

Sag C-399/21**Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement****Dato for indlevering:**

28. juni 2021

Forelæggende ret:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige)

Afgørelse af:

17. juni 2021

Appellant:

IRnova AB

Appelindstævnt:FLIR Systems AB**Hovedsagens genstand**

Selskabet FLIR har i bl.a. De Forenede Stater og Kina søgt om patent på visse opfindelser. Selskabet IRnova har anlagt sag og nedlagt påstand om, at det fastslås, at IRnova har bedre ret end FLIR til opfindelserne. Sagen blev i første instans afvist med den begrundelse, at sagen har en sådan sammenhæng med patentets registrering og ugyldighed, at en svensk domstol ikke har kompetence til at foretage prøvelse heraf. IRnova har iværksat appel til prøvelse af denne afvisningsafgørelse ved den forelæggende ret.

Genstand og retsgrundlag for anmodningen om præjudiciel afgørelse

Anmodning i henhold til artikel 267 TEUF om fortolkning af artikel 24, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Det præjudicielle spørgsmål

Er et anerkendelsessøgsmål om bedre ret, som støttes på en påstand om opfinderskab eller medopfinderskab, til en opfindelse i henhold til nationale patentansøgninger og patenter, der er registreret i en ikke-medlemsstat, omfattet af enekompetencen i henhold til artikel 24, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område?

Anførte EU-retlige forskrifter

Forordning nr. 1215/2012, artikel 4, stk. 1, og artikel 24, nr. 4)

Anførte nationale retsforskrifter

Patentlagen [(patentloven)] (1967:837), §§ 17 og 18, § 53, stk. 1, og § 65, stk. 1

Ifølge disse bestemmelser kan den, som beviser at han har bedre ret til en opfindelse end den, som har ansøgt om patentet, fremsætte begæring om, at ansøgningen overføres til ham. Ligeledes skal et patent, som er meddelt en anden end den, som er berettiget til patentet, på begæring overføres til den berettigede.

Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. (lov (1978:152) om svenske domstoles kompetence i visser sager på patentrettens område m.m.) §§ 1 og 2

Ifølge disse bestemmelser kan sager, hvor søgsmålet er anlagt mod en ansøger af et europæisk patent, om bedre ret til den patentansøgte opfindelse for Sveriges vedkommende påkendes af en svensk domstol, bl.a. hvis sagsøgte har bopæl i Sverige.

Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

- 1 IRnova er et svensk aktieselskab, som udvikler og fremstiller infrarøde detektorer, der anvendes i termiske kameraer i forskellige sammenhænge. FLIR er et svensk aktieselskab, som indgår i en amerikansk koncern. Selskabet udvikler og fremstiller elektronisk udstyr, der er baseret på infrarød teknologi. Parterne har tidligere haft et forretningsforhold.
- 2 I 2015 ansøgte FLIR gennem foreløbige ansøgninger i De Forenede Stater om patent i to tilfælde. De foreløbige ansøgninger blev den 2. marts 2016 fulgt op af FLIR med to internationale patentansøgninger. De internationale patentansøgninger videreførtes efterfølgende af FLIR med bl.a. to kinesiske patentansøgninger. Der er på baggrund af de to kinesiske ansøgninger meddelt to

kinesiske patenter, og på baggrund af de amerikanske ansøgninger er der meddelt to amerikanske patenter. Derudover er der indleveret en amerikansk patentansøgning, som er afdelt fra en af de ovennævnte amerikanske ansøgninger.

- 3 IRnova anlagde sag ved Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) mod FLIR den 13. december 2019. IRnova nedlagde bl.a. påstand om, at Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) skulle fastslå, at IRnova har bedre ret end FLIR til opfindelserne, subsidiært en andel heraf, i henhold til de nævnte amerikanske og kinesiske patentansøgninger, såvel som til opfindelserne i henhold til hver(t) enkel(t) patent, patentansøgning, brugsmodel eller brugsmodelansøgning, som disse måtte resultere i, og i henhold til de meddelte patenter.
- 4 Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) afviste IRnovas søgsmål i disse led med den begrundelse, at søgsmålet i den afviste del har en sådan sammenhæng med patentets registrering og ugyldighed, at en svensk domstol ikke har kompetence til at foretage prøvelse heraf.
- 5 IRnova har iværksat appel til prøvelse af afvisningsafgørelsen fra Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) ved Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager). IRnova har nedlagt påstand om, at afgørelsen fra Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) skal ophæves, og at sagen skal hjemvises til Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) til prøvelse af sagens realitet.

Parternes væsentligste argumenter

- 6 IRnova har som begrundelse for søgsmålet i det væsentlige anført følgende: En ansat i IRnova har som led i sin ansættelse og de pålagte arbejdsopgaver udviklet opfindelserne i henhold til de nævnte patentansøgninger og patenterne. Under alle omstændigheder har denne ydet sådanne væsentlige bidrag til opfindelserne, at han er at betragte som medopfinder. IRnova er som arbejdsgiver indtrådt i opfinderens rettigheder og er derigennem rette ejer af disse opfindelser. FLIR har i eget navn og uden at have erhvervet opfindelserne fra IRnova eller på anden måde være berettiget dertil, patentansøgt opfindelserne. FLIR optræder uretmæssigt som ansøger for patentansøgningerne og indehaver af patenterne. Som følge heraf er der ligeledes usikkerhed om ejendomsretten, hvilket er til skade for IRnova.
- 7 IRnova har med hensyn til svensk retspraksis anført følgende forhold: Parterne og opfinderne er svenske. De omstændigheder som påberåbes har fundet sted i Sverige. De pågældende patentansøgninger og patenterne udgør formueværdier i Sverige. Der er derfor gode saglige grunde til, at en svensk domstol har kompetence i henhold til princippet om sagsøgtes hjemting, selv med hensyn til henholdsvis de amerikanske og kinesiske patenter. Reglerne i forordning nr. 1215/2012 finder ikke direkte anvendelse i sagen. Sagen vedrører i dette led overhovedet ikke ejendom med tilknytning til EU. Der foreligger ikke nogen

saglige grunde til at anvende reglen om enekompetence ved analogi. Der er ikke noget krav om, at ansøgningerne og patenterne skal overføres, eller at retten på anden måde skal gribe ind i en udenlandsk registreringsmyndigheds virksomhed. Værdien i dommen fra den svenske ret ligger i at afklare forholdet mellem parterne i Sverige. Dommen kan få bevismæssig virkning i en tvist i udlandet, men den kommer ikke til at have nogen præcedensskabende betydning hverken i Kina eller i De Forenede Stater.

- 8 FLIR har nedlagt påstand om stadfæstelse af afvisningsafgørelsen fra Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager). FLIR har hertil anført, at selv om artikel 24, nr. 4), i forordning nr. 1215/2012 efter sin ordlyd ikke finder anvendelse på patenter og patentansøgninger registreret i Kina og De Forenede Stater, må reglerne i forordningen anses for at give udtryk for det, der er internationalt fastlagte principper for kompetencekonflikter mellem retsinstanser i forskellige lande, hvilket taler stærkt for, at undtagelsesreglen kan finde anvendelse ved analogi på situationer, hvor registrering af et patent har fundet sted i et ikke-medlemsland. IRnovas begrundelse for søgsmålet bygger på den materielle patentret og opfinderbegrebet heri. Bedømmelsen af, hvem der er den retmæssige ejer af en patentansøgt opfindelse må tage udgangspunkt i, hvad den pågældende opfindelse egentlig omfatter i henhold til patentkravene i patentet. En sådan bedømmelse kan kun foretages i henhold til de nationale regler for patentet, idet opfindelserne er defineret i kravene og skal fortolkes i henhold til den nationale materielle patentret. En tvist om bedre ret til en patentansøgt opfindelse, som er baseret på opfinderbegrebet, indebærer således en bedømmelse af, om den, som hævder at have en bedre ret, kan kvalificeres som opfinder eller medopfinder efter registreringslandets patentregler. En sådan bedømmelse berører derfor spørgsmål, der vedrører den materielle patentret, hvilket i henhold til suverænitetsprincippet er en enekompetence for myndigheder og domstole i registreringslandet. Spørgsmålet om ejerskab på grundlag af opfinderbegrebet danner præcedens for f.eks. spørgsmål om overførsel af patentansøgninger og patenter.

Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen

- 9 Spørgsmålet om rette værneting, som er genstand for prøvelse i sagen for Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager), angår en sag om fastlæggelse af bedre ret til opfindelser i henhold til henholdsvis kinesiske og amerikanske patentansøgninger og amerikanske patenter (såvel som opfindelserne i henhold til hver(t) enkel(t) patent, patentansøgning, brugsmodel eller brugsmodelansøgning, som disse måtte resultere i. Den tvist, hvori der er opstået kompetencespørgsmål, er således af civil- og handelsretlig karakter og falder inden for det civil- og handelsretlige område, som forordning nr. 1215/2012 ifølge artikel 1, som sådan finder anvendelse på.
- 10 EU-Domstolen har tidligere vedrørende konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager,

herunder handelssager, (herefter »Bruxelles-konventionen«), som senere i princippet blev erstattet af forordning nr. 1215/2012, fastslået, at regelsættet også finder anvendelse på en tvist, hvor en kontraherende stat og et tredjeland er impliceret, f.eks. hvis sagsøgeren og en sagsøgt har bopæl i den kontraherende stat, og de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for tvisten, har fundet sted i tredjelandet, kan det også give det omhandlede retsforhold en international karakter. Bestemmelserne i Bruxelles-konventionen finder således anvendelse på en situation, som omfatter forholdet mellem retterne i en enkelt kontraherende stat og retterne i en ikke-kontraherende stat (jf. dom af 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, præmis 26 og 35).

- 11 Artikel 24, nr. 4), i forordning nr. 1215/2012 omfatter ifølge ordlyden kun sager om »registrering eller gyldighed« af patenter, hvilket kan opfattes således, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på en tvist om bedre ret til en opfindelse i henhold til visse patentansøgninger og patenter på grund af et påstået opfinderskab eller medopfinderskab
- 12 EU-Domstolen har i en række afgørelser nærmere angivet udgangspunkterne for, hvordan den pågældende bestemmelse skal forstås. Domstolen har bl.a. fremhævet, at begrebet sager »om registrering eller gyldighed af patenter« er et selvstændigt begreb og skal fortolkes ensartet i alle kontraherende stater (jf. dom af 15.11.1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, præmis 19, og af 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, præmis 14; jf. ligeledes med hensyn til varemærkesager dom af 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, præmis 31).
- 13 Formålet med bestemmelsen består i at forbeholde sådanne tvister, der er angivet heri, for de retsinstanser, der i materiel og retlig henseende er de nærmeste til at behandle dem. Enekompetencen for retterne i registreringslandet kan begrundes i, at disse retsinstanser er bedst egnede til at påkende sager, hvor selve tvisten drejer sig om patentets gyldighed eller om, hvorvidt ansøgningen eller registreringen har fundet sted. Retterne i registreringslandet kan træffe afgørelse i henhold til national lovgivning om gyldighed og retsvirkninger af patenter, som er blevet meddelt i denne stat. Dette hensyn til retsplejen er af så meget desto større betydning på patentområdet, som at flere kontraherende stater, henset til områdets særlige karakter, har etableret en særlig ordning for retslig prøvelse, som forbeholder tvister af denne art for specialiserede retsinstanser (jf. især GAT-dommen, præmis 21 og 22, men ligeledes Hanssen Beleggingen-dommen, præmis 33, og Duijnste-dommen, præmis 22).
- 14 Denne enekompetence er tillige begrundet i den omstændighed, at meddelelsen af patenter indebærer medvirken fra den nationale forvaltnings side. EU-Domstolen har i denne sammenhæng henvist til Jenard-rapporten om Bruxelles-konventionen EFT 1979 C 59, s. 1, på s. 36), hvori det anføres, at meddelelse af patent udgør udøvelse af national suverænitet (jf. GAT-dommen, præmis 23).

- 15 Sager, hvorunder der er rejst spørgsmål om patentets gyldighed, om patentet består eller er faldet bort, eller hvor der begæres ret til prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, skal anses for sager »om registrering eller gyldighed af patenter«. Såfremt retstvisten derimod ikke drejer sig om patentets gyldighed eller om, hvorvidt ansøgningen eller registreringen har fundet sted, er tvisten ikke omfattet af reglen om enekompetence. Bestemmelsen gælder derfor ikke for sager om krænkelse. Bestemmelsen skal anvendes restriktivt (jf. Duijnstee-dommen, præmis 23 og 24, og GAT-dommen, præmis 15 og 16).
- 16 EU-Domstolen har også fremhævet, at det for at undgå risikoen for indbyrdes modstridende retsafgørelser ikke er tilstrækkeligt, at en ikke-enekompetent domstol kun tager stilling til gyldigheden af et patent mellem sagens parter. Reglen om enekompetence gælder derfor for alle tvister, der vedrører registrering eller gyldighed af et patent, uanset om spørgsmålet rejses ved, at der nedlægges påstand herom, eller i form af en indsigelse (jf. GAT-dommen, præmis 30 og 31).
- 17 Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt enekompetencereglen finder anvendelse på tvister om bedre ret til intellektuel ejendom, har EU-Domstolen haft lejlighed til at udtale sig om visse typer af sådanne tvister.
- 18 EU-Domstolen har fastslået, at enekompetencen ikke omfatter en retsvist mellem en ansat, der er ophavsmand til en opfindelse, for hvilken der er ansøgt om patent, og vedkommendes arbejdsgiver, når retssagen drejer sig om, hvilke rettigheder over patentet der tilkommer parterne hver især i kraft af ansættelsesforholdet. Begrundelsen herfor er, at afgørelsen af retstvisten udelukkende afhænger af spørgsmålet om hvem, der er den rette patenthaver, hvilket skal afgøres på grundlag af det retsforhold, der bestod mellem de relevante parter, mens hverken patenternes gyldighed eller spørgsmålet, om de er retmæssigt registreret, drages i tvivl (jf. Duijnstee-dommen, præmis 26-28).
- 19 På varemærkeområdet har EU-Domstolen udtalt sig om en tvist vedrørende en indsigelse mod, at enearvingen til varemærkeindehaveren blev registreret som indehaver af varemærket, idet det blev påstået, at det pågældende varemærke havde været genstand for flere overdragelser og ikke længere var en del af varemærkeindehaverens formue på tidspunktet for hans død. Med henvisning til Duijnstee-dommen præciserede Domstolen, at en sag, som alene vedrører spørgsmålet om, hvem der er indehaver af et patent, ikke henhører under retternes enekompetence (Hanssen Beleggingen-dommen, præmis 35). Domstolen bemærkede også, at spørgsmålet om, til hvilken persons formue en intellektuel ejendomsrettighed hører, ikke generelt i materiel og retlig henseende er forbundet med det sted, hvor rettigheden er registreret, hvilket var tilfældet i den forelagte sag. Reglen om enekompetence skal ifølge EU-domstolen fortolkes således, at den ikke finder anvendelse på sager, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en person med rette er registreret som indehaver af et varemærke. Det havde ikke nogen betydning for EU-Domstolens fortolkning, at det er muligt for indehaveren af en intellektuel ejendomsret at kræve, at registreringen, der oprindeligt var sket i en

anden persons navn, overdrages til ham (jf. Hanssen Beleggingen-dommen, præmis 37-40).

- 20 Den tvist om bedre ret til opfindelser i henhold til patentansøgninger og patenter, som er indbragt for den nationale ret, vedrører ikke en tvist mellem en ansat og dennes arbejdsgiver. EU-Domstolens udtalelser i Duijnstee-dommen giver derfor ikke nogen direkte vejledning om, hvorvidt reglen om enekompetence finder anvendelse i den foreliggende situation.
- 21 Ej heller afklarer EU-Domstolens generelle udtalelse i Hanssen Beleggingen-dommen den situation, der er tale om i den foreliggende sag, idet den nationale tvist ikke handler om hvem, der er indehaver af et patent, eller hvem, der er berettiget til en patentansøgning på grund af retlige dispositioner med den immaterielle ejendom.
- 22 Ved afgørelsen af, hvilken part som er berettiget til en opfindelse i henhold til et patent eller en patentansøgning i en sag som den foreliggende, skal den nationale ret tage stilling til spørgsmålet om, hvem der skal anses for at være henholdsvis opfinder og medopfinder til opfindelserne i henhold til de pågældende henholdsvis patenter og patentansøgninger. En sådan prøvelse omfatter typisk spørgsmål om, hvad der udgør opfindelsen i henhold til henholdsvis patentansøgningen/patentet ved en fortolkning af patentkravene, samt en bedømmelse af, hvem der har bidraget til opfindelsens tilblivelse, og i givet fald i hvilke dele heraf. Afgørelsen af, hvem der er berettiget, vil derfor kunne omfatte patentretlige bedømmelser af hvilke bidrag i udviklingsarbejdet, der har resulteret i nyhed og opfindelseshøjde, og også spørgsmål om beskyttelsens omfang i henhold til registreringslandets patentret. Det kan derudover tilføjes, at det er en ugyldighedsgrund, at nogen, som ikke er berettiget hertil, har ansøgt om patent.
- 23 Spørgsmålet om bedre ret i en situation som den, der foreligger for den nationale ret, vil derfor kunne anses for at have en sådan sammenhæng med såvel registreringen som gyldigheden af et patent, at det synes hensigtsmæssigt med hensyn til formålet og målet med reglen om enekompetence, at en tvist som den foreliggende omfattes af reglen.
- 24 Patent- och marknadsöverdomstolens (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) konklusion, efter en samlet bedømmelse af den relevante EU-ret, er, at det ikke er klart eller afklaret, hvordan EU-retten skal fortolkes for så vidt angår spørgsmål om den nationale rets kompetence i sager om retten til en opfindelse i henhold til henholdsvis patentansøgninger og patenter, hvor sagen begrundes i, at en anden end den, som er angivet i patentansøgningen, er opfinder eller medopfinder. For at kunne træffe afgørelse i sagen har Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) brug for Domstolens besvarelse af det forelagte spørgsmål.