



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2022-05-23
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 40
Mål nr PMÖ 671-21

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Annika Malm, referent och protokollförare, och Göran Söderström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
Tyskland

Ombud: Advokaterna M. D. och T. G.
Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 739
220 07 Lund

Motpart

Aktiebolaget Electrolux, 556009-4178
105 45 Stockholm

Ombud: Advokaterna J.W. , B.R. A. och
P. L.
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101
103 62 Stockholm

SAKEN

Avvisad talan; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-12-21 i mål nr PMT 1663-20

Patent- och marknadsöverdomstolen beslutade den 13 april 2022 att förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol ska inhämtas och gav i samband med det parterna möjlighet att yttra sig över de preliminärt formulerade frågorna.

Dok.Id 1826117

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

Parterna har yttrat sig.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-05-24)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillstålla Europeiska unionens domstol en begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstaganden.

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

Annika Malm

Protokollet uppvisat/



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

2022-05-24

Mål nr PMÖ 671-21

Europeiska unionens domstol
L-2925 Luxembourg
Luxemburg
DDP-GrefeCour@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: BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
Tyskland

Ombud: Advokaterna T.G. och M.D.
Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 739
220 07 Lund

Svarande: Aktiebolaget Electrolux, 556009-4178
105 45 Stockholm

Ombud: Advokaterna J.W., B.R.A. och P.L.
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101
103 62 Stockholm

Dok.Id 1804473

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. BSH Hausgeräte GmbH (BSH) är innehavare av det europeiska patentet EP 1 434 512 som avser en dammsugare. Patentet har validerats i Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna, Sverige och Turkiet. Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) har hemvist, dvs. sitt registrerade säte, i Sverige och har dotterbolag i ett antal andra medlemsstater, t.ex. Tyskland. Mellan BSH och bolag i Electroluxkoncernen har ett flertal tvister om ifrågavarande patent förekommit. Bland annat har det europeiska patentet som har validerats i Tyskland ogiltigförklarats under år 2020 av en tysk domstol på begäran av ett dotterbolag till Electrolux. Domen har överklagats.

Målet vid Patent- och marknadsdomstolen

2. BSH väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen i Sverige mot Electrolux den 3 februari 2020 och yrkade bl.a. att Electrolux skulle förbjudas att nyttja den patenterade uppfinningen i samtliga stater som anges under punkten 1 och förpliktas att betala skälig ersättning för det olovliga nyttjandet. BSH yrkade också ersättning för den ytterligare skada som Electrolux påstådda patentintrång medfört.

3. I sitt svaromål bestred Electrolux BSH:s samtliga yrkanden. Electrolux yrkade för egen del att Patent- och marknadsdomstolen skulle avvisa BSH:s talan såvitt avsåg de österrikiska, tyska, spanska, franska, brittiska, grekiska, italienska, nederländska och turkiska delarna av EP 1 434 512 (de utländska patenten), dvs. hela BSH:s talan förutom de yrkanden som var hänförliga till den del av det europeiska patentet som validerats i Sverige.

4. Som grund för avvisningsyrkandet anförde Electrolux i första hand att de utländska patenten är ogiltiga och att svensk domstol därför saknar behörighet att pröva intrångstalan avseende dessa patent.

5. Electrolux anförde beträffande svensk domsrätt bl.a. följande. Enligt artikel 24.4 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) har domstolarna i den medlemsstat där ett patent har registrerats exklusiv behörighet att pröva mål som avser registrering eller giltighet av ett sådant patent, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål. Inför omarbetningen av Bryssel I-förordningen fanns ett förslag om att en invändning om ogiltighet som framfördes i ett intrångsmål endast skulle ge en domstol en möjlighet att vilandeförklara intrångsmålet. Det förslaget förkastades dock av lagstiftaren som i stället valde att kodifiera EU-domstolens avgörande den 13 juli 2006 i mål C-4/03, GAT, EU:C:2006:457. En talan om intrång kan inte särskiljas från frågan om ogiltighet när den frågan aktualiseras, eftersom frågan om ansvar förutsätter intrång i ett giltigt patent. BSH:s talan om intrång i de utländska patenten ska därför avvisas eftersom svensk domstol, efter det att Electrolux aktualiserat frågan om ogiltighet, saknar behörighet att pröva frågan om intrång i dessa patent.

6. Electrolux anförde vidare följande. Den bestämmelse som finns i 61 § andra stycket i den svenska patentlagen (1967:837) om att en fråga om ogiltighet får prövas endast sedan talan om detta väckts gäller svenska patent. Den innebär dock inte att svaranden, som bestridandegrund i ett intrångsmål, är förhindrad att göra en invändning om att ett patent som meddelats eller validerats i Sverige är ogiltigt. Den innebär endast att en ogiltighetstalan också måste väckas för att invändningen ska kunna beaktas i intrångsmålet. Det finns inget hinder enligt bestämmelsen eller annan svensk processrätt för en domstol att beakta en ogiltighetsinvändning i förhållande till ett utländskt patent. Enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-förordningen) är svensk rätt inte tillämplig när det gäller de utländska patenten. Det är inte heller möjligt att analogt tillämpa processrättsliga bestämmelser i patentlagen på

utländska patent. En analog tillämpning kan nämligen inte ske förrän domstolen funnit att den har behörighet att pröva målet. Sådana bestämmelser kan alltså inte tillämpas för att skapa domsrätt. Det föreligger inte något hinder för BSH att väcka talan om intrång i de stater där patenten har validerats. BSH lider inte någon rättsförlust av att talan avseende intrång i de utländska patenten inte kan prövas i Sverige. Härutöver har BSH även före denna process inleddes haft kännedom om att giltigheten av patenten har varit ifrågasatt.

7. BSH bestred yrkandet om avvisning och anförde i huvudsak följande i frågan om domsrätt. Enligt artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen ska en talan som huvudregel prövas i den medlemsstat där svaranden har hemvist. Undantag från denna regel ska tillämpas restriktivt. Inom europeisk rätt föreligger en princip som medför att om en domstol har funnit att den är behörig ska behörigheten kvarstå även om omständigheterna som gett domstolen dess behörighet ändras under målets gång. En kärande ska redan när den väcker talan kunna göra en bedömning av vilken domstol som är behörig. Ett svaromål ska inte kunna undanröja domstolens behörighet när sådan behörighet förelegat när målet inleddes. Artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen är endast tillämplig på tvister som avser registrering eller giltighet av patent. Av artikel 27 i Bryssel I-förordningen framgår att en domstol ska förklara sig obehörig om talan som väcks gäller en tvist som huvudsakligen rör en fråga som en domstol i en annan medlemsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 24. Talan i detta mål rör inte huvudsakligen frågan om patentets giltighet utan om intrång. Om svaranden inom ramen för ett intrångsmål gör gällande att patentet i fråga är ogiltigt, ska domstolen enligt den nationella regeln i 61 § andra stycket patentlagen förelägga svaranden att väcka en talan om detta. Om Electrolux skulle väcka talan om ogiltighet i respektive stat där patentet har validerats, kan Patent- och marknadsdomstolen, enligt samma bestämmelse, avgöra intrångsfrågorna i en särskild dom och därefter vilandeförklara målet i avvaktan på att ogiltighetsmålen vinner laga kraft. Artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen är inte tillämplig i förhållande till tredje land.

8. Patent- och marknadsdomstolen avvisade i ett beslut den 21 december 2020 BSH:s talan i den del som avser intrång i de EP 1 434 512-patent som validerats i Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna och Turkiet (de utländska patenten).

9. Skälen för Patent- och marknadsdomstolens beslut var i korthet följande. När målet inleddes fann Patent- och marknadsdomstolen, med stöd av artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen, att svensk domstol hade internationell behörighet att pröva BSH:s talan avseende intrång i patent som validerats utomlands, eftersom Electrolux har sitt säte i Sverige. I sitt svaromål har Electrolux ifrågasatt giltigheten av samtliga patent, även de som har validerats i andra stater än Sverige. Av artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen framgår att den exklusiva behörigheten som tillkommer domstolen i registreringslandet kan uppkomma i samband med att ett svaromål ges in, dvs. även efter det att målet har inletts. Att det i svensk rätt finns en bestämmelse i 61 § andra stycket patentlagen om att en invändning om giltighet ska prövas i ett mål som är skilt från målet om intrång saknar betydelse för bedömningen av om svensk domstol har internationell behörighet att överhuvudtaget pröva en invändning om att ett utländskt patent är ogiltigt. Eftersom ett intrång endast kan begås i ett patent som är giltigt har frågan om patentens giltighet avgörande betydelse för utgången i målet om intrång. Det förhållandet att domstolar i andra stater har exklusiv behörighet att pröva giltigheten av de patent som har validerats där innebär att Patent- och marknadsdomstolen enligt artikel 27 i Bryssel I-förordningen ska förklara sig obehörig att pröva den del av BSH:s talan som avser intrång i de EP 1 434 512-patent som har validerats i Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien och Nederländerna. Eftersom bestämmelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen får anses ge uttryck för en internationellt vedertagen princip om jurisdiktion, är domstolen också obehörig att pröva den del av talan som avser intrång i det EP 1 434 512-patent som har validerats i Turkiet.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen

10. BSH har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat, såvitt nu är aktuellt, att Patent- och marknadsöverdomstolen med ändring av underrättens beslut ska ogilla Electrolux yrkande om avvisning av BSH:s talan såvitt avser de österrikiska, tyska, spanska, franska, brittiska, grekiska, italienska, nederländska och turkiska delarna av EP 1 434 512.

11. BSH har åberopat samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen i fråga om svensk domstols behörighet. BSH har utvecklat sin rättsliga argumentation och därvid anfört bl.a. följande. EU-domstolen har uttryckligen klargjort att rena intrångsprocesser faller utanför tillämpningsområdet för artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen (se t.ex. EU-domstolens dom den 5 oktober 2017, C-341/16, Hanssen, EU:C:2017:738, punkt 34 med däri gjorda hänvisningar). Det möjliggör en tudelad domstolsbehörighet där en domstol får handlägga intrångsmål baserat på ett utländskt patent medan en annan handlägger ett ogiltighetsmål avseende samma patent. Patent- och marknadsdomstolen är behörig att avgöra intrångsmålet även i de delar som baseras på den turkiska delen av patentet på grund av den internationella behörighet som följer av artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen och den generella domicilprincipen som formar internationell rätt och internationell behörighet.

12. Electrolux har bestritt ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut och vidhållit de omständigheter som åberopats till grund för avvisningsyrkandet. Electrolux har utvecklat sin rättsliga argumentation och anfört sammanfattningsvis följande. Redan utifrån formuleringen av artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen är det tydligt att den omfattar intrångsmål i vilka en ogiltighetsinvändning gjorts. Svensk lag, dvs. 61 § patentlagen, hindrar inte giltigheten från att bli en tvistefråga i intrångsmålet. EU-domstolen har med hänvisning till avgörandet i GAT uttalat att giltigheten av ett patent är en absolut förutsättning i alla intrångsmål (se dom den 12 maj 2011 i mål C-

144/10, BVG, EU:C:2011:300, p. 45 och 46). I domsrättshänseende går frågan om patentintrång alltså inte att särskilja från frågan om patentets giltighet, när sistnämnda fråga är tvistig i ett mål om intrång.

Den rättsliga regleringen

Unionsrätt

13. 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.

14. 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.

15. I artikel 27 föreskrivs följande.

Om talan som väcks vid en domstol i en medlemsstat gäller en tvist som huvudsakligen rör en fråga som en domstol i en annan medlemsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 24, ska den förstnämnda domstolen självant förklara sig obehörig.

Nationell rätt

16. Den svenska patentlagen (1967:837) föreskriver följande i 61 § andra stycket.

Förs talan rörande patentintrång och gör den mot vilken talan förs gällande att patentet är ogiltigt, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om detta har väckts. Domstolen ska förelägga den som gör gällande att patentet är ogiltigt att inom viss tid väcka sådan talan.

17. Bestämmelserna i 61 § andra stycket patentlagen innebär att svaranden måste väcka en separat talan om att patentet är ogiltigt. Om den svenska domstolen är behörig att pröva ogiltighetstalan, dvs. om den avser ett svenskt patent, handläggs denna många gånger i samma rättegång som intrångstalan. Enligt svenska allmänna processrättsliga regler kan intrångstalan vilandeförklaras i avvaktan på att ogiltighetstalan har avgjorts.

Behovet av ett förhandsavgörande

18. Den fråga som är föremål för prövning i Patent- och marknadsöverdomstolen avser behörigheten att pröva en talan om patentintrång i ett europeiskt patent som validerats i Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna och Turkiet. Sedan svaranden invänt att patentet är ogiltigt i samtliga de stater som intrångstalan gäller, har underrätten avvisat intrångstalan avseende de utländska patenten. Den tvist i vilken behörighetsfrågan uppkommit faller inom privaträttens område och därmed inom Bryssel I-förordningens tillämpningsområde (se artikel 1).

19. Patent- och marknadsdomstolen har med stöd av artiklarna 24.4 och 27 i Bryssel I-förordningen förklarat sig obehörig att pröva intrångstalan såvitt avser de patent som validerats i Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien och Nederländerna samt har även funnit sig obehörig att pröva intrångstalan avseende det turkiska patentet.

20. Artikel 24.4 Bryssel I-förordningen omfattar enligt ordalydelsen ”talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål, som avser registrering eller giltighet av patent”. Talan avseende intrång nämns däremot inte särskilt, trots att ett typfall där frågan om ogiltighet uppkommer i ett svaromål är när svaranden framställer en invändning om ogiltighet i ett mål om intrång.

21. EU-domstolen har i ett antal avgöranden närmare angett utgångspunkterna för hur bestämmelsen i artikel 24.4 ska förstås. Domstolen har bl.a. framhållit att uttrycket ”talan [... som] avser registrering eller giltighet av patent” är ett autonomt uttrycket och ska tolkas enhetligt i alla medlemsländer. (Se dom den 15 november 1983 i mål C-288/82, Duijnstee, EU:C:1983:326, p. 19 och GAT, p. 14. Se även beträffande varumärkesmål dom den 5 oktober 2017 i mål C-341/16, Hanssen, EU:C:2017:738, p. 31.)

22. Syftet med bestämmelsen i artikel 24.4 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 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 Duijnstee, p. 22, och Hanssen, p. 33.)

23. 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 Jenardrapporten om

Brysselkonventionen i vilken det framhålls att beviljandet av patent utgör utövandet av nationell suveränitet. (Se GAT, p. 23.)

24. 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, omfattas tvisten inte av den exklusiva behörighetsregeln. Bestämmelsen gäller därför inte en intrångstalan där det aktuella patentets giltighet inte ifrågasätts. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. (Se t.ex. Duijnste, p. 23–25, och GAT, p. 15 och 16.)

25. 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 och 31). Detta framgår numera uttryckligen av ordalydelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen.

26. Vidare kan konstateras att EU-domstolen uttalat att artikel 27 (tidigare artikel 19) inte utgör en behörighetsregel, utan medför bara en skyldighet för den domstol där talan väckts att pröva sin behörighet och att självant förklara sig obehörig i vissa fall (se GAT, p. 19).

27. I Patent- och marknadsöverdomstolens mål aktualiseras frågan om artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas så att ordalydelsen ”talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål, som avser registrering eller giltighet av patent”, omfattar även frågan om intrång när svaranden i intrångsmålet gjort en invändning om att patentet är ogiltigt. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen framgår detta inte av förordningens ordalydelse och

besvaras inte heller i avgörandet i GAT eller i senare praxis. Frågan är alltså om den nationella domstolen, såsom underrätten funnit, är obehörig att pröva talan om intrång såvitt avser samtliga patent som validerats i andra stater än den egna när svaranden genom en invändning fört in frågan om patentets giltighet i intrångsmålet. Alternativt skulle bestämmelsen i artikel 24.4 kunna tolkas så att den nationella domstolen endast är obehörig att pröva invändningarna om ogiltighet i intrångsmålet. Frågan är också om det har någon betydelse att den nationella domstolen inledningsvis med stöd av artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen funnit sig behörig att pröva intrångsmålet.

28. Ett argument för att bestämmelsen ska tolkas på det sätt som underrätten i det nationella målet gjort är att frågan om intrång, när en invändning görs om att patentet är ogiltigt, i regel är helt beroende av utgången i giltighetsfrågan. Det medför att det många gånger kan vara mest lämpligt och ändamålsenligt att pröva dessa frågor i ett sammanhang, dvs. i en och samma rättegång. En sådan ordning är därför ofta bäst ur effektivitetssynpunkt. Såväl en talan om ogiltighet som en intrångstalan förutsätter vidare regelmässigt en tolkning av patentkraven. En sammanhållen process minskar därför risken för motstridiga avgöranden.

29. Ett argument mot att tolka bestämmelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen så att den omfattar intrångstalan är att bestämmelsen, i form av ett undantag från huvudregeln i artikel 4.1, ska tolkas restriktivt och att bestämmelsen därmed inte bör ges en mer vidsträckt tolkning än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syfte. Syftet med bestämmelsen om exklusiv behörighet är, som redogjorts för ovan, att sådana tvister som nämns i bestämmelsen endast ska kunna prövas av domstolar som har en materiell och rättslig närhet till frågor om patentets giltighet och registrering (se GAT, p. 21). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen förefaller det inte klart att syftet med bestämmelsen kräver att intrångsmålet omfattas.

30. En kärande, som i enlighet med huvudregeln i artikel 4 Bryssel I-förordningen väckt talan i svarandens hemvist, kan även drabbas av rättsförluster om käranden måste väcka talan på nytt i en annan medlemsstat för det fall svaranden gör en ogiltighetsinvändning. Käranden kan till exempel löpa risk att överskrida tillämpliga preskriptionsfrister eller andra frister för talans väckande.

31. Som framgått omfattas inte en intrångstalan, där patentet inte är ifrågasatt, av artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen (se t.ex. GAT, p. 16 med hänvisningar till Duijnsteet, p. 25 och 26). En kärande som vill föra en intrångstalan kan alltså alltid väcka den talan i svarandens hemvistland enligt huvudregeln i artikel 4 i Bryssel I-förordningen. Visserligen har käranden ofta också möjlighet att i enlighet med artikel 7.2 i Bryssel I-förordningen väcka talan i den medlemsstat där skadan inträffat eller kan inträffa, vilken ofta sammanfaller med registreringslandet. Men för det fall bestämmelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas så att intrångstalan omfattas av den exklusiva behörigheten om en ogiltighetsinvändning görs, måste käranden för att vara säker på att talan inte kan komma att avvisas alltid väcka talan i registreringslandet.

32. Frågan om artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas så att den omfattar även intrångstalan, när en invändning om ogiltighet gjorts, är omdiskuterad i den rättsvetenskapliga litteraturen. Vissa författare menar att EU-domstolens avgörande i GAT, som sedermera kodifierats i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen, innebär att domstolen förlorar sin behörighet att pröva en intrångstalan så snart en invändning om ogiltighet har gjorts (se t.ex. Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, s. 193, p. 668 och Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, [15th ed. London: Sweet & Maxwell 2012], s. 525, p. 11–392). Andra har motsatt uppfattning och hävdar att en domstol inte förlorar sin behörighet att pröva intrångsfrågan (se t.ex. Lehmann, *The Brussels I*

Regulation Recast, 2015, s. 272, p. 8.42). Slutligen anser flera att det är oklart vad som gäller och att det finns ett behov av ett förhandsavgörande från EU-domstolen (se t.ex. Heinze, Roffael, International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights, GRUR Int 2006, s. 797 f. och Fawcett & Torremans, 2011, s. 368, p. 7.109-110).

33. För det fall artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas så att ordalydelsen ”talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett svaromål, som avser registrering eller giltighet av patent” omfattar en intrångstalan när en invändning om ogiltighet gjorts, aktualiseras frågan om tolkningen påverkas av att det i den nationella rätten finns bestämmelser som föreskriver att ogiltighetsfrågan får prövas endast sedan en separat talan om detta väckts (se 61 § andra stycket patentlagen).

34. Slutligen aktualiseras även frågan om det har någon betydelse att det ifrågasvarande europeiska patentet har validerats i en icke-medlemsstat. En anknytande fråga, men inte identisk, har ställts av Patent- och marknadsöverdomstolen i en begäran om förhandsavgörande i mål nr PMÖ 6106-20 (se EU-domstolens mål C-399/21). Frågan i det målet är om artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen omfattar en talan i en medlemsstat om fastställande av bättre rätt, grundad på ett påstående om uppfinnarskap eller meduppfinnarskap, till uppfinning respektive patent registrerade i en icke-medlemsstat. Svaret på den frågan kan möjligen få betydelse och ge ledning även i förevarande mål.

35. Av ordalydelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen framgår inte uttryckligen att den ska tillämpas i förhållande till domstolar i tredjeland. Vad gäller vissa andra artiklar i Bryssel I-förordningen anges det däremot uttryckligen att de ska tillämpas även i förhållande till tredjeland (se artiklarna 33 och 34 i Bryssel I-förordningen, som gäller litispensens). Det finns heller inga avgöranden från EU-domstolen, såvitt Patent- och marknadsöverdomstolen känner till, som behandlar frågan om artikel 24.4 ska tillämpas även i

förhållande till en domstol i ett tredjeland. Däremot framgår det av ett avgörande från EU-domstolen, som rörde konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen), att artikel 2 i Brysselkonventionen, om domstols behörighet på grund av hemvist, ska tillämpas även i fall som rör förhållandet mellan domstolar i en konventionsstat och en icke-konventionsstat, dvs. ett tredjeland (se dom den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu, EU:C:2005:120, p. 26 och 35). Artikel 4 i Bryssel I-förordningen har motsvarande lydelse som artikel 2 i Brysselkonventionen vilket talar för att artikel 4 ska tillämpas på samma sätt som artikel 2 i Brysselkonventionen, dvs. även i förhållande till domstolar i tredjeland. I detta fall har EU-domstolen alltså uttalat att en artikel ska tillämpas i förhållande till tredjeland även om det inte framgår av ordalydelsen. Sammanfattningsvis är det oklart om artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas på så sätt att den gäller i förhållande till en domstol i ett tredjeland, dvs. i det aktuella målet Turkiet.

36. 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 de frågor som framgår ovan. För att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna besluta i målet behöver domstolen därför svar på nedanstående frågor.

Begäran om förhandsavgörande

37. Patent- och marknadsöverdomstolen begär att EU-domstolen genom förhandsavgörande besvarar följande frågor.

1. Ska 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 tolkas så att ordalydelsen ”talan, oavsett om det är fråga om ett käromål eller ett

svaromål, som avser registrering eller giltighet av patent”, innebär att en nationell domstol, som i enlighet med artikel 4.1 i nämnda förordning konstaterat sig behörig att pröva en tvist om patentintrång, inte längre är behörig att pröva intrångsfrågan, om en invändning görs om att det ifrågavarande patentet är ogiltigt, eller ska bestämmelsen tolkas så att den nationella domstolen endast blir obehörig att pröva invändningen om ogiltighet?

2. Påverkas svaret i fråga 1 av om det i nationell rätt finns bestämmelser, motsvarande de som finns i 61 § andra stycket patentlagen, som innebär att en ogiltighetsinvändning som framställs i ett intrångsmål för att kunna prövas förutsätter att svarande väcker en separat talan om ogiltighet.

3. Ska artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen tolkas så att den gäller i förhållande till en domstol i ett tredjeland, dvs. i det aktuella fallet så att den även ger exklusiv behörighet för domstol i Turkiet för den del av det europeiska patentet som validerats där.

På Patent- och marknadsöverdomstolens vägnar

Christine Lager
hovrättslagman
ordförande

Annika Malm
hovrättsråd
referent

Göran Söderström
hovrättsråd