

Asia C-399/21

**Tiivistelmä ennakkoratkaisupyyntöstä unionin tuomioistuimen
työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan nojalla**

Jättämispäivä:

28.6.2021

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

17.6.2021

Kantaja:

IRnova AB

Vastaaja:

FLIR Systems AB

Pääasia

FLIR-yhtiö on hakenut muun muassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa patenttia tietyille keksinnöille. IRnova-yhtiö nosti kanteen, jossa se vaati sen vahvistamista, että sillä on parempi oikeus keksintöihin kuin FLIR:llä. Kanne jätettiin tutkimatta ensimmäisessä oikeusasteessa sillä perusteella, että kanteella on sellainen yhteys patentin rekisteröintiin ja pätevyyteen, että Ruotsin tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa tutkia kannetta. IRnova valitti tästä tutkimatta jättämisestä koskevasta ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.

Ennakkoratkaisupyyntön kohde ja oikeusperusta

SEUT 267 artiklaan perustuva ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee 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 24 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluuko sellainen vahvistuskanne, joka perustuu väitteeseen keksijyydestä tai yhteiskeksijyydestä ja joka koskee parempaa oikeutta muussa kuin jäsenvaltiossa rekisteröityjen kansallisten patenttihakemusten ja patenttien mukaiseen keksintöön, 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 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettun yksinomaisen toimivallan piiriin?

Unionin oikeussäännöt, joihin asiassa viitataan

Asetuksen N:o 1215/2012 4 artiklan 1 kohta ja 24 artiklan 4 alakohta

Kansalliset oikeussäännöt, joihin asiassa viitataan

Ruotsin patenttilain (1967:837) (patentlagen (1967:837)), 17 ja 18 §, 53 §:n 1 momentti ja 65 §:n 1 momentti

Näissä säännöksissä säädetään, että jos joku näyttää, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin patentinhakijalla, hän voi pyytää, että hakemus siirretään hänelle. Jos patentti on myönnetty muulle kuin siihen oikeutetulle, se on patenttiin oikeutetun pyynnöstä siirrettävä hänelle.

Ruotsin tuomioistuinten toimivallasta tietyissä asioissa patenttioikeuden alalla ym. annetun lain (1978:152) (lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.)) 1 ja 2 §

Näiden säännösten mukaan Ruotsin tuomioistuimet voivat muun muassa siinä tapauksessa, että vastaajan kotipaikka on Ruotsissa, ottaa käsiteltäväksi asian, jossa kanne nostetaan eurooppapatentin hakijaa vastaan ja joka koskee parempaa oikeutta patenttihakemuksen kohteena olevaan keksintöön Ruotsin osalta.

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä pääasiassa

- 1 IRnova on ruotsalainen osakeyhtiö, joka kehittää ja valmistaa lämpökameroissa eri yhteyksissä käytettäviä infrapunailmaisimia. FLIR on yhdysvaltalaiseen konserniin kuuluva ruotsalainen osakeyhtiö. Se kehittää ja valmistaa infrapunatekniikkaan perustuvia sähkölaitteita. Asianosaiset olivat aiemmin liikekumppaneita.
- 2 FLIR teki vuonna 2015 Yhdysvalloissa kaksi väliaikaista patenttihakemusta. FLIR teki väliaikaisten hakemusten lisäksi 2.3.2016 kaksi kansainvälistä patenttihakemusta. Kansainvälisten patenttihakemusten jälkeen FLIR teki vielä muun muassa kaksi kiinalaista ja kaksi yhdysvaltalaista patenttihakemusta. Kiinalaisiin hakemuksiin perustuvia kiinalaisia patenteja myönnettiin kaksi ja

yhdysvaltalaisiin hakemuksiin perustuvia yhdysvaltalaisia patentteja myönnettiin kaksi. Tämän lisäksi on tehty yhdysvaltalainen patenttihakemus, joka on jaettu hakemus yhden edellä mainitun yhdysvaltalaisen hakemuksen kanssa.

- 3 IRnova nosti 13.12.2019 FLIR:ää vastaan kanteen Patent- och marknadsdomstolenissa (alioikeus patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa, Ruotsi). IRnova vaati muun muassa, että Patent- och marknadsdomstolen vahvistaa, että IRnovalla on FLIR:ään nähden parempi oikeus kyseisten yhdysvaltalaisen ja kiinalaisten patenttihakemusten mukaisiin keksintöihin, tai vaihtoehtoisesti osaan niistä, sekä jokaisen patentin, patenttihakemuksen, hyödyllisyysmallin tai hyödyllisyysmallihakemuksen mukaisiin keksintöihin, joihin ne voivat johtaa, kuten myös myönnettyjen patenttien mukaisiin keksintöihin.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen jätti IRnovan kanteen tältä osin tutkimatta sillä perusteella, että kanteella on sen tutkimatta jätetyiltä osin sellainen yhteys patentin rekisteröintiin ja pätemättömyyteen, että Ruotsin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa ottaa kannetta tutkittavaksi.
- 5 IRnova valitti Patent- och marknadsdomstolenin tutkimatta jättämistä koskevasta ratkaisusta Patent- och marknadsöverdomstoleniin (ylaoikeus patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa, Ruotsi). IRnova vaatii, että Patent- och marknadsdomstolenin päätös kumotaan ja että asia palautetaan kyseiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemista varten.

Pääasian asianosaisten keskeiset perustelut

- 6 IRnova on esittänyt kanteensa tueksi lähinnä seuraavaa. IRnovan työntekijä kehitti edellä mainittujen patenttihakemusten ja patenttien mukaiset keksinnöt työsuhteensa ja hänelle määrättyjen työtehtävien puitteissa. Kyseinen työntekijä antoi joka tapauksessa niin olennaisen panoksen keksintöihin, että häntä on pidettävä yhteiskeksijänä. IRnova tuli työnantajana keksijän tilalle ja on näin ollen kyseisten keksintöjen oikea omistaja. FLIR haki keksinnöille patenttia omista nimissään hankkimatta keksintöjä IRnovalta, eikä se ollut muullakaan perusteella oikeutettu hakemaan patenttia. FLIR esiintyy perusteettomasti patenttihakemusten tekijänä ja patenttien haltijana. Tämän seurauksena myös omistusoikeudesta on epäselvyyttä, mistä aiheutuu haittaa IRnovalle.
- 7 IRnova on Ruotsin tuomioistuinten toimivaltaan liittyen esittänyt seuraavat seikat. Asianosaiset ja keksijät ovat ruotsalaisia. Tosiseikat, joihin vedotaan, tapahtuivat Ruotsissa. Kyseessä olevat patenttihakemukset ja patentit ovat omaisuuseriä Ruotsissa. Näin ollen Ruotsin tuomioistuinten toimivallalle on asianmukaiset perusteet vastaajan kotipaikkaa koskevan periaatteen nojalla myös siltä osin kuin on kyse yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista patenttihakemuksista sekä patenteista. Asetuksen N:o 1215/2012 sääntöjä ei voida soveltaa suoraan nyt käsiteltävässä asiassa. Kanne ei tältä osin koske lainkaan sellaista omaisuutta, joka liittyisi unioniin. Yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön soveltamista analogisesti ei

voida objektiivisesti perustella. Asiassa ei ole vaadittu hakemusten ja patenttien siirtämistä tai sitä, että tuomioistuin puuttuisi muulla tavoin ulkomaisen rekisteröintiviranomaisen toimintaan. Ruotsin tuomioistuimen antaman tuomion tarkoituksena on selvittää asianosaisten välinen tilanne Ruotsissa. Tämä tuomio voi olla todistusvoimainen oikeusriidassa ulkomailla, mutta sillä ei ole sitovaa vaikutusta Kiinassa tai Yhdysvalloissa.

- 8 FLIR vastusti Patent- och marknadsdomstolenin tutkimatta jättämistä koskevan päätöksen muuttamista. FLIR toteaa tältä osin, että vaikka asetuksen N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohta ei sen sanamuodon mukaan koske Kiinassa ja Yhdysvalloissa rekisteröityjä patenteja ja patenttihakemuksia, kyseisen asetuksen säännöistä on katsottava ilmenevän eri maiden tuomioistuinten välisiä toimivaltaristiriitoja koskevat kansainvälisesti tunnustetut periaatteet, mikä puoltaa vahvasti sitä, että poikkeussääntöä voidaan soveltaa analogisesti tilanteissa, joissa patentti on rekisteröity muussa kuin jäsenvaltiossa. IRnovan nostama kanne perustuu aineelliseen patenttioikeuteen ja kyseisessä oikeudessa esiintyvään keksijän käsitteeseen. Arvioinnin siitä, kuka on sellaisen keksinnön, jolle on haettu patenttia, oikea omistaja, on perustuttava siihen, mitä kyseinen keksintö todellisuudessa kattaa kyseisen patentin patenttivaatimusten mukaan. Tällainen arviointi voidaan suorittaa ainoastaan patenttia koskevia kansallisia sääntöjä noudattaen, koska keksinnöt määritellään vaatimuksissa ja niitä on tulkittava kansallisen aineellisen patenttioikeuden mukaisesti. Oikeusriidassa, joka koskee parempaa oikeutta keksintöön, jolle on haettu patenttia, ja joka perustuu keksijän käsitteeseen, on siis arvioitava, pidetäänkö henkilöä, joka vetoaa parempaan oikeuteen, keksijänä tai yhteiskeksijänä rekisteröintivaltion patenttisääntöjen mukaan. Tällaisessa arvioinnissa nousee siten esiin kysymyksiä, jotka liittyvät aineelliseen patenttioikeuteen, joka suvereniteettiperiaatteen nojalla kuuluu rekisteröintivaltion viranomaisten ja tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan. Omistusoikeudesta annetulla ratkaisulla, joka perustuu keksijän käsitteeseen, on sitova vaikutus annettaessa ratkaisua esimerkiksi patenttihakemusten ja patenttien siirtämisestä.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyyntöön perusteista

- 9 Patent- och marknadsöverdomstolenin käsiteltävänä olevassa asiassa arvioitavana oleva kysymys toimivaltaisesta tuomioistuimesta koskee kannetta, jossa vaaditaan vahvistamaan parempi oikeus kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten patenttihakemusten ja yhdysvaltalaisten patenttien mukaiseen keksintöön (ja jokaisen patentin, patenttihakemuksen, hyödyllisyysmallin tai hyödyllisyysmallihakemuksen mukaiseen keksintöön, joihin ne voivat johtaa). Oikeusriita, jossa toimivaltakysymys nousi esiin, on siten luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja kuuluu yksityisoikeuden alaan, johon voidaan soveltaa asetusta N:o 1215/2012 sen 1 artiklan nojalla.
- 10 Unionin tuomioistuin on aiemmin todennut tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdystä

yleissopimuksesta (Brysselin yleissopimus), joka on sittemmin pääasiassa korvattu asetuksella N:o 1215/2012, että kyseistä yleissopimusta sovelletaan myös oikeusriitaan, joka liittyy sopimusvaltioon ja kolmanteen valtioon esimerkiksi, jos kantajalla ja vastaajalla on kotipaikka sopimusvaltiossa ja riidanalaiset tosiseikat ovat tapahtuneet kolmannessa valtiossa, koska oikeusriitaa voidaan pitää luonteeltaan kansainvälisenä myös tässä tapauksessa. Brysselin yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan näin ollen asiassa, joka koskee sopimusvaltion tuomioistuinten ja muun kuin sopimusvaltion tuomioistuinten välisiä suhteita (ks. tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 ja 35 kohta).

- 11 Asetuksen N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohta koskee sanamuotonsa mukaan ainoastaan patentin ”rekisteröintiä tai pätevyyttä” koskevia kanteita, mikä voidaan tulkita siten, että tätä säännöstä ei sovellettaisi oikeusriitaan, joka koskee parempaa oikeutta tiettyjen patenttihakemusten ja patenttien mukaiseen keksintöön väitetyn keksijyyden tai yhteiskeksijyyden perusteella.
- 12 Unionin tuomioistuin on useammassa tuomiossaan täsmentänyt, miten kyseistä säännöstä on tulkittava. Oikeuskäytännössä on muun muassa todettu, että patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevan kanteen käsite on sellainen itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa (ks. tuomio 15.11.1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, 19 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta; ks. myös tavaramerkkiasioiden osalta tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 31 kohta).
- 13 Säännöksen 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 paremmat edellytykset käsitellä asiat, joissa itse riita koskee patentin pätevyyttä taikka hakemuksen tai rekisteröinnin olemassaoloa. Rekisteröintivaltion tuomioistuimet voivat lausua kansallisen oikeuden mukaisesti niiden patenttien pätevyydestä ja vaikutuksista, jotka on myönnetty kyseisessä valtiossa. Tämä hyvän oikeudenkäytön tavoite on tärkeä patenttien alalla varsinkin, kun oikeudenalan erityispiirteiden vuoksi useat sopimusvaltiot ovat perustaneet erityisen oikeussuojajärjestelmän, jossa patentteja koskevat riita-asiat on jätetty erityistuomioistuinten ratkaistaviksi (ks. erityisesti tuomio GAT, 21 ja 22 kohta, mutta myös tuomio Hanssen Beleggingen, 33 kohta, ja tuomio Duijnste, 22 kohta).
- 14 Yksinomainen toimivalta on perusteltu senkin takia, että patenttien myöntäminen edellyttää kansallisten viranomaisten toimia. Oikeuskäytännössä on tältä osin viitattu Brysselin yleissopimusta koskevaan Jenardin selvitykseen (EYVL 1979, C 59, s. 1, s. 36), jossa korostettiin, että patenttien myöntäminen kuuluu kansallisen suvereniteetin piiriin (ks. tuomio GAT, 23 kohta).
- 15 Patenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevana riita-asioina on pidettävä niitä riita-asioita, jotka koskevat patentin pätevyyttä, voimassaoloa tai menetystä taikka vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman tallettamisen perusteella. Jos taas riita-asia

ei koske patentin pätevyyttä tai sitä, onko patentti talletettu tai rekisteröity, riita-asia ei kuulu yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön piiriin. Tämän vuoksi kyseistä säännöstä ei sovelleta esimerkiksi loukkauskanteisiin. Kyseistä säännöstä on sovellettava suppeasti (ks. tuomio Duijnste, 23 ja 24 sekä tuomio GAT, 15 ja 16 kohta).

- 16 Unionin tuomioistuin on myös korostanut, että ristiriitaisten ratkaisujen riskin välttämiseksi ei riitä, että tuomioistuin, jolla ei ole yksinomaista toimivaltaa, lausuu ainoastaan patentin pätevyydestä asian asianosaisiin nähden. Näin ollen yksinomaista toimivaltaa koskeva sääntö koskee kaikkia patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevia riita-asioita, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanneteitse tai oikeudenkäyntiväitteellä (ks. tuomio GAT, 30 ja 31 kohta).
- 17 Siltä osin kuin on kyse yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön sovellettavuudesta sellaisiin oikeusriitoihin, jotka koskevat parempaa oikeutta aineettomaan oikeuteen, unionin tuomioistuin on ottanut kantaa tiettyihin tämäntyyppisiin oikeusriitoihin.
- 18 Oikeuskäytännössä on todettu, että yksinomainen toimivalta ei ulotu sellaisen työntekijän, jonka keksinnöille on haettu patenttia, ja hänen työnantajansa väliseen riita-asiaan, kun siinä on kyse kummankin oikeuksista patenttiin työsopimuksen perusteella. Syynä tähän on se, että riita-asian ratkaisu riippuu yksinomaan siitä, kuka on oikeutettu patenttiin, mikä on ratkaistava asianomaisten osapuolten välisten oikeussuhteiden perusteella, kun taas patentin pätevyyttä tai patenttien rekisteröintien laillisuutta ei ole kyseenalaistettu (ks. tuomio Duijnste, 26–28 kohta).
- 19 Tavaramerkkien alalla unionin tuomioistuin on lausunut oikeusriidasta, jossa oli kyse oikeudenkäyntiväitteestä, joka esitettiin siitä, että tavaramerkinhaltijan ainoa perillinen oli rekisteröity tavaramerkin haltijaksi, ja jossa väitettiin, että tavaramerkki oli luovutettu useaan kertaan ja ettei se enää kuulunut tavaramerkinhaltijan omaisuuteen tämän kuolinhetkellä. Unionin tuomioistuin totesi viitaten tuomioon Duijnste, että tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan piiriin ei kuulu kanne, joka koskee pelkästään sitä, kuka on patentin haltija (tuomio Hanssen Beleggingen, 35 kohta). Unionin tuomioistuin lausui myös, että kysymyksellä siitä, kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensä ole aineellisesti tai oikeudellisesti läheistä yhteyttä kyseisen oikeuden rekisteröimispaikkaan, mikä pätee myös pääasiassa. Unionin tuomioistuimen mukaan yksinomaista toimivaltaa koskevaa sääntöä on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta asiassa, joka koskee sitä, onko joku rekisteröity asianmukaisesti tavaramerkin haltijaksi. Unionin tuomioistuimen tulkintaa ei kumoa se, että immateriaalioikeuden haltija voi vaatia alun perin toisen henkilön nimissä suoritettun rekisteröinnin siirtoa itselleen (ks. tuomio Hanssen Beleggingen, 37–40 kohta).
- 20 Nyt kyseessä oleva kansallisessa tuomioistuimessa vireille pantu oikeusriita, joka koskee parempaa oikeutta patenttihakemusten ja patenttien mukaisiin

keksintöihin, ei ole työntekijän ja hänen työnantajansa välinen oikeusriita. Näin ollen unionin tuomioistuimen tuomiossa Duijnste esittämien toteamusten perusteella ei voida suoraan päätellä, sovelletaanko yksinomaista toimivaltaa koskevaa sääntöä nyt kyseessä olevassa tilanteessa.

- 21 Unionin tuomioistuimen tuomiossa Hanssen Beleggingen esittämät yleiset toteamukset eivät myöskään selkiytä nyt käsillä olevaa tilannetta, koska pääasia ei koske sitä, kuka on patentin haltija, eikä sitä, kuka on oikeutettu tekemään patenttihakemuksen aineetonta omaisuutta koskevien oikeussääntöjen perusteella.
- 22 Sen ratkaisemiseksi, kumpi asianosaisista on oikeutettu patentin tai patenttihakemuksen mukaiseen keksintöön pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa asiassa, kansallisen tuomioistuimen on otettava kantaa siihen, kumpaa on pidettävä kyseessä olevien patenttihakemusten ja patenttien mukaisten keksintöjen keksijänä tai yhteiskeksijänä. Tällainen arviointi sisältää tyypillisesti kysymyksiä siitä, mistä keksintö patenttihakemuksen/patentin mukaan muodostuu, jolloin on tulkittava patenttivaatimuksia ja arvioitava sitä, kuka on myötävaikuttanut keksinnön syntymiseen ja tarvittaessa sitä, miltä osin siihen on myötävaikutettu. Oikeutetun henkilön määrittäminen voi näin ollen sisältää patenttioikeudellisia arviointeja siitä, mitkä panokset kehittäelytyössä ovat uutuuden ja keksinnöllisyyden taustalla, sekä kysymyksiä rekisteröintivaltion patenttioikeuden mukaisen suojan laajuudesta. On lisättävä, että jos patenttia hakee joku, joka ei ole oikeutettu hakemaan sitä, kyseessä on pätemättömyysperuste.
- 23 Kansallisessa tuomioistuimessa kyseessä olevassa tilanteessa kysymyksellä paremmasta oikeudesta voitaisiin näin ollen katsoa olevan sellainen yhteys sekä patentin rekisteröintiin että pätevyYTEEN, että on tarkoituksenmukaista katsoa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen oikeusriita kuuluu yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön soveltamisalaan, kun otetaan huomioon kyseisen säännön tavoite ja päämäärä.
- 24 Patent- och marknadsöverdomstolenin päätelmä on asiaan liittyvän unionin oikeuden kokonaisarvioinnin jälkeen se, että ei ole selvää eikä selvitetty, miten unionin oikeutta on tulkittava siltä osin kuin on kyse kansallisen tuomioistuimen toimivallasta sellaisen kanteen käsittelyn osalta, joka koskee oikeutta patenttihakemusten ja patenttien mukaiseen keksintöön, kun kanne perustuu siihen, että keksijänä tai yhteiskeksijänä on joku muu kuin se, joka mainitaan patenttihakemuksessa. Jotta Patent- och marknadsöverdomstolen voisi antaa ratkaisun asiassa, se tarvitsee vastauksen esitettyyn kysymykseen.