

Rechtssache C-399/21

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

Eingangsdatum:

28. Juni 2021

Vorlegendes Gericht:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
(Berufungsgericht mit Sitz in Stockholm, Rechtsmittelgericht in
Patent- und Marktsachen, Schweden)

Datum der Vorlageentscheidung:

17. Juni 2021

Rechtsmittelführerin:

IRnova AB

Rechtsmittelgegnerin:

FLIR Systems AB

Gegenstand des Ausgangsverfahrens

Die Gesellschaft FLIR hat u. a. in den Vereinigten Staaten (im Folgenden: USA) und in China für bestimmte Erfindungen Patente angemeldet. Die Gesellschaft IRnova erhob gegen FLIR Klage auf Feststellung, dass sie ein besseres Recht als diese an den Erfindungen habe. Die Klage wurde im ersten Rechtszug mit der Begründung abgewiesen, dass sie in einem so engen Zusammenhang mit der Eintragung und Ungültigkeit der Patente stehe, dass das schwedische Gericht nicht zuständig sei, darüber zu entscheiden. Gegen diese Unzulässigkeitsentscheidung legte IRnova beim vorlegenden Gericht Rechtsmittel ein.

Gegenstand und Rechtsgrundlage der Vorlage

Ersuchen nach Art. 267 AEUV um Auslegung von Art. 24 Nr. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

Vorlagefrage

Fällt eine Klage auf Feststellung eines besseren Rechts – aus behaupteter Erfinder- oder Miterfindertätigkeit – an einer Erfindung, die in Drittstaaten angemeldeten und eingetragenen nationalen Patenten zugrunde liegt, unter die ausschließliche Zuständigkeit nach Art. 24 Nr. 4 der Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen?

Angeführte Vorschriften des Unionsrechts

Verordnung Nr. 1215/2012, Art. 4 Abs. 1 und Art. 24 Nr. 4

Angeführte nationale Vorschriften

Patentlagen (1967:837) (Patentgesetz [1967:837]), §§ 17 und 18, § 53 Abs. 1 und § 65 Abs. 1

Gemäß diesen Bestimmungen kann eine Person beantragen, dass ihr eine Patentanmeldung abgetreten wird, wenn sie nachweist, dass sie ein besseres Recht an einer Erfindung hat als die Person, von der das Patent angemeldet wurde. Ebenso kann ein Patent, das einer anderen als der berechtigten Person erteilt wurde, auf Antrag auf den Berechtigten übertragen werden.

Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. (Gesetz [1978:152] betreffend die Zuständigkeit schwedischer Gerichte für bestimmte patentrechtliche Klagen u. a.), §§ 1 und 2

Gemäß diesen Bestimmungen entscheiden über gegen Anmelder eines europäischen Patents gerichtete Klagen, die auf ein besseres Recht an zur Patentierung angemeldeten Erfindungen in Schweden gestützt sind, u. a. dann die schwedischen Gerichte, wenn die beklagte Partei ihren Wohnsitz in Schweden hat.

Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Verfahrens

- 1 IRnova ist eine schwedische Kapitalgesellschaft, die Infrarotdetektoren entwickelt und herstellt, die in unterschiedlichen Zusammenhängen in Wärmebildkameras eingesetzt werden. FLIR ist eine schwedische Kapitalgesellschaft, die zu einem amerikanischen Konzern gehört. Von ihr wird auf Infrarottechnik beruhende elektronische Ausrüstung entwickelt und hergestellt. Zwischen den Parteien bestand früher eine Geschäftsbeziehung.

- 2 Im Jahr 2015 beantragte FLIR durch provisorische Anmeldungen in den USA die Erteilung von Patenten in zwei Fällen. Diese provisorischen Anmeldungen wurden von FLIR am 2. März 2016 durch zwei internationale Patentanmeldungen ergänzt. Auf diese internationalen Patentanmeldungen folgten später u. a. zwei chinesische sowie zwei amerikanische Patentanmeldungen von FLIR. Erteilt wurden zwei auf den chinesischen Anmeldungen beruhende chinesische Patente und zwei auf den amerikanischen Anmeldungen beruhende amerikanische Patente. Darüber hinaus wurde ein amerikanisches Patent angemeldet, wobei es sich um eine Teilanmeldung von einer der oben genannten amerikanischen Anmeldungen handelte.
- 3 IRnova erhob am 13. Dezember 2019 beim Patent- und marknadsdomstol (Patent- und Marktgericht) Klage gegen FLIR. IRnova beantragte u. a. die Feststellung, dass sie sowohl an den mit den amerikanischen und chinesischen Patentanmeldungen geltend gemachten Erfindungen (hilfsweise an Teilen von diesen) als auch an den Erfindungen, die allen Patenten, Patentanmeldungen, Gebrauchsmustern oder Gebrauchsmusteranmeldungen zugrunde liegen, zu denen sie möglicherweise noch führen werden, sowie an den den bereits erteilten Patenten zugrunde liegenden Erfindungen bessere Rechte als FLIR habe.
- 4 Der Patent- und marknadsdomstol (Patent- und Marktgericht) wies die Klage von IRnova in Bezug auf diese Anträge ab, weil insoweit ein so enger Zusammenhang mit der Eintragung und der Ungültigkeit der Patente bestehe, dass schwedische Gerichte nicht zuständig seien.
- 5 Gegen diese Unzulässigkeitsentscheidung legte IRnova beim Patent- und marknadsöverdomstol (Rechtsmittelgericht in Patent- und Marktsachen) Rechtsmittel ein. IRnova beantragte, die Entscheidung des Patent- und marknadsdomstol (Patent- und Marktgericht) aufzuheben und die Rechtssache zur Entscheidung in der Sache an dieses Gericht zurückzuverweisen.

Wesentliche Argumente der Parteien

- 6 IRnova begründet ihre Klage im Wesentlichen wie folgt: Einer ihrer Angestellten habe im Rahmen seiner Tätigkeit und der ihm übertragenen Aufgaben die den oben angeführten Patentanmeldungen und Patenten zugrunde liegenden Erfindungen entwickelt. Jedenfalls habe er so wesentlich zu den Erfindungen beigetragen, dass er Miterfinder sei. IRnova sei als Arbeitgeberin an die Stelle des Erfinders getreten und daher rechtmäßige Eigentümerin dieser Erfindungen. FLIR habe für die Erfindungen, ohne diese von IRnova erworben zu haben oder anderweitig berechtigt zu sein, im eigenen Namen Patente angemeldet. FLIR trete unrechtmäßig als Anmelderin und Inhaberin der Patente auf. Zudem bestehe aufgrund dessen Unsicherheit in Bezug auf die Eigentumsrechte, wodurch IRnova ein Nachteil entstehe.
- 7 IRnova hat in Bezug auf die Zuständigkeit schwedischer Gerichte Folgendes ausgeführt. Die Parteien und die Erfinder seien Schweden. Der geschilderte

Sachverhalt habe sich in Schweden ereignet. Die fraglichen Patentanmeldungen und Patente stellten in Schweden Vermögenswerte dar. Daher gebe es sachlich gute Gründe für eine Zuständigkeit schwedischer Gerichte gemäß dem Grundsatz des Gerichtsstands des Wohnsitzes des Beklagten auch in Bezug auf die amerikanischen und chinesischen Patentanmeldungen bzw. Patente. Die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1215/2012 seien in der vorliegenden Rechtssache nicht direkt anwendbar. Die Klage betreffe insoweit überhaupt kein Eigentum mit Bezug zur EU. Sachliche Gründe für eine analoge Anwendung der die ausschließliche Zuständigkeit betreffenden Bestimmungen gebe es nicht. Anträge auf eine Übertragung der Anmeldungen und Patente oder auf sonstiges Eingreifen des Gerichts in die Tätigkeit des ausländischen Patentamts seien nicht gestellt worden. Der Wert des Urteils eines schwedischen Gerichts bestehe darin, die Situation zwischen den Parteien in Schweden zu klären. Dem Urteil könne in einem ausländischen Gerichtsverfahren zwar Beweiskraft zukommen, aber ein Präjudiz sei es weder in China noch in den USA.

- 8 FLIR wendet sich gegen eine Änderung der Unzulässigkeitsentscheidung des Patent- und marknadsdomstol (Patent- und Marktgericht). Sie macht insoweit geltend, dass zwar Art. 24 Nr. 4 der Verordnung Nr. 1215/2012 gemäß seinem Wortlaut nicht auf in China und den USA eingetragene Patente und Patentanmeldungen anwendbar sei, dass aber in den Bestimmungen der Verordnung international anerkannte Grundsätze in Bezug auf Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Gerichten verschiedener Länder zum Ausdruck kämen, was ein starkes Indiz dafür sei, dass die Ausnahmebestimmung analog auf Sachverhalte Anwendung finde, in denen Patente in einem Drittstaat eingetragen worden seien. Der von IRnova geltend gemachte Klagegrund beruhe auf dem materiellen Patentrecht und dessen Erfinderbegriff. Bei der Bestimmung, wer rechtmäßiger Eigentümer einer als Patent angemeldeten Erfindung sei, müsse darauf abgestellt werden, was die in Rede stehende Erfindung gemäß den im Patent geltend gemachten Patentansprüchen tatsächlich erfasse. Diese Bestimmung könne nur nach dem nationalen Patentrecht vorgenommen werden, da die Erfindungen in den Patentansprüchen definiert würden und gemäß dem nationalen materiellen Patentrecht auszulegen seien. In einem Rechtsstreit, in dem ein auf den Erfinderbegriff gestütztes besseres Recht an einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung geltend gemacht werde, sei somit zu beurteilen, ob es sich bei der Person, die sich auf ein besseres Recht berufe, nach den Patentbestimmungen des Landes der Eintragung um einen Erfinder oder Miterfinder handele. Eine solche Beurteilung gehöre daher zu den Fragen des materiellen Patentrechts, für das nach dem Grundsatz der Souveränität die Behörden und Gerichte des Landes der Eintragung ausschließlich zuständig seien. Die Frage betreffend das auf dem Erfinderbegriff beruhende Eigentumsrecht sei u. a. präjudiziell für die Frage einer Übertragung von Patentanmeldungen und Patenten.

Kurze Darstellung der Begründung der Vorlage

- 9 Die Frage nach dem zuständigen Gericht, die in der beim Patent- und marknadsöverdomstol (Rechtsmittelgericht in Patent- und Marktsachen) anhängigen Rechtssache zu klären ist, stellt sich im Rahmen einer Klage auf Feststellung eines besseren Rechts an Erfindungen, die chinesischen und amerikanischen Patentanmeldungen bzw. amerikanischen Patenten zugrunde liegen (sowie an Erfindungen, die allen darauf beruhenden Patenten, Patentanmeldungen, Gebrauchsmustern oder Gebrauchsmusteranmeldungen zugrunde liegen). Somit handelt es sich bei dem Rechtsstreit, in dem sich diese Zuständigkeitsfrage stellt, um eine privatrechtliche Streitigkeit, und er gehört damit zu den Zivil- und Handelssachen, auf die die Verordnung Nr. 1215/2012 gemäß ihrem Art. 1 grundsätzlich anzuwenden ist.
- 10 Der Gerichtshof hat bereits in Bezug auf das später im Wesentlichen durch die Verordnung Nr. 1215/2012 ersetzte Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden: Brüsseler Übereinkommen) entschieden, dass dieses auch auf einen Rechtsstreit anwendbar ist, in den ein Vertragsstaat und ein Drittstaat einbezogen sind, z. B. durch den Wohnsitz des Klägers und eines Beklagten im erstgenannten Staat und den im zweitgenannten Staat belegenen Ort der streitigen Ereignisse, da auch dadurch ein Auslandsbezug des fraglichen Rechtsverhältnisses hergestellt werden kann. Demnach sind die Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens anwendbar, wenn es um die Beziehungen zwischen den Gerichten eines einzigen Vertragsstaats und denen eines Nichtvertragsstaats geht (vgl. Urteil vom 1. März 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, Rn. 26 und 35).
- 11 Gemäß seinem Wortlaut fallen unter Art. 24 Nr. 4 der Verordnung Nr. 1215/2012 nur Verfahren, welche „die Eintragung oder die Gültigkeit“ von Patenten zum Gegenstand haben, was dahin verstanden werden kann, dass diese Bestimmung keine Anwendung auf eine Klage findet, die auf ein besseres Recht an bestimmten Patentanmeldungen und Patenten zugrunde liegenden Erfindungen wegen behaupteter Erfinder- oder Miterfindertätigkeit gestützt wird.
- 12 Der Gerichtshof hat in mehreren Entscheidungen die Ausgangspunkte dafür erläutert, wie die fragliche Bestimmung zu verstehen ist. Er hat u. a. darauf hingewiesen, dass der Begriff des Verfahrens, welches „die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten ... zum Gegenstand ha[t]“, einen autonomen Begriff darstellt, der in allen Mitgliedstaaten einheitlich anzuwenden ist (vgl. Urteile vom 15. November 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, Rn. 19, und vom 13. Juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, Rn. 14, sowie in Bezug auf das Markenrecht Urteil vom 5. Oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, Rn. 31).
- 13 Diese Bestimmung zielt darauf ab, dass die von ihr erfassten Fälle jenen Gerichten vorbehalten werden sollen, zu denen sie eine sachliche und rechtliche Nähe

aufweisen. Die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Landes der Eintragung ist dadurch gerechtfertigt, dass diese Gerichte am besten in der Lage sind, über Fälle zu entscheiden, in denen es um die Gültigkeit des Patents oder das Bestehen der Anmeldung oder Eintragung selbst geht. Die Gerichte des Landes der Eintragung können nach ihrem nationalen Recht über die Gültigkeit und die Wirkungen der Patente entscheiden, die in diesem Staat erteilt worden sind. Dieses Interesse an einer geordneten Rechtspflege ist auf dem Gebiet der Patente von umso größerer Bedeutung, als mehrere Vertragsstaaten angesichts der Besonderheit der Materie ein besonderes Rechtsschutzsystem eingerichtet haben und diese Streitigkeit spezialisierten Gerichten vorbehalten (vgl. v. a. Urteil GAT, Rn. 21 und 22, aber auch die Urteile Hanssen Beleggingen, Rn. 33, und Duijnste, Rn. 22).

- 14 Diese ausschließliche Zuständigkeit ist auch dadurch gerechtfertigt, dass die Erteilung von Patenten das Tätigwerden der nationalen Verwaltung impliziert. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang auf den Bericht von P. Jenard zum Brüsseler Übereinkommen verwiesen (ABl. 1979, C 59, S. 1, S. 36), in dem darauf hingewiesen wird, dass die Erteilung von Patenten Ausfluss der nationalen Souveränität ist (vgl. Urteil GAT, Rn. 23).
- 15 Rechtsstreitigkeiten über die Gültigkeit, das Bestehen oder das Erlöschen eines Patents oder über die Geltendmachung eines Prioritätsrechts aufgrund einer früheren Anmeldung sind als Rechtsstreitigkeiten, die „die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten“ zum Gegenstand haben, anzusehen. Betrifft der Rechtsstreit dagegen nicht die Gültigkeit des Patents oder das Bestehen einer Anmeldung oder Eintragung, so fällt der Rechtsstreit nicht unter die Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit. Diese Bestimmung gilt daher z. B. nicht bei einer Verletzungsklage. Sie ist eng auszulegen (vgl. Urteile Duijnste, Rn. 23 und 24, sowie GAT, Rn. 15 und 16).
- 16 Der Gerichtshof hat auch darauf hingewiesen, dass es zur Vermeidung der Gefahr einander widersprechender Entscheidungen nicht ausreicht, dass sich ein nicht ausschließlich zuständiges Gericht zur Gültigkeit eines Patents nur beschränkt auf die Parteien des Rechtsstreits äußert. Daher gilt die Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit für alle Arten von Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Patents, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird (vgl. Urteil GAT, Rn. 30 und 31).
- 17 Was die Frage zur Anwendbarkeit der Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit bei Klagen angeht, die auf ein besseres Recht an geistigem Eigentum gestützt werden, hatte der Gerichtshof bereits über bestimmte Arten solcher Streitigkeiten zu entscheiden.
- 18 Der Gerichtshof hat entschieden, dass ein Rechtsstreit zwischen einem Arbeitnehmer, für dessen Erfindungen Patente angemeldet wurden, und seinem Arbeitgeber, wenn es dabei um ihre jeweiligen sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Rechte an Patenten geht, nicht unter die Regelung betreffend die

ausschließliche Zuständigkeit fällt. Denn der Ausgang des Rechtsstreits hängt lediglich von der Frage ab, wer Inhaber des Rechts am Patent ist, was aufgrund der Rechtsbeziehungen, die zwischen den Betroffenen bestanden, festgestellt werden muss. Dagegen ist weder die Gültigkeit der Patente noch die Rechtmäßigkeit ihrer Eintragung streitig (vgl. Urteil Duijnstee, Rn. 26–28).

- 19 Im Bereich des Markenrechts hat der Gerichtshof einen Rechtsstreit betreffend eine Klage gegen die Eintragung der Alleinerbin eines Markenrechtsinhabers als Inhaberin der betreffenden Marke entschieden, in dem vorgetragen wurde, dass die fragliche Marke Gegenstand mehrerer Übertragungen gewesen sei und sich zu dem Zeitpunkt, als der Markenrechtsinhaber verstarb, nicht mehr in seinem Vermögen befunden habe. Der Gerichtshof hat unter Hinweis auf das Urteil Duijnstee ausgeführt, dass ein Rechtsstreit, der ausschließlich die Frage betrifft, wer der Inhaber des Rechts am Patent ist, nicht in diese ausschließliche gerichtliche Zuständigkeit fällt (Urteil Hanssen Beleggingen, Rn. 35). Weiter hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Frage, zu wessen persönlichem Vermögen ein Recht des geistigen Eigentums gehört, insoweit im Allgemeinen keine sachliche oder rechtliche Nähe zum Ort der Eintragung dieses Rechts aufweist; dies war auch im dortigen Ausgangsverfahren der Fall. Die Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit ist gemäß dem Gerichtshof dahin auszulegen, dass sie keine Anwendung auf Rechtsstreitigkeiten findet, in denen es um die Feststellung geht, ob eine Person zutreffend als Inhaberin einer Marke eingetragen wurde. Die Auslegung des Gerichtshofs wurde nicht dadurch berührt, dass der Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums verlangen kann, dass eine zunächst im Namen einer anderen Person erfolgte Eintragung auf ihn übertragen wird (vgl. Urteil Hanssen Beleggingen, Rn. 37–40).
- 20 Der beim nationalen Gericht anhängige Rechtsstreit, bei dem ein besseres Recht an Patentanmeldungen und Patenten zugrunde liegenden Erfindungen geltend gemacht wird, betrifft keine Streitigkeit zwischen einem Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber. Die Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil Duijnstee bieten daher keinen direkten Anhaltspunkt dafür, ob die Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit im vorliegenden Fall anwendbar ist.
- 21 Ebenso wenig tragen die allgemeinen Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil Hanssen Beleggingen zur Klärung des hier zu entscheidenden Falles bei, weil das nationale Verfahren nicht die Frage betrifft, wer Inhaber eines Patents ist oder wer aufgrund rechtlicher Verfügungen betreffend das geistige Eigentum zur Patentanmeldung befugt ist.
- 22 Um entscheiden zu können, wem in einer Rechtssache wie der hier vorliegenden Rechte an einer einem Patent oder einer Patentanmeldung zugrunde liegenden Erfindung zustehen, muss das nationale Gericht prüfen, wer Erfinder oder Miterfinder der den betreffenden Patentanmeldungen oder Patenten zugrunde liegenden Erfindungen ist. Eine solche Prüfung umfasst typischerweise Fragen dazu, worin die der Patentanmeldung/dem Patent zugrunde liegende Erfindung besteht. Hierfür bedarf es einer Auslegung der Patentansprüche und einer

Beurteilung, wer zur Erfindung beigetragen hat und gegebenenfalls in welchem Umfang. Die Feststellung, wem Ansprüche zustehen, kann also patentrechtliche Beurteilungen der zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit geleisteten Beiträge und sogar Fragen betreffend den Umfang des Patentschutzes nach dem Patentrecht des Landes der Eintragung umfassen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Ungültigkeitsgrund vorliegt, wenn eine hierzu nicht befugte Person ein Patent angemeldet hat.

- 23 Bei der Frage nach dem besseren Recht in einem Fall wie dem hier vom nationalen Gericht zu entscheidenden kann daher sowohl mit der Eintragung als auch mit der Gültigkeit eines Patents ein solcher Zusammenhang gesehen werden, der es im Hinblick auf den Zweck und das Ziel der Regelung betreffend die ausschließliche Zuständigkeit angemessen erscheinen lässt, dass ein Rechtsstreit wie der hier vorliegende unter diese Regelung fällt.
- 24 Bei einer Gesamtbetrachtung des einschlägigen Unionsrechts kommt der Patent- und marknadsöverdomstol (Rechtsmittelgericht in Patent- und Marktsachen) zu dem Ergebnis, dass die Auslegung des Unionsrechts in Bezug auf die Frage, ob das nationale Gericht für die Prüfung einer Klage zuständig ist, die das Recht an einer Patentanmeldungen bzw. Patenten zugrunde liegenden Erfindung betrifft, weder eindeutig noch geklärt ist, wenn es in der Klage darum geht, dass eine andere als die in der Patentanmeldung angegebene Person Erfinder oder Miterfinder ist. Damit der Patent- und marknadsöverdomstol in dieser Rechtssache entscheiden kann, benötigt er eine Antwort des Gerichtshofs auf die vorgelegte Frage.