



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2021-06-17
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 18
Mål nr PMÖ 6106-20

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Göran Söderström och Sara Ulfsdotter, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Charlotta Nilsson

PARTER

Klagande

IRnova AB, 556647-7260
c/o Electrum 236
164 40 Kista

Ombud: Jur. kand. P.K. och jur.kand. F.L.
AWA Sweden AB
Box 11394
404 28 Göteborg

Motpart

FLIR Systems AB, 556256-6579
Box 7376
187 15 Täby

Ombud: Advokaten J.M. och jur.kand. O.T.
Melander Sundbom Advokatfirma AB Box
55609
102 14 Stockholm

SAKEN

Avvisad talan; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-04-29 i mål nr PMT 17315-19

Fråga har uppkommit om det finns anledning att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Parterna har yttrat sig i frågan.

Dok.Id 1718701

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsöverdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2021-06-28)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillställa domstolen en begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen förklarar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstagande.

Beslutet får inte överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

Charlotta Nilsson
Protokollet uppvisat/



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

2021-06-17

Aktbilaga
Mål nr PMÖ 6106-20

Europeiska unionens domstol
Grefte de la Cour de justice
Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxembourg
Luxemburg

DDP-GrefteCour@curia.europa.eu

BEGÄRAN OM FÖRHANSAVGÖRANDE

Den hänskjutande domstolen

Adress: Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm
Telefon: +46 8 561 670 00 (växel), +46 8 561 675 00
E-post: svea.avd2@dom.se

Parterna i det nationella målet

Kärande: IRnova AB, 556647-7260
c/o Electrum 236
164 40 Kista

Ombud: Jur.kand. P.K. och jur.kand. F.L.
AWA Sweden AB
Box 11394
404 28 Göteborg

Svarande: FLIR Systems AB, 55656-6579
Box 7376
187 15 Täby

Ombud: Advokaten J.M. och jur.kand. O.T.
Melander Sundbom Advokatfirma AB
Box 55609
102 14 Stockholm

Dok.Id 1718855

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00 E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		måndag – fredag 09:00–16:30

Bakgrund

1. Parterna i målet vid den nationella domstolen är IRnova AB (IRnova) och FLIR Systems AB (FLIR). IRnova är ett svenskt aktiebolag som utvecklar och tillverkar infraröda detektorer som används i värmekameror i olika sammanhang. FLIR är ett svenskt aktiebolag, som ingår i en amerikansk koncern. Bolaget utvecklar och tillverkar elektronisk utrustning baserad på infraröd teknik. Parterna har tidigare haft en affärsrelation.
2. Under 2015 ansökte FLIR genom provisoriska ansökningar i USA om patent (US 62/127247 och US 62/127264). De provisoriska ansökningarna följdes upp av FLIR den 2 mars 2016 genom två internationella patentansökningar (PCT/EP2016/054449 och PCT/EP2016/000363).
3. De internationella patentansökningarna fullföljdes senare av FLIR med två patentansökningar ingivna till det europeiska patentverket (EP 3 265782 och EP 3 265 996), två kinesiska patentansökningar (CN 10 7532 999 och CN 10 7 407 634) samt två amerikanska patentansökningar (US20170363541 och US20180011009). Två kinesiska patent baserade på de kinesiska ansökningarna har beviljats och två amerikanska patent baserade på de amerikanska ansökningarna har beviljats. Därutöver har en amerikansk patentansökan (US 16/572508), som är en avdelad ansökan av US20180011009, givits in.

Målet vid Patent- och marknadsdomstolen

4. IRnova väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot FLIR den 13 december 2019. IRnova yrkade att Patent- och marknadsdomstolen skulle
 - 1) fastställa att IRnova har bättre rätt än FLIR till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt patentansökningarna EP 3 265 782 och EP 3 265 996, såväl som uppfinningarna enligt varje patent, patentansökan, bruksmönster eller bruksmönsteransökan som dessa må resultera i,

- 2) fastställa att IRnova har bättre rätt än FLIR till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt patentansökningarna CN 10 7532 999, US 16/572508 och CN 10 7 407 634, såväl som uppfinningarna enligt varje patent, patentansökan, bruksmönster eller bruksmönsteransökan som dessa må resultera i,
 - 3) fastställa att IRnova har bättre rätt än FLIR till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt de beviljade patenten US 10 416 076 och US 10 422 741, samt
 - 4) förplikta FLIR vid äventyr av vite om 500 000 kr, eller annat belopp som domstolen finner verksamt, att underteckna bekräftelsehandling avseende uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt de nu nämnda patentansökningarna och patenten.
5. Som grund för talan anförde IRnova i huvudsak följande. En anställd vid IRnova har inom ramen för sin anställning och förelagda tjänsteuppgifter utvecklat uppfinningarna enligt de nämnda patentansökningarna och patenten. I varje fall har denne gjort sådana väsentliga bidrag till uppfinningarna att han är att betrakta som meduppfinnare. IRnova har såsom arbetsgivare inträtt i uppfinnarens ställe och är därigenom rätt ägare till dessa uppfinningar. FLIR har i eget namn och utan att förvärva uppfinningarna från IRnova eller på annat vis vara berättigad därtill patentsökt uppfinningarna. FLIR uppträder orättmätigt som sökande för patentansökningarna och innehavare till patenten. På grund därav råder det även osäkerhet om äganderätten, vilket är till förfång för IRnova. Det följer av allmänna civilrättsliga principer att den som orättmätigt innehar egendom som tillhör annan är skyldig att återlämna egendomen genom att utge den till den rätte ägaren. De i målet omtvistade uppfinningarna är emellertid egendom som inte har direkt fysisk representation och därmed inte kan bli föremål för ett fysiskt återlämnade. Vid sådant förhållande får det anses föreligga en skyldighet för den orättmätige innehavaren, FLIR, att på annat lämpligt vis återställa egendomen till IRnova. Yrkande 4 avser ett sådant återställande.

6. IRnova anförde beträffande svensk domsrätt följande förhållanden. Parterna och uppfinnarna är svenska. Omständigheterna som åberopas har ägt rum i Sverige. De aktuella patentansökningarna och patenten utgör förmögenhetstillgångar i Sverige. Det finns därför sakligt goda skäl för att svensk domstol är behörig enligt principen om svarandens hemvistforum även avseende de amerikanska och kinesiska patentansökningarna respektive patenten. Reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) är inte direkt tillämpliga i målet. Talan avser i denna del överhuvudtaget inte egendom med anknytning till EU. Det föreligger inga sakliga skäl för att tillämpa den exklusiva behörighetsregeln analogt. Det finns inget yrkande om att ansökningarna och patenten ska överföras eller att domstolen på annat sätt ska ingripa i utländsk registreringsmyndighets verksamhet. Värdet i den svenska domstolens dom ligger i att klargöra läget mellan parterna i Sverige. Domen kan få en bevisverkan vid en tvist utomlands men den kommer inte att ha någon prejudiciell betydelse varken i Kina eller i USA.
7. FLIR gjorde gällande att tvisten skulle avgöras i skiljeförfarande och yrkade att IRnovas talan därför skulle avvisas. FLIR yttrade sig inte särskilt i fråga om svensk domsrätt. I sak anförde FLIR i huvudsak följande. De uppfinningar som omfattas av patentansökningarna och patenten har utvecklats av FLIR. IRnova har således inte någon egen del i uppfinningarna enligt patenten och patentansökningarna. Den information som IRnova påstår innehåller IRnovas idéer redovisar inte de idéer som de nu omtvistade ansökningarna och patenten bygger på.
8. Patent- och marknadsdomstolen avvisade IRnovas talan i den del som avser yrkandet om bättre rätt än FLIR till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt den kinesiska respektive amerikanska patentansökningarna samt yrkandet om bättre rätt än FLIR till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt de beviljade amerikanska patenten (dvs. IRnovas yrkande 2 och 3).

9. Skälen för Patent- och marknadsdomstolens beslut var i korthet följande. Bryssel I-förordningen är tillämplig på talan i denna del eftersom tvisten får anses ha en internationell karaktär. Artikel 24.4 Bryssel I-förordningen ska ges tillämpning även i situationer där registrering eller deposition av en immateriell rättighet skett i ett land utanför EU. Domstolen ska därför pröva sin behörighet enligt denna artikel. Rättsläget är oklart såvitt gäller frågan om en sådan talan som avser rätten till ett patent grundad på den materiella patenträtten, som t.ex. att någon annan än den som anges i patentansökan är uppfinnare eller meduppfinnarskap påstås föreligga, ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen. Talan gäller vem som har gjort de aktuella uppfinningarna och talan är därför prejudiciell i förhållande till frågor om överföring av patentansökningar och patent, som kan komma att bli föremål för prövning vid myndigheter och domstolar i andra länder. Under sådana förhållanden, oaktat att den rättsliga effekten av ett avgörande är begränsad till förhållandet mellan parterna, har talan i den avvisade delen sådant samband med registrering och ogiltighet av patent att svensk domstol inte är behörig att ta upp talan till prövning.
10. Patent- och marknadsdomstolen avslag däremot FLIRs yrkande om avvisning av IRnovas talan på grund av att tvisten ska avgöras genom. Den delen av talan (IRnovas yrkande 1 och 4) ska således prövas i sak av Patent- och marknadsdomstolen i ett där pågående mål. IRnovas yrkande 1 och 4 saknar alltså betydelse för frågan som ställs till EU-domstolen.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen

11. IRnova har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen såvitt gäller avvisning av talan i den del som avser yrkandet om bättre rätt till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt de kinesiska och amerikanska patentansökningarna samt de amerikanska patenten. IRnova har yrkat att Patent- och marknadsdomstolens beslut ska upphävas och att målet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för prövning i sak.

12. IRnova har i överinstansen åberopat samma omständigheter till grund för påståendet om svensk domstols behörighet. IRnova har framhållit att samtliga patenträttigheter som IRnova väckte talan om har uppstått ur någon av de två internationella patentansökningarna. Det har således en gång förelegat identitet mellan, å ena sidan, de europeiska ansökningarna och, å andra sidan, de amerikanska och kinesiska motsvarigheterna. IRnova har utvecklat sin rättsliga argumentation och därvid påpekat att en svensk domstols dom sannolikt inte skulle vara verkställbar i Kina eller i USA med stöd av Bryssel I-förordningen och sannolikt inte heller av andra skäl vara formellt bindande där.

13. FLIR har bestritt ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut. FLIR har därvid anfört att även om Bryssel I-förordningens artikel 24.4 enligt sin ordalydelse inte träffar patent och patentansökningar registrerade i Kina och i USA, får reglerna i Bryssel I-förordningen anses ge uttryck för vad som är internationellt vedertagna principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder, vilket talar starkt för att undantagsregeln kan tillämpas analogt på situationer där registrering av patent har skett i ett icke-medlemsland. IRnovas grund för talan bygger på den materiella patenträtten och dess uppfinnarbegrepp. Bedömningen av vem som är den rättmätiga ägaren till en patentsökt uppfinning måste utgå ifrån vad den aktuella uppfinningen egentligen omfattar enligt patentkraven i patentet. En sådan bedömning kan bara göras i enlighet med nationella reglerna för patentet eftersom uppfinningarna är definierad i kraven och ska tolkas i enlighet med den nationella materiella patenträtten. En tvist om bättre rätt till patentsökt uppfinning grundad på uppfinnarbegreppet innebär således en bedömning av om den som hävdar bättre rätt kvalificeras som en uppfinnare eller meduppfinnare enligt registreringslandets patentregler. En sådan bedömning kommer därför in på frågor som berör den materiella patenträtten vilket enligt suveränitetsprincipen är exklusivt för myndigheter och domstolar i registreringslandet. Frågan om äganderätt grundad på uppfinnarbegreppet är prejudiciell till exempelvis frågan om överföring av patentansökningar och patent.

Den rättsliga regleringen

Unionsrätt

14. Huvudregeln i artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen är att en talan ska väckas mot en svarande vid domstol i den medlemsstat där denne har sin hemvist.
15. Enligt artikel 24 i Bryssel I-förordningen har dock vissa domstolar givits exklusiv behörighet att avgöra tvister av i artikeln närmare angivet slag. I förordningens artikel 24.4 föreskrivs följande:

Följande domstolar i en medlemsstat ska, oberoende av var parterna har hemvist, ha exklusiv behörighet:

Om talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål, avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en unionsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.

Med förbehåll för den behörighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973, ska domstolarna i varje medlemsstat ha exklusiv behörighet vid talan som angår registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats för den medlemsstaten.

Svensk nationell rätt

16. Den svenska patentlagen (1967:837) föreskriver följande i 17 §.

Påstår någon inför patentmyndigheten bättre rätt till uppfinningen än sökanden och finnes saken tveksam, må patentmyndigheten förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid äventyr att påståendet lämnas utan avseende vid patentansökningens fortsatta prövning.

Är tvist om bättre rätt till uppfinningen anhängig vid domstol, må patentansökningen förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgöres.

17. Vidare framgår det av 18 § patentlagen följande.

Visar någon inför patentmyndigheten att han äger bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall patentmyndigheten överföra ansökningen på honom, om han yrkar det. Den som får patentansökan överförd på sig skall erlägga ny ansökningsavgift.

Yrkas överföring, må ansökningen icke avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet slutligt prövats.

18. I 53 § första stycket patentlagen anges följande.

Om patent har meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, ska rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne. Bestämmelserna i 52 § sjätte stycket ska tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan ska väckas.

19. Vidare anges i 65 § första stycket patentlagen följande.

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning.

20. I en dom från Högsta domstolen (NJA 1994 s. 81), som gällde en tvist mellan en tidigare arbetsgivare och en arbetstagare om bättre rätt till en patentsökt uppfinning, har Högsta domstolen konstaterat att frågan om svensk domstols behörighet om rätten till en i utlandet gjord ansökan om patent inte generellt är reglerad i svensk internationell processrättslig lagstiftning men att Sverige tillträtt vissa konventioner som betingat viss lagstiftning. I målet ansåg Högsta domstolen att svensk domstol var behörig att pröva tvisten om bättre rätt till uppfinning även enligt utländska patentansökningar.

21. Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. bygger på erkännandeprotokollet till den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973 (*Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent*).

22. I 1 § i denna lag föreskrivs följande.

Beträffande mål där talan förs mot sökande av ett europeiskt patent om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen i fråga om Sverige eller en annan stat som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen

den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet gäller 2-6 och 8 §§. Med fördragsslutande stat avses i detta fall en stat som är bunden av nämnda protokoll.

23. Vidare anges i 2 § följande.

Mål som avses i 1 § får upptagas av svensk domstol

1. om svaranden har hemvist i Sverige,
2. om käranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i fördragsslutande stat.
3. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan skall väckas vid svensk domstol.

24. Om uppfinningen i fråga är gjord av en arbetstagare och det är en tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, finns särskilda regler.

Behovet av ett förhandsavgörande

25. Frågan om behörig domstol, som är föremål för prövning i målet i Patent- och marknadsöverstolen, avser en talan om fastställande av bättre rätt till uppfinning enligt kinesiska och amerikanska patentansökningar respektive amerikanska patent (såväl som uppfinningarna enligt varje patent, patentansökan, bruksmönster eller bruksmönsteransökan som dessa må resultera i). Den tvist i vilken behörighetsfrågan har uppkommit är således av privaträttslig natur och faller inom privaträttens område som Bryssel I-förordningen, enligt artikel 1, i och för sig är tillämplig på.

26. EU-domstolen har tidigare avseende konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område ("Brysselkonventionen"), som senare i princip ersatts av Bryssel I-förordningen (jfr skäl 7-9 i Bryssel I-förordningen), förklarat att regelverket också är tillämpligt på en tvist som berör en konventionsstat och en tredje stat, t.ex. om sökanden och svaranden har hemvist i den förstnämnda staten och de omtvistade omständigheterna ägde rum i den sistnämnda staten, eftersom tvisten också då är av internationell karaktär. Bestämmelserna i Brysselkonventionen är således tillämpliga på fall som rör förhållandet mellan domstolar i en konventionsstat och en icke-konventionsstat. (Se C-281/02, Owusu, EU:C:2005:120, p. 26 och 35).

27. Artikel 24.4 Bryssel I-förordningen omfattar enligt ordalydelsen endast talan som avser ”registrering eller giltighet” av patent, vilket kan uppfattas som att bestämmelsen inte skulle vara tillämplig på en tvist om bättre rätt till uppfinning enligt vissa patentansökningar och patent på grund av påstått uppfinnarskap eller meduppfinnarskap.
28. EU-domstolen har i ett antal avgöranden närmare angett utgångspunkterna för hur den aktuella bestämmelsen ska förstås. Domstolen har bl.a. framhållit att begreppet ”talan [... som] avser registrering eller giltighet av patent” är ett autonomt begrepp och ska tolkas enhetligt i alla medlemsländer. (Se C-288/82, Duijnste, EU:C:1983:326, p. 19, C-4/03, GAT, EU:C:2006:457, p. 14. Se även beträffande varumärkesmål C-341/16, Hanssen Beleggingen [härefter Hanssen], EU:C:2017:738, p. 31.)
29. Syftet med bestämmelsen är att sådana tvister som nämns där endast ska prövas av domstolar som har en materiell och rättslig närhet till dessa. Den exklusiva behörigheten för domstolarna i registreringslandet kan motiveras av att dessa domstolar har bättre förutsättningar att pröva mål där själva tvisten rör patentets giltighet eller förekomsten av en ansökan eller registrering. Domstolarna i registreringslandet kan pröva giltigheten och verkningarna av de patent som meddelats i den staten i enlighet med sin nationella rätt. Den aspekten av god rättskipning får desto större betydelse på patentområdet, då många av konventionsstaterna med hänsyn till rättsområdets särpräglade karaktär har satt upp ett särskilt system för domstolsskydd där sådana tvister endast prövas av specialdomstolar. (Se framförallt GAT, p. 21 och 22 men även Hanssen, p.33 och Duijnste, p. 22.)
30. Den exklusiva behörigheten är även motiverad med hänsyn till att meddelande av patent förutsätter en åtgärd från de nationella myndigheternas sida. EU-domstolen har i detta sammanhang hänvisat till Jenard-rapporten om Brysselkonventionen,

EGT C 59, 1979, s. 1, s. 36, som framhöll att beviljandet av patent utgör utövandet av nationell suveränitet. (Se GAT, p. 23.)

31. Tvister som rör giltigheten, förekomsten eller upphörandet av ett patent eller hävdandet av en prioritetsrätt med stöd av en tidigare ansökan ska anses som tvister avseende ”registrering eller giltighet av patent”. Om tvisten däremot inte rör patentets giltighet eller förekomsten av en ansökan eller registrering eller registrering omfattas tvisten inte av den exklusiva behörighetsregeln. Bestämmelsen gäller därför inte t.ex. talan om intrång. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. (Se Duijnste, p. 23–24 och GAT, p. 15–16.)
32. EU-domstolen har också framhållit att det inte är tillräckligt för att undvika risken för motstridiga avgöranden att en icke-exklusiv domstol endast tar ställning till ett patents giltighet i förhållande till parterna i målet. Den exklusiva behörighetsregeln gäller därför alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frågan aktualiseras som en rättslig grund för ett käromål eller som en invändning (se GAT, p. 30–31).
33. När det gäller frågan om den exklusivitetsregelns tillämplighet på tvister om bättre rätt till immateriell egendom har EU-domstolen haft anledning att uttala sig angående vissa typer av sådana tvister.
34. EU-domstolen har fastslagit att den exklusiva behörigheten inte omfattar en tvist mellan en arbetstagare vars uppfinningar har patentsökts och dennes arbetsgivare, där tvisten gäller deras respektive rättigheter till patent, enligt anställningsavtalet. Skälet för detta är att utgången av tvisten enbart beror på frågan om vem som är berättigad till patentet vilket måste avgöras med utgångspunkt i de rättsliga förhållanden som existerat mellan de relevanta parterna medan varken patentets giltighet eller lagligheten av patentregistreringarna ifrågasatts. (Se Duijnste p. 26–28.)
35. På varumärkesområdet har EU-domstolen uttalat sig avseende en tvist som gällde en invändning mot att den enda arvtagaren till en varumärkesinnehavare

registrerades som innehavare av varumärket då det påstods att varumärket ifråga hade omfattats av flera överlåtelse och inte längre ingick i varumärkesinnehavarens egendom vid tidpunkten då han avled. Domstolen klargjorde med hänvisning till Duijnstee att en talan som endast rör frågan om vem som är innehavare av ett patent inte omfattas av den exklusiva domstolsbehörigheten (Hanssen, p. 35). Domstolen uttalade också att frågan om till vilken personlig egendom en immateriell rättighet hör, i regel inte har någon materiell eller rättslig anknytning till den plats där rättigheten har registrerats, vilket var fallet i det hänskjutna målet. Den exklusiva behörighetsregeln ska enligt EU-domstolen tolkas på så sätt att den inte ska tillämpas i mål som avser fastställande av huruvida en person korrekt har registrerats som innehavare av ett varumärke. EU-domstolens tolkning påverkades inte av att en innehavare av en immateriell rättighet kan begära att en registrering som ursprungligen ägt rum i en annans namn ska övergå på vederbörande. (Se Hanssen, p. 37–40.)

36. Den tvist om bättre rätt till uppfinningar enligt patentansökningar och patent, som anhängiggjordes vid den nationella domstolen, rör inte en tvist mellan en anställd och dennes arbetsgivare. EU-domstolens uttalanden i Duijnstee ger därför ingen direkt vägledning om tillämpligheten av den exklusiva behörighetsregeln i förevarande situation.
37. Inte heller klargör EU-domstolens generella uttalanden i Hanssen den situation som nu är för handen, eftersom den nationella tvisten inte gäller vem som är innehavare av ett patent eller vem som är berättigad till en patentansökan på grund av rättsliga dispositioner med den immateriella egendomen.
38. För att avgöra vilken part som är berättigad till en uppfinning enligt ett patent eller en patentansökan i ett mål av nu aktuellt slag måste den nationella domstolen ta ställning till frågan om vem som ska anses vara uppfinnare respektive meduppfinnare till uppfinningarna enligt de aktuella patentansökningarna respektive patenten. En sådan prövning innefattar typiskt sett frågor om vad som utgör uppfinningen enligt respektive patentansökan/patent genom en tolkning av

patentkraven samt en bedömning av vem som har bidragit till uppfinningens tillkomst och i förekommande fall i vilka delar av densamma. Att avgöra vem som är berättigad kan därför komma att omfatta patenträttsliga bedömningar av vilka bidrag i utvecklingsarbetet som resulterat i nyhet och uppfinningshöjd och även frågor om skyddsomfång i enlighet med registreringslandets patenträtt. Det kan därutöver tilläggas att det är en ogiltighetsgrund att någon som inte är berättigad därtill ansökt om patent.

39. Frågan om bättre rätt i den situation som nu är för handen vid den nationella domstolen skulle därför kunna anses ha ett sådant samband med såväl registrering som giltighet av ett patent att det synes lämpligt med hänsyn till målsättningen och syftet med den exklusiva behörighetsregeln att en tvist av det aktuella slaget omfattas av regeln.
40. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats, vid en samlad bedömning av den relevanta unionsrätten, är att det inte är klart eller klarlagt hur unionsrätten ska tolkas vad gäller frågan om nationell domstols behörighet vid prövning av en talan som avser rätten till en uppfinning enligt patentansökningar respektive patent då talan är grundad på att någon annan än den som anges i patentansökan är uppfinnare eller meduppfinnare.
41. För att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna besluta i ärendet behöver domstolen svar på nedanstående fråga.

Begäran om förhandsavgörande

42. Frågan rör tolkningen av artikel 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och är följande.
- Omfattas en fastställsetalan om bättre rätt, grundad på ett påstående om uppfinnarskap eller meduppfinnarskap, till en uppfinning enligt nationella patentansökningar och patent registrerade i en icke-medlemstat av den

exklusiva behörigheten enligt art. 24.4 Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område?

På Patent- och marknadsöverdomstolens vägnar

Ulrika Ihrfelt
hovrättsråd
ordförande

Göran Söderström
hovrättsråd

Sara Ulfsdotter
hovrättsråd
referent