



Datum van inontvangstneming : 04/08/2021

Zaak C-399/21**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie****Datum van indiening:**

28 juni 2021

Verwijzende rechter:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

17 juni 2021

Verzoekende partij:

IRnova AB

Verwerende partij:

FLIR Systems AB

Voorwerp van het hoofdgeding

De vennootschap FLIR heeft onder meer in de Verenigde Staten en China octrooiaanvragen ingediend voor bepaalde uitvindingen. De vennootschap IRnova heeft beroep ingesteld en gevorderd voor recht te verklaren dat zij een beter recht op de uitvindingen kan doen gelden dan FLIR. Het beroep is in eerste aanleg afgewezen op grond dat de vordering zodanig samenhangt met de registratie en ongeldigheid van de octrooien dat de Zweedse rechter niet bevoegd is om die vordering te onderzoeken. IRnova heeft tegen deze beslissing tot verwerping hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Verzoek overeenkomstig artikel 267 VWEU tot uitlegging van artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Prejudiciële vraag

Strekt de exclusieve bevoegdheid krachtens artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken zich uit tot een vordering die gebaseerd is op gesteld uitvinderschap of mede-uitvinderschap en die strekt tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de eiser een beter recht kan doen gelden op een uitvinding uit hoofde van nationale octrooiaanvragen en octrooien die zijn geregistreerd in een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening 1215/2012, artikel 4, lid 1, en artikel 24, lid 4

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Patentlag (1967:837) [octrooiwet (1967:837)], §§ 17 en 18, § 53, eerste alinea, en § 65, eerste alinea

Volgens deze bepalingen kan degene die aantoonst dat hij een beter recht heeft op een uitvinding dan degene die het octrooi heeft aangevraagd, verlangen dat de aanvraag aan hem wordt overgedragen. Op dezelfde wijze wordt een octrooi dat is toegekend aan iemand anders dan de rechthebbende, op verzoek overgedragen aan de rechthebbende.

Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [wet (1978:152) betreffende de bevoegdheid van de Zweedse rechter in bepaalde zaken op het gebied van het octrooirecht, e.d.], §§ 1 en 2

Volgens deze bepalingen kan een zaak waarin tegen de aanvrager van een Europees octrooi een vordering is ingesteld tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de eiser een beter recht kan doen gelden op een uitvinding waarvoor in Zweden een octrooi is aangevraagd, aanhangig worden gemaakt bij een Zweedse rechterlijke instantie, onder meer wanneer de verweerder gevestigd is of zijn woonplaats heeft in Zweden.

Korte uiteenzetting van de feiten en van de procedure in het nationale geding

- 1 IRnova is een Zweedse naamloze vennootschap die infrarooddetectoren ontwikkelt en produceert die voor diverse toepassingen worden gebruikt in warmtecamera's. FLIR is een Zweedse naamloze vennootschap die tot een Amerikaanse groep behoort. Zij ontwikkelt en produceert elektronische apparatuur op basis van infraroodtechnologie. Partijen hebben eerder een commerciële relatie gehad.

- 2 In 2015 heeft FLIR door middel van voorlopige aanvragen in de Verenigde Staten in twee gevallen een octrooi aangevraagd. Na die voorlopige aanvragen heeft FLIR op 2 maart 2016 twee internationale octrooiaanvragen ingediend. Later heeft FLIR de internationale octrooiaanvragen aangevuld met onder meer twee Chinese octrooiaanvragen en twee Amerikaanse octrooiaanvragen. Op basis van de Chinese aanvragen zijn twee Chinese octrooien toegekend en op basis van de Amerikaanse aanvragen zijn twee Amerikaanse octrooien toegekend. Daarnaast is nog een Amerikaanse octrooiaanvraag ingediend, die een afsplitsing is van een van de hiervoor genoemde Amerikaanse aanvragen.
- 3 IRnova heeft op 13 december 2019 bij de Patent- och marknadsdomstol (rechter in eerste aanleg voor octrooi-, mededingings- en consumentenzaken, Zweden) een vordering ingesteld tegen FLIR. IRnova vorderde onder meer dat de Patent- och marknadsdomstol voor recht zou verklaren dat IRnova een beter recht op de uitvindingen of een deel daarvan kan doen gelden dan FLIR, op grond van zowel de vermelde Amerikaanse en Chinese octrooiaanvragen als de uitvindingen waarin elk octrooi, elke octrooiaanvraag, elk gebruiksmodel of elke aanvraag voor een gebruiksmodel zou kunnen resulteren, en op grond van de toegekende octrooien.
- 4 De Patent- och marknadsdomstol heeft de vordering van IRnova afgewezen op grond dat de vordering – wat het afgewezen gedeelte ervan betreft – zodanig samenhangt met de registratie en ongeldigheid van het octrooi dat de Zweedse rechter niet bevoegd was om van de vordering kennis te nemen.
- 5 IRnova heeft tegen de afwijzende beslissing van de Patent- och marknadsdomstol hoger beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg voor octrooi-, mededingings- en consumentenzaken, Zweden). IRnova vorderde dat de beslissing van de Patent- och marknadsdomstol zou worden vernietigd en dat de zaak zou worden terugverwezen naar die rechter voor afdoening ten gronde.

Voornaamste argumenten van partijen

- 6 Als grondslag voor de vordering heeft IRnova voornamelijk het volgende aangevoerd. Een werknemer van IRnova heeft in het kader van zijn arbeidsbetrekking en binnen zijn taken uitvindingen ontwikkeld overeenkomstig de genoemde octrooiaanvragen en octrooien. In elk geval heeft hij zodanig wezenlijke bijdragen geleverd aan de uitvindingen dat hij moet worden beschouwd als mede-uitvinder. IRnova is als werkgever in de rechten van de uitvinder getreden en is dus de rechthebbende op deze uitvindingen. FLIR heeft in eigen naam en zonder de uitvindingen te hebben gekocht van IRnova of anderszins daartoe gerechtigd te zijn, octrooien aangevraagd voor de uitvindingen. FLIR treedt op onrechtmatige wijze op als aanvrager van de octrooien en als houder van de octrooien. Dientengevolge bestaat er tevens onzekerheid over het eigendomsrecht, wat ten koste gaat van IRnova.

- 7 IRnova heeft met betrekking tot de bevoegdheid van de Zweedse rechter de volgende omstandigheden aangevoerd. De partijen en de uitvindingen zijn Zweeds. De aangevoerde omstandigheden hebben plaatsgevonden in Zweden. De in het geding zijnde octrooiaanvragen en octrooien zijn vermogensbestanddelen in Zweden. Derhalve zijn er objectief gesproken goede redenen om de Zweedse rechter bevoegd te achten op grond van het beginsel van de woonplaats van de verweerder, ook wat de Amerikaanse en Chinese octrooiaanvragen en octrooien betreft. De voorschriften van verordening 1215/2012 zijn in deze zaak niet rechtstreeks van toepassing. De vordering heeft in dit deel helemaal geen betrekking op eigendom die een band heeft met de Europese Unie. Er bestaan geen objectieve redenen voor de overeenkomstige toepassing van de exclusievebevoegdheidsregel. Evenmin is er sprake van een vordering tot overdracht van de aanvragen en octrooien of van een vordering die ertoe strekt dat de rechter anderszins ingrijpt in de werkzaamheden van een buitenlandse registratieautoriteit. De waarde van het oordeel van de Zweedse rechter ligt in het verduidelijken van de tussen partijen in Zweden bestaande situatie. De beslissing van de Zweedse rechter kan bewijskracht krijgen bij een geschil in het buitenland, maar heeft geen prejudiciële betekenis in China of in de Verenigde Staten.
- 8 FLIR heeft zich verweerd tegen een wijziging van de afwijzende beslissing van de Patent- och marknadsdomstol. Daartoe heeft FLIR aangevoerd dat artikel 24, lid 4, van verordening 1215/2012 volgens de bewoordingen ervan weliswaar geen betrekking heeft op octrooien en octrooiaanvragen die zijn geregistreerd in China en de Verenigde Staten, maar dat de voorschriften van de verordening moeten worden geacht de uitdrukking te vormen van wat internationaal aanvaarde beginselen zijn met betrekking tot bevoegdheidsconflicten tussen rechterlijke instanties in verschillende landen, hetgeen er sterk voor pleit dat de uitzonderingsregel van overeenkomstige toepassing is op situaties waarin de registratie van octrooien heeft plaatsgevonden in een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie. Aan de vordering van IRnova ligt het materiële octrooirecht en het daarin vervatte begrip „uitvinder” ten grondslag. Bij de beoordeling wie de rechtmatige eigenaar is van een uitvinding waarvoor een octrooi is aangevraagd, moet in aanmerking worden genomen waarin de betreffende uitvinding feitelijk bestaat volgens de conclusies van het octrooi. Een dergelijke beoordeling kan alleen worden verricht in overeenstemming met de nationale voorschriften voor het octrooi, aangezien de uitvindingen in de conclusies worden gedefinieerd en moeten worden opgevat in overeenstemming met het nationale materiële octrooirecht. Een op het begrip „uitvinder” gebaseerd geschil over wie een beter recht heeft op een uitvinding waarvoor een octrooi is aangevraagd, impliceert dus dat wordt beoordeeld of degene die stelt een beter recht te hebben, kan worden aangemerkt als uitvinder of mede-uitvinder volgens de octrooiregels van het land van registratie. Een dergelijke beoordeling raakt bijgevolg kwesties die verband houden met het materiële octrooirecht, dat op grond van het soevereiniteitsbeginsel de exclusieve bevoegdheid van de autoriteiten en rechterlijke instanties van het land van registratie is. De kwestie van het eigendomsrecht op basis van het uitvindersbegrip is van prejudicieel

belang voor bijvoorbeeld de kwestie van de overdracht van octrooiaanvragen en octrooien.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 9 De kwestie van de bevoegde rechter, die het voorwerp is van de toetsing in de zaak voor de Patent- och marknadsöverdomstol, betreft een vordering tot verkrijging van een verklaring voor recht dat verzoekster een beter recht op de uitvinding in kwestie kan doen gelden op grond van Chinese en Amerikaanse octrooiaanvragen en Amerikaanse octrooien (alsmede op grond van de uitvindingen waarin elk octrooi, elke octrooiaanvraag, elk gebruiksmodel of elke aanvraag voor een gebruiksmodel zou kunnen resulteren). Het geschil waarin de bevoegdheidskwestie aan de orde is, is dus van privaatrechtelijke aard en valt binnen het domein van burgerlijke en handelszaken, waarop verordening 1215/2012 als zodanig van toepassing is volgens artikel 1 van deze verordening.
- 10 Het Hof heeft eerder met betrekking tot het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: „Executieverdrag”) – dat later in beginsel is vervangen door verordening nr. 1215/2012 – geoordeeld dat de regels van dat verdrag ook van toepassing zijn op een geschil waarbij een verdragsluitende staat en een derde staat betrokken zijn, bijvoorbeeld wanneer de verzoeker en de verweerder in eerstgenoemde staat wonen en de litigieuze feiten in laatstgenoemde staat hebben plaatsgevonden, omdat het geschil ook dan een internationaal karakter heeft. De bepalingen van het Executieverdrag zijn dus ook van toepassing op gevallen die zien op de verhouding tussen de gerechten van een verdragsluitende staat en die van een niet-verdragsluitende staat (zie arrest van 1 maart 2005, ██████████ C-281/02, EU:C:2005:120, punten 26 en 35).
- 11 Artikel 24, lid 4, van verordening 1215/2012 geldt volgens de bewoordingen ervan uitsluitend voor vorderingen die betrekking hebben op de „registratie of geldigheid” van een octrooi, wat aldus kan worden opgevat dat de bepaling niet van toepassing is op geschillen over de vraag wie uit hoofde van gesteld uitvinderschap of mede-uitvinderschap een beter recht op een uitvinding kan doen gelden op grond van bepaalde octrooiaanvragen en octrooien.
- 12 Het Hof heeft in een aantal beslissingen gepreciseerd welke uitgangspunten gelden voor de uitlegging van de bepaling in kwestie. Het Hof heeft onder meer benadrukt dat het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” een autonoom begrip is dat in alle lidstaten op uniforme wijze dient te worden uitgelegd (zie arrest van 15 november 1983, ██████████ 288/82, EU:C:1983:326, punt 19, en 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punt 14; zie, met betrekking tot merkenzaken, ook arrest van 5 oktober 2017, ██████████ Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punt 31).

- 13 De bepaling in kwestie heeft tot doel de behandeling van de betreffende geschillen voor te behouden aan rechterlijke instanties die feitelijk nabij zijn en juridisch een nauwe band met die geschillen hebben. De exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke instanties van het land van registratie kan worden gerechtvaardigd door het feit dat zij zich in een betere positie bevinden om de zaak te onderzoeken wanneer het geschil betrekking heeft op de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een aanvraag of registratie. De rechterlijke instanties van het land van registratie kunnen overeenkomstig hun nationale recht uitspraak doen over de geldigheid en de gevolgen van de in dat land verleende octrooien. Deze zorg voor de goede rechtsbedeling is des te belangrijker op het gebied van octrooien, aangezien de specifieke aard van deze materie met zich meebrengt dat meerdere verdragsluitende staten een bijzonder stelsel van rechterlijke bescherming in het leven hebben geroepen waarbij deze geschillen aan gespecialiseerde rechterlijke instanties voorbehouden zijn (zie met name arrest GAT, punten 21 en 22, maar ook arresten ██████████ Beleggingen, punt 33, en ██████████ punt 22).
- 14 De exclusieve bevoegdheid wordt eveneens gerechtvaardigd door het feit dat de verlening van octrooien de tussenkomst van de nationale autoriteiten impliceert. In dit verband heeft de Unierechter verwezen naar het rapport- Jenard over het Executieverdrag (PB 1979, C 59, blz. 1, op blz. 36), waarin staat te lezen dat de verlening van een octrooi voortvloeit uit de nationale soevereiniteit (zie arrest GAT, punt 23).
- 15 Geschillen die betrekking hebben op de geldigheid, het bestaan of het verval van een octrooi dan wel op de aanspraak op een recht van voorrang op grond van een eerdere deponering, kunnen worden beschouwd als geschillen betreffende „de registratie of de geldigheid van octrooien”. Wanneer het geschil daarentegen geen betrekking heeft op de geldigheid van het octrooi of op het bestaan van een deponering of registratie, valt het geschil niet onder de exclusievebevoegdheidsregel. De bepaling is daarom niet van toepassing op bijvoorbeeld een inbreukvordering. De bepaling moet restrictief worden toegepast (zie arresten ██████████ punten 23 en 24, en GAT, punten 15 en 16).
- 16 Het Hof heeft tevens benadrukt dat het, ter voorkoming van het risico op onverenigbare beslissingen, niet voldoende is dat een niet-exclusief bevoegde rechter zich enkel uitspreekt over de geldigheid van een octrooi in de verhouding tussen de partijen in de zaak. Derhalve geldt de exclusievebevoegdheidsregel voor alle geschillen over de registratie of geldigheid van een octrooi, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel als exceptie aan de orde wordt gesteld (zie arrest GAT, punten 30 en 31).
- 17 Wat betreft de toepasselijkheid van de exclusievebevoegdheidsregel op geschillen waarin de eiser stelt dat hij een beter recht kan doen gelden op intellectuele eigendom, heeft het Hof zich kunnen uitspreken over verschillende soorten van dergelijke geschillen.

- 18 Het Hof heeft vastgesteld dat de exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is op een geschil tussen een werknemer voor wiens uitvindingen octrooi is aangevraagd en diens werkgever, aangezien het geschil betrekking heeft op hun respectieve rechten op een octrooi volgens de arbeidsovereenkomst. De reden daarvoor is dat de uitkomst van het geschil uitsluitend afhangt van het antwoord op de vraag wie de octrooigerechtigde is, hetgeen moet worden uitgemaakt op basis van de rechtsbetrekkingen die tussen de betrokken partijen bestonden, terwijl de geldigheid van het patent noch de rechtmatigheid van de octrooiregistraties wordt betwist (zie arrest ██████ punten 26-28).
- 19 Op het gebied van het merkenrecht heeft het Hof zich uitgesproken over een geschil dat betrekking had op een bezwaar tegen de registratie van de enige erfgenaam van een merkhouders als houder van het merk, waarin werd gesteld dat het betreffende merk meermaals was overgedragen en niet langer eigendom van de merkhouders was toen deze overleed. Het Hof heeft onder verwijzing naar het arrest ██████ verduidelijkt dat de exclusieve rechterlijke bevoegdheid zich niet uitstrekt tot een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de vraag wie de houder van een octrooi is (zie arrest ██████ Beleggingen, punt 35). Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de vraag tot welk persoonlijk vermogen een intellectuele-eigendomstitel behoort, in de regel geen band van feitelijke nabijheid of juridische band met de plaats van registratie van die titel heeft, hetgeen het geval was in de verwezen zaak. De exclusievebevoegdheidsregel moet volgens het Hof aldus worden uitgelegd dat hij niet van toepassing is op geschillen die ertoe strekken dat wordt vastgesteld of een persoon terecht als merkhouders is geregistreerd. Aan de uitlegging van het Hof werd niet afgedaan door het feit dat de houder van een intellectuele-eigendomstitel kan verlangen dat een registratie die aanvankelijk op andermans naam heeft plaatsgevonden, op hem overgaat (zie arrest ██████ Beleggingen, punten 37-40).
- 20 Het bij de nationale rechter aanhangig gemaakte geschil dat betrekking heeft op de vraag wie op grond van octrooiaanvragen en octrooien een beter recht kan doen gelden op uitvindingen, is geen geschil tussen een werknemer en diens werkgever. Uit het oordeel van het Hof in het arrest ██████ kan dan ook niet rechtstreeks worden afgeleid of de exclusievebevoegdheidsregel van toepassing is op de onderhavige situatie.
- 21 Evenmin werpen de algemene overwegingen van het Hof in het arrest ██████ Beleggingen licht op de situatie die thans aan de orde is, aangezien het nationale geschil niet gaat over de vraag wie de houder van een octrooi is of wie de gerechtigde is op een octrooiaanvraag op grond van juridische regelingen ten aanzien van de intellectuele-eigendomstitel.
- 22 Om vast te stellen welke partij gerechtigd is tot een uitvinding op grond van een octrooi of octrooiaanvraag in een zaak als de onderhavige, moet de nationale rechter zich uitspreken over de vraag wie moet worden beschouwd als de uitvinder of mede-uitvinder van de uitvindingen waarop de betreffende octrooiaanvragen of octrooien betrekking hebben. Een dergelijke beoordeling

omvat doorgaans vragen over wat de uitvinding is volgens de octrooiaanvraag of het octrooi in kwestie, hetgeen moet worden uitgemaakt aan de hand van een uitlegging van de conclusies van het octrooi en een beoordeling van wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de uitvinding en, in voorkomend geval, tot welke delen ervan. De vaststelling wie de rechthebbende is, kan dan ook impliceren dat octrooirechtelijke beoordelingen worden verricht die zien op de vraag welke bijdragen tijdens de ontwikkelingsactiviteiten hebben geleid tot nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid, alsmede dat vragen worden beantwoord die betrekking hebben op de omvang van de bescherming op grond van het octrooirecht van het land van registratie. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het een nietigheidsgrond is dat een octrooiaanvraag is ingediend door wie daartoe niet gerechtigd is.

- 23 Aangenomen zou kunnen worden dat de thans bij de nationale rechter aan de orde zijnde vraag wie een beter recht op de uitvinding kan doen gelden, een zodanige band met zowel de registratie als de geldigheid van een octrooi heeft, dat het gelet op de doelstelling en de strekking van de exclusievebevoegdheidsregel passend lijkt dat een geschil als het onderhavige onder die regel valt.
- 24 Op basis van een omvattende beoordeling van het relevante Unierecht komt de Patent- och marknadsöverdomstol tot de slotsom dat het niet duidelijk is noch vaststaat hoe het Unierecht moet worden uitgelegd wat betreft de kwestie van de bevoegdheid van de nationale rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op het recht op een uitvinding op grond van octrooiaanvragen of octrooien en die gebaseerd is op de stelling dat iemand anders dan de in de octrooiaanvraag vermelde persoon de uitvinder of mede-uitvinder is. De Patent- och marknadsöverdomstol kan het geding enkel beslechten indien de prejudiciële vraag wordt beantwoord.