

Zaak C-339/22**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie****Datum van indiening:**

24 mei 2022

Verwijzende rechter:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (landelijk bevoegde rechter in tweede aanleg voor intellectuele-eigendoms-, mededingings- en consumentenzaken, opgericht bij de rechter in tweede aanleg Stockholm, Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

24 mei 2022

Verzoekende partij:

BSH Hausgeräte GmbH

Verwerende partij:

Aktiebolag Electrolux

Voorwerp van het hoofdgeding

BSH Hausgeräte GmbH (hierna: „BSH”) is houder van Europees octrooi EP 1 434 512 betreffende een stofzuiger. Dit octrooi is geldig verklaard in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Zweden en Turkije. Aktiebolag Electrolux (hierna: „Electrolux”) heeft haar woonplaats (is statutair gevestigd) in Zweden en heeft dochterondernemingen in enkele andere lidstaten zoals Duitsland. Tussen BSH en ondernemingen van de Electrolux-groep zijn diverse geschillen ontstaan over het octrooi in kwestie. Zo heeft een Duitse rechter in 2020 op verzoek van een dochteronderneming van Electrolux het in Duitsland geldig verklaarde Europese octrooi ongeldig verklaard. Tegen die beslissing is hoger beroep ingesteld.

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Verzoek krachtens artikel 267 VWEU tot uitlegging van artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Prejudiciële vragen

1. Dient artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken aldus te worden uitgelegd dat de uitdrukking „voor de registratie of de geldigheid van octrooien, [...], ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen” inhoudt dat een nationale rechter die zich overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van een geschil ter zake van een octrooi-inbreuk, niet meer bevoegd is om uitspraak te doen over die inbreuk indien een exceptie wordt opgeworpen waarmee wordt gesteld dat het betreffende octrooi ongeldig is, of dient die bepaling aldus te worden uitgelegd dat de nationale rechter dan enkel onbevoegd is om kennis te nemen van de exceptie van ongeldigheid?

2. Hangt het antwoord op de eerste vraag af van het antwoord op de vraag of het nationale recht bepalingen bevat die overeenkomen met de tweede alinea van § 61 van de Patentwet (octrooiwet), op grond waarvan de verweerder slechts een exceptie van ongeldigheid kan opwerpen indien hij een afzonderlijke vordering tot nietigverklaring instelt?

3. Dient artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een gerecht van een derde land, dat wil zeggen in de onderhavige zaak aldus dat ook aan een gerecht in Turkije exclusieve bevoegdheid wordt toegekend ten aanzien van het gedeelte van het aldaar geldig verklaarde Europese octrooi?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening nr. 1215/2012 (hierna: „Brussel I-verordening”), artikel 4, lid 1, artikel 24, lid 4, en artikel 27

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Patentwet (1967:837) [octrooiwet (1967:837); hierna: „octrooiwet”], § 61, tweede alinea

„Indien een vordering wegens octrooi-inbreuk wordt ingesteld en de verweerder aanvoert dat het octrooi ongeldig is, kan de vraag betreffende de geldigheid pas

worden onderzocht nadat daartoe een vordering is ingesteld. De rechter gelast de partij die aanvoert dat het octrooi ongeldig is, om een dergelijke vordering binnen een bepaalde termijn in te stellen.”

§ 61, tweede alinea, van de octrooiwet behelst dat de verweerder een afzonderlijke vordering moet instellen die strekt tot nietigverklaring van het octrooi. Indien de Zweedse rechter bevoegd is om kennis te nemen van een vordering tot nietigverklaring, dat wil zeggen indien deze vordering betrekking heeft op een Zweeds octrooi, wordt zij vaak behandeld in dezelfde procedure als de vordering wegens inbreuk. Volgens de algemene regels van het Zweedse procesrecht kan de vordering wegens inbreuk worden geschorst zolang geen uitspraak is gedaan over de vordering tot nietigverklaring.

Korte uiteenzetting van de feiten en van het hoofdgeding

- 1 Op 3 februari 2020 heeft BSH bij de Patent- en marknadsdomstol (bijzondere rechter in eerste aanleg voor intellectuele-eigendoms-, mededingings- en consumentenzaken, Zweden) een vordering tegen Electrolux ingesteld die er onder meer toe strekte dat het Electrolux zou worden verboden om de geoctrooieerde uitvinding in een van de hierboven genoemde staten te gebruiken en dat Electrolux zou worden veroordeeld om een billijke vergoeding te betalen voor het onrechtmatige gebruik. Tevens heeft BSH vergoeding gevorderd van de extra schade die is veroorzaakt door de octrooi-inbreuk waaraan Electrolux zich schuldig zou hebben gemaakt.
- 2 In haar verweerschrift heeft Electrolux alle vorderingen van BSH bestreden. Zij heeft gevorderd dat de Patent- en marknadsdomstol de vordering van BSH ten aanzien van de Oostenrijkse, Duitse, Spaanse, Franse, Britse, Griekse, Italiaanse, Nederlandse en Turkse gedeelten van EP 1 434 512 (hierna: „buitenlandse octrooiën”), dat wil zeggen de gehele vordering van BSH met uitzondering van de onderdelen ervan die verband houden met het gedeelte van het Europese octrooi dat in Zweden geldig is verklaard, niet-ontvankelijk zou verklaren.
- 3 Ter onderbouwing van haar stelling dat de vordering van BSH niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, heeft Electrolux hoofdzakelijk aangevoerd dat de buitenlandse octrooiën ongeldig zijn zodat de Zweedse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op die octrooiën. BSH heeft de stelling dat haar vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, bestreden.
- 4 Bij beslissing van 21 december 2020 heeft de Patent- en marknadsdomstol de vordering van BSH ter zake van de inbreuk op de EP 1 434 512-octrooiën die geldig waren verklaard in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Nederland en Turkije (de buitenlandse octrooiën), niet-ontvankelijk verklaard op grond dat de exclusieve bevoegdheid van gerechten in andere staten om uitspraak te doen over de geldigheid van aldaar geldig verklaarde octrooiën impliceert dat de Patent- en marknadsdomstol zich krachtens artikel 27 van de Brussel I-verordening onbevoegd dient te verklaren

om kennis te nemen van het gedeelte van de vordering van BSH dat betrekking heeft op de inbreuk op de EP 1 434 512-octrooien die geldig zijn verklaard in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en Nederland. Aangezien artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening kan worden geacht de uitdrukking te vormen van een internationaal aanvaard beginsel van rechtsmacht, is de rechter ook onbevoegd om kennis te nemen van het gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op de inbreuk op het in Turkije geldig verklaarde EP 1 434 512-octrooi.

- 5 BSH heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Patent- en merkenrechtbank en – voor zover van belang – deze rechter verzocht om de beslissing van de lagere rechter aldus te wijzigen dat de vordering van Electrolux tot niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van BSH ten aanzien van de Oostenrijkse, Duitse, Spaanse, Franse, Britse, Griekse, Italiaanse, Nederlandse en Turkse gedeelten van EP 1 434 512 af te wijzen. Met betrekking tot de bevoegdheid van de Zweedse rechter heeft BSH zich beroepen op dezelfde feiten als voor de Patent- en merkenrechtbank. Electrolux heeft de eventuele wijziging van de beslissing van de Patent- en merkenrechtbank bestreden en heeft daarbij vastgehouden aan de feiten die zij ten grondslag had gelegd aan haar vordering tot niet-ontvankelijkverklaring.

Belangrijkste argumenten van de partijen in het hoofdgeding

- 6 Electrolux heeft ten aanzien van de bevoegdheid van de Zweedse gerechten onder meer het volgende aangevoerd. Krachtens artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: „Brussel I-verordening”) zijn de gerechten van de lidstaat waar een octrooi is geregistreerd bij uitsluiting bevoegd om uitspraak te doen over een zaak die betrekking heeft op de registratie of de geldigheid van dat octrooi, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Voordat de Brussel I-verordening werd herschikt, is voorgesteld dat de rechter een inbreukgeskil enkel kan schorsen indien in dat geschil een exceptie van ongeldigheid van het octrooi wordt opgeworpen. De wetgever heeft dit voorstel evenwel verworpen en in plaats daarvan gekozen voor codificatie van het arrest van 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Een vordering wegens inbreuk kan niet los worden gezien van de kwestie van de geldigheid wanneer deze kwestie aan de orde wordt gesteld, aangezien aansprakelijkheid een inbreuk op een geldig octrooi onderstelt. De vordering van BSH ter zake van de inbreuk op de buitenlandse octrooien moet dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard omdat de Zweedse rechter niet langer bevoegd is om zich over de inbreuk op die octrooien uit te spreken nadat Electrolux de ongeldigheid ervan had ingeroepen.
- 7 Voorts heeft Electrolux het volgende aangevoerd § 61, tweede alinea, van de octrooiwet, op grond waarvan de kwestie van de geldigheid pas kan worden

onderzocht nadat daartoe een vordering is ingesteld, is van toepassing op Zweedse octrooien. Dat betekent echter niet dat deze bepaling de verweerder belet om bij wijze van exceptie in een procedure wegens inbreuk aan te voeren dat een in Zweden verleend of geldig verklaard octrooi ongeldig is. Het betekent enkel dat met dat verweer in de procedure wegens inbreuk slechts rekening kan worden gehouden indien ook een vordering tot nietigverklaring van het octrooi wordt ingesteld. De betreffende bepaling of een andere regel van Zweeds procesrecht staat er geenszins aan in de weg dat de rechter een exceptie van ongeldigheid in aanmerking neemt met betrekking tot een buitenlands octrooi. Op grond van artikel 8 van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: „Rome II-verordening”) is het Zweedse recht niet van toepassing op buitenlandse octrooien. Evenmin kunnen de procesrechtelijke bepalingen van de octrooiwet naar analogie worden toegepast op buitenlandse octrooien. Een dergelijke analoge toepassing is namelijk pas mogelijk wanneer de rechter heeft vastgesteld dat hij bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. Dergelijke bepalingen kunnen dan ook niet worden toegepast om de rechter bevoegd te maken. Niets belet BSH om een vordering wegens inbreuk in te stellen in de staten waar de octrooien geldig zijn verklaard. BSH lijdt geen juridisch nadeel doordat de vordering wegens inbreuk op de buitenlandse octrooien niet kan worden onderzocht in Zweden. Bovendien was BSH er reeds vóór de inleiding van de onderhavige procedure op de hoogte van dat de geldigheid van de octrooien ter discussie was gesteld.

- 8 BSH heeft inzake de rechterlijke bevoegdheid in wezen het volgende aangevoerd. Volgens artikel 4, lid 1, van de Brussel I-verordening dient een zaak in de regel te worden behandeld in de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Uitzonderingen op deze regel moeten restrictief worden toegepast. In het Unierecht geldt een beginsel dat een rechter die eenmaal heeft vastgesteld dat hij bevoegd is, ook bevoegd blijft wanneer de omstandigheden waaraan hij zijn bevoegdheid ontleent, in de loop van de procedure veranderen. De eiser moet reeds bij het instellen van zijn vordering kunnen beoordelen welke rechter bevoegd is. Een verweermiddel behoort de bevoegdheid van de rechter niet ongedaan te maken als hij bevoegd was toen de procedure werd ingeleid. Artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening is enkel van toepassing op geschillen die betrekking hebben op de registratie of geldigheid van octrooien. Uit artikel 27 van de Brussel I-verordening volgt dat de rechter zich onbevoegd dient te verklaren indien bij hem een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor een gerecht van een andere lidstaat krachtens artikel 24 van die verordening bij uitsluiting bevoegd is. De vordering in de onderhavige zaak betreft niet hoofdzakelijk de geldigheid van het octrooi, maar een inbreuk op dit octrooi. Indien de verweerder in een procedure wegens inbreuk stelt dat het octrooi in kwestie ongeldig is, gelast de rechter hem overeenkomstig de nationale regel van § 61, tweede alinea, van de octrooiwet om daarover een vordering in te stellen. Mocht Electrolux in de betreffende staat waar het octrooi geldig is verklaard een vordering tot nietigverklaring ervan instellen, dan kan de Patent-och marknadsdomstol op grond van voormelde bepaling de inbreukzaak afdoen in

een aparte beslissing en vervolgens de procedure schorsen totdat de beslissing in de procedure tot nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan. Artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening is niet van toepassing op derde landen.

- 9 BSH heeft haar juridische betoog nader uiteengezet voor de Patent- och marknadsöverdomstol en in dit verband onder meer het volgende aangevoerd. Het Hof heeft uitdrukkelijk geoordeeld dat zuivere inbreukgeschillen niet onder artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening vallen (zie bijvoorbeeld het arrest van 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Hierdoor wordt gedeelde rechterlijke bevoegdheid mogelijk waarbij de ene rechter kan kennisnemen van een op een buitenlands octrooi gebaseerde vordering wegens inbreuk terwijl de andere rechter kennisneemt van een vordering tot nietigverklaring van datzelfde octrooi. De Patent- och marknadsdomstol is ook bevoegd om uitspraak te doen over de vordering wegens inbreuk voor zover deze gebaseerd is op het Turkse gedeelte van het octrooi, gezien de internationale rechterlijke bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 4, lid 1, van de Brussel I-verordening en het algemene beginsel dat de gerechten van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn, dat bepalend is voor het internationale recht en de internationale rechterlijke bevoegdheid.
- 10 Electrolux heeft haar juridische argumentatie uiteengezet en samenvattend het volgende aangevoerd. Reeds uit de bewoordingen van artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening blijkt dat deze bepaling zich uitstrekt tot inbreukprocedures waarin een exceptie van ongeldigheid van het octrooi is opgeworpen. Het Zweedse recht, dat wil zeggen § 61 van de octrooiwet, staat er niet aan in de weg dat in de inbreukprocedure de geldigheid van het octrooi wordt betwist. Het Hof heeft onder verwijzing naar het arrest GAT geoordeeld dat de geldigheid van een octrooi een absoluut vereiste is in alle inbreukprocedures (zie arrest van 12 mei 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, punten 45 en 46). Wat de rechterlijke bevoegdheid betreft, kan een octrooi-inbreuk bijgevolg niet los worden gezien van de geldigheid van het octrooi wanneer deze in een inbreukprocedure in geschil is.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 11 De kwestie die de Patent- och marknadsöverdomstol dient te onderzoeken, betreft de rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk op een Europees octrooi dat geldig is verklaard in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Nederland en Turkije. Aangezien verweerder zich op het standpunt heeft gesteld dat het octrooi ongeldig is in alle staten waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft, heeft de lagere rechter deze vordering niet-ontvankelijk verklaard voor zover zij ziet op de buitenlandse octrooien. Het geschil waarin de vraag inzake de rechterlijke bevoegdheid is gerezen, valt onder de burgerlijke en handelszaken en dus binnen de werkingssfeer van de Brussel I-verordening (zie artikel 1).

- 12 Op grond van artikel 24, lid 4, en artikel 27 van de Brussel I-verordening heeft de Patent- och marknadsdomstol zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk voor zover deze betrekking heeft op de octrooien die geldig zijn verklaard in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en Nederland, en vastgesteld dat hij tevens onbevoegd was om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk voor zover deze betrekking heeft op het Turkse octrooi.
- 13 Artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening geldt volgens de bewoordingen ervan voor „de registratie of de geldigheid van octrooien [...], ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”. Een vordering wegens inbreuk wordt evenwel niet specifiek vermeld, hoewel het vaak voorkomt dat de verweerder in een inbreukprocedure de kwestie van de ongeldigheid van een octrooi via een exceptie aan de orde stelt.
- 14 In een aantal arresten heeft het Hof gepreciseerd welke uitgangspunten er gelden voor de uitlegging van artikel 24, lid 4. Het Hof heeft onder meer beklemtoond dat de uitdrukking „geschil ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” een autonome uitdrukking is die in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd (zie arrest van 15 november 1983, Duijnstee/Goderbauer, C-288/82, EU:C:1983:326, punt 19, en arrest GAT, punt 14; zie aangaande merkenzaken ook arrest van 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 31).
- 15 Artikel 24, lid 4, heeft tot doel de in deze bepaling genoemde geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk en juridisch een nauwe band met die geschillen hebben. De toekenning van exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van het land van registratie wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat deze gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van zaken waarin het geschil betrekking heeft op de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een aanvraag tot registratie. Die gerechten kunnen overeenkomstig hun nationale recht uitspraak doen over de geldigheid en de gevolgen van de octrooien die in de betrokken staat werden verleend. Deze zorg voor een goede rechtsbedeling is des te belangrijker op het gebied van octrooien, nu tal van verdragsluitende staten, gelet op de specifieke aard van de materie, een bijzonder stelsel van rechterlijke bescherming in het leven hebben geroepen waarbij deze geschillen aan gespecialiseerde gerechten worden voorbehouden (zie met name het arrest GAT, punten 21 en 22, maar ook het arrest Duijnstee/Goderbauer, punt 22, en het arrest Hanssen Beleggingen, punt 33.)
- 16 Die exclusieve bevoegdheid wordt tevens gerechtvaardigd door het feit dat de verlening van octrooien de tussenkomst van de nationale administratie impliceert. In dit verband heeft het Hof verwezen naar het rapport-Jenard met betrekking tot het Executieverdrag, waarin werd benadrukt dat het verlenen van octrooien een uitoefening van de nationale soevereiniteit vormt (zie het arrest GAT, punt 23).

- 17 Als geschillen „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” dienen geschillen te worden aangemerkt die betrekking hebben op de geldigheid, het bestaan of het verval van een octrooi of op de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van een eerdere aanvraag. Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een aanvraag of registratie, dan valt het geschil niet onder de exclusievebevoegdheidsregel. De betreffende bepaling is dan ook niet van toepassing op een vordering wegens inbreuk waarbij de geldigheid van het in het geding zijnde octrooi niet ter discussie wordt gesteld. De bepaling moet restrictief worden toegepast (zie bijvoorbeeld het arrest Duijnstee, punten 23-25, en het arrest GAT, punten 15 en 16).
- 18 Tevens heeft het Hof beklemtoond dat het ter voorkoming van het risico op tegenstrijdige beslissingen niet voldoende is dat een niet bij uitsluiting bevoegd gerecht zich enkel ten aanzien van de partijen in het geding uitspreekt over de geldigheid van een octrooi. De exclusievebevoegdheidsregel betreft dan ook alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen (zie het arrest GAT, punten 30 en 31). Dit volgt thans expliciet uit de bewoordingen van artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening.
- 19 Voorts kan worden vastgesteld dat het Hof heeft geoordeeld dat artikel 27 (voorheen artikel 19) geen bevoegdheid toekent, maar enkel de aangezochte rechter verplicht om zijn bevoegdheid te toetsen en zich in bepaalde gevallen ambtshalve onbevoegd te verklaren (zie het arrest GAT, punt 19).
- 20 In de zaak voor de Patent- och marknadsöverdomstol is de vraag gerezen of artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus moet worden uitgelegd dat de uitdrukking „voor de registratie of de geldigheid van octrooien [...], ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen” zich uitstrekt tot de kwestie van een inbreuk op een octrooi wanneer de verweerder in de procedure wegens inbreuk een exceptie heeft opgeworpen waarmee wordt gesteld dat het octrooi ongeldig is. Naar het oordeel van de Patent- och marknadsöverdomstol blijkt dit niet uit de bewoordingen van de verordening en wordt deze vraag evenmin beantwoord in het arrest GAT of in latere rechtspraak. De vraag is dus of de nationale rechter, zoals de lagere rechter heeft geoordeeld, onbevoegd is om van de vordering wegens inbreuk kennis te nemen ten aanzien van alle octrooien die geldig zijn verklaard in andere staten dan de eigen staat, wanneer de verweerder in de inbreukprocedure via een exceptie de geldigheid van het octrooi aan de orde heeft gesteld. Alternatief zou artikel 24, lid 4, aldus kunnen worden uitgelegd dat de nationale rechter enkel onbevoegd is om zich in de inbreukprocedure uit te spreken over de excepties van ongeldigheid. Tevens rijst de vraag of het relevant is dat de nationale rechter zich aanvankelijk op grond van artikel 4, lid 1, van de Brussel I-verordening bevoegd had verklaard om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk.
- 21 Een argument dat pleit voor de wijze waarop de lagere rechter de bepaling in de nationale procedure heeft uitgelegd, is dat, wanneer een exceptie wordt

opgeworpen waarmee wordt gesteld dat het octrooi ongeldig is, de kwestie van de inbreuk in de regel geheel afhankelijk is van de uitkomst van de geldigheidskwestie. Dit brengt met zich mee dat het vaak het meest geschikt en doelmatig is om die kwesties te behandelen in onderlinge samenhang, dat wil zeggen in een en dezelfde procedure. Een dergelijke regeling is bijgevolg vanuit het oogpunt van efficiëntie vaak het best. Voorts behoeft zowel een vordering tot nietigverklaring als een vordering wegens inbreuk in de regel een uitlegging van de octrooiconclusies. Een coherent proces vermindert dan ook het risico op tegenstrijdige beslissingen.

- 22 Een argument tegen een uitlegging van artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening die inhoudt dat deze bepaling zich mede uitstrekt tot vorderingen wegens inbreuk, is dat die bepaling als uitzondering op de algemene regel van artikel 4, lid 1, restrictief moet worden uitgelegd, zodat zij niet ruimer behoort te worden uitgelegd dan noodzakelijk is in het licht van het doel ervan. De exclusievebevoegdheidsregel heeft – zoals hierboven is uiteengezet – tot doel de betreffende geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk en juridisch een nauwe band hebben met de geldigheid en registratie van het octrooi (zie het arrest GAT, punt 21). Naar het oordeel van de Patent- och marknadsöverdomstol is het niet duidelijk of de met de bepaling nagestreefde doelstelling vereist dat ook een inbreukprocedure onder die geschillen valt.
- 23 De eiser die overeenkomstig de algemene regel van artikel 4 van de Brussel I-verordening een vordering heeft ingesteld bij het gerecht van de woonplaats van de verweerder, kan ook juridisch nadeel lijden als hij de zaak in een andere lidstaat nogmaals aanhangig dient te maken wanneer de verweerder een exceptie van ongeldigheid van het octrooi opwerpt. De eiser kan bijvoorbeeld het risico lopen dat de toepasselijke verjaringstermijnen of andere termijnen voor het instellen van de vordering worden overschreden.
- 24 Zoals duidelijk is gemaakt, valt een vordering wegens inbreuk waarin het octrooi niet ter discussie wordt gesteld, niet onder artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening (zie bijvoorbeeld het arrest GAT, punt 16, met verwijzingen naar het arrest Duijnstee/Goderbauer, punten 25 en 26). De eiser die een vordering wegens inbreuk wenst in te stellen, kan die vordering op grond van de algemene regel van artikel 4 van de Brussel I-verordening dus altijd instellen in het land van de woonplaats van de verweerder. Het is juist dat de eiser krachtens artikel 7, lid 2, van de Brussel I-verordening vaak ook de mogelijkheid heeft om de zaak aanhangig te maken in de lidstaat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, welke lidstaat vaak overeenkomt met het land van registratie. Ingeval artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een vordering wegens inbreuk onder de exclusieve bevoegdheid valt wanneer een exceptie van ongeldigheid van het octrooi wordt opgeworpen, moet de eiser evenwel altijd een vordering instellen in het land van registratie om er zeker van te zijn dat de vordering niet niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

- 25 De vraag of artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus dient te worden uitgelegd dat deze bepaling zich tot een vordering wegens inbreuk uitstrekt wanneer een exceptie van ongeldigheid van een octrooi is opgeworpen, is het voorwerp van controverse in de rechtsleer. Sommige auteurs zijn van mening dat het arrest GAT, dat inmiddels is gecodificeerd in artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening, impliceert dat de rechter zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk verliest zodra een exceptie van ongeldigheid van het octrooi is opgeworpen (zie bijvoorbeeld Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, blz. 193, alinea 668, en Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, 15e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2012, blz. 525, alinea's 11-392). Anderen nemen het tegenovergestelde standpunt in en stellen dat een rechter zijn bevoegdheid om van de inbreukzaak kennis te nemen niet verliest (zie bijvoorbeeld Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015, blz. 272, alinea 8.42). Ten slotte zijn meerdere auteurs van mening dat er onduidelijkheid bestaat over wat behoort te gelden en dat er behoefte is aan een prejudiciële beslissing van het Hof (zie bijvoorbeeld Heinze, Roffael, „International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights”, *GRUR Int.* 2006, blz. 797 e.v., en Fawcett & Torremans, 2011, blz. 368, alinea's 7.109-110).
- 26 Ingeval artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus dient te worden uitgelegd dat de uitdrukking „voor de registratie of de geldigheid van octrooien [...], ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen” zich mede tot een vordering wegens inbreuk uitstrekt wanneer een exceptie van ongeldigheid van het octrooi wordt opgeworpen, rijst de vraag of deze uitlegging wordt beïnvloed door het feit dat het nationale recht bepalingen bevat op grond waarvan de kwestie van de geldigheid van een octrooi pas kan worden onderzocht nadat daartoe een afzonderlijke vordering is ingesteld (zie § 61, tweede alinea, van de octrooiwet).
- 27 Ten slotte rijst ook de vraag of het relevant is dat het Europese octrooi in kwestie geldig is verklaard in een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie. In een verzoek om een prejudiciële beslissing heeft de Patent- och marknadsöverdomstol een gerelateerde doch niet identieke vraag gesteld (zie zaak C-399/21). De vraag in die zaak is of artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening zich mede uitstrekt tot een in een lidstaat ingestelde vordering die gebaseerd is op gesteld uitvinderschap of mede-uitvinderschap en die strekt tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de eiser een beter recht kan doen gelden op een uitvinding die of een octrooi dat is geregistreerd in een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie. Het antwoord op die vraag is mogelijk relevant en kan ook richtinggevend zijn voor de onderhavige zaak.
- 28 Uit de bewoordingen van artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening komt niet uitdrukkelijk naar voren dat deze bepaling van toepassing is op gerechten in derde staten. Daarentegen bepalen sommige andere artikelen van die verordening wel uitdrukkelijk dat zij ook van toepassing zijn op derde staten (zie de artikelen 33 en

34 van de Brussel I-verordening betreffende aanhangigheid). Voor zover de Patent- en marknadsoverdomstol bekend is, bestaan er ook geen arresten van het Hof die ingaan op de vraag of artikel 24, lid 4, ook van toepassing is op een gerecht in een derde staat. Wel blijkt uit een arrest van het Hof met betrekking tot het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: „Executieverdrag”) dat artikel 2 van dat verdrag (betreffende de bevoegdheid van een gerecht op basis van woonplaats) ook van toepassing is op zaken die betrekking hebben op de verhouding tussen de gerechten van een verdragsluitende staat en die van een niet-verdragsluitende staat, dat wil zeggen een derde land (zie arrest van 1 maart 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punten 26 en 35). Artikel 4 van de Brussel I-verordening bevat bewoordingen die vergelijkbaar zijn met die van artikel 2 van het Executieverdrag, wat ervoor pleit om artikel 4 van die verordening op dezelfde wijze toe te passen als artikel 2 van het Executieverdrag, dat wil zeggen ook toe te passen op gerechten in derde landen. In de betreffende zaak heeft het Hof dus geoordeeld dat een artikel ook van toepassing is op derde landen als dit niet blijkt uit de bewoordingen ervan. Samengevat is het onduidelijk of artikel 24, lid 4, van de Brussel I-verordening aldus dient te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een gerecht van een derde land, te weten Turkije in de onderhavige zaak.

- 29 Op basis van een algehele beoordeling van het relevante Unierecht komt de Patent- en marknadsoverdomstol tot de slotsom dat het niet duidelijk is en evenmin tot nog toe verduidelijkt is hoe het Unierecht dient te worden uitgelegd met betrekking tot de vragen hierboven. Alvorens in de zaak uitspraak te kunnen doen, heeft de Patent- en marknadsoverdomstol dan ook behoefte aan een antwoord op de prejudiciële vragen.