Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

8 päivänä syyskuuta 2022 *

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 24 artiklan 4 alakohta – Yksinomainen toimivalta – Toimivalta patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevassa asiassa – Soveltamisala – Kolmannessa valtiossa jätetty patenttihakemus ja siellä myönnetty patentti – Keksijän asema – Keksintöön liittyvän oikeuden haltija

Asiassa C-399/21,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Svea hovrätt (Svean hovioikeus, Ruotsi) on esittänyt 17.6.2021 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 28.6.2021, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

IRnova AB

vastaan

FLIR Systems AB,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Rodin sekä tuomarit L. S. Rossi ja O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Pikamäe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– IRnova AB, edustajinaan P. Kenamets ja F. Lüning, jur. kand.,

– FLIR Systems AB, edustajinaan J. Melander ja O. Törngren, advokater,

– Euroopan komissio, asiamiehinään M. Gustafsson ja S. Noë,

* Oikeudenkäyntikieli: ruotsi.

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1) (jäljempänä Bryssel I a -asetus) 24 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat IRnova AB ja FLIR Systems AB ja jossa on kyse sen ratkaisemisesta, kenellä on parempi oikeus kolmannessa valtiossa jätetyissä patenttihakemuksissa ja siellä myönnetyissä patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Bryssel I a -asetus

3 Bryssel I a -asetuksen johdanto-osan 34 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Olisi varmistettava jatkuvuus [tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn] yleissopimuksen [(EYVL 1972, L 299, s. 32)], [tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston] asetuksen (EY) N:o 44/2001 [(EYVL 2001, L 12, s. 1)] ja tämän asetuksen välillä, minkä vuoksi olisi säädettävä siirtymäsäännöksistä. Saman jatkuvuuden olisi koskettava myös Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa [tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdystä] yleissopimuksesta ja sen korvaavista asetuksista.”

4 Kyseisen asetuksen 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Sitä ei erityisesti sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (*acta iure imperii*).

2. Tätä asetusta ei sovelleta

a) luonnollisten henkilöiden oikeudelliseen asemaan, oikeuskelpoisuuteen tai oikeustoimikelpoisuuteen eikä myöskään aviovarallisuussuhteisiin tai sellaisiin suhteisiin liittyviin varallisuussuhteisiin, joilla niihin sovellettavan lain mukaan katsotaan olevan avioliittoon verrattavia vaikutuksia;

b) konkurssiin, maksukyvyttömän yrityksen tai muun oikeushenkilön selvitysmenettelyyn, akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin;

c) sosiaaliturvaan;

d) välimiesmenettelyyn;

e) elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta;

f) perintöön ja testamenttiin, kuolemasta johtuvat elatusvelvoitteet mukaan lukien.”

5 Mainitun asetuksen II luku, jonka otsikko on ”Toimivalta”, sisältää kymmenen jaksoa. Kyseisen asetuksen II luvun 1 jaksoon, jonka otsikko on ”Yleiset säännökset”, sisältyvän 4 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Kanne sellaista henkilöä vastaan, jolla on kotipaikka jäsenvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jäsenvaltion tuomioistuimessa, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.”

6 Bryssel I a -asetuksen II luvun 6 jaksoon, jonka otsikko on ”Yksinomainen toimivalta”, sisältyvän 24 artiklan sanamuoto on seuraava:

”Seuraavilla jäsenvaltion tuomioistuimilla on asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta:

– –

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisteröintiä edellyttävien oikeuksien rekisteröintiä tai pätevyyttä, riitautettiinpa kyseinen rekisteröinti tai pätevyys kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisteröintiä on haettu tai tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai jossa se unionin säädöksen tai kansainvälisen yleissopimuksen määräysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi.

   Rajoittamatta eurooppapatenttien myöntämisestä Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun yleissopimuksen mukaista Euroopan patenttiviraston toimivaltaa jokaisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat yksinomaisesti toimivaltaisia tutkimaan kaikki kyseisen jäsenvaltion osalta myönnettyjen eurooppapatenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevat asiat;

– –”

Ruotsin oikeus

Patenttilaki (1967:837)

7 Patenttilain (1967:837) (patentlagen (1967:837)) 17 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Jos joku väittää patenttiviranomaiselle, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja mikäli asiaa pidetään epäselvänä, patenttiviranomainen voi kehottaa häntä nostamaan kanteen tuomioistuimessa määrätyn ajan kuluessa sillä uhalla, että väitettä ei oteta huomioon patenttihakemusta edelleen käsiteltäessä.

Jos riita-asia paremmasta oikeudesta keksintöön on vireillä tuomioistuimessa, patenttihakemuksen käsittely voidaan keskeyttää siihen asti, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.”

8 Kyseisen lain 18 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Jos joku näyttää patenttiviranomaiselle, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, patenttiviranomaisen tulee hänen vaatimuksestaan siirtää hakemus hänelle. Sen, jolle hakemus siirretään, on suoritettava uusi hakemusmaksu.

Jos asiassa vaaditaan hakemuksen siirtämistä, hakemusta ei saa jättää sillensä, hylätä tai hyväksyä ennen kuin vaatimus on lopullisesti ratkaistu.”

9 Patenttilain 53 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jos patentti on myönnetty muulle kuin 1 §:n mukaan siihen oikeutetulle, tuomioistuimen on patenttiin oikeutetun kanteesta siirrettävä patentti hänelle. Kanteen vireillepanoajan osalta on noudatettava, mitä 52 §:n 6 momentissa säädetään.

_ _”

10 Kyseisen lain 65 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Patent- och marknadsdomstolen [patentti- ja markkinatuomioistuin, Ruotsi] on toimivaltainen tuomioistuin tässä laissa tarkoitetuissa asioissa. Tämä koskee myös asioita, joissa on kyse paremmasta oikeudesta keksintöön, jolle on haettu patenttia.

_ _”

Ruotsin tuomioistuinten toimivallasta tietyissä asioissa patenttioikeuden alalla ym. annettu laki (1978:152)

11 Ruotsin tuomioistuinten toimivallasta tietyissä asioissa patenttioikeuden alalla ym. annetun lain (1978:152) (lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.) perustuu eurooppapatentin saantioikeudesta koskevasta toimivallasta ja päätösten tunnustamisesta 5.10.1973 tehtyyn pöytäkirjaan (tunnustamispöytäkirja), joka on liitetty eurooppapatenttien myöntämisestä tehtyyn yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu Münchenissä 5.10.1973.

12 Kyseisen lain 1 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Asioissa, joissa on nostettu kanne eurooppapatentin hakijaa vastaan ja jotka koskevat parempaa oikeutta keksintöön, jolle on haettu patenttia, Ruotsissa tai muussa valtiossa, jota sitoo 5.10.1973 tehtyyn Euroopan patenttisopimukseen liitetty tunnustamispöytäkirja, sovelletaan 2–6 ja 8 §:ää. Sopimusvaltiolla tarkoitetaan tässä sellaista valtiota, jota kyseinen pöytäkirja sitoo.”

13 Mainitun lain 2 §:n sanamuoto on seuraava:

”Edellä 1 §:ssä tarkoitetut asiat voidaan käsitellä Ruotsin tuomioistuimissa

1. jos vastaajan kotipaikka on Ruotsissa

2. jos kantajan kotipaikka on Ruotsissa ja vastaajan kotipaikka ei ole sopimusvaltiossa

3. jos asianosaiset ovat tehneet kirjallisen sopimuksen tai suullisen sopimuksen, joka on vahvistettu kirjallisesti, siitä, että kanne nostetaan Ruotsin tuomioistuimissa.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

14 IRnova ja FLIR Systems, jotka toimivat infrapunateknologian alalla, ovat yhtiöitä, joiden kotipaikka on Ruotsissa. Ne olivat aiemmin liikekumppaneita.

15 IRnova nosti 13.12.2019 kanteen Patent- och marknadsdomstolenissa ja vaati kyseistä tuomioistuinta muun muassa vahvistamaan, että IRnovalla on parempi oikeus FLIRin vuosina 2015 ja 2016 jättämissä kansainvälisissä patenttihakemuksissa – joita seurasivat myöhemmin eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset patenttihakemukset – tarkoitettuihin keksintöihin sekä niihin keksintöihin, joiden osalta FLIRille oli myönnetty yhdysvaltalaiset patentit edellä mainittujen hakemusten perusteella.

16 IRnova esitti kanteensa tueksi pääasiallisesti, että yksi sen työntekijöistä oli kehittänyt kyseiset keksinnöt, joten häntä on pidettävä keksijänä tai ainakin yhteiskeksijänä. IRnova väitti siten saaneensa työnantajana keksijän aseman ja että sitä oli pidettävä kyseisten keksintöjen omistajana. FLIR oli kuitenkin jättänyt edellisessä kohdassa mainitut hakemukset omissa nimissään siitä huolimatta, että se ei ollut hankkinut keksintöjä tai että sillä olisi muutenkaan ollut oikeutta jättää hakemuksia.

17 Patent- och marknadsdomstolen totesi olevansa toimivaltainen tutkimaan IRnovan kanteen siltä osin kuin se koski eurooppapatenttihakemuksissa tarkoitettuja keksintöjä. Sitä vastoin se katsoi, ettei sillä ollut toimivaltaa tutkia vaatimusta, joka koski IRnovan väitettyä oikeutta FLIRin kiinalaisissa ja yhdysvaltalaisissa patenttihakemuksissa tarkoitettuihin keksintöihin tai niihin keksintöihin, joiden osalta FLIRille oli myönnetty yhdysvaltalaiset patentit, sillä perusteella, että vaatimus sen vahvistamisesta, kuka viimeksi mainitut keksinnöt on tehnyt, liittyy patenttien rekisteröintiin tai pätevyyteen. Tämä yhteys huomioon ottaen kyseessä olevan riita-asian katsottiin kuuluvan Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan, eivätkä Ruotsin tuomioistuimet siten olleet toimivaltaisia tutkimaan asiaa.

18 IRnova teki kyseisestä päätöksestä, jolla vaatimus jätettiin tutkimatta puuttuvan toimivallan vuoksi, valituksen ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli Svea hovrättiin (Svean hovioikeus, Ruotsi).

19 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan kyseinen riita-asia kuuluu Bryssel I a -asetuksen soveltamisalaan, koska kanteella pyritään saamaan vahvistetuksi se, että keksintöön on lakisääteinen oikeus, ja se kuuluu siten siviili- ja kauppaoikeuden alaan. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii kuitenkin, onko Ruotsin tuomioistuimilla toimivalta ratkaista riita-asia, jossa pyritään vahvistamaan oikeus keksintöön keksijän tai yhteiskeksijän väitetyn aseman perusteella. Kyseisen tuomioistuimen mukaan Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa säädetään, että asiassa, joka koskee patentin ”rekisteröintiä tai pätevyyttä”, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa rekisteröintiä on haettu tai jossa se on tapahtunut, on yksinomainen toimivalta. Tätä yksinomaista toimivaltaa on perusteltu yhtäältä sillä, että näillä tuomioistuimilla on parhaat edellytykset ratkaista tapaukset, joissa itse riita koskee patentin pätevyyttä tai patentin hakemista tai rekisteröintiä, ja toisaalta sillä, että patenttien myöntäminen edellyttää kansallisten viranomaisten toimia, mikä osoittaa, että patentin myöntäminen merkitsee kansallisen suvereniteetin harjoittamista. Vaikka unionin

tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että riita-asia, joka koskee pelkästään sitä, kuka on patenttioikeuden haltija, ei kuulu edellä mainitun yksinomaisen toimivallan piiriin, tästä oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan ilmene suoria ohjeita siltä osin kuin on kyse mainitun 24 artiklan 4 alakohdan sovellettavuudesta nyt käsiteltävässä asiassa.

20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on mahdollista katsoa, että sen käsiteltävänä olevalla riita-asialla on yhteys patentin rekisteröintiin tai pätevyyteen kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Sen yksilöimiseksi, kenellä on oikeus kyseessä olevissa patenttihakemuksissa tai patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin, on kyseisen tuomioistuimen mukaan selvitettävä, kuka nämä keksinnöt on tehnyt. Tällainen tutkinta edellyttää patenttivaatimusten tulkintaa sekä sen arvioimista, missä määrin kukin väitetty keksijä on myötävaikuttavat keksinnön syntymiseen. Sen ratkaiseminen, kenellä on oikeus keksintöön, voi siten käsittää aineellisen patenttioikeuden nojalla tehtäviä arviointeja siitä, mitkä panokset kehittämistyössä ovat johtaneet uutuuteen tai keksinnöllisyyteen, sekä kysymyksiä, jotka koskevat rekisteröintivaltion patenttioikeudessa säädettyä patenttisuojan laajuutta. Lisäksi se, että patentinhakijalla ei ole oikeutta tehdä patenttihakemusta, on mitättömyysperuste.

21 Tässä tilanteessa Svea hovrätt päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Kuuluuko sellainen vahvistuskanne, joka perustuu väitteeseen keksijyydestä tai yhteiskeksijyydestä ja joka koskee parempaa oikeutta kansallisissa patenttihakemuksissa ja muualla kuin jäsenvaltiossa rekisteröidyissä patenteissa tarkoitettuun keksintöön, [Bryssel I a -asetuksen] 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen toimivallan piiriin?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

22 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välille SEUT 267 artiklalla luodussa yhteistyömenettelyssä unionin tuomioistuimen tehtävänä on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin voi ratkaista siinä vireillä olevan asian. Unionin tuomioistuimen on tätä silmällä pitäen tarvittaessa muotoiltava sille esitetyt kysymykset uudelleen (tuomio 26.4.2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Sisärajavalvonnan enimmäiskesto), C-368/20 ja C-369/20, EU:C:2022:298, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Vaikka kysymys nyt käsiteltävässä asiassa koskee toimivaltaa tutkia riita-asia, joka koskee lakisääteistä oikeutta keksintöihin, joita tarkoitetaan kansallisissa patenttihakemuksissa ja kolmannessa valtiossa rekisteröidyissä patenteissa, tämän tuomion 17 ja 18 kohdassa esitetystä seuraa, että ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa nostettu kanne koskee yksinomaan Ruotsin tuomioistuinten toimivaltaa ratkaista riita-asia, joka koskee lakisääteistä oikeutta keksintöihin, joita tarkoitetaan kiinalaisissa ja yhdysvaltalaisissa patenttihakemuksissa sekä yhdysvaltalaisissa patenteissa.

24 Näin ollen on katsottava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan riita-asiaan, jossa pyritään keksijän tai yhteiskeksijän väitettyyn asemaan perustuvan kanteen yhteydessä ratkaisemaan, onko henkilöllä oikeus kolmansissa valtioissa jätetyissä patenttihakemuksissa ja niissä myönnetyissä patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin.

25 Tähän kysymykseen vastaamiseksi on ensinnäkin ratkaistava, kuuluuko pääasiassa kyseessä olevan kaltainen oikeudellinen tilanne, jolla on liityntä kolmanteen valtioon, Bryssel I a -asetuksen soveltamisalaan.

26 Pääasiassa kyseessä oleva riita on näet syntynyt kahden sellaisen yhtiön välillä, joiden kotipaikka on samassa jäsenvaltiossa, ja sen tarkoituksena on ratkaista, kuka on kyseisessä jäsenvaltiossa eli Ruotsissa syntyneen oikeuden haltija, toisin sanoen kenellä on oikeus pääasiassa kyseessä olevissa patenttihakemuksissa ja patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin. Ainoa kansainvälinen liityntä tässä riita-asiassa on se, että se koskee myös kolmansissa valtioissa eli Kiinassa ja Yhdysvalloissa jätettyjä patenttihakemuksia ja niissä myönnettyjä patentteja. Tämä kansainvälinen liityntä ei kuitenkaan koske jäsenvaltiota.

27 Tältä osin on muistutettava, että oikeuskäytännössä on jo todettu, että tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä Brysselin yleissopimus) toimivaltasääntöjen soveltaminen edellyttää, että asia ei ole pelkästään sopimusvaltion sisäinen (tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 25 kohta).

28 Kansainvälinen liityntä johtuu useimmiten vastaajan kotipaikasta, mutta se voi johtua myös oikeudenkäynnin kohteesta. Unionin tuomioistuin on näet katsonut tältä osin, että kyseessä olevan oikeussuhteen kansainvälisen luonteen ei välttämättä tarvitse perustua siihen, että oikeusriidan aineellisten seikkojen tai sen asianosaisten kotipaikkojen perusteella se liittyy useaan sopimusvaltioon. Kyseessä olevaa oikeussuhdetta voidaan pitää luonteeltaan kansainvälisenä myös siksi, että se liittyy sopimusvaltioon ja kolmanteen valtioon esimerkiksi, koska kantajalla ja yhdellä vastaajalla on kotipaikka sopimusvaltiossa ja riidanalaiset tosiseikat ovat tapahtuneet kolmannessa valtiossa, koska tällaisen tilanteen takia sopimusvaltiossa saattaa syntyä tuomioistuinten kansainvälisen toimivallan määrittelyä koskevia kysymyksiä (ks. vastaavasti tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 kohta).

29 Kuten Bryssel I a -asetuksen johdanto-osan 34 perustelukappaleesta lisäksi ilmenee, unionin tuomioistuimen esittämä tulkinta Brysselin yleissopimuksen ja asetuksen N:o 44/2001 (jäljempänä Bryssel I -asetus), jolla kyseinen yleissopimus on korvattu, säännöistä pätee myös Bryssel I a -asetuksen, jolla puolestaan on korvattu Bryssel I -asetus, sääntöihin, kun kyseisten sääntöjen voidaan katsoa vastaavan toisiaan (ks. vastaavasti tuomio 10.7.2019, Reitbauer ym., C-722/17, EU:C:2019:577, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 12.5.2021, Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19, EU:C:2021:377, 23 kohta). Tämä jatkuvuus on varmistettava myös siltä osin kuin on kyse näillä oikeusvälineillä vahvistettujen toimivaltasääntöjen soveltamisalan määrittämisestä.

30 Tämän täsmennyksen jälkeen on vielä todettava, että sen vuoksi, että kahden yksityisen osapuolen välinen pääasia koskee keksintöihin liittyvän lakisääteisen oikeuden olemassaoloa, se on Bryssel I a -asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- ja kauppaoikeudellinen asia. Lisäksi on todettava, että kyseinen riita-asia ei kuulu asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin asioihin, jotka jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

31 Edellä esitetystä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen oikeudellinen tilanne, jolla on liityntä kolmanteen valtioon, kuuluu Bryssel I a -asetuksen soveltamisalaan.

32 Toiseksi on tarkasteltava, sovelletaanko Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen riita-asiaan, jossa pyritään keksijän tai yhteiskeksijän väitettyyn asemaan perustuvan kanteen yhteydessä ratkaisemaan, onko henkilöllä oikeus kolmansissa valtioissa jätetyissä patenttihakemuksissa ja niissä myönnetyissä patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin.

33 Kyseisessä säännöksessä säädetään, että asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisteröintiä edellyttävien oikeuksien rekisteröintiä tai pätevyyttä, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisteröintiä on haettu tai tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai jossa se unionin säädöksen tai kansainvälisen yleissopimuksen määräysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi, on asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta.

34 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, että yksinomainen toimivalta patenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevissa asioissa on annettu ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa patentin tallettamista tai rekisteröintiä on haettu tai tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai jossa se katsotaan tapahtuneeksi.

35 Kuten tämän tuomion 26 kohdassa on jo todettu, pääasiassa kyseessä olevia patenttihakemuksia ei ole jätetty eikä kyseisiä patentteja myönnetty jäsenvaltiossa vaan kolmansissa valtioissa eli Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Koska Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohta ei kuitenkaan koske tällaista tilannetta, ei voida katsoa, että tätä säännöstä sovellettaisiin pääasiassa.

36 Toiseksi on joka tapauksessa niin, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen riita-asia ei ole Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettu patentin ”rekisteröintiä tai pätevyyttä” koskeva asia, joten sitä ei ole tarpeen jättää kyseisen säännöksen tavoitteen mukaisesti niiden tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on aineellisesti ja oikeudellisesti läheinen yhteys rekisteriin, koska kyseiset tuomioistuimet voivat parhaiten ratkaista tapaukset, joissa oikeuden pätevyys tai jopa sen tallettaminen tai rekisteröiminen itsessään on riitautettu (ks. vastaavasti tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

37 Koska kyseisessä 24 artiklan 4 alakohdassa toistetaan pääosin Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan sisältö, joka puolestaan heijastelee Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 alakohdan systematiikkaa, näiden sääntöjen tulkinnassa on varmistettava jatkuvuus, kuten tämän tuomion 29 kohdassa on jo todettu (ks. vastaavasti tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 30 kohta).

38 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että patentin ”rekisteröintiä tai pätevyyttä” koskevan riita-asian käsite, joka mainitaan kyseisissä säännöissä, on sellainen itsenäinen käsite, jota on tarkoitus soveltaa yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 19 kohta; tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 31 kohta).

39 Kyseistä käsitettä ei saa tulkita laajemmin kuin sen tavoitteen takia on välttämätöntä, koska Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan johdosta osapuolilla ei ole enää vapautta valita toimivaltaista tuomioistuinta ja kyseinen säännös voi tietyissä tapauksissa johtaa tilanteeseen, jossa osapuolille osoitetaan näin sellaisen paikkakunnan tuomioistuin, joka ei ole niistä minkään kotipaikka (ks. Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 alakohdan ja Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan osalta vastaavasti tuomio 26.3.1992, Reichert ja Kockler, C-261/90,

EU:C:1992:149, 25 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyseessä olevaa erityistä toimivaltasääntöä on siis tulkittava suppeasti (tuomio 10.7.2019, Reitbauer ym., C-722/17, EU:C:2019:577, 38 kohta).

40 Unionin tuomioistuin on siten täsmentänyt, että Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuina patentin ”rekisteröintiä tai pätevyyttä” koskevina asioina on pidettävä sellaisia riita-asioita, joissa yksinomainen toimivalta annetaan sen jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa patentti on myönnetty, sillä perusteella, että näillä tuomioistuimilla on parhaat edellytykset ratkaista tapaukset, jotka koskevat patentin pätevyyttä tai lakkaamista tai sitä, onko patentti talletettu tai rekisteröity, taikka vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman tallettamisen perusteella. Jos taas riita-asia ei koske patentin pätevyyttä tai sitä, onko patentti talletettu tai rekisteröity, riita-asia ei kuulu kyseisen säännöksen soveltamisalaan (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 24 ja 25 kohta; tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 15 ja 16 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 Unionin tuomioistuin on tässä yhteydessä katsonut, että kyseisessä säännöksessä säädetyn yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön piiriin ei kuulu riita-asia, joka koskee pelkästään sitä, kuka on patenttioikeuden haltija, tai riita-asia, jossa pyritään selvittämään, onko henkilö rekisteröity perustellusti tavaramerkin haltijaksi (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 26 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 35–37 ja 43 kohta). Unionin tuomioistuin on täsmentänyt tältä osin, että kysymyksellä siitä, kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensä ole aineellisesti tai oikeudellisesti läheistä yhteyttä kyseisen oikeuden rekisteröimispaikkaan (tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 37 kohta).

42 Pääasiassa on kyse sen ratkaisemisesta, onko FLIRiä pidettävä kyseessä olevien keksintöjen tai niiden osan oikeudenhaltijana, eikä siitä, onko asiassa jätetty patenttihakemus tai myönnetty patentti, tai patentin pätevyydestä tai lakkaamisesta taikka vaatimuksesta, joka koskee etuoikeutta aikaisemman patenttihakemuksen perusteella.

43 Ensinnäkin on todettava, että kysymys siitä, kuka kyseessä olevat keksinnöt omistaa, mikä käsittää kysymyksen siitä, kuka keksinnöt on tehnyt, ei koske immateriaalioikeuden hakemista tai kyseistä oikeutta sellaisenaan vaan oikeuden kohdetta. Unionin tuomioistuin on todennut – kuten tämän tuomion 41 kohdassa on muistutettu –, että kysymyksellä siitä, kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensä ole sellaista aineellisesti tai oikeudellisesti läheistä yhteyttä kyseisen oikeuden rekisteröimispaikkaan, joka oikeuttaisi Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa säädetyn yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön soveltamisen, ja tämä toteamus pätee myös ainakin silloin, kun kysymys koskee ainoastaan kyseisen oikeuden kohdetta eli keksintöä.

44 Toiseksi on huomattava, että keksijän yksilöinti, joka on pääasian ainoa kohde, on alustava kysymys, joka on näin ollen erillinen siitä kysymyksestä, onko patenttihakemus jätetty tai patentti myönnetty.

45 Asiassa ei ole myöskään kyse tällaisen hakemuksen pätevyydestä vaan siinä pyritään ainoastaan vahvistamaan oikeus itse keksintöihin. Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, se, että oikeutta keksintöön ei ole, voi olla peruste hakemuksen hylkäämiselle, mutta sillä ei siis ole merkitystä siltä osin kuin on kyse toimivallasta käsitellä keksijän asemaa koskevia riita-asioita.

46 Kolmanneksi keksijän yksilöintiä koskeva alustava kysymys on myös erillinen myönnetyn patentin pätevyyttä koskevasta kysymyksestä, joka ei ole pääasian kohteena. Vaikka keksijän yksilöinti edellyttäisikin, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää, että patenttivaatimukset hakemuksessa tai patentissa tutkitaan sen määrittämiseksi, missä määrin kukin osallinen on myötävaikuttanut keksinnön syntymiseen, tämä tutkinta ei koske keksinnön patentoitavuutta.

47 Lisäksi on huomattava, että myöskään se, että patenttivaatimukset patentissa tai hakemuksessa voidaan tutkia sen valtion aineellisen patenttioikeuden mukaisesti, jossa hakemus on jätetty tai patentti myönnetty, ei edellytä Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa vahvistetun yksinomaista toimivaltaa koskevan säännön soveltamista.

48 Tältä osin on riittävää todeta, että patentin loukkausta koskeva riita-asia edellyttää myös patenttisuojan laajuuden perusteellista tarkastelua sen valtion patenttioikeuden mukaisesti, jossa patentti on myönnetty. Unionin tuomioistuin on jo todennut, että kun vaadittua aineellista tai oikeudellista läheistä yhteyttä kyseessä olevan immateriaalioikeuden rekisteröimispaikkaan ei ole, tällainen riita-asia ei kuulu kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan vaan Bryssel I a -asetuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla sen jäsenvaltion tuomioistuinten yleiseen toimivaltaan, jossa vastaajan kotipaikka on (ks. vastaavasti tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 23 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 16 kohta).

49 Ennakkoratkaisukysymykseen on kaiken edellä esitetyn perusteella vastattava, että Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta riita-asiaan, jossa pyritään keksijän tai yhteiskeksijän väitettyyn asemaan perustuvan kanteen yhteydessä ratkaisemaan, onko henkilöllä oikeus kolmansissa valtioissa jätetyissä patenttihakemuksissa ja niissä myönnetyissä patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin.

Oikeudenkäyntikulut

50 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohtaa

on tulkittava siten, että

sitä ei sovelleta riita-asiaan, jossa pyritään keksijän tai yhteiskeksijän väitettyyn asemaan perustuvan kanteen yhteydessä ratkaisemaan, onko henkilöllä oikeus kolmansissa valtioissa jätetyissä patenttihakemuksissa ja niissä myönnetyissä patenteissa tarkoitettuihin keksintöihin.

Allekirjoitukset