

Asia C-339/22**Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

24.5.2022

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

24.5.2022

Valittaja:

BSH Hausgeräte GmbH

Vastapuoli:

Osakeyhtiö Electrolux

Pääasian kohde

BSH Hausgeräte GmbH (jäljempänä BSH) on pölynimuria koskevan eurooppapatentin EP 1 434 512 haltija. Patentti on saatettu voimaan Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Italiassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Turkissa. Osakeyhtiö Electroluxin (jäljempänä Electrolux) kotipaikka eli rekisteröity toimipaikka on Ruotsissa ja sillä on tytäryhtiöitä useissa muissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa. BSH:n ja Electrolux-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä on ollut useita riitoja kyseessä olevasta patentista. Muun muassa saksalainen tuomioistuin mitätöi vuonna 2020 Electroluxin tytäryhtiön pyynnöstä kyseisen eurooppapatentin, joka oli saatettu voimaan Saksassa. Tuomiosta on valitettu.

Ennakkoratkaisupyynnön tarkoitus ja oikeusperusta

SEUT 267 artiklaan perustuva ennakkoratkaisupyyntö tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja

kauppa-oikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohdan tulkinnasta.

Ennakkoratkaisukysymykset

1. Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppa-oikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että sanamuoto ”asiassa, joka koskee patentin – rekisteröintiä tai pätevyyttä, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä” merkitsee sitä, että kansallinen tuomioistuin, joka kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti on todennut olevansa toimivaltainen tutkimaan patentinloukkausta koskevan riita-asian, ei ole enää toimivaltainen tutkimaan patentinloukkausta koskevaa kysymystä, jos asiassa tehdään väite patentin mitättömyydestä, vai onko kyseistä säännöstä tulkittava siten, että kansallinen tuomioistuin menettää ainoastaan toimivaltansa tutkia mitättömyyttä koskevan väitteen?

2. Onko kysymyksellä siitä, onko kansallisessa oikeudessa Ruotsin patenttilain 61 §:n 2 momentin kaltaisia säännöksiä, joiden mukaan vastaajan on nostettava erillinen mitätöntikanne, jotta patentinloukkausta koskevassa asiassa tehty väite mitättömyydestä voidaan tutkia, vaikutusta ensimmäiseen kysymykseen annettavaan vastaukseen?

3. Onko Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan suhteessa kolmannen valtion tuomioistuimeen eli nyt käsiteltävässä tapauksessa siten, että kyseisen säännöksen nojalla myös turkkilaisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta siltä osin kuin eurooppapatentti on saatettu voimaan siellä?

Unionin säännökset, joihin asiassa viitataan

Asetuksen 1215/2012 4 artiklan 1 kohta, 24 artiklan 4 alakohta ja 27 artikla.

Kansalliset säännökset, joihin asiassa viitataan

Ruotsin patenttilain (1967:837) (patentlagen (1967:837)) 61 §:n 2 momentti.

”Jos patentinloukkauskanne nostetaan ja vastaaja väittää, että patentti on mitätön, kysymys mitättömyydestä voidaan tutkia vasta mitätöntikanteen nostamisen jälkeen. Tuomioistuimen on määrättävä, että sen, joka väittää, että patentti on mitätön, on tietyn määräajan kuluessa nostettava mitätöntikanne.”

Patenttilain 61 §:n 2 momentin säännökset merkitsevät sitä, että vastaajan on nostettava erillinen kanne patentin mitättömyydestä. Jos ruotsalainen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan mitätöntikanteen eli kysymyksen siitä, koskeeko

kanne ruotsalaista patenttia, kyseinen kanne käsitellään usein samassa oikeudenkäynnissä kuin loukkauskanne. Ruotsin yleisen prosessioikeuden sääntöjen mukaan loukkauskanteen käsittelyä voidaan lykätä, kunnes mitätöintikanne on ratkaistu.

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä kansallisessa tuomioistuimessa

- 1 BSH nosti 3.2.2020 kanteen Electroluxia vastaan Patent- och marknadsdomstolenissa Ruotsissa (patentti- ja markkinatuomioistuin) ja vaati muun muassa, että Electroluxia kielletään hyväksikäyttämästä kyseessä olevaa patentoitua keksintöä kaikissa edellä mainituissa valtioissa ja että se veloitetaan maksamaan kohtuullinen korvaus keksinnön luvattomasta hyväksikäytöstä. BSH vaati myös korvausta Electroluxin väitetyn patentinloukkauksen aiheuttamasta lisävahingosta.
- 2 Electrolux kiisti vastineessaan kaikki BSH:n vaatimukset. Electrolux vaati omalta osaltaan Patent- och marknadsdomstolenia jättämään BSH:n kanteen tutkimatta siltä osin kuin oli kyse EP 1 434 512:n itävaltalaisista, saksalaisista, espanjalaisista, ranskalaisista, brittiläisistä, kreikkalaisista, italialaisista, alankomaalaisista ja turkkilaisista osista (ulkomaiset patentit) eli jättämään BSH:n koko kanteen tutkimatta lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka liittyivät eurooppapatentin siihen osaan, joka oli saatettu voimaan Ruotsissa.
- 3 Tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksensa tueksi Electrolux väitti ensisijaisesti, että ulkomaiset patentit ovat mitättömiä ja ettei ruotsalaisella tuomioistuimella siten ole toimivaltaa tutkia kyseisiin patenteihin liittyvää loukkauskannetta. BSH kiisti tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksen.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen jätti 21.12.2020 antamallaan ratkaisulla BSH:n kanteen tutkimatta siltä osin kuin se koski Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Italiassa, Alankomaissa ja Turkissa voimaan saatettujen EP 1 434 512 -patenttien (ulkomaiset patentit) loukkaamista ja totesi, että se, että muiden valtioiden tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta tutkia siellä voimaan saatettujen patenttien pätevyys merkitsee sitä, että Patent- och marknadsdomstolenin on Bryssel I -asetuksen 27 artiklan mukaisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia BSH:n kannetta siltä osin kuin se koskee niiden EP 1 434 512 -patenttien loukkaamista, jotka on saatettu voimaan Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Italiassa ja Alankomaissa. Koska Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan säännöksen voidaan katsoa ilmentävän kansainvälisesti hyväksyttyä periaatetta toimivallasta, ei kyseisellä tuomioistuimella ole myöskään toimivaltaa tutkia kanteen sitä osaa, joka koskee Turkissa voimaan saatetun EP 1 434 512 -patentin loukkausta.
- 5 BSH on valittanut Patent- och marknadsdomstolenin ratkaisusta ja vaatinut nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisiltä osin, että Patent- och marknadsöverdomstolen (patentti- ja markkinaoikeudellisten asioiden ylioikeus)

muuttaa alioikeuden päätöstä ja hylkää Electroluxin vaatimuksen BSH:n kanteen tutkimatta jättämisestä siltä osin kuin on kyse EP 1 434 512:n itävaltalaisista, saksalaisista, espanjalaisista, ranskalaisista, brittiläisistä, kreikkalaisista, italialaisista, alankomaalaisista ja turkkilaisista osista. BSH on vedonnut ruotsalaisten tuomioistuinten toimivallan osalta samoihin tosiseikkoihin kuin Patent- och marknadsdomstolenissa. Electrolux on vastustanut Patent- och marknadsdomstolenin ratkaisun muuttamista ja vedonnut edelleen niihin tosiseikkoihin, joihin se vetosi tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksensa tueksi.

Asianosaisten keskeiset perustelut

- 6 Electrolux on esittänyt Ruotsin tuomiovallan osalta muun muassa seuraavaa. Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (Bryssel I -asetus) 24 artiklan 4 alakohdan mukaan sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa patentti on rekisteröity, on yksinomainen toimivalta tutkia tällaisen patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevat asiat, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä. Bryssel I -asetuksen uudelleenlaatimisen yhteydessä ehdotettiin, että loukkauksiasiassa esitetty väite mitättömyydestä antaisi tuomioistuimelle ainoastaan mahdollisuuden lykätä loukkauksasian käsittelyä. Lainsäätäjät hylkäsivät kuitenkin tämän ehdotuksen ja päätti sen sijaan kodifioida unionin tuomioistuimen 13.7.2006 antaman tuomion GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Loukkauksannetta ei voida erottaa mitättömyyttä koskevasta kysymyksestä tämän kysymyksen noustessa esiin, koska vastuun arviointi edellyttää, että pätevää patenttia on loukattu. BSH:n kanne ulkomaisten patenttien loukkaamisesta on näin ollen jätettävä tutkimatta, koska Electroluxin nostettua esiin kysymys mitättömyydestä ruotsalaisilla tuomioistuimilla ei ole enää toimivaltaa tutkia kysymystä kyseisten patenttien loukkaamisesta.
- 7 Electrolux on lisäksi esittänyt seuraavaa. Ruotsin patenttilain (1967:837) 61 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan kysymys mitättömyydestä voidaan tutkia vasta mitätöintikanteen nostamisen jälkeen, koskee ruotsalaisia patenteja. Kyseinen säännös ei kuitenkaan ole esteenä sille, että vastaaja kiistämisperusteena loukkauksiasiassa tekee väitteen Ruotsissa myönnetyn tai voimaan saatetun patentin mitättömyydestä. Mainittu säännös merkitsee ainoastaan sitä, että on nostettava myös mitätöintikanne, jotta kyseinen väite voidaan ottaa huomioon loukkauksiasiassa. Kyseinen säännös ja Ruotsin muu prosessioikeus eivät ole esteenä sille, että tuomioistuin ottaa huomioon väitteen mitättömyydestä ulkomaisen patentin osalta. Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) 8 artiklan mukaan Ruotsin oikeutta ei sovelleta ulkomaisiin patenteihin. Patenttilain prosessioikeudellisia säännöksiä ei myöskään voida soveltaa analogisesti ulkomaisiin patenteihin. Analoginen soveltaminen ei ole nimittäin mahdollista ennen kuin tuomioistuin on todennut

olevansa toimivaltainen tutkimaan asian. Tällaisia säännöksiä ei siis voida soveltaa tuomiovallan saamiseksi. Ei ole mitään estettä sille, että BSH nostaa loukkauskanteen niissä valtioissa, joissa patentit on saatettu voimaan. Se, että ulkomaisia patenteja koskevaa loukkauskannetta ei voida tutkia Ruotsissa, ei johda BSH:n osalta oikeudenmenetyksiin. Lisäksi BSH oli jo ennen kyseisen menettelyn aloittamista tietoinen siitä, että patenttien pätevyys on riitautettu.

- 8 BSH on esittänyt tuomiovallan osalta pääasiassa seuraavaa. Bryssel I -asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kanne on pääsääntöisesti tutkittava siinä jäsenvaltiossa, jossa vastaajan kotipaikka on. Tämän säännön poikkeuksia sovelletaan rajoittavasti. Eurooppaoikeudessa on periaate, josta seuraa, että jos tuomioistuin on todennut olevansa toimivaltainen, toimivalta säilyy, vaikka toimivallan saamiseen johtaneet olosuhteet muuttuisivat asian käsittelyn aikana. Kantajan on jo kannetta nostaessaan pystyttävä arvioimaan, mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Tuomioistuin ei voi menettää toimivaltaansa vastineen johdosta, jos toimivalta oli olemassa asian tullessa vireille. Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan ainoastaan riita-asioihin, jotka koskevat patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä. Bryssel I -asetuksen 27 artiklasta ilmenee, että jos kanne koskee pääasiallisesti asiaa, jonka toisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat kyseisen asetuksen 24 artiklan mukaan yksinomaisesti toimivaltaisista tutkimaan, tuomioistuimen on jätettävä asia tutkimatta. Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva kanne ei koske pääasiallisesti patentin pätevyyttä vaan sen loukkausta. Jos vastaaja väittää loukkausasiassa, että kyseinen patentti on mitätön, tuomioistuimen on patenttilain 61 §:n 2 momentissa olevan kansallisen säännön mukaan määrättävä, että vastaajan on nostettava mitätöintikanne. Jos Electrolux nostaa mitätöintikanteen kussakin valtiossa, jossa patentti on saatettu voimaan, Patent- och marknadsdomstolen voi saman säännöksen nojalla ratkaista loukkausta koskevat kysymykset erillisellä tuomiolla ja lykätä sen jälkeen asian käsittelyä, kunnes mitättömyyttä koskevat asiat on ratkaistu lopullisesti. Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa ei sovelleta kolmansien valtioiden osalta.
- 9 BSH on Patent- och marknadsöverdomstolenissa täsmentänyt oikeudellisia perustelujaan ja todennut muun muassa seuraavaa. Unionin tuomioistuin on nimenomaisesti selventänyt, että puhtaat loukkausta koskevat menettelyt jäävät Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 5.10.2017, Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämän vuoksi on mahdollista, että kahdella tuomioistuimella on toimivalta, jolloin yksi tuomioistuin käsittelee ulkomaiseen patenttiin perustuvan loukkausasian ja toinen tuomioistuin samaa patenttia koskevan mitättömyysasian. Bryssel I -asetuksen 4 artiklan 1 kohtaan perustuvan kansainvälisen toimivallan sekä yleisen kotipaikkaperiaatteen, joka liittyy kansainväliseen oikeuteen ja kansainväliseen toimivaltaan, johdosta Patent- och marknadsdomstolen on toimivaltainen ratkaisemaan loukkausasian myös siltä osin kuin on kyse patentin turkkilaisesta osasta.

- 10 Electrolux on täsmentänyt oikeudellisia perustelujaan ja todennut tiivistetysti seuraavaa. Jo Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan sanamuodosta ilmenee selvästi, että se kattaa sellaiset loukkausasiat, joissa on tehty väite mitättömyydestä. Ruotsin lainsäädäntö eli patenttilain 61 § ei ole esteenä pätevyyden riittauttamiselle loukkausasiassa. Unionin tuomioistuin on GAT-tuomioon viitaten todennut, että patentin pätevyys on ehdoton edellytys kaikissa loukkausasioissa (ks. tuomio 12.5.2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, 45 ja 46 kohta). Tuomiovallan kannalta kysymystä patentin loukkauksesta ei siis voida erottaa patentin pätevyyttä koskevasta kysymyksestä, kun patentin pätevyys on riitautettu loukkausasiassa.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista

- 11 Patent- och marknadsöverdomstolenin tutkittavana oleva kysymys koskee toimivaltaa tutkia sellainen patentinloukkaukkanne, joka koskee Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Italiassa, Alankomaissa ja Turkissa voimaan saatettua eurooppapatenttia. Vastajan tehtyä väitteen, että patentti on mitätön kaikissa niissä valtioissa, joita loukkaukkanne koskee, alioikeus jätti loukkaukanteen tutkimatta ulkomaisten patenttien osalta. Riita-asia, jossa toimivaltakysymys on noussut esiin, kuuluu siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden piiriin ja siten Bryssel I -asetuksen soveltamisalaan (ks. 1 artikla).
- 12 Patent- och marknadsdomstolen totesi Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan ja 27 artiklan perusteella, ettei sillä ollut toimivaltaa tutkia loukkaukannetta Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Italiassa ja Alankomaissa voimaan saatettujen patenttien osalta, minkä lisäksi se totesi, ettei sillä ollut toimivaltaa tutkia loukkaukannetta myöskään turkkilaisen patentin osalta.
- 13 Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan sanamuodon mukaan sitä sovelletaan ”asiassa, joka koskee patentin – – rekisteröintiä tai pätevyyttä, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä”. Loukkaukannetta ei sen sijaan mainita erikseen, vaikka tyypillinen tapaus, jossa kysymys mitättömyydestä nousee esiin, on sellainen, jossa vastaaja tekee loukkausasiassa väitteen mitättömyydestä.
- 14 Unionin tuomioistuin on useissa ratkaisuissaan täsmentänyt, miten kyseisen asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan säännöstä on lähtökohtaisesti tulkittava. Kyseinen tuomioistuin on muun muassa todennut, että ilmaisu ”asiassa, joka koskee patentin – – rekisteröintiä tai pätevyyttä” on itsenäinen ilmaisu, jota on tulkittava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa (ks. tuomio 15.11.1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, 19 kohta ja GAT-tuomio, 14 kohta; ks. tavaramerkkiasioden osalta myös tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 31 kohta).

- 15 Kyseisen asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan tavoitteena on jättää siinä tarkoitetut riita-asiat niiden tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on kyseisiin riita-asioihin aineellisesti ja oikeudellisesti läheinen yhteys. Rekisteröintivaltion tuomioistuinten yksinomaista toimivaltaa voidaan perustella sillä, että näillä tuomioistuimilla on parhaat edellytykset tutkia sellaiset tapaukset, joissa riita-asia koskee patentin pätevyyttä tai sitä, onko patenttia haettu tai onko se rekisteröity. Rekisteröintivaltion tuomioistuimet voivat tutkia kansallisen oikeuden mukaisesti niiden patenttien pätevyyden ja vaikutukset, jotka on myönnetty kyseisessä valtiossa. Tämä hyvään oikeudenhoitoon liittyvä näkökohta on tärkeä patenttien alalla varsinkin, kun oikeudenalan erityispiirteiden vuoksi useat sopimusvaltiot ovat perustaneet erityisen oikeussuojajärjestelmän, jossa patenteja koskevat riita-asiat on jätetty erityistuomioistuinten ratkaistaviksi (ks. erityisesti GAT-tuomio, 21 ja 22 kohta, mutta myös Duijnste -tuomio, 22 kohta, ja Hanssen Beleggingen -tuomio, 33 kohta).
- 16 Tällainen yksinomainen toimivalta on perusteltu senkin takia, että patenttien myöntäminen edellyttää kansallisten viranomaisten toimia. Unionin tuomioistuin on tältä osin viitannut Brysselin yleissopimusta koskevaan Jenardin selvitykseen, jossa todettiin, että patenttien myöntäminen merkitsee valtion täysivaltaisuuden käyttöä (ks. GAT-tuomio, 23 kohta).
- 17 Patenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevana riita-asioina on pidettävä niitä riita-asioita, jotka koskevat patentin pätevyyttä, voimassaoloa tai menetystä taikka vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman hakemuksen perusteella. Jos taas riita-asia ei koske patentin pätevyyttä tai sitä, onko patenttia haettu tai onko se rekisteröity, riita-asia ei kuulu yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön soveltamisalaan. Säännös ei näin ollen koske sellaista patentinloukkausasiaa, jossa kyseessä olevan patentin pätevyyttä ei riitauteta. Säännöstä sovelletaan rajoittavasti (ks. esim. Duijnste-tuomio, 23–25 kohta ja GAT-tuomio, 15 ja 16 kohta).
- 18 Unionin tuomioistuin on myös todennut, että keskenään ristiriitaisten tuomioiden riskin välttämiseksi ei riitä, että tuomioistuin, jolla ei ole yksinomaista toimivaltaa, lausuu ainoastaan patentin pätevyydestä suhteessa asianosaisiin. Yksinomaisen toimivallan sääntö koskee näin ollen kaikkia patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevia riita-asioita, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanneteitse tai oikeudenkäyntiväitteellä (ks. GAT-tuomio, 30 ja 31 kohta). Tämä ilmenee nykyisin nimenomaisesti Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan sanamuodosta.
- 19 Lisäksi voidaan todeta, että unionin tuomioistuin on lausunut, että kyseisen asetuksen 27 artikla (entinen 19 artikla) ei ole toimivaltasääntö vaan siinä ainoastaan veloitetaan se tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, tarkistamaan toimivaltaisuutensa ja jättämään tietyissä tapauksissa omasta aloitteestaan asia tutkimatta (ks. GAT-tuomio, 19 kohta).
- 20 Patent- och marknadsöverdomstolenin käsiteltävänä olevassa asiassa on ratkaistava kysymys siitä, onko Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa

tulkittava siten, että sanamuoto ”asiassa, joka koskee patentin – – rekisteröintiä tai pätevyyttä, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä” kattaa myös kysymyksen loukkauksesta, kun loukkauksasian vastaaja on tehnyt väitteen patentin mitättömyydestä. Patent- och marknadsöverdomstolenin mukaan tämä ei ilmene asetuksen sanamuodosta, eikä kysymykseen ole vastattu myöskään GAT-tuomiossa tai myöhemmässä oikeuskäytännössä. Kysymys koskee siis sitä, puuttuuko kansalliselta tuomioistuimelta alioikeuden katsomalla tavalla toimivalta tutkia loukkauksanne kaikkien sellaisten patenttien osalta, jotka on saatettu voimaan kyseisen valtion ulkopuolella, kun vastaaja on loukkauksiasiassa nostanut esiin kysymyksen patentin pätevyydestä. Vaihtoehtoisesti kyseisen asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan säännöstä voitaisiin tulkita siten, että kansalliselta tuomioistuimelta puuttuu ainoastaan toimivalta tutkia väitteet mitättömyydestä loukkauksiasiassa. Kysymys koskee myös sitä, onko sillä merkitystä, että kansallinen tuomioistuin on Bryssel I -asetuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla jo katsonut olevansa toimivaltainen tutkimaan loukkauksasian.

- 21 Kyseisen säännöksen tulkintaa alioikeuden pääasiassa tulkitsemalla tavalla voidaan perustella muun muassa sillä, että silloin kun patentin väitetään olevan mitätön, loukkausta koskeva kysymys riippuu pääsääntöisesti täysin pätevyyttä koskevaan kysymykseen annettavasta ratkaisusta. Tämän seurauksena voi usein olla sopivinta ja tarkoituksenmukaisinta tutkia nämä kysymykset yhdessä eli samassa oikeudenkäynnissä. Siitä syystä tämä järjestys on usein paras tehokkuuden kannalta. Lisäksi on niin, että sekä mitätöinti- että loukkauksanne edellyttää yleensä patenttivaatimusten tulkintaa. Yhdistetty menettely vähentää näin ollen keskenään ristiriitaisten tuomioiden riskiä.
- 22 Yksi perustelu sitä vastaan, että Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan säännöstä tulkittaisiin siten, että se kattaa loukkauksanteet, on se, että poikkeuksena kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan pääsäännöstä kyseistä säännöstä on tulkittava suppeasti eikä sitä näin ollen voida tulkita laajemmin kuin sen tavoitteen kannalta on tarpeen. Kuten edellä on todettu, yksinomaista toimivaltaa koskevan säännöksen tavoitteena on jättää siinä tarkoitettu riita-asiat niiden tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on patentin pätevyyttä ja rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin aineellisesti ja oikeudellisesti läheinen yhteys (ks. GAT-tuomio, 21 kohta). Patent- och marknadsöverdomstolenin mukaan ei ole selvää, edellyttävätkö kyseisen säännöksen tavoite, että loukkauksasiat kuuluvat säännöksen piiriin.
- 23 Kantajalle, joka Bryssel I -asetuksen 4 artiklan pääsäännön mukaisesti on nostanut kanteen vastaajan kotipaikassa, voi myös aiheutua oikeudenmenetyksiä, jos se joutuu nostamaan uuden kanteen toisessa jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että vastaaja tekee väitteen mitättömyydestä. On esimerkiksi vaarana, että kantaja ylittää sovellettavat vanhentumisajat tai muut kanteen nostamiselle asetetut määräajat.

- 24 Kuten edellä on todettu, sellainen loukkauskanne, jossa patenttia ei riitauteta, ei kuulu Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan (ks. esim. GAT-tuomio, 16 kohta, jossa viitataan Duijnsteet-tuomioon, 25 ja 26 kohta). Kantaja, joka haluaa nostaa loukkauskanteen, voi siis Bryssel I -asetuksen 4 artiklan pääsäännön mukaisesti aina nostaa sen siinä valtiossa, jossa vastaajan kotipaikka on. Kantajalla on toki usein myös mahdollisuus nostaa kanne Bryssel I -asetuksen 7 artiklan 2 alakohdan mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua ja joka on usein rekisteröintivaltio. Mutta siinä tapauksessa, että Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan säännöstä on tulkittava siten, että loukkauskanteet kuuluvat yksinomaisen toimivallan piiriin, jos asiassa tehdään väite mitättömyydestä, kantajan on aina nostettava kanne rekisteröintivaltiossa varmistuakseen siitä, ettei kannetta jätetä tutkimatta.
- 25 Oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, olisiko Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohta tulkittava siten, että se kattaa myös loukkauskanteet, kun asiassa on tehty väite mitättömyydestä. Eräät kirjoittajat katsovat, että unionin tuomioistuimen antama GAT-tuomio, joka on sittemmin kodifioitu Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa, merkitsee sitä, että tuomioistuin menettää toimivaltansa tutkia loukkauskanteen heti kun asiassa tehdään väite mitättömyydestä (ks. esim. Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, s. 193, 668 kohta, ja Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, [15th ed. London: Sweet & Maxwell 2012], s. 525, 11–392 kohta). Toisilla kirjoittajilla on päinvastainen näkemys ja he väittävät, ettei tuomioistuin menetä toimivaltaansa tutkia loukkausta koskevaa kysymystä (ks. esimerkiksi Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015, s. 272, 8.42 kohta). Lopuksi on todettava, että useiden kirjoittajien mielestä tilanne on epäselvä ja että unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu on tarpeen (ks. esimerkiksi Heinze, Roffael, *International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights*, GRUR Int 2006, s. 797 ja 798 ja Fawcett & Torremans, 2011, s. 368, 7.109–110 kohta).
- 26 Jos Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohta on tulkittava siten, että sanamuoto ”asiassa, joka koskee patentin – – rekisteröintiä tai pätevyyttä, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä” kattaa loukkauskanteen, kun asiassa on tehty väite mitättömyydestä, nousee esiin kysymys siitä, vaikuttaako tulkintaan se, että kansallisessa oikeudessa on säännöksiä, joiden mukaan mitättömyyttä koskeva kysymys voidaan tutkia vasta sen jälkeen, kun erillinen mitätöintikanne on nostettu (ks. patenttilain 61 §:n 2 momentti).
- 27 Lopuksi nousee esiin myös kysymys siitä, onko sillä merkitystä, että kyseessä oleva eurooppapatentti on saatettu voimaan muussa kuin jäsenvaltiossa. Patent- och marknadsöverdomstolen on eräissä ennakkoratkaisupyynnöissä esittänyt kysymyksen, joka liittyy nyt käsiteltävään asiaan mutta joka ei kuitenkaan ole identtinen (ks. unionin tuomioistuimen asia C-399/21). Kyseisessä asiassa on kyse siitä, kattaako Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohta jäsenvaltiossa nostetun

kanteen, joka perustuu väitteeseen keksijyydestä tai yhteiskeksijyydestä ja joka koskee parempaa oikeutta muussa kuin jäsenvaltiossa rekisteröityyn keksintöön ja patenttiin. Tähän kysymykseen annettavalla vastauksella on mahdollisesti merkitystä ja ohjaava vaikutus myös nyt käsiteltävän asian kannalta.

- 28 Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan sanamuodosta ei nimenomaisesti ilmene, että sitä sovellettaisiin suhteessa kolmansien valtioiden tuomioistuimiin. Eräissä muissa Bryssel I -asetuksen artikloissa todetaan sen sijaan nimenomaisesti, että niitä sovelletaan myös suhteessa kolmansiin valtioihin (ks. Bryssel I -asetuksen 33 ja 34 artikla, jotka koskevat vireilläoloa). Patent- och marknadsöverdomstolenin tietojen mukaan unionin tuomioistuin ei myöskään ole antanut ratkaisuja, joissa käsiteltäisiin kysymystä siitä, onko kyseisen asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa sovellettava myös suhteessa kolmannen valtion tuomioistuimeen. Toisaalta unionin tuomioistuimen tuomiosta, jossa on kyse tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevasta 27.9.1968 allekirjoitetusta yleissopimuksesta (Brysselin yleissopimus), ilmenee, että Brysselin yleissopimuksen 2 artiklaa, joka koskee tuomioistuimen toimivallan määräytymistä kotipaikan perusteella, sovelletaan myös sellaisissa tapauksissa, jotka koskevat sopimusvaltion tuomioistuinten ja muun kuin sopimusvaltion, eli kolmannen valtion, tuomioistuinten välisiä suhteita (ks. tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 ja 35 kohta). Bryssel I -asetuksen 4 artiklan sanamuoto vastaa Brysselin yleissopimuksen 2 artiklan sanamuotoa, mikä puoltaa sitä, että kyseistä 4 artiklaa on sovellettava samalla tavalla kuin Brysselin yleissopimuksen 2 artiklaa eli myös suhteessa kolmannen valtion tuomioistuimiin. Kyseisessä tapauksessa unionin tuomioistuin siis totesi, että tiettyä artiklaa sovelletaan suhteessa kolmansiin valtioihin, vaikka tämä ei ilmene sanamuodosta. Yhteenvetona voidaan todeta, että on epäselvää, onko Bryssel I -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan suhteessa kolmannen valtion, joka on tässä tapauksessa Turkki, tuomioistuimeen.
- 29 Suoritettuaan kokonaisarvioinnin asiaa koskevasta unionin oikeudesta Patent- och marknadsöverdomstolen päätteli, että ei ole selvää tai selvitetty, miten unionin oikeutta on tulkittava edellä esitettyjen kysymysten osalta. Näin ollen Patent- och marknadsöverdomstolen tarvitsee vastauksen esitettyihin kysymyksiin, jotta se voi ratkaista asian.