

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PHILIPPE LÉGER

föredraget den 8 december 2005¹

1. Har innehavaren av ett europeiskt patent rätt att, enligt artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område,² väcka talan om patentintrång mot flera företag som tillhör samma koncern men har säte i olika konventionsstater, vid en enda domstol, nämligen den inom vars jurisdiktion ett av företagen har sitt säte?

2. Så lyder i huvudsak frågan som Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) har ställt i ett mål mellan, å ena sidan, två privatpersoner, som har hemvist i Förenta staterna och är innehavare av ett europeiskt patent som gäller en arbetsmetod för medicinsk analys och motsvarande utrustning,

och, å andra sidan, nio företag som ingår i läkemedelskoncernen Roche och som har säte i Nederländerna, i andra europeiska stater samt i Förenta staterna. Målet gäller att de sistnämnda har påståtts ha salufört vissa varor som kränker patentinnehavarnas rättigheter.

3. Domstolen fick redan för några år sedan en liknande fråga från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) med anledning av en tvist mellan ett företag bildat enligt amerikansk rätt, vilket var innehavare av ett europeiskt patent som gällde behandlingsutrustning, och flera företag med säte i Nederländerna, Förenade kungariket och Förenta staterna. Talan om upphörande av patentintrång väcktes vid nederländsk domstol, varefter motparten väckte talan vid brittisk domstol om fastställande av att det inte förelåg patentintrång och om ogiltigförklaring av det aktuella patentet.³ Domstolen uttalade sig dock inte slutligt i denna fråga, eftersom målet avskrevs på grund av att parterna träffade ett förlikningsavtal.⁴

1 — Originalspråk: franska.

2 — EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 30. Konventionen avser dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde (EGT L 304, s. 1, och — i ändrad lydelse — s. 77; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde (EGT L 388, s. 1; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde (EGT L 285, s. 1; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkonventionen). En konsoliderad version av konventionen, i dess lydelse enligt de fyra anslutningsföredragen, finns i EGT C 27, 1998, s. 1.

3 — Det gäller mål C-186/00, Boston Scientific m.fl.

4 — Avskrivningsbeslut av den 9 november 2000.

4. Domstolen har däremot att svara på en tolkningsfråga från en tysk domstol som, trots att den är klart annorlunda, inte saknar anknytning till förevarande förfarande.⁵ Även om den tidigare frågan gäller ett nationellt patent, inte ett europeiskt patent, och inte rör förutsättningarna för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen, eftersom det inte finns flera svarande, utan endast räckvidden av bestämmelsen om exklusiv behörighet i mål om registrering och giltighet av patent i artikel 16.4 i konventionen, kan den ändå vara av intresse vid prövningen av förevarande tolkningsfråga. Det händer nämligen ofta att giltigheten av ett patent ifrågasätts i ett mål angående patentintrång (av svaranden i en talan om patentintrång eller av den som väcker talan om fastställande av att det inte föreligger patentintrång), varför det kan vara lämpligt att pröva förhållandet mellan artikel 16.4 och övriga behörighetsregler i Brysselkonventionen, såsom den i artikel 6.1.

I — Tillämpliga bestämmelser

A — *Brysselkonventionen*

5. Brysselkonventionen, som antogs 1968 på grundval av artikel 220 i EEG-fördraget

(därefter artikel 220 i EG-fördraget, nu artikel 293 EG), har enligt ingressen till syfte att "i gemenskapen stärka det rättsliga skyddet för personer som är etablerade där".

6. Det är fråga om en "dubbelkonvention", i och med att den inte bara innehåller bestämmelser om erkännande och verkställighet, utan även bestämmelser om behörighet som är tillämpliga i den ursprungliga konventionsstaten, det vill säga redan på det stadium då det rättsliga avgörande som kan bli föremål för erkännande och verkställighet i en annan konventionsstat meddelas.

7. När det gäller bestämmelserna om behörighet, vilar dessa på följande i artikel 2 första stycket i Brysselkonventionen fastlagda princip: "Om inte annat föreskrivs i denna konvention, skall talan mot den som har hemvist i en konventionsstat väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap." När svaranden har sitt hemvist i en konventionsstat är domstolarna i denna stat således i princip behöriga.

8. I enlighet med detta görs i artikel 3 första stycket i konventionen tillägget att "[t]alan mot den som har hemvist i en konventions-

⁵ — Jag tänker på mål C-4/03 (dom av den 13 juli 2006, REG s. I-6509), CAT, där generaladvokaten Geelhoed presenterade sitt förslag till avgörande den 16 september 2004.

stat får väckas vid domstol i en annan konventionsstat endast med stöd av bestämmelserna i avsnitt 2 till 6 i ... avdelning [II]".⁶ Dessa bestämmelser är av flera slag.

9. Vissa av dem är valfria. De gör det möjligt för käranden att välja att väcka talan vid en domstol i en annan konventionsstat än den där svaranden har sitt hemvist.

10. Det gäller bland annat den särskilda behörighetsregeln i artikel 5.3 i samma konvention, där det föreskrivs att om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden kan talan väckas vid domstolen "i den ort där skadan inträffade".

11. Det gäller bland annat även den särskilda behörighetsregel som anges i artikel 6.1 i Brysselkonventionen, enligt vilken "[t]alan mot den som har hemvist i en konventionsstat [och mot vilken talan således i princip kan väckas vid domstolarna i denna stat i enlighet med artikel 2] kan även väckas, om han är en av flera svaranden, vid domstol där någon av svarandena har hemvist".

12. Andra behörighetsregler som uppställs i Brysselkonventionen innebär att talan skall väckas vid domstol i en viss konventionsstat och att alla andra konventionsstater är uteslagna. Bland dessa så kallade exklusiva behörighetsregler finns den som föreskrivs i artikel 16.4 i konventionen. Enligt denna artikel skall "följande domstolar ..., oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet ... om talan 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 internationell konvention anses ha ägt rum".

13. Efter ikraftträdandet av den Europeiska patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973⁷ fick artikel 16.4 i Brysselkonventionen ett andra stycke, där det anges att "[m]ed förbehåll för den behörighet som det europeiska patentverket har enligt [München]konventionen ..., skall domstolarna i varje konventionsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behörighet vid talan som angår registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats för den staten ...".⁸

6 — I artikel 4 första stycket i Brysselkonventionen föreskrivs däremot att "[o]m svaranden inte har hemvist i någon konventionsstat bestäms domstolarnas behörighet i varje konventionsstat i enlighet med den statens lag, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 16".

7 — Jag kommer att undersöka denna konvention (nedan kallad Münchenkonventionen) senare.

8 — Dessa bestämmelser infördes i Brysselkonventionen genom artikel Vd i protokollet som bilades konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde.

14. På grund av att behörighetsreglerna i artikel 16 i Brysselkonventionen är tvingande, föreskrivs det i artikel 19 i konventionen att "[o]m talan som väcks vid en domstol i en konventionsstat gäller en tvist som huvudsakligen rör en fråga som en domstol i en annan konventionsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 16, skall domstolen självmant förklara sig obehörig".

15. I förlängningen av samtliga dessa bestämmelser om fördelning av behörighet som fastslås i Brysselkonventionen, föreskrivs det i konventionen vissa processrättsliga mekanismer för att styra genomförandet av bestämmelserna. Dessa mekanismer, som rör litispendens och mål som har samband med varandra är avsedda att förhindra att domstolar i olika konventionsstater meddelar motstridiga domar.

16. I artikel 21 i Brysselkonventionen, som rör litispendens, föreskrivs att om talan väcks vid domstolar i olika konventionsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan först väckts låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig, och sedan, om så är fallet, avvisa talan till förmån för den domstolen.

17. Vad gäller mål som har samband med varandra, föreskrivs det i artikel 22 första och

andra styckena i denna konvention att om käromål som har samband med varandra är väckta vid domstolar i olika konventionsstater och målen prövas i första instans, får varje domstol utom den vid vilken talan först väckts antingen låta handläggningen av målet vila eller avvisa talan på begäran av en av parterna, om dess lag tillåter förening av mål som har samband med varandra och den domstol vid vilken talan först väckts är behörig att pröva båda käromålen. I artikelns tredje stycke klargörs att "[v]id tillämpningen av denna artikel skall käromåle[n] anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar".

18. I linje med dessa regler om fördelning av behörighet eller utövande av denna behörighet har det i Brysselkonventionens avdelning III införts ett förenklat förfarande för erkännande och verkställighet av rättsliga avgöranden. Denna mekanism, som är tillämplig på avgöranden som har meddelats av domstolar i en konventionsstat inom ramen för deras erkännande och verkställighet i en annan konventionsstat, kännetecknas särskilt av att grunderna för att vägra erkännande är begränsade och på ett uttömmande sätt räknas upp i denna konvention. Bland dessa grunder förekommer den som föreskrivs i artikel 27.3, som gäller det fall att domen som har meddelats i ursprungsstaten är "oförenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat där domen görs gällande", samt den som föreskrivs i artikel 28 första stycket, som gäller det fall att domstolen i ursprungsstaten inte

har beaktat de exklusiva behörighetsreglerna som anges i artikel 16.

samband med inrättandet av ett gemenskapspatent.

19. I artikel 57.1, som återfinns i avdelning VII i Brysselkonventionen, vilken gäller konventionens förhållande till andra internationella konventioner, föreskrivs slutligen att "[d]enna konvention skall inte inverka på konventioner som konventionsstaterna har tillträtt eller kommer att tillträda och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar".

21. Enligt vad som anges i dess artikel 1, har det genom konventionen utarbetats en "för de fördragsslutande staterna gemensam rätt såvitt avser meddelande av patent på uppfinningar". I detta syfte har ett organ, Europeiska patentverket (nedan kallat EPO), inrättats med ansvar för att på ett centraliserat sätt bevilja så kallade europeiska patent, vars territoriella räckvidd varierar beroende på vad sökanden har ansökt om.¹⁰

B — Münchenkonventionen

20. Münchenkonventionen trädde i kraft den 7 oktober 1977. Till dags dato har 31 stater anslutit sig till konventionen, däribland samtliga de stater som vid den tidpunkt som målet vid den nationella domstolen gäller var bundna av Brysselkonventionen.⁹ Gemenskapen har inte anslutit sig till den men skall eventuellt göra det i

22. De gemensamma bestämmelserna för meddelande av sådana patent är både materiella (de syftar i huvudsak till att definiera vad som är patenterbara uppfinningar) och processuella, såtillvida att de reglerar förfarandet för EPO:s meddelande av patenten, samt det eventuellt efterföljande förfarandet vid andra instanser inom samma organ på grund av att det gjorts invändningar mot att patent meddelats. En sådan talan, som endast kan väckas inom en viss tid efter att det aktuella patentet har meddelats och endast kan grunda sig på vissa i Münchenkonventionen snävt avgränsade skäl, kan leda till att patentet upphävs eller till att det

9 — De stater som till dags dato har anslutit sig till Münchenkonventionen är Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Sverige, Republiken Italien, Republiken Österrike, Furstendömet Liechtenstein, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Konungariket Danmark, Furstendömet Monaco, Republiken Portugal, Irland, Republiken Finland, Republiken Cypern, Republiken Turkiet, Republiken Bulgarien, Republiken Estland, Republiken Slovakien, Tjeckiska republiken, Republiken Slovenien, Republiken Ungern, Republiken Rumänien, Republiken Polen, Republiken Island, Republiken Litauen och Republiken Lettland.

10 — Enligt artikel 3 i Münchenkonventionen kan man "ansöka om att ett europeiskt patent skall meddelas för samtliga fördragsslutande stater, för flera eller för endast en av dem".

kvarstår efter att ha ändrats av innehavaren under invändningsförfarandet.¹¹

samma verkningar och är underställt samma system som ett nationellt patent, såvitt det i förevarande konvention inte föreskrivs något annat”.

23. Vid sidan av dessa gemensamma bestämmelser regleras ett europeiskt patent av den nationella lagstiftningen i var och en av de fördragsslutande stater för vilket det har meddelats. Efter att det har meddelats sönderfaller det europeiska patentet i ”ett knippe nationella patent”.¹²

25. På samma sätt föreskrivs det i artikel 64.1 i denna konvention att ”det europeiska patentet ger innehavaren, från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats och i var och en av de fördragsslutande stater för vilket det har meddelats, samma rättigheter som ett nationellt patent som meddelats i denna stat skulle ge honom”. I artikel 64.3 tilläggs att ”varje intrång i det europeiska patentet skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i nationell rätt”.¹³

24. Således anges i artikel 2.2 i Münchenkonventionen att ”i var och en av de fördragsslutande staterna för vilket det har meddelats, har det europeiska patentet

11 — I artikel 99.1 i Münchenkonventionen föreskrivs att alla kan invända mot ett beviljat patent vid EPO inom nio månader från det datum då det kungjordes att patentet hade meddelats. För det fall det har gjorts invändningar mot ett europeiskt patent kan tredje man, som visar att en talan om patentintrång på grundval av detta patent har väckts mot denne, efter att fristen för invändningar har löpt ut, enligt artikel 105.1 i konventionen intervensera i ett sådant förfarande, under förutsättning att han gör en ansökan om att få intervensera inom tre månader från det datum då talan om patentintrång väcktes. Denna interventionsmöjlighet är, enligt samma artikel, även öppen för tredje man som visar att han, efter att patentinnehavaren har krävt att han skall upphöra med det påstådda patentintrånget, har väckt talan mot innehavaren för att få det rättsligt fastställt att han inte har gjort patentintrång. Stora besvärskammaren vid EPO har klargjort syftet med denna mekanism i sitt beslut av den 11 maj 1994 i ärende G-1/94, *Allied Colloids (EPO:s officiella tidning 1994, 787, punkt 7)* på följande sätt: "... by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent ...".

12 — Detta uttryck, som allmänt används för att definiera det europeiska patentets särskilda karaktär, har bekräftats av besvärinstanserna vid EPO. Se bland annat stora besvärskammarens beslut av den 3 november 1992 i ärende G-4/91, *Spanset (EPO:s officiella tidning 1993, 707, punkt 1)*.

26. Likställandet av ett europeiskt patent och ett nationellt patent tar sig inte bara uttryck i att det europeiska patentet omfattas av den lag som är tillämplig på ett nationellt patent vad gäller skyddet för detta i varje fördragsslutande stat för vilken det har meddelats, utan också i princip (utom beträffande invändningar vid EPO) i att mål som har samband med ett sådant patent omfattas av behörigheten för de nationella domstolarna i varje berörd fördragsslutande stat.

13 — Stora besvärskammaren vid EPO har i ett beslut av den 11 december 1989 i mål G-2/88, *Mobil Oil (EPO:s officiella tidning/what acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement.*"

27. Denna princip gäller både mål om intrång i ett europeiskt patent och mål om giltigheten av detta,¹⁴ eftersom det i enlighet med artikel 138 i Münchenkonventionen har klargjorts att när en domstol i en fördragsslutande stat ogiltigförklarar ett europeiskt patent får det endast verkan i den staten och inte i övriga fördragsslutande stater. När EPO upphäver ett sådant patent gäller det motsatta, eftersom räckvidden av det beslutet omfattar samtliga fördragsslutande stater för vilka patentet i fråga har meddelats.

att pröva en sådan fråga har fastställts i artikel 69 i Münchenkonventionen. Enligt artikel 69.1 skall i fråga om ett europeiskt patent (eller en ansökan om ett sådant patent) patentskyddets omfattning bestämmas av patentkravens innehåll. Det har dock klargjorts att patentkraven får tolkas med ledning av tillhörande beskrivning och ritningar.¹⁶ För att undvika att det utvecklas skillnader i bedömningarna mellan de behöriga myndigheterna i de många fördragsslutande staterna, bifogades ett protokoll angående tolkningen av artikel 69 till denna konvention.¹⁷

28. I mål om intrång i eller giltigheten av ett europeiskt patent kan fråga uppstå om den exakta materiella omfattningen av skyddet som ett sådant patent ger, det vill säga om exakt vad som är det tekniska föremålet för den immaterialrättighet som patentet utgör.¹⁵ Den metod som skall användas för

14 — Denna aspekt har framhävts av stora besvärskammaren vid EPO i dess beslut i det ovan nämnda ärendet Spanset. För att underlätta förståelsen återger jag hela punkt I i detta beslut (min kursivering):

"When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a bundle of national patents within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). *Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent.*

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an 'opposition procedure', under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set out in Article 68 EPC. *Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions.*"

15 — Denna fråga gör det möjligt att fastställa räckvidden av de rättigheter som en innehavare av ett europeiskt patent har gentemot dem som påstås göra intrång i patentet. Den gör det också möjligt att veta om patentet i fråga kan ogiltigförklaras på grund av att skyddet som detta patent ger i enlighet med artikel 138.1 d i Münchenkonventionen har utvidgats.

16 — I ansökan om europeiskt patent måste uppfinningen beskrivas så tydligt och fullständigt att en fackman med ledning därav kan utöva den (artikel 83 i Münchenkonventionen). Föremålet för det skydd man ansöker om definieras i patentkraven, och de måste vara tydliga och grunda sig på beskrivningen av uppfinningen (artikel 84 i konventionen). Patentkraven, beskrivningen och ritningarna, som måste bifogas patentansökan, är föremål för en rad offentlighetsgranskningar vid EPO (artiklarna 78.1, 93 och 98 i samma konvention).

17 — Detta protokoll, vilket trädde i kraft år 1978 (vilket var ett år efter Münchenkonventionens ikraftträdande) innehåller följande bestämmelser:

"Artikel 69 skall inte tolkas så att skyddsomfånget som det europeiska patentet ger skall bestämmas genom en strikt bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivningar och ritningar får användas endast för att tolka oklarheter som patentkraven kan innehålla. Den skall inte heller tolkas så att patentkraven endast tjänar som riktlinjer för att fastställa skyddsomfånget och att skyddet omfattar allt som en fackman, som studerat beskrivning och ritningar, anser att patenthavaren avsett att skydda. Artikel 69 skall i stället ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som ger patentinnehavaren ett skäligt skydd och samtidigt ger tredje man en rimlig säkerhet."

II — Bakgrund och målet vid den nationella domstolen

29. Frederick Primus och Milton Goldenberg, båda med hemvist i Förenta staterna, är tillsammans innehavare av ett europeiskt patent, vilket beviljades år 1992 för tio konventionsstater, nämligen Republiken Österrike, Konungariket Belgien, Schweiziska edsförbundet, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Furstendömet Liechtenstein, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Konungariket Sverige.

30. Detta patent gäller dels en immunometrisk analysmetod, avsedd att fastställa en karcinoembryonal antigen (kallad CEA) i ett serum- eller plasmaproov, dels utrustning som används för att dosera dessa antigener, vilken kallas *immunoassay-kit* eller *CEA-kit*. Föreliggande uppfinning förefaller vara av stort intresse för att spåra och till och med behandla vissa cancerformer.

31. År 1997 inledde patentinnehavarna samt det enligt amerikansk rätt bildade bolaget Immunomedics (vilket tycks ha exklusiv

licens att använda patentet)¹⁸ ett interimistiskt förfarande¹⁹ vid Rechtbank te 's-Gravenhage (underrätten i Haag) mot företaget Roche Nederland BV, med säte i Nederländerna, samt mot åtta andra företag i Roche-koncernen med säte i Förenta staterna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Schweiz, Österrike och Sverige. Genom denna talan, som syftade till att få företagen att upphöra med patentintrånget, anklagades dessa för att ha kränkt de rättigheter som det europeiska patentet ger, genom att ha salufört CEA-kit under namnet Cobas Core CEA EIA.

32. Det framgår av beslutet om hänskjutande att de åtta företagen med säte utanför Nederländerna har anförut att den nederländska domstolen inte är behörig att avgöra målet och att de i sak har bestritt att det överhuvudtaget föreligger något patentintrång samt har ifrågasatt giltigheten av det ifrågavarande europeiska patentet.²⁰

33. Till stöd för sin foruminvändning har de, med hänvisning till domstolens dom av den

18 — Se punkt 3 i den nederländska regeringens yttrande och fotnoten på sidan 1 i yttrandet från Europeiska gemenskapernas kommission.

19 — Denna talan förefaller ingå i ett skyndsamt förfarande som kallas *kort geding*, vilken kan genomföras utan att det är nödvändigt att inleda ett förfarande för att avgöra målet i sak. Förfarandets karaktär och karaktären hos vissa åtgärder som kan beslutas inom ramen för förfarandet har prövats av domstolen i dom av den 17 november 1998 i mål C-391/95, Van Uden (REG 1998, s. I-7091), punkterna 43–47, och av den 27 april 1999 i mål C-99/96, Mietz (REG 1999, s. I-2277), punkterna 34–39 och 43. Se även mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Van Uden (punkterna 19–21 och 108–120).

20 — Se s. 2 och 6 i den franska versionen av beslutet om hänskjutande.

27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis,²¹ gjort gällande att det för god rättskipning i förevarande fall inte krävs att handläggning sker och beslut fattas samtidigt i syfte att undvika att motstridiga beslut meddelas. Enligt företagen finns det ett separat patent för varje berört land, vilket innebär att det inte finns någon risk för motstridiga beslut.

34. Genom dom av den 1 oktober 1997 avslog Rechtbank te 's-Gravenhage foruminvändningen men ogillade kärandenas talan i sak.

35. Nämnade domstol fastslog närmare bestämt att den på grundval av artikel 6.1 i Brysselkonventionen var behörig att pröva talan mot företagen med säte i andra konventionsstater än Nederländerna. Den ansåg sig även behörig att pröva talan mot företagen med säte i Schweiz och Förenta staterna på grundval av artikel 6.1 i konventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område²² respektive nationell rätt, i enlighet med artikel 4 första stycket i Brysselkonventionen.

36. Vad gäller artikel 6.1 i Brysselkonventionen ogillade Rechtbank te 's-Gravenhage svarandenas argument att det skulle finnas ett särskilt patent för varje berört land, på den grunden att ett europeiskt patent i enlighet med artikel 69 i Münchenkonventionen skall tolkas på samma sätt i alla dessa länder. Detta innebär enligt Rechtbank te 's-Gravenhage att det är uteslutet att man konstaterar ett patentintrång i ett land men inte i ett annat. Domstolen i fråga tillade att alla de ifrågavarande företagen är en del av samma koncern, vilket i enlighet med det krav som fastslogs i det ovan nämnda målet Kalfelis gör att det föreligger ett samband mellan käromålen. Slutligen påpekade den att domstolen i dom av den 6 december 1994 i mål C-406/92, Tatry,²³ gav begreppet "käromål som har samband med varandra" i den mening som avses i artikel 22 tredje stycket i Brysselkonventionen en vid tolkning som omfattar "alla fall där det finns risk för motsatta domar, även om domarna kan verkställas separat och deras rättsverkningar inte är oförenliga sinsemellan".²⁴ Så är fallet i förevarande mål, eftersom käromålen gäller påstådda intrång i olika patent som har samma lydelse.

37. Kärandena överklagade denna dom och utvidgade sin talan. De yrkade dels att svarandena skulle förpliktas att överlämna viss information, återta samtliga omtvistade produkter från köparna samt förstöra de kvarvarande och återtagna preparaten, dels

21 — REG 1988, s. 5565; svensk specialutgåva, volym 9, s. 729.

22 — EGT L 319, s. 9 (nedan kallad Luganokonventionen). Luganokonventionen är en så kallad parallell konvention till Brysselkonventionen, eftersom innehållet nästan är identiskt med Brysselkonventionens. Dess artikel 6.1 motsvarar således exakt artikel 6.1 i Brysselkonventionen. Luganokonventionen är bindande för samtliga konventionsstater i Brysselkonventionen samt för Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Republiken Polen.

23 — REG 1994, s. I-5439.

24 — Ibidem, punkt 53.

att svarandena skulle förpliktas att ersätta deras skada eller att överföra den vinst de hade gjort på grund av patentintrånget.²⁵

41. Svarandeföretagen överklagade domen till Hoge Raad der Nederlanden.²⁷ Frederick Primus och Milton Goldenberg gav in ett anslutningsöverklagande.²⁸

38. I en dom av den 27 juni 2002 bekräftade Gerechtshof te 's-Gravenhage att underrätten var behörig och upphävde domen i sak.

III — Tolkningsfrågorna

39. Denna appellationsdomstol förbjöd närmare bestämt svarandena vid vite att göra intrång i det europeiska patentet i samtliga berörda länder, ålade dem att till kärandena överlämna bevismaterial för att omfattningen av de omtvistade intrången skulle kunna fastställas (antalet omtvistade produkter och köparnas identitet) och förpliktade svarandena att ersätta kärandenas skada, som skulle regleras senare.

42. Hoge Raad der Nederlanden beslutade med hänsyn till parternas argument, som i allt väsentligt är en upprepning av de argument som lades fram i första instans, att förklara målet vilande och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

40. Det slogs fast att domen skulle vara omedelbart verkställbar under förutsättning att kärandena ställde säkerhet på 2 miljoner euro.²⁶

"1) Föreligger det, mellan de olika fall av talan om patentintrång som en innehavare av ett europeiskt patent har väckt mot dels en svarande som är etablerad i domstolslandet, dels andra svarande som är etablerade i andra fördragsstater än domstolslandet, med motiveringen att dessa gör intrång i patentet i en eller flera fördragsstater, ett sådant samband som krävs för att artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall vara tillämplig?

25 — Se s. 2 och 3 i beslutet om hänskjutande.

26 — Se s. 3 och 4 i beslutet om hänskjutande.

27 — För att underlätta förståelsen av partsställningen i målet vid den nationella domstolen kommer jag fortsätta att kalla de ifrågasatta företagen i Roche-koncernen för svarande, trots att de är klagande i överrätten.

28 — På samma sätt kommer jag fortsätta att kalla de berörda patentinnehavarna för kärande, trots att de är svarande i överrätten.

- 2) Om den första frågan inte eller inte förbehållslöst skall besvaras jakande, under vilka omständigheter är det då fråga om ett sådant samband, och är det vid bedömningen härav exempelvis av betydelse

så att den är ämnad att tillämpas i mål om intrång i europeiska patent, där flera företag med säte i olika konventionsstater har anklagats för handlingar som de har gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater, särskilt i det fall dessa företag, som tillhör samma koncern, har agerat på ett identiskt eller likartat sätt i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.

- huruvida svarandena tillhör en och samma koncern,

- huruvida det är fråga om ett gemensamt handlande från svarandenas sida som baseras på en gemensam handlingsplan, och om så är fallet, är det av betydelse från vilken plats denna handlingsplan härrör, och

- huruvida de intrångshandlingar som svarandena påstås ha begått är identiska eller nästan identiska?"

44. Som den nationella domstolen har påpekat²⁹ gäller dess frågor de företag som har säte i de stater som är anslutna till Brysselkonventionen, med undantag för det företag som har säte i Nederländerna (det vill säga de företag som har säte i Belgien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Österrike och Sverige), samt indirekt det företag som har säte i Schweiz, vilket är en stat som är ansluten till Luganokonventionen. Genom Luganokonventionen utsträcks, som jag redan har påpekat, nästan alla regler som fastställs i Brysselkonventionen (bland annat artikel 6.1) till andra stater än de som är bundna av den sistnämnda konventionen. Detta innebär att domstolens tolkning av denna artikel kan överföras till tolkningen av den motsvarande artikeln i Luganokonventionen.

IV — Tolkningsfrågornas innebörd och räckvidd

43. Den hänskjutande domstolen har ställt sina två tolkningsfrågor, som skall bedömas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall tolkas

45. Som den hänskjutande domstolen även har påpekat gäller förevarande begäran

29 — Punkterna 4.3.5 och 4.4 i beslutet om hänskjutande.

således inte det företag som har säte i Förenta staterna, det vill säga i en icke fördragsslutande stat (både vad gäller Brysselkonventionen och Luganokonventionen). Enligt artikel 4 första stycket i Brysselkonventionen regleras situationen för detta företag i princip av de gällande behörighetsreglerna i Konungariket Nederländerna, det vill säga i den konventionsstat där den domstol där talan väckts är belägen.

der, däribland säkerhetsåtgärder, som den anser vara nödvändiga, vilket innebär att det inte är nödvändigt att tillämpa artikel 24.³¹ Den hänskjutande domstolen vill således genom sina frågor i själva verket få klarhet i huruvida de nederländska domstolarna är behöriga att pröva hela målet vid den nationella domstolen, i alla dess faser, det vill säga både vad gäller interimistiska åtgärder och målet i sak.

46. Ett annat klagande skall göras beträffande tolkningsfrågornas räckvidd. Enligt beslutet om hänskjutande förefaller det som om målet vid den nationella domstolen på detta stadium ingår i ett skyndsamt förfarande som syftar till att interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, i den mening som avses i artikel 24 i Brysselkonventionen skall vidtas.³⁰ Den hänskjutande domstolen har inte frågat domstolen om villkoren för att tillämpa nämnda artikel 24, utan enbart om dem som gäller artikel 6.1 i konventionen. Det är emellertid allmänt erkänt att en domstol som är behörig att pröva målet i sak i enlighet med artiklarna 2 och 5–18 i samma konvention även är behörig att besluta om interimistiska åtgär-

47. Det skall även påpekas att den hänskjutande domstolen inte har frågat domstolen hur artikel 6.1 förhåller sig till artikel 16.4 i konventionen, där det som vi har sett föreskrivs att "oberoende av parternas hemvist, [skall följande domstolar] ha exklusiv behörighet ... om talan avser registrering eller giltighet av patent ... domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en internationell konvention anses ha ägt rum".

30 — I dom av den 26 mars 1992 i mål C-261/90, Reichert och Kockler (REG 1992, s. I-2149), punkt 34, klargjorde domstolen att det är fråga om "åtgärder som, inom de områden som omfattas av konventionens tillämpningsområde, avser att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation, för att skydda de rättigheter som begärs fastställda vid den domstol som prövar målet i sak". De åtgärder som beslutades i domen som överklagades till den hänskjutande domstolen, eller åtminstone vissa av dem, förefaller omfattas av denna definition. Det gäller särskilt åtgärden att förbjuda varje intrång i det berörda europeiska patentet i samtliga länder som där anges, eftersom en sådan åtgärd är avsedd att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation för att skydda patentinnehavarens rättigheter i förhållande till tredje man i väntan på att de skall fastställas av den domstol som prövar målet i sak. Den omständigheten att svarandena ålades att tillhandahålla visst bevismaterial till käranden, vilket påminner om en åtgärd för bevisupptagning, vägs upp av kärandenas skyldighet att ställa en garanti om två miljoner euro för att bevara åtgärdernas interimistiska karaktär.

48. Förvisso tolkade domstolen i dom av den 15 november 1983 i mål 288/82, Duijnste, dessa bestämmelser restriktivt genom att begränsa tillämpningen av de där föreskrivna reglerna om exklusiv behörighet till att omfatta enbart mål som gäller patentets giltighet, förekomst eller förfall eller prioritetsrätt på grund av en tidigare deposition,

31 — Se bland annat domarna i de ovannämnda målen Van Uden, punkt 19, och Mietz, punkt 40.

medan den uteslöt övriga mål, såsom dem som gäller patentintrång.³²

49. Man kan dock fråga sig vilken den exakta räckvidden är av detta uteslutande av patentintrångsmål från tillämpningsområdet för artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

50. Man kan närmare bestämt fråga sig om detta uteslutande är allmänt, vilket skulle innebära att artikeln inte kan tillämpas även för det fall det ifrågavarande patentets giltighet ifrågasätts i ett patentintrångsmål.

51. När en kränkning av patentinnehavarens rättigheter konstateras förutsätter det med nödvändighet att patentet i fråga är giltigt. Flertalet svarande i mål om patentintrång bestrider emellertid patentets giltighet. Det är just fallet i målet vid den nationella domstolen.³³ Av detta följer att den domstol som skall avgöra ett patentintrångsmål ofta måste uttala sig om det aktuella patentets giltighet.

32 — REG 1983, s. 3663, punkterna 23–25.

33 — Det följer av beslutet om hänskjutande att de åtta företag som har säte utanför Nederländerna, vilka anklagas för att ha gjort patentintrång, just har bestritt giltigheten av det ifrågavarande europeiska patentet. Se punkt 32 i förevarande förslag till avgörande.

52. För det fall den exklusiva behörighetsregeln i artikel 16.4 i Brysselkonventionen skulle vara tillämplig i sådana mål, är det dock enbart denna regel, inte någon av de övriga behörighetsregler som föreskrivs i konventionen, såsom den i artikel 6.1, som är tillämplig.

53. Frågan om tillämpningen av artikel 6.1 på ett patentintrångsmål, där patentets giltighet ifrågasätts (såsom i målet vid den nationella domstolen), uppkommer följaktligen endast för det fall artikel 16.4 i Brysselkonventionen inte är tillämplig på ett sådant mål.

54. Av detta följer att frågan om tillämpningen av artikel 16.4 på detta mål måste besvaras före frågan om tillämpningen av artikel 6.1 i konventionen.

55. Som jag redan har angett har domstolen att pröva denna prejudicialfråga i det ovan nämnda målet GAT, som nu är anhängigt.³⁴ Det ankommer således på domstolen att uttala sig i denna fråga innan den prövar den fråga som är föremål för den aktuella begäran om förhandsavgörande.

34 — Se punkt 4 i förevarande förslag till avgörande.

56. Ett sista klargörande krävs för att bedöma tolkningsfrågornas räckvidd. Som flera parter har påpekat,³⁵ utgör den omständigheten att domstolen skall pröva denna begäran om förhandsavgörande en vidareutveckling av en ny rättspraxis som startade i Nederländerna i början av 90-talet och som har gett upphov till en livlig debatt i konventionsstaterna, särskilt i Förenade kungariket. Där har den framkallat kraftiga invändningar och, som jag redan har angett (i punkt 3 i förevarande förslag till avgörande) motiverat en tidigare begäran om förhandsavgörande som i slutändan inte besvarades.

57. Eftersom denna nationella rättspraxis på nytt har gett upphov till en begäran om förhandsavgörande, kan det vara lämpligt att kort redogöra för den.

58. Först gjorde de nederländska domstolarna i början av 90-talet en vid tolkning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen genom att tillämpa artikeln på samtliga mål om intrång i europeiska patent där flera svarande (med hemvist i Nederländerna och i andra konventionsstater) anklagades för att i var och en av dessa stater ha gjort sig skyldiga till identiska eller liknande handlingar.

35 — Se yttranden från kärandena (punkterna 18–20), svarandena (punkterna 50–56), den nederländska regeringen (punkt 12) och Förenade kungarikets regering (punkterna 34–37).

59. Därefter, i slutet av 90-talet, förbehölls denna rättspraxis de mål där svarandena var företag som tillhörde samma koncern och som hade agerat i enlighet med en gemensam handlingsplan som huvudsakligen hade utformats av företaget med säte i Nederländerna. Denna nya rättspraxis, känd som teorin om "the spider in the web" är således inriktad på svarandenas respektive roll när de har begått de ifrågasatta handlingarna. Den andra tolkningsfrågan har i stor utsträckning inspirerats av denna teori, vilken godtogs av Gerechtshof te 's-Gravenhage (appellationsdomstolen i Haag) i en principiell dom av den 23 april 1998 i målet Expandable Grafts mot Boston Scientific. Denna andra fråga, som jag har lagt ihop med den första frågan inom ramen för omformuleringen av dem till en enda fråga, har direkt inverkan på huruvida en sådan nationell rättspraxis skall upprätthållas.

60. Efter dessa klargöranden av tolkningsfrågornas betydelse och räckvidd återstår det nu att bedöma dessa samtidigt.

V — Bedömning

61. Jag kommer att göra några inledande anmärkningar angående patentintrång innan jag går in på den egentliga bedömningen av tolkningsfrågan.

A — Inledande anmärkningar angående patentintrång

konkurrens att otillbörligen utnyttja uppfinnarnas ansträngningar, trots att deras rättigheter skyddas av ett patent.

62. Skyddet för immateriella rättigheter är en fråga som till sin natur har en internationell karaktär, vilket för övrigt har motiverat att flera internationella konventioner och vissa sekundärrättsliga gemenskapsrättsakter har antagits. Så är särskilt fallet eftersom immaterialrättsintrång är en företeelse som ökar i hela världen.

65. Trots att man redan för flera år sedan inledde ett förfarande för tillnärmning av de nationella bestämmelserna finns det fortfarande betydande skillnader vad gäller skyddet för patent på uppfinningar. Detta förhållande har inte undgått dem som begär patentintrång, vilka inte tvekar att anpassa sitt beteende efter detta och förlägga sin verksamhet till ett visst land snarare än till ett annat.

63. Denna företeelse påverkar särskilt innehavare av patent på uppfinningar på det medicinska och det farmaceutiska området.³⁶

66. Under dessa omständigheter kan man med fog hoppas att denna kvarstående skillnad i de nationella bestämmelserna om skydd för patent på uppfinningar inte leder till att förfarandena, vilka syftar till att bevara rättigheterna för innehavarna av europeiska patent, splittras mellan domstolarna i de olika konventionsstaterna.

64. De investeringar som görs för att utveckla uppfinningar på detta område är i allmänhet mycket stora, vilket gör det nödvändigt att uppfinningarna kan utnyttjas i många länder för att investeringarna skall vara lönsamma. Förutom den risk för folkhälsan som patentintrång innebär, framstår det således som ett fall av särskilt illojal

67. Hur befogad denna förhoppning än är räcker den dock inte i sig för att motivera en vid tolkning av villkoren för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen.

36 — Det följer av kommissionens grönbok om att bekämpa varumärkesförfälskning och pirattillverkning på den inre marknaden [KOM(98) 569 slutlig, s. 4] att läkemedelsindustrin är en av de sektorer som globalt sett berörs mest av patentintrång. Intrången inom denna sektor utgör 6 procent av samtliga fall av immaterialrättsintrång i världen.

68. På gemenskapsrättens och den internationella rättens nuvarande stadium är konventionen enligt min mening inte ämnad

att tillämpas på en talan om intrång i europeiska patent där flera företag med säte i olika konventionsstater anklagas för handlingar som de gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater. Detta gäller även för det fall dessa företag, som tillhör samma koncern, skulle ha agerat på ett identiskt eller likartat sätt i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.

69. Även om denna lösning naturligtvis är föga tillfredsställande och till slut visar det nuvarande systemets begränsningar, är det emellertid den som gäller för närvarande, eller åtminstone vid tiden för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen.

70. Flera argument talar för en restriktiv tolkning av villkoren för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen. De gäller för det första karaktären hos det samband som krävs för artikelns tillämpning, för det andra vilka konsekvenser detta samband får i mål om intrång i europeiska patent, för det tredje vilken inverkan den exklusiva behörighetsregeln i artikel 16.4 i konventionen har på regleringen av sådana mål och för det fjärde framtidsutsikterna på området. Jag kommer att utveckla vart och ett av dessa argument efter varandra.

B — *Karaktären hos det samband som krävs för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen*

71. I domen i det ovannämnda målet Kalfelis uttalade domstolen att "[r]egeln i artikel 6.1 är ... tillämplig när de käromål som väckts mot de olika svarandena har samband med varandra redan vid tillfället för deras väckande, dvs. om det är påkallat att handlägga och avgöra dem gemensamt för att undvika risken att *oförenliga* domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar".³⁷

72. Genom att gå utöver ordalydelsen i artikel 6.1 i Brysselkonventionen, enligt vilken det inte krävs något samband mellan käromålen, har domstolen försökt bevara den ändamålsenliga verkan av artikel 2 i konventionen, vilken utgör grundstenen i det system som införts genom konventionen.³⁸ Domstolen har därför uteslutit att det står en kärande "fritt att väcka talan mot flera svarande endast i syfte att en av dessa svarande skulle undandras lagföring vid domstol i den stat där han har sitt hemvist".³⁹

37 — Punkt 12 i domen, min kursivering.

38 — Vikten av denna behörighetsregel förklaras, som domstolen har klargjort, av att den normalt underlättar svarandens försvar (se bland annat dom av den 17 juni 1992 i mål C-26/91, Handte, REG 1992, s. I-3967, svensk specialutgåva, volym 12, s. 137, punkt 14, och av den 13 juli 2000 i mål C-412/98, Group Josi, REG 2000, s. I-5925, punkt 35). Den bidrar således till god rättskipning. Domstolen har även klargjort att det är på grund av de garantier som svaranden beviljas i det ursprungliga förfarandet, beträffande rätten till försvar, som konventionen är mycket liberal vad gäller erkännande och verkställighet av rättsliga avgöranden (se bland annat dom av den 21 maj 1980 i mål 125/79, Denilauler, REG 1980, s. 1553, svensk specialutgåva, volym 5, s. 197, punkt 13).

39 — Domen i det ovannämnda målet Kalfelis, punkt 9.

73. Den formulering som domstolen har använt i denna dom för att karaktärisera det samband som är nödvändigt mellan käromålen motsvarar den som finns i artikel 22 tredje stycket i Brysselkonventionen, där det som vi har sett klargörs att "[v]id tillämpningen av denna artikel skall käromåle[n] anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen provas i olika rättegångar".

avtal och, å andra sidan, en skadeståndstalan som väckts i en annan konventionsstat mot samma fartygsägare av ägare till en annan del av lasten som transporterats enligt samma förhållanden och inom ramen för skilda men identiska avtal som de som hade träffats mellan den första gruppen och fartygsägaren, räcker att deras handläggning och deras skilda domar innebär en risk för motsatta domar, utan att det behöver föreligga en risk för att deras rättsverkningar blir oförenliga sinsemellan".⁴¹

74. Några år efter det att domen i det ovannämnda målet Kalfelis meddelades gav domstolen detta sambandsbegrepp, i den mening som avses i artikel 22, en vid tolkning. I domen i det ovannämnda målet Tatry ansåg domstolen nämligen att "för att syftet om god rättskipning skall uppnås måste denna tolkning vara vid och omfatta alla fall där det finns risk för *motsatta* domar, även om dessa kan verkställas separat och deras rättsverkningar inte är oförenliga sinsemellan".⁴⁰

76. För att komma till denna slutsats underkände domstolen invändningen att det skulle vara nödvändigt att ge uttrycket "oförenliga domar", som förekommer i artikel 22 tredje stycket i Brysselkonventionen, samma betydelse som har getts det (nästan identiska) uttryck som förekommer i artikel 27.3 i konventionen.⁴²

75. Av detta drog domstolen slutsatsen att "... artikel 22 i [Bryssel]konventionen måste tolkas så att det, för att det skall föreligga ett samband mellan, å ena sidan, en talan som har väckts i en konventionsstat av en viss grupp ägare av varor mot en fartygsägare i syfte att erhålla ersättning för en skada som orsakats en del av lasten som transporterats i bulk inom ramen för skilda men identiska

77. I detta hänseende grundade sig domstolen huvudsakligen på uppfattningen att dessa två bestämmelser har olika syften.

41 — Domen i det ovannämnda målet Tatry, punkt 58.

42 — Jag erinrar om att en dom som har meddelats i en konventionsstat (ursprungsstaten) enligt denna artikel 27 inte erkänns i en annan konventionsstat (den stat där domen görs gällande) om "domen är *oförenlig* med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat där domen görs gällande". Min kursivering.

40 — Punkt 53 i domen, min kursivering.

78. Den klargjorde att medan "artikel 27.3 i [Bryssel]konventionen öppnar möjligheten för rätten att, med undantag från konventionens principer och syften, vägra erkänna en utländsk dom",⁴³ vilket innebär att det är nödvändigt att tolka denna artikel restriktivt, skall däremot "artikel 22 tredje stycket i [samma konvention], som har till syfte att förbättra samordningen av den rättsskipande verksamheten inom gemenskapen och att undvika motstridiga och oförenliga domar, även om de sistnämnda kan verkställas separat", ges en vid tolkning.⁴⁴

79. Man kan fråga sig om man inte skall resonera på ett liknande sätt för att fastställa karaktären hos det samband som krävs för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen.

80. Även om denna artikel kan anses ha samma syfte som artikel 22 i Brysselkonventionen, på grund av den metod för att samla förfaranden som föreskrivs där, stannar enligt min mening likheterna mellan dessa två artiklar där. Jag anser att det finns två grundläggande skillnader mellan dem. Den första gäller deras inverkan på tillämp-

ningen av den allmänna behörighetsregeln i artikel 2 i konventionen. Den andra gäller sätten för deras genomförande.>

81. Det skall erkännas att den inverkan som den i artikel 6.1 i Brysselkonventionen föreskrivna metoden har på tillämpningen av dess artikel 2 är särskilt viktig. Inrättandet av denna metod vilar på uppfattningen att behörigheten för den domstol i en konventionsstat där en svarande har hemvist är tillräckligt stark för att motivera att behörigheten för denna domstol utsträcks i förhållande till medsvarende som har hemvist i andra konventionsstater. En sådan metod för att utsträcka behörigheten leder därför systematiskt till att de sistnämnda berövas förmånen av sitt naturliga forum, och den inverkar därför paradoxalt nog menligt på tillämpningen av artikel 2 i förhållande till dem.

82. Tvärtemot vad som är fallet med artikel 6.1, är den inverkan som den i artikel 22 föreskrivna metoden har på tillämpningen av artikel 2 inte systematisk.

83. I likhet med artikel 21 i Brysselkonventionen om litispensens är artikel 22 ämnad att tillämpas inte bara på de fall där behörigheten för den domstol vid vilken talan inte väckts först avgörs i denna konvention, särskilt av artikel 2, utan också

43 — Domen i det ovannämnda målet Tetry, punkt 55.

44 — Idem.

i de fall den, i överensstämmelse med artikel 4 i konventionen, följer av en konventionsstats lagstiftning.⁴⁵ Av detta följer att den i artikel 22 föreskrivna metoden inte kan ha någon inverkan på tillämpningen av artikel 2.

bestämmelser i konventionen ger endast den domstol vid vilken talan inte väckts först ett alternativ. Den kan även besluta att avgöra målet i sak utan att ta hänsyn till det parallella förfarandet som tidigare har inletts i en annan konventionsstat.⁴⁶

84. Så är i än högre grad fallet eftersom det, även om den domstol vid vilken talan inte väckts först grundar sin behörighet på artikel 2, inte är säkert att en tillämpning av metoden i artikel 22 i Brysselkonventionen leder till att denna domstol avvisar målet och således till att den berörda svaranden utsluts från ett forum i den konventionsstat där han har sitt hemvist.

86. För det fall den domstol vid vilken talan inte väckts först är behörig på grundval av artikel 2 i Brysselkonventionen, på grund av att sökanden eller någon av sökandena har sitt hemvist i den konventionsstat där domstolen har jurisdiktion, får denna domstol således enligt artikel 22 i konventionen antingen avstå från att utöva sin behörighet genom att avvisa målet på begäran av en av parterna, låta handläggningen av målet vila i avvaktan på att den domstol vid vilken talan först väckts meddelar dom eller omedelbart avgöra målet utan att låta handläggningen av målet vila.

85. I artikel 22 föreskrivs, som vi har sett, att om käromål som har samband med varandra har väckts vid domstolar i olika konventionsstater och målen prövas i första instans, får varje domstol utom den vid vilken talan först väckts antingen låta handläggningen av målet vila eller avvisa talan på begäran av en av parterna, om dess lag tillåter förening av mål som har samband med varandra och den domstol vid vilken talan först väckts är behörig att pröva båda käromålen. Dessa

87. Det sker således på intet sätt systematiskt att svaranden eller någon av svarandena undanhålls ett forum i den konventionsstat där han har sitt hemvist på grund av att den domstol vid vilken talan inte väckts först avvisar målet enligt artikel 22 i konventionen, vilket, som vi har sett, däremot är fallet när det gäller artikel 6.1 i denna.

45 — Se, för ett liknande resonemang, punkt 149 i mitt förslag till avgörande i dom av den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu (REG 2005, s. I-1383).

46 — Se, för ett liknande resonemang, bland annat Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, L.G.D.J., 3 uppl., 2002, s. 277.

88. Denna skillnad mellan artiklarna 6.1 och 22 i Brysselkonventionen i fråga om deras inverkan på räckvidden av artikel 2 i konventionen motiverar enligt min mening att det krav på samband som finns för deras respektive tillämpning kan uppfattas på olika sätt.

89. Även om man i enlighet med domen i det ovannämnda målet Tatry enkelt kan påstå att en vid tolkning av sambandsbegreppet i den mening som avses i artikel 22 i konventionen inte kan inverka menligt på den ändamålsenliga verkan av artikel 2 i denna, kan man inte säga detsamma vad gäller tolkningen av sambandsbegreppet vid tillämpningen av artikel 6.1. Med hänsyn till dessa särskilda omständigheter skall det konstateras att en vid tolkning oundvikligen leder till att de fall där artikel 2 kan tillämpas (vad gäller medsvarandena) blir betydligt färre.

90. Enligt fast rättspraxis har domstolen emellertid alltid strävat efter att tolka de särskilda behörighetsreglerna i artiklarna 5 och 6 i Brysselkonventionen restriktivt, eftersom dessa avviker från den i artikel 2 i konventionen uppställda grundläggande allmänna principen om behörighet för domstolarna där svaranden har sitt hemvist, vilken i stor utsträckning bidrar till att säkerställa en god rättskipning.⁴⁷ Som vi

har sett har denna strävan till och med gjort att domstolen, i domen i det ovannämnda målet Kalfelis, har gått utöver ordalydelsen i artikel 6.1 genom att göra dess tillämpning beroende av att det föreligger en sambands-situation. Denna fasta rättspraxis går mot att ge sambandsbegreppet en restriktiv betydelse för att än mer begränsa tillämpningen av artikel 6.1.

91. En annan betydande skillnad mellan den metod för att samla förfaranden som föreskrivs i artikel 6.1 i Brysselkonventionen och den som föreskrivs i artikel 22 i denna, vilken gäller deras respektive sätt för genomförande, stöder min uppfattning att det är bättre att inte inom ramen för tillämpningen av artikel 6.1 överföra den vida tolkning som domstolen har gett sambandsbegreppet i den mening som avses i artikel 22 i domen i det ovannämnda målet Tatry.

92. Det är viktigt att komma ihåg att den möjlighet som den domstol vid vilken talan inte väckts först har att avvisa målet i enlighet med artikel 22 i Brysselkonventionen är ett val som tillkommer domstolen i fråga, inte käranden. Den sistnämnda kan endast yrka att så skall ske.

93. Domstolens val att avvisa målet bygger med nödvändighet på överväganden avse-

47 — Se, bland annat, domen i det ovannämnda målet Kalfelis (punkt 19) samt dom av den 19 september 1995 i mål C-364/93, *Marinari* (REG 1995, s. I-2719), punkt 13, av den 27 oktober 1998 i mål C-51/97, *Réunion européenne m.fl.* (REG 1998, s. I-6511), punkt 29, och av den 10 juni 2004 i mål C-168/02, *Kronhofer* (REG 2004, s. I-6009), punkterna 13 och 14.

ende god rättskipning, oavsett om det sker för att undvika att domstolar i olika konventionsstater meddelar domar som inte överensstämmer med varandra eller eventuellt därför att uppgiften att avgöra målet skall överlämnas till en domstol i en annan konventionsstat, vid vilken talan redan har väckts och vars behörighet har fastställts, för att den objektivt sett är bättre lämpad att avgöra målet.⁴⁸

konvention väcka talan vid den domstol där händelsen som orsakade skadan inträffade och/eller där skadan uppkom, hellre än vid en domstol i den konventionsstat där svaranden har sitt hemvist.

94. Från denna utgångspunkt skiljer sig den metod för att samla förfaranden som föreskrivs i artikel 6.1 i Brysselkonventionen avsevärt från den som föreskrivs i artikel 22.

96. Kärandens val att enligt artikel 6.1 väcka sin talan vid en domstol i denna konventionsstat (den där svaranden har hemvist), hellre än vid domstolar i en eller flera andra konventionsstater där en eller flera medsvarende har hemvist, kan således styras enbart av syftet att dra nytta av tillämpningen av en lag, eller till och med av en rättspraxis, som är mer gynnsam för kärandens intressen och därmed till nackdel för svarandenas intressen, snarare än att svara mot ett objektivt behov från bevis synpunkt eller vad gäller att åstadkomma ett ändamålsenligt förfarande.

95. Det är käranden, inte domstolen, som beslutar om artikel 6.1 i konventionen skall tillämpas. Även om detta beslut kan bygga på berättigade processekonomiska överväganden, kan det även styras av mer tvivelaktiga skäl, i förhållande till de krav som hänför sig till god rättskipning eller en ändamålsenlig handläggning av målet, än de som leder käranden till att enligt artikel 5.3 i samma

97. Patentintrångsmål lämpar sig särskilt väl för denna typ av *forum shopping* på grund av de viktiga skillnader som för närvarande finns mellan de nationella bestämmelserna på området, oavsett om det gäller processuella (särskilt i fråga om att få tag på och säkra bevisning, vilket ofta spelar en avgörande roll i sådana mål) eller materiella bestämmelser (otillåtna handlingar, sanktio-

48 — Så är till exempel fallet när en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar har väckts inte bara vid en domstol i den konventionsstat där svaranden eller någon av svarandena har sitt hemvist (på grundval av artikel 2 i Brysselkonventionen), utan också vid en domstol i en annan konventionsstat där händelsen som ledde till skadan inträffade och/eller där skadan uppkom (på grundval av artikel 5.3 i konventionen). Den sistnämnda domstolen är nämligen bättre lämpad än den domstol där svaranden eller någon av svarandena har sitt hemvist för att vid bevisprövningen bedöma om omständigheterna i målet uppfyller de rekvisit som krävs för ansvar. Se i det avseendet dom av den 30 november 1976 i mål 321/76, Bier, kallat Mines de potasse d'Alsace (REG 1976, s. 1735; svensk specialutgåva, volym 3, s. 209), punkterna 15–17.

ner, ersättningsåtgärder).⁴⁹ Detta gäller trots att den lag som materiellt sett i princip är tillämplig på sådana mål inte är *lex fori* (den lag som gäller i den konventionsstat där talan väckts), utan *lex loci protectionis* (det vill säga den lag som gäller i den konventionsstat där patentet har meddelats, med andra ord i den stat där skyddet för patentinnehavarens rättigheter föreskrivs och görs gällande). Teoretiskt sett innebär detta att valet av domstol där talan väcks inte har någon inverkan på vilken lag som materiellt sett är tillämplig (tvärtemot vad som alltid gäller processrätten).⁵⁰

98. I målet vid den nationella domstolen kan man anta att patentinnehavarna i fråga (med

hemvist i Förenta staterna, inte i Nederländerna) inte har varit likgiltiga inför *kort geding*-förfarandets effektivitet samt läget i nederländsk rättspraxis sedan början av 90-talet (som innebär en vid tolkning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen)⁵¹, när de beslutade att väcka talan vid en nederländsk domstol (hellre än vid en belgisk, tysk, fransk, brittisk, schweizisk, österrikisk eller svensk domstol).⁵²

99. Även om det är svårt att anklaga käranden i en patentintringstalan för att ägna sig åt sådan *forum shopping* för att på bästa sätt tillvarata sina intressen, är det, med hänsyn till de betydande skillnaderna mellan systematiken i artikel 6.1 i Brysselkonventionen och den i artikel 22, enligt min mening icke desto mindre så att kravet på god rättskipning som motiverar att förfarandena samlas inte gör sig gällande med samma kraft vid tillämpningen av artikel 6.1 som vid tillämpningen av artikel 22.

100. Under dessa omständigheter anser jag, vilket svarandena i målet vid den nationella domstolen samt Förenade kungarikets rege-

49 — Detta påpekas i sjunde skälet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 157, s. 45):

”Av kommissionens undersökning ... framgår att det fortfarande, trots TRIPs-avtalet, är stora skillnader på hur medlemsstaterna säkerställer skyddet för immateriella rättigheter. Exempelvis möjligheterna att använda interimistiska åtgärder för att säkra bevis, metoderna för att beräkna skadestånd och möjligheterna att meddela förelägganden skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater finns inga åtgärder, förfaranden eller sanktioner om rätt till information och återkallande, på intringsgörarens bekostnad, av intringsgörande varor som har släppts ut på marknaden.”

Även om syftet med detta direktiv (som det åligger medlemsstaterna att införliva senast den 29 april 2006) är tillnärmning av de nationella bestämmelserna för att säkerställa en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter, innebär det inte en total harmonisering på området, vilket gör att vissa aktuella skillnader riskerar att bestå (särskilt vad gäller sanktioner för icke-avsiktliga patentintrång samt kriminalisering av intringshandlingar).

50 — Regeln om tillämpning av *lex loci protectionis*, vilken följer av den traditionella territorialitetsprincipen som gäller för immateriella rättigheter och som redan förekommer i flera internationella konventioner (såsom i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, WIPO:s publikation nr 201), föreskrivs i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om tillämplig lag på utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (förslag av den 22 juli 2003, vilket är ämnad att tillämpas på kränkningar av immateriella rättigheter).

51 — Se punkt 58 i förevarande förslag till avgörande.

52 — Angående nederländska domstolars attraktionskraft vid tiden för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, se Véron, P., ”Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention”, *Journal du droit international*, Juris-Classeurs förlag, Paris. 2001, s. 812 och 813.

ring har gjort gällande, att villkoren för tillämpning av artikel 6.1 i konventionen inte skall uppfattas som så vida som de villkor som i domen i det ovannämnda målet Tatry uppställdes för tillämpning av artikel 22 i samma konvention.

101. Jag anser därför att det är bättre att hålla sig till domstolens formulering i domen i det ovannämnda målet Kalfelis, där tillämpningen av artikel 6.1, som vi har sett, görs beroende av villkoret att "de käromål som väckts mot de olika svarandena har samband med varandra redan när de väcks, det vill säga om det är påkallat att handlägga och avgöra dem gemensamt för att undvika risken att *oförenliga* domar meddelas [inte bara *motstridande* i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Tatry] som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar".⁵³

102. Det är för övrigt intressant att notera att varken domstolen eller gemenskapslagstiftaren har avvikit från denna formulering vid tillämpningen av artikel 6.1 i Brysselkonventionen eller tillämpningen av artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1), vilken har efterträtt konventionen.

53 — Domen i det ovannämnda målet Kalfelis, punkt 12, min kursivering.

103. I domen i det ovannämnda målet Réunion européenne m.fl., som kom flera år efter det att domen i det ovannämnda målet Tatry meddelades, grundade sig domstolen enbart på domen i det ovannämnda målet Kalfelis och på definitionen av det samband som där krävdes för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen⁵⁴ och uttalade att "två krav i samma mål som inte riktar sig till samma svarande, där det ena kravet grundar sig på ett avtalsrättsligt ansvar och det andra kravet på utomobligatoriskt skadeståndsansvar, [kan inte] anses ha ett samband med varandra".⁵⁵

104. Vad gäller förordning nr 44/2001, inskränker den sig till att identiskt upprepa den formulering som domstolen använde i domen i det ovannämnda målet Kalfelis, utan att införliva den utveckling som skedde genom domen i det ovannämnda målet Tatry.⁵⁶

105. Denna nya rättspraxis och dessa nya bestämmelser stöder min uppfattning att det vid tillämpningen av artikel 6.1 i Brysselkonventionen är bättre att hålla sig till den definition av samband som domstolen använde i domen i det ovannämnda målet Kalfelis.

54 — Se domen i det ovannämnda målet Réunion européenne m.fl., punkt 48.

55 — Ibidem, punkt 50.

56 — Denna förordning är inte tillämplig inom ramen för målet vid den nationella domstolen, eftersom detta har sitt ursprung i en talan som väcktes innan förordningen trädde i kraft. I artikel 6.1 i förordningen föreskrivs att "[t]alan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan även väckas ... [o]m han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom skall vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar".

106. Vilka konkreta konsekvenser får karaktären hos det samband som krävs för tillämpningen av artikel 6.1 i mål om intrång i europeiska patent, såsom det mål som den hänskjutande domstolen har att pröva? Det är det vi nu skall undersöka.

möjligt att sinsemellan olika domar meddelas i förhållande till olika svarande (av domstolar i olika konventionsstater där dessa har hemvist), till exempel vad gäller hur de faktiska omständigheterna rörande det påstådda intrånget karaktäriseras, vilka åtgärder för att säkra bevisning som vidtas eller hur ersättningsbeloppet för den skada som käranden har lidit fastställs.

C — Konsekvenserna av karaktären hos det samband som krävs för tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen i mål om intrång i europeiska patent, såsom det mål som den hänskjutande domstolen har att pröva

107. Om man som jag föreslår håller sig till den definition av samband som domstolen använde i domen i det ovannämnda målet Kalfelis kommer man omedelbart att tänka på ett enkelt svar: artikel 6.1 i Brysselkonventionen är inte ämnad att tillämpas på mål om intrång i europeiska patent, såsom det mål som den hänskjutande domstolen har att pröva, om det inte föreligger ett sådant samband som krävs för att den skall tillämpas.

108. I ett mål om intrång i europeiska patent där flera svarande med hemvist i olika konventionsstater anklagas för påstådda intrångshandlingar som var och en av dem skulle ha gjort sig skyldig till i den konventionsstat där den har hemvist, är det, om ett sådant mål inte samlas vid en domstol där någon av svarandena har hemvist, förvisso

109. Emellertid är sådana domar i detta typfall, hur olika de än kan vara, likväl inte oförenliga eller motstridiga sinsemellan. Eftersom svarandena som berörs av var och en av dessa domar är olika, kan de sistnämnda verkställas separat och samtidigt mot var och en av dem. Vidare utesluter domarnas rättsverkningar inte varandra, eftersom varje domstol där talan väckts i detta fall enbart uttalar sig om den kränkning av patentinnehavarens rättigheter som skett i den konventionsstat där denna domstol finns, vilket innebär att rättsverkningarna av var och en av dessa domar omfattar olika territorier.

110. Av detta följer att det samband som domstolen krävde i domen i det ovannämnda målet Kalfelis saknas. I enlighet med denna

rättspraxis är artikel 6.1 i Brysselkonventionen inte ämnad att tillämpas på detta typfall.

111. Under alla omständigheter blir resultatet enligt min mening detsamma även för det fall principerna från domen i det ovan nämnda målet Tatry angående artikel 22 i samma konvention tvärtemot min bedömning skulle överföras på artikel 6.1.

112. Liksom Förenade kungarikets regering och kommissionen anser jag att det i ett mål om intrång i europeiska patent vore överdrivet att tala om risk för motstridiga beslut i den mening som avses i domen i det ovan nämnda målet Tatry.

113. Jag har svårt att förstå att ett beslut kan anses strida mot ett annat enbart på grund av att det skulle finnas en mindre avvikelse i avgörandet, det vill säga i utgången av målet. För att besluten skall strida mot varandra krävs det enligt min mening därutöver att en sådan skillnad ingår i samma rättsliga och faktiska situation. Det är enbart i det fallet som man kan tänka sig att det föreligger motstridiga beslut, eftersom domstolarna med utgångspunkt i samma rättsliga och faktiska situation har kommit till olika slut eller till och med till diametralt motsatta slut.⁵⁷

114. Vid sidan av de gemensamma bestämmelser som föreskrivs i Münchenkonventionen för meddelande av ett europeiskt patent, regleras som vi har sett⁵⁸ ett sådant patent emellertid av den nationella lagstiftningen i var och en av de fördragsslutande stater för vilket det har meddelats. Efter att det har meddelats sönderfaller det europeiska patentet i "ett knippe nationella patent".

115. Således anges i artikel 2.2 i Münchenkonventionen att "i var och en av de fördragsslutande staterna för vilket det har meddelats, har det europeiska patentet samma verkningar och är underställt samma system som ett nationellt patent, såvitt det i förevarande konvention inte föreskrivs något annat".

116. På samma sätt föreskrivs det i artikel 64.1 i denna konvention att "det europeiska patentet ger innehavaren, från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats och i var och en av de fördragsslutande stater för vilket det har meddelats, samma rättigheter som ett nationellt patent som meddelats i denna stat skulle ge honom". I artikel 64.3 tillägs att "varje intrång i det europeiska patentet skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i nationell rätt".

57 — Se, för ett liknande resonemang, punkterna 28 och 29 i generaladvokaten Tesauros förslag till avgörande i det ovan nämnda målet Tatry.

58 — Se punkterna 23–25 i förevarande förslag till avgörande.

117. Det framgår tydligt av samtliga dessa bestämmelser i Münchenkonventionen att en talan om intrång i europeiska patent, som väckts mot flera svarande med hemvist i olika fördragsslutande stater på grund av handlingar som de gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater, skall prövas med hänsyn till den gällande nationella lagstiftningen på området i var och en av dessa stater för vilka det ifrågavarande patentet har meddelats.

118. I Europeiska unionen finns det, som jag redan har angett, till dags dato viktiga skillnader mellan de nationella bestämmelserna om patentintrång, oavsett om det gäller processuella (särskilt i fråga om att få tag på och säkra bevisning, vilket ofta spelar en avgörande roll i sådana mål) eller materiella bestämmelser (otillåtna handlingar, sanktioner, ersättningsåtgärder). Jag vill emellertid erinra om att den materiella rätt som är tillämplig på dessa mål i princip är *lex loci protectionis* (det vill säga den lag som gäller i den fördragsslutande stat där skyddet för patentinnehavarens rättigheter föreskrivs och görs gällande).

119. Det skall således konstateras att i mål om intrång i europeiska patent såsom det som den hänskjutande domstolen har att pröva ingår eventuella skillnader mellan domar som meddelas i olika fördragsslutande stater inte i samma rättsliga situation.

120. Detta konstaterande påverkas inte av att det finns gemensamma riktlinjer för de stater som är anslutna till Münchenkonventionen för att i enlighet med artikel 69 i denna konvention fastställa den materiella omfattningen av det skydd som ett europeiskt patent ger.⁵⁹ Trots att den definition som ges i dessa riktlinjer kan vara av intresse för mål om intrång i europeiska patent genom antagandet av protokollet angående tolkningen av artikel 69, avser detta protokoll icke desto mindre enbart den *materiella* omfattningen av det skydd som ett visst europeiskt patent ger, det vill säga det *tekniska* föremålet för den typ av industriellt rättsskydd som detta patent utgör. Det handlar om en annan fråga än den som gäller den *rättsliga* omfattningen av de rättigheter som innehavaren av europeiskt patent har, vilka regleras i de olika nationella lagstiftningarna.

121. För det fall en sådan talan har väckts vid flera domstolar i olika fördragsslutande stater följer det, som den franska regeringen har påpekat, att de sinsemellan olika domar som kan bli resultatet av detta per definition inte kan karaktäriseras som motstridiga. Om det inte finns någon risk för motstridiga beslut finns det därför, om man hänför sig till domen i det ovannämnda målet Tatry, ingen anledning att tillämpa artikel 6.1 i Brysselkonventionen.

59 — Se punkt 28 i förevarande förslag till avgörande.

122. Jag anser att denna slutsats gäller även för det fall (vilket den hänskjutande domstolen har redogjort för i sin andra tolkningsfråga) svarandeföretagen tillhör en och samma koncern och har agerat på ett identiskt eller likartat sätt i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat, vilket innebär att man står inför samma faktiska situation.

123. Denna eventuella enhetlighet eller homogenitet vad gäller de faktiska situationerna förtar på intet sätt de olikheter som föreligger mellan de rättsliga situationerna och som följer av de skillnader mellan de nationella bestämmelserna om patentintrång som föreligger i dagsläget.

124. För övrigt är det enligt min mening inte tillfredsställande att, med hänsyn till konventionens syften, som är dels att stärka det rättsliga skyddet för personer som är etablerade i gemenskapen, dels att värna rätts-säkerheten, medge att artikel 6.1 i Brysselkonventionen är ämnad att tillämpas i ett sådant fall enbart på den grunden att det föreligger en likadan faktisk situation.

125. Ett stärkande av det rättsliga skyddet för personer som är etablerade i gemenskapen förutsätter att de gemensamma behörighetsregler som uppställs i Brysselkonventionen gör det möjligt "för käranden att *enkelt* sluta sig till vid vilken domstol han kan väcka

talans och för svaranden att kunna förutse vid vilken domstol talan *rimligtvis* kan väckas mot honom".⁶⁰ Domstolen har karakteriserat dessa regler så att de "garanterar *visshet* i fråga om kompetensfördelningen mellan de olika nationella domstolar vid vilka talan i en viss tvist kan komma att väckas".⁶¹ Endast de behörighetsregler som uppfyller sådana krav kan nämligen garantera efterlevnad av rätts-säkerhetsprincipen, som, i enlighet med fast rättspraxis,⁶² utgör ett av syftena med denna konvention.

126. I enlighet med detta har domstolen fastställt att "rätts-säkerhetsprincipen bland annat kräver att de behörighetsregler som avviker från huvudregeln i artikel 2 i Brysselkonventionen skall tolkas på så sätt att en normalt välunderrättad svarande rimligtvis kan förutse vid vilka domstolar, utöver domstolarna i hans hemviststat, som talan kan väckas mot honom".⁶³

60 — Se bland annat dom av den 13 juli 1993 i mål C-125/92, Mulox IBC (REG 1993, s. I-4075; svensk specialutgåva, volym 14, s. 285), punkt 11, av den 3 juli 1997 i mål C-269/95, Benincasa (REG 1997, s. I-3767), punkt 26, av den 17 september 2002 i mål C-334/00, Tacconi (REG 2002, s. I-7357), punkt 20, av den 5 februari 2004 i mål C-18/02, DFDS Torline (REG 2004, s. I-1417), punkt 36, samt domarna i de ovannämnda målen Kronhofer (punkt 20) och Owusu (punkt 40).

61 — Se bland annat dom av den 29 juni 1994 i mål C-288/92, Custom Made Commercial (REG 1994, s. I-2913; svensk specialutgåva, volym 15, s. 261), punkt 15, av den 19 februari 2002 i mål C-256/00, Besix (REG 2002, s. I-1699), punkt 25, och domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 39.

62 — Se bland annat dom av den 4 mars 1982 i mål 38/81, Effer (REG 1982, s. 825), punkt 6, domen i det ovannämnda målet Custom Made Commercial, punkt 18, dom av den 28 september 1999 i mål C-440/97, GIE Groupe Concorde m.fl. (REG 1999, s. I-6307) punkt 23, domen i det ovannämnda målet Besix (punkterna 24–26), dom av den 6 juni 2002 i mål C-80/00, Italian Leather (REG 2002, s. I-4995), punkt 51, och domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 38.

63 — Domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 40 och där angiven rättspraxis.

127. För att garantera att Brysselkonventionens behörighetsregler blir förutsebara anser jag dock inte att det är tillräckligt att tillämpningen av artikel 6.1 i konventionen villkoras av att käromålen kan infogas i samma faktiska situation, enligt de olika kriterier för infogande som den hänskjutande domstolen har angett.

Brysselkonventionen vila på principen att den behöriga domstolen är den där det företag som har spelat en central roll vid fastställandet av den gemensamma handlingsplan som ligger bakom de kritiserade intrångshandlingarna har sitt säte.

128. Om man antar att svarandeföretagen tillhör samma koncern och att de intrångshandlingar som de anklagas för är identiska eller likartade, är det varken för käranden eller för domstolen enkelt att fastställa att dessa handlingar är resultatet av en överenskommelse mellan dessa företag eller av en gemensam handlingsplan som fastställts inom koncernen.

130. Med hänsyn till det ovan anförda anser jag inte att artikel 6.1 i Brysselkonventionen är ämnad att tillämpas i ett mål om intrång i europeiska patent, där flera företag med säte i olika konventionsstater anklagas för handlingar som de gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater. Detta gäller även för det fall dessa företag, som tillhör samma koncern, skulle ha agerat på ett identiskt eller likartat sätt enligt en överenskommelse eller i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.

129. Detta gäller i än högre grad när företagens respektive roll vid fastställandet av den påstådda gemensamma handlingsplanen skall bestämmas för att identifiera "the spider in the web". Denna fråga löper stor risk att bli ett "tvistefrö", det vill säga ge upphov till många tvister mellan parterna, även mellan svarandena själva. Det skulle enligt min mening strida mot de krav på förutsebarhet och visshet som domstolen har ställt upp för tolkningen av konventionens behörighetsregler att låta tillämpningen av artikel 6.1 i

131. Den inverkan som den exklusiva behörighetsregeln i artikel 16.4 i konventionen har på regleringen av mål om intrång i europeiska patent stöder denna bedömning. Det är detta som jag kortfattat skall undersöka som en följd av mitt förslag till avgörande i fråga om betydelsen och räckvidden av tolkningsfrågorna.

D — Den inverkan som den exklusiva behörighetsregeln i artikel 16.4 i Brysselkonventionen har på regleringen av mål om intrång i europeiska patent

132. Även för det fall domstolen i det ovannämnda målet GAT skulle finna att artikel 16.4 i Brysselkonventionen inte är ämnad att tillämpas i ett mål om intrång i europeiska patent där det ifrågavarande patentets giltighet bestrids, saknar denna artikel inte inverkan på regleringen av ett sådant mål.

133. Det händer nämligen att en talan om ogiltigförklaring av ett europeiskt patent väcks innan eller efter det att en talan om intrång i det ifrågavarande patentet väckts, vilket illustreras av det ovannämnda målet Boston Scientific m.fl., som gav upphov till en tidigare tolkningsfråga som slutligen återkallades.⁶⁴ Under sådana omständigheter leder artikel 16.4 oundvikligen till en splittring av tvisten angående patentet, vilket inte kan lösas genom att metoden i artikel 22 i Brysselkonventionen angående samband används.

134. För det fall en talan om ogiltigförklaring av ett europeiskt patent väcks (vid domstolar i olika konventionsstater för vilka patentet i fråga har meddelats, i enlighet med

artikel 16.4 i Brysselkonventionen) innan en talan om intrång som gäller samma patent för händelser som har begåtts i var och en av dessa stater⁶⁵ har väckts (i fall med flera svarande, vid en domstol där någon av dem har hemvist, på grundval av artikel 6.1 i konventionen), är det således högst troligt att, i det typfall där invändningen om patentets ogiltighet åberopas som grund för bestridandet, den domstol vid vilken den sistnämnda talan väckts (om man antar att den är behörig på grundval av artikel 6.1, vilket jag inte anser) i enlighet med artikel 22 i samma konvention beslutar att vilandeförklara målet (i väntan på att de domar som gäller det ifrågavarande patentets giltighet i var och en av dessa konventionsstater meddelas) eller eventuellt avvisar målet (som då återgår till de olika domstolar där talan om ogiltigförklaring av patentet prövas).

135. Av detta följer att en tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen för att i detta fall samla ett mål om intrång i europeiska patent till den domstol där någon av svarandena har hemvist, och på så sätt undvika de förseningar och de kostnader som ingår i uppdelningen av ett sådant mål mellan domstolar i olika konventionsstater, således inte är till stor hjälp.

65 — Denna hypotes motsvarar en strategi som är välkänd under namnet "torped" och som består i att ett företag som känner sig hotat av en intrångstalan kan ta initiativet till en talan om ogiltigförklaring av patentet i fråga för att bromsa förloppet i en eventuell intrångstalan.

64 — Se punkt 3 i förevarande förslag till avgörande.

136. Detsamma gäller det motsatta fallet, där en talan om intrång i europeiska patent väcks (vid den domstol där någon av svarandena har hemvist, på grundval av artikel 6.1) — för handlingar som påstås ha begåtts i var och en av de konventionsstater för vilka patentet i fråga har meddelats — innan talan om ogiltigförklaring av detta väcks (vid domstolarna i de olika konventionsstater för vilka patentet har meddelats, i enlighet med artikel 16.4 i Brysselkonventionen).

137. I detta typfall är det högst troligt att den domstol vid vilken talan (om intrång, i vilken en invändning om att ett europeiskt patent är ogiltigt görs) först väckts beslutar (om man antar att den är behörig på grundval av artikel 6.1, vilket jag inte anser att den är) att vilandeförklara målet i avvaktan på avgörandena angående giltigheten av det ifrågavarande patentet, eftersom övriga domstolar vid vilka talan om ogiltigförklaring av detta patent väckts inte på grundval av artikel 22 i Brysselkonventionen har rätt att avvisa dessa mål, eftersom de enligt artikel 16.4 i denna är exklusivt behöriga att pröva dem.

138. Inte heller där är en tillämpning av artikel 6.1 i konventionen för att samla ett

mål om intrång i europeiska patent till den domstol där någon av svarandena har hemvist, och på så sätt undvika de förseningar och de kostnader som ingår i uppdelningen av ett sådant mål mellan domstolar i olika konventionsstater, till stor hjälp.

139. Dessa olika typfall visar vilka begränsningar som finns i det nuvarande systemet för fördelning av domstolars behörighet i mål om intrång i europeiska patent. Denna situation kan emellertid utvecklas i framtiden när de förhandlingar som pågår inom gemenskapen och inom Europeiska patentorganisationen har avslutats.

E — Framtidsutsikterna i fråga om reglerna för domstolars behörighet avseende mål om intrång i europeiska patent

140. Det pågår flera förhandlingar för att centralisera talan i patentmål.

141. De första förhandlingarna inleddes inom ramen för Europeiska patentorganisationen efter en regeringskonferens som hölls

i Paris i juni 1999. En arbetsgrupp bildades för att utarbeta ett förslag till avtal om inrättandet av ett system för reglering av tvister angående europeiska patent.⁶⁶ Arbetet inom denna grupp ledde i februari 2004 fram till att ett avtalsförslag antogs, vilket skall diskuteras vid en framtida regeringskonferens.

rätten och om överprövning vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.⁶⁹

143. Jag anser att det nuvarande systemet för fördelning av domstolars behörighet avseende mål om intrång i europeiska patent enbart skall förbättras inom ramen för dessa förhandlingar.

142. Till följd av dessa förhandlingar och de förhandlingar som redan hade ägt rum inom gemenskapen,⁶⁷ utarbetade kommissionen ett förslag, som lades fram den 1 augusti 2000, till rådets förordning om gemenskapspatent.⁶⁸ Tanken är att domstolen skall anförtros alla mål om intrång i eller giltigheten av framtida gemenskapspatent (som kommer att meddelas av EPO och gälla i samtliga medlemsstater i gemenskapen). Kommissionen lade därför i slutet av år 2003 fram ett förslag till rådets beslut om att ge domstolen behörighet i mål om gemenskapspatent samt ett förslag till rådets förordning om att upprätta gemenskapspatent-

144. Utifrån vad som ovan utvecklats anser jag sammanfattningsvis att tolkningsfrågorna skall besvaras på så sätt att artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall tolkas så att den inte är ämnad att tillämpas i ett mål om intrång i europeiska patent, där flera företag med säte i olika konventionsstater anklagas för handlingar som de gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater. Detta gäller även för det fall dessa företag, som tillhör samma koncern, skulle ha agerat på ett identiskt eller likartat sätt i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.

66 — Detta förslag till avtal finns tillgängligt på EPO:s hemsida (http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index_f.htm).

67 — Två internationella avtal har antagits av medlemsstaterna men har aldrig trätt i kraft. Det gäller konventionen 76/76/EEG om europeiska patent för den gemensamma marknaden undertecknad i Luxemburg den 15 december 1975 (EGT L 17, 1976, s. 1) och om avtalet 89/695/EEG om gemenskapspatent — undertecknat i Luxemburg den 15 december 1989 (EGT L 401, s. 1).

68 — EGT C 337 E, 2000, s. 278.

69 — Se KOM(2003) 827 slutlig respektive KOM(2003) 828 slutlig.

VI — Förslag till avgörande

145. Med hänsyn till ovanstående föreslår jag att domstolen skall besvara de frågor som Hoge Raad (Nederländerna) ställt på följande sätt:

”Artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område i dess ändrade lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde, enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde, enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde och enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde skall tolkas så att den inte är ämnad att tillämpas i ett mål om intrång i europeiska patent, där flera företag med säte i olika konventionsstater anklagas för handlingar som de gjort sig skyldiga till i var och en av dessa stater. Detta gäller även för det fall dessa företag, som tillhör samma koncern, skulle ha agerat på ett identiskt eller likartat sätt i enlighet med en gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.”