

44. Mitt förslag i denna del redovisar jag endast i andra hand, för det fall att domstolen skulle finna att den hänskjutande domstolen antingen är obehörig att pröva målet i sak, enligt artikel 22.4 i förordning nr 44/2001, eller är obehörig att pröva målet i sin helhet i sak, enligt artikel 6.1 i förordningen.

45. Såsom framgår av fast rättspraxis⁴⁵ är en domstol som är behörig att pröva målet i sak i enlighet med behörighetsreglerna i Brysselkonventionen, och numera enligt förordning nr 44/2001, även behörig att besluta om interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, utan att denna behörighet är underkastad andra villkor.⁴⁶

44 — Även om detta fall kan förefalla absurt, då det rör sig om ett sidoförfarande, som ju till sin natur är sådant att det hänger samman med ett parallellt huvudförfarande, är det ändå möjligt, såsom jag kommer att ha tillfälle att understryka nedan.

45 — Domen i målet Van Uden (ovan fotnot 8), punkterna 22 och 48, och dom av den 27 april 1999 i mål C-99/96, Mietz (REG 1999, s. I-2277), punkt 41.

46 — Det ska noteras att dessa bestämmelser återges i en ny bestämmelse i förslaget till omarbetsning av förordning nr 44/2001, närmare bestämt i artikel 35.

46. Det framgår av domstolens praxis att artikel 31 i förordning nr 44/2001, och tidigare artikel 24 i Brysselkonventionen, är en autonom behörighetsgrund⁴⁷ som kompletterar behörighetsgrunderna i artiklarna 2–24 i förordningen.⁴⁸ Eftersom den bestämmelsen är ett undantag från behörighetssystemet i förordningen, ska den dock tolkas restriktivt.⁴⁹ Domstolen har formulerat vissa villkor för behörighet att besluta om interimistiska åtgärder, vilka har samband med karaktären av de rättigheter som ska skyddas och de begärda åtgärdernas syfte och föremål.⁵⁰

47. De interimistiska åtgärderna ska för det första omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001, vilket är begränsat till privaträttens område. Med hänsyn till mångfalden av interimistiska åtgärder i de olika medlemsstaterna, avgörs frågan om de omfattas av förordningens tillämpningsområde inte av vilken typ av åtgärder det är fråga om, utan av vilket slag av rättigheter de är avsedda att skydda.⁵¹ Vad gäller intrångstalan, som de allmänna bestämmelserna i förordning nr 44/2001 är tillämplig på, omfattas detta tveklöst av förordningen,⁵² och likaså begäran om interimistiska åtgärder i form av förbud mot gränsöverskridande intrång såsom i det nationella målet.⁵³

48. De åtgärder som kan vidtas med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001 ska vidare vara av interimistisk karaktär, det vill säga avse att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation för att skydda de rättigheter som begärs fastställda vid den domstol som prövar målet i sak.⁵⁴ Det villkoret innebär framför allt att en interimistisk åtgärd som beslutas med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001 ska vara begränsad i tiden.

49. Domstolen har i mycket allmänna ordalag betonat att det av den domstol vid vilken ansökan om en sådan åtgärd har inletts fordras "särskild omsorg och ingående kunskap om de konkreta förhållanden inom vars ram åtgärderna skall verka". Det innebär att det "måste det vara möjligt att tidsbegränsa förordnandet" och "allmänt göra förordnandet beroende av förutsättningar som säkerställer att åtgärden behåller sin interimistiska eller på säkerhet inriktade karaktär",⁵⁵ normalt tills ett avgörande meddelas i sak.

50. Vidare har domstolen, i syfte att säkerställa att de åtgärder som vidtas med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001 behåller sin interimistiska eller på säkerhet inriktade karaktär, i domen i det ovannämnda målet Van Uden⁵⁶ ställt upp ett ytterligare villkor, nämligen att det ska föreligga en faktisk anknytning mellan föremålet för de begärda åtgärderna och den territoriella behörigheten hos den medlemsstat där den domstol vid vilken ansökan har inletts är belägen,⁵⁷ vilket exakt är föremålet för den hänskjutande domstolens sista fråga.

47 — Domen i målet Van Uden (fotnot 8), punkt 42; se särskilt Pertegas Sender, M., "Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?", i Fentiman R. m.fl., *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Bruylant, 1999, s. 277; Pertegas Sender, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, s. 130, nr 3.138.

48 — Beträffande denna bestämmelse, se rapporten om konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Bryssel den 27 september 1968, som utarbetades av Paul Jenard (EGT C 59, 1979, s. 1), på s. 42, samt den förklarande rapporten om konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område undertecknad i Lugano den 30 oktober 2007, som utarbetades av Fausto Pocar (EGT C 319, 2009, s. 1), punkt 124.

49 — Se, beträffande artikel 24 i Brysselkonventionen, domen i målet St. Paul Dairy (ovan fotnot 36), punkt 11.

50 — Domarna i målen Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 46, och Mietz (ovan fotnot 45), punkt 47.

51 — Dom av den 27 mars 1979 i mål 143/78, de Cavel (REG 1979, s. 1055), punkt 8, av den 26 mars 1992 i mål C-261/90, Reichert och Kockler (REG 1992, s. I-2149), punkt 32, och domarna i målen Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 33, och Realchemie Nederland (ovan fotnot 15), punkt 40.

52 — Dom av den 15 november 1983 i mål 288/82, Duijnste (REG 1983, s. 3663), punkt 23.

53 — Domstolen har dock slagit fast att det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida så faktiskt är fallet. Se domen i målet St. Paul Dairy (ovan fotnot 36), punkt 10.

54 — Domarna i målen Reichert och Kockler (ovan fotnot 51), punkt 34, Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 37, och St. Paul Dairy (ovan fotnot 36), punkt 13.

55 — Dom av den 21 maj 1980 i mål 125/79, Denilauer (REG 1980, s. 1553; svensk specialutgåva, volym 5, s. 197), punkterna 15 och 16, samt domarna i målen Reichert och Kockler (ovan fotnot 51), punkt 33, och Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 38.

56 — Punkt 40.

57 — Det ska påpekas att fastän domstolen inte formellt och uttryckligen hänvisat till detta krav i sina senare domar, hänvisade den till det i domen i målet Mietz (ovan fotnot 45), punkt 42.

51. Domstolen har hittills inte haft något direkt tillfälle att precisera vad dessa två villkor innebär på det immaterialrättsliga området.

52. Eftersom sidoyrkandet i det nationella målet framställdes efter att en talan i sak hade väckts, och villkoret om en begränsning av den beslutade åtgärdens tillämplighet i tiden således potentiellt kan anses uppfyllt, kommer jag främst att pröva villkoret om faktisk anknytning.

53. Detta villkor har kritiserats⁵⁸ och blivit föremål för olika tolkningar.⁵⁹ Vissa har uppfattat detta krav som en begränsning av den extraterritoriella räckvidden av de beslutade interimistiska åtgärderna. Enligt andra innebär villkoret att åtgärden åtminstone delvis har verkan i den medlemsstat där talan väcktes. Villkoret begränsar således inte alls åtgärdens geografiska tillämpningsområde, utan den kan tvärtom ha verkan i andra medlemsstater än den där talan väcktes, det vill säga ha extraterritoriell räckvidd.⁶⁰ Det är snarare fråga om ett visst minimikrav vad gäller territoriell precisering av den begärda åtgärden. Huruvida det föreligger en faktisk anknytning ska således prövas främst mot bakgrund av verkställighetsformerna i den medlemsstat där talan väckts.⁶¹

54. Min uppfattning är att om en domstol i en medlemsstat inte är behörig att pröva tvisten i sak, kan den endast förklara sig behörig att besluta om en interimistisk åtgärd i enlighet med artikel 31 i förordning nr 44/2001 i den mån denna åtgärd skulle få verkan i den medlemsstaten och vara verkställbar där. Det är den domstolen som har att bedöma huruvida det föreligger en faktisk anknytning och också är bäst lämpad att göra detta.

55. Jag föreslår följaktligen att domstolen ska slå fast följande. Artikel 31 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att en nationell domstol inte kan besluta om en interimistisk åtgärd som saknar verkan inom dess territorium. Det ankommer på den domstolen att bedöma huruvida så är fallet.

V – Förslag till avgörande

56. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna från Rechtbank s'-Gravenhage på följande sätt:

1) I första hand:

- a) Artikel 6.1 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 ska tolkas så, att den är tillämplig på en tvist om intrång i ett europeiskt patent där svarandena

58 — Bland annat av kommissionen (som upprepat vad som anförts i doktrinen) i sin rapport om tillämpningen av förordning nr 44/2001 och i sin grönbok om översyn av förordning nr 44/2001 (båda ovan fotnot 4). I sin resolution av den 7 september 2010 (ovan fotnot 4) "uppmärksammar [Europaparlamentet] med kraft till att det tas med ett skäl för att man ska kunna övervinna de svårigheter som uppstått som ett resultat av [detta krav]". För en översikt, se Dickinson, A., "Provisional Measures in the 'Brussels I' Review: Disturbing the Status Quo?", *Journal of Private International Law*, 2010, volym 6, nr 3, s. 519.

59 — Se, bland annat, Pertegas Sender, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights* (ovan fotnot 47), punkt 3.158; Janssens, M.-C., "International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law", i Dirix, E., och Leleu, Y.-H., *The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law*, Bruylant, 2011, s. 611, på s. 640, nr 46.

60 — Domstolen erinrade för övrigt om detta i sin dom av den 15 juli 2010 i mål C-256/09, Purrucker (REU 2010, s. I-7349), punkt 85, och hänvisade därvid till den förklarande rapporten om konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, utarbetad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen av Alegría Borrás (EGT C 221, 1998, s. 27), punkt 59. Se även domen i målet Denilauer (ovan fotnot 55), punkt 17.

61 — Enligt förslaget till omarbetning av förordning nr 44/2001 (ovan fotnot 3), punkt 3.1.5, skäl 25, ska den fria rörligheten för interimistiska åtgärder, som beslutas av en domstol som är behörig att pröva målet i sak, säkerställas, medan verkningarna av interimistiska åtgärder som beslutats av en domstol som inte är behörig att pröva målet i sak ska vara begränsade till den berörda medlemsstatens territorium. Se även artikel 99 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och artikel 107 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

är bolag etablerade i olika medlemsstater när talan avser handlingar som utförts i samma medlemsstat och kränker samma nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av samma lands nationella rätt.

- b) Artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den exklusiva behörighetsregeln däri inte är tillämplig när frågan om ett patents giltighet endast har tagits upp inom ramen för ett sidoförfarande och det beslut som kan fattas i detta förfarande inte kommer att ha någon slutlig verkan.

2) I andra hand:

Artikel 31 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att en nationell domstol inte kan besluta om en interimistisk åtgärd som saknar verkan inom dess territorium. Det ankommer på den domstolen att bedöma huruvida så är fallet.