DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)
den 13 juli 2006 *

I mål C-539/03,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt protokollet av den 3 juni 1971 om domstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, som framställts av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), genom beslut av den 19 december 2003 som inkom till domstolen den 22 december 2003, i målet

Roche Nederland BV m.fl.

mot

Frederick Primus,

Milton Goldenberg,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann (referent) samt domarna K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász och M. Ilešič,

* Rättegångsspråk: nederländska.

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 27 januari 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Roche Nederland BV m.fl., genom P.A.M. Hendrick, O. Brouwer, B.J. Berghuis och K. Schillemans, advocaten,

— Frederick Primus och Milton Goldenberg, genom W. Hoyng, advocaat,

— Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster och J.G.M. van Bakel, båda i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, båda i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom E. O'Neill, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom A.-M. Rouchaud-Joët och R. Troosters, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 8 december 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 30), i 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, EGT C 15, 1997, s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde (EGT L 388, s. 1; svensk utgåva, EGT 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, EGT 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).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Roche Nederland BV och åtta andra bolag i Rochekoncernen och å andra sidan Frederick Primus och Milton Goldenberg angående påstått intrång i ett europeiskt patent som innehas av de sistnämnda.

Tillämpliga bestämmelser

Brysselkonventionen

3 I artikel 2 första stycket i Brysselkonventionen, som ingår i avdelning II, om domstols behörighet, avsnitt 1, med rubriken "Allmänna bestämmelser", stadgas följande:

"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."

4 Artikel 3 första stycket i konventionen har följande lydelse:

"Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat får väckas vid domstol i en annan konventionsstat endast med stöd av bestämmelserna i avsnitt 2 till 6 i denna avdelning."

5 I artikel 6 i Brysselkonventionen, som ingår i avsnitt 2 i nämnda avdelning II, med rubriken "Särskilda behörighetsregler", anges följande:

"Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan även väckas

1. om han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist,

..."

6 I artikel 16 i Brysselkonventionen, som utgör avsnitt 5 i avdelning II, med rubriken "Exklusiv behörighet", föreskrivs följande:

"Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet

...

4) 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,

..."

7 I artikel Vd i det protokoll som bilagts Brysselkonventionen, och som enligt artikel 65 i konventionen utgör en integrerad del av denna, stadgas följande:

"Med förbehåll för den behörighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973, 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 och som inte är ett gemenskapspatent enligt artikel 86 i

konventionen om europeiska patent för den gemensamma marknaden, undertecknad i Luxemburg den 15 december 1975."

8 I artikel 22 i Brysselkonventionen, som ingår i avsnitt 8, med rubriken "Litispendens och mål som har samband med varandra", i avdelning II i konventionen, föreskrivs 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 låta handläggningen av målet vila eller, under vissa förhållanden, avvisa talan. Enligt artikel 22 tredje stycket gäller följande:

"Vid tillämpningen av denna artikel skall käromål 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."

9 Enligt artikel 27.3 i konventionen, som ingår i avdelning III, med bestämmelser om erkännande och verkställighet, avsnitt 1, med rubriken "Erkännande", skall en dom inte erkännas "om domen är oförenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat där domen görs gällande".

Münchenkonventionen

10 Enligt vad som anges i artikel 1 i konventionen om meddelande av europeiska patent (Europeiska patentkonventionen), undertecknad i München den 5 oktober 1973 (nedan kallad Münchenkonventionen), har det genom konventionen utarbetats en "för de fördragsslutande staterna gemensam rätt såvitt avser meddelande av patent på uppfinningar".

11 Förutom de gemensamma bestämmelserna om meddelande av patent, styrs ett europeiskt patent av den nationella lagstiftningen i respektive fördragsslutande stat för vilken det har meddelats. I artikel 2.2 i Münchenkonventionen stadgas i detta avseende följande:

"Europeiskt patent skall i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ha samma verkan och regleras av samma bestämmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent, om ej annat sägs i denna konvention."

12 Vad gäller de rättigheter som ett europeiskt patent ger innehavaren föreskrivs följande i artikel 64.1 och 64.3 i nämnda konvention:

"1. .... europeiskt patent [skall], från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats, i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ge patenthavaren samma rättigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

...

3. Intrång i europeiskt patent skall bedömas enligt nationell lag."

Tvisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

13 Frederick Primus och Milton Goldenberg, med hemvist i Amerikas förenta stater, är innehavare av europeiskt patent nr 131 627.

14 Den 24 mars 1997 väckte de talan vid Rechtbank te 's-Gravenhage mot Roche Nederland BV, ett bolag med säte i Nederländerna, samt åtta andra bolag i Rochekoncernen, med säte i Amerikas förenta stater, Belgien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Schweiz, Österrike respektive Sverige (nedan kallade Roche m.fl.). Kärandena hävdade att bolagen hade gjort intrång i deras patenträtt. Det påstådda intrånget bestod i att utrustning för immunologisk dosering förts ut på marknaden i de länder där svarandebolagen hade sitt säte.

15 De bolag i Rochekoncernen som inte har säte i Nederländerna bestred den nederländska domstolens behörighet. I sak gjorde de gällande att inget intrång skett och att patentet i fråga var ogiltigt.

16 Genom dom av den 1 oktober 1997 befann sig Rechtbank te 's-Gravenhage vara behörig och ogillade Frederick Primus och Milton Goldenbergs talan. Efter överklagande ändrades detta avgörande genom dom av Gerechtshof te 's-Gravenhage av den 27 juni 2002, varvid Roche m.fl. förbjöds att göra intrång i patentet i fråga i samtliga länder som designerats i ansökan.

17 Efter att kassationstalan väckts vid Hoge Raad, beslutade nämnda instans att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

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

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

— 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 då av betydelse från vilken plats denna handlingsplan härrör, och

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

Prövning av tolkningsfrågorna

18 Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, som bör prövas i ett sammanhang, för att få klarhet i huruvida artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall tolkas så att den kan tillämpas vid en talan om intrång i ett europeiskt patent mot flera bolag med säte i olika konventionsstater, grundad på handlingar som påstås ha begåtts i en eller flera av dessa stater, särskilt i det fallet då dessa bolag, vilka ingår i samma koncern, har handlat på samma eller liknande sätt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen.

19 Enligt artikel 6.1 i Brysselkonventionen kan talan mot den som har hemvist i en konventionsstat väckas i en annan konventionsstat där någon av svarandena har hemvist. Detta är ett undantag från huvudregeln i artikel 2 i konventionen, enligt vilken talan mot den som har hemvist i en konventionsstat skall väckas vid domstol i den staten.

20 I dom av den 27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis (REG 1988, s. 5565, punkt 12; svensk specialutgåva, volym 9, s. 729), slog domstolen fast att det, för att artikel 6.1 i konventionen skall kunna tillämpas, måste finnas ett sådant samband mellan de olika käromål som en och samma kärande väckt mot olika svarande, att en gemensam handläggning och dom för dessa käromål är påkallad för att undvika risken att oförenliga avgöranden meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

21 Kravet på samband framgår inte av ordalydelsen i artikel 6.1 i Brysselkonventionen. Domstolen har härlett detta från texten för att undvika att undantaget från huvudregeln om att det är domstolarna i den stat där svaranden har sitt hemvist som är behöriga att pröva talan, ett undantag som även framgår av nämnda bestämmelse, leder till att huvudregeln i sig kan ifrågasättas (domen i det ovannämnda målet Kalfelis, punkt 8). Sambandskravet har senast bekräftats i dom av den 27 oktober 1998 i mål C-51/97, Réunion européenne m.fl. (REG 1998, s. I-6511, punkt 48), och i avfattningen 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), som har ersatt Brysselkonventionen.

22 Den formulering som domstolen valde i domen i det ovannämnda målet Kalfelis är en återgivelse av ordalydelsen i artikel 22 i Brysselkonventionen, enligt vilken käromål skall 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. Artikel 22

tolkades i dom av den 6 december 1994 i mål C-406/92, Tatry (REG 1994, s. I-5439), punkt 58, så, att käromål anses ha samband med varandra om det föreligger en risk att motstridiga avgöranden meddelas om käromålen handläggs och avgörs separat. Det behöver inte föreligga någon risk för rättsföljder som utesluter varandra.

23 Den räckvidd som begreppet "oförenliga" avgöranden gavs i domen i det ovannämnda målet Tatry, vad gäller tillämpningen av artikel 22 i Brysselkonventionen, är således vidare än den som tillmättes samma begrepp i dom av den 4 februari 1988 i mål 145/86, Hoffmann (REG 1988, s. 645), punkt 22, vad gäller tillämpningen av artikel 27.3 i konventionen. I sistnämnda bestämmelse föreskrivs att en dom som meddelats i en konventionsstat inte skall erkännas om domen är oförenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat där domen görs gällande. I domen i det ovannämnda målet Hoffmann fann domstolen att det, för att avgöra huruvida avgöranden skall anses vara oförenliga i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse, skall undersökas om avgörandena i fråga har rättsföljder som utesluter varandra.

24 Frederick Primus och Milton Goldenberg liksom den nederländska regeringen har gjort gällande den vida tolkning av adjektivet oförenliga i betydelsen "motstridiga", som gjordes i domen i det ovannämnda målet Tatry, vid tillämpning av artikel 22 i Brysselkonventionen, även skall gälla vid tillämpning av artikel 6.1 i konventionen. Roche m.fl. liksom Förenade kungarikets regering har däremot i sin argumentation, som generaladvokaten anslutit sig till i punkt 79 och följande punkter i sitt förslag till avgörande, hävdat att detta inte är möjligt, med tanke på de båda aktuella bestämmelsernas olikartade syften och positioner inom Brysselkonventionens systematik, och att en snävare tolkning är att föredra.

25 Det förefaller dock inte nödvändigt att uttala sig om den frågan i förevarande mål. Det räcker att konstatera att även om det skulle vara så att begreppet "oförenliga" avgöranden vid tillämpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen bör utsträckas till den vida tolkningen — i betydelsen avgöranden som är motstridiga — är det ingen risk att sådana avgöranden meddelas till följd av talan om intrång i ett europeiskt

patent i olika konventionsstater mot flera svarande med hemvist i dessa olika stater för handlingar som påstås ha begåtts inom deras respektive territorium.

26 För att avgörandena skall strida mot varandra räcker det inte, vilket generaladvokaten har påpekat i punkt 113 i sitt förslag till avgörande, att det finns en mindre avvikelse i domslutet, utan det krävs därutöver att en sådan skillnad ingår i samma rättsliga och faktiska situation.

27 I det fall som den hänskjutande domstolen avsåg i sin första tolkningsfråga, det vill säga vid en talan om intrång i ett europeiskt patent mot flera bolag med säte i olika konventionsstater, grundad på handlingar som påstås ha begåtts i en eller flera av dessa stater, går det inte att konstatera att samma faktiska situation föreligger, eftersom det är olika svarande och de intrångshandlingar som de klandras för, vilka skett i olika konventionsstater, inte är desamma.

28 Eventuella skillnader mellan de avgöranden som domstolarna i fråga meddelar ryms inte inom samma faktiska situation.

29 Även om Münchenkonventionen innehåller gemensamma bestämmelser för meddelande av europeiska patent, framgår det tydligt av artiklarna 2.2 och 64.1 i konventionen att ett sådant patent regleras av den nationella lagstiftningen i varje fördragsslutande stat för vilken det har meddelats.

30 Det framgår av artikel 64.3 i Münchenkonventionen att varje intrång i ett europeiskt patent skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i gällande nationell lagstiftning på området i varje fördragsslutande stat för vilken det har meddelats.

31 Av detta följer att när talan om intrång i ett europeiskt patent som meddelats i flera olika konventionsstater väcks vid flera domstolar i dessa stater mot svarande som har hemvist i dessa stater för handlingar som dessa påstås ha begått i respektive land, ryms eventuella skillnader mellan de avgöranden som domstolarna i fråga meddelar inte inom samma rättsliga situation.

32 Avgöranden kan således inte betraktas som motstridiga bara för att de i viss mån skiljer sig åt.

33 Under dessa omständigheter skall det konstateras att även om den vidaste tolkningen av begreppet "oförenliga" avgöranden, det vill säga motstridiga sådana, används som kriterium för huruvida det föreligger ett sådant samband mellan käromålen som krävs för att artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall vara tillämplig, kan inget sådant samband anses föreligga mellan käromål om intrång i ett och samma europeiska patent mot ett bolag med säte i en annan konventionsstat på grundval av handlingar som begåtts i denna stat.

34 Slutsatsen blir densamma även i det fall som den hänskjutande domstolen avser i sin andra tolkningsfråga, nämligen om svarandebolagen ingår i samma koncern och har handlat på samma eller liknande sätt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen, så att den faktiska situationen genomgående är densamma.

35 Det faktum kvarstår nämligen att det är inte är fråga om samma rättsliga situation (se punkterna 29 och 30 ovan i förevarande dom). Det föreligger således inte, ens i ett sådant fall, någon risk för motstridiga avgöranden.

36 Det skall dessutom konstateras att även om processekonomiska hänsyn vid första anblicken kan tyckas tala till fördel för att samla sådana käromål vid en domstol, är fördelarna med detta vad gäller att åstadkomma god rättskipning begränsade, samtidigt som det riskerar att ge upphov till andra svårigheter.

37 En behörighet som grundar sig enbart på de faktiska kriterier som den hänskjutande domstolen tagit upp skulle leda till en flerdubbling av antalet potentiella grunder för behörighet och skulle därmed påverka förutsebarheten hos konventionens behörighetsregler. Det skulle vara till skada för rättssäkerhetsprincipen, som ligger till grund för konventionen (se dom av den 19 februari 2002 i mål C-256/00, Besix, REG 2002, s. I-1699, punkterna 24–26, av den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu, REG 2005, s. I-1383, punkt 41, och av denna dag i mål C-4/03, GAT, REG 2006, s. I-6509, punkt 28).

38 Denna skada skulle vara så mycket allvarligare som tillämpningen av kriterierna i fråga skulle öppna för stora valmöjligheter för käranden och uppmuntra till "forum shopping", vilket konventionen syftar till att förhindra och är precis vad domstolen i sin dom i det ovannämnda målet Kalfelis (se punkt 9) ville begränsa.

39 För att pröva om samtliga de aktuella kriterierna är uppfyllda, vilket det ankommer på käranden att visa, måste den domstol där talan väckts pröva målet i sak innan den kan konstatera att den är behörig. En sådan förhandsprövning skulle kunna medföra extra kostnader och ett mer tidsödande förfarande för det fall nämnda domstol kommer fram till att den inte är behörig, efter att inte ha kunnat konstatera att samma faktiska situation föreligger och att det därmed skulle finnas ett tillräckligt samband mellan käromålen, och talan måste väckas på nytt vid en domstol i en annan stat.

40 Om det antas att den domstol där talan väckts finner att den är behörig på grundval av de kriterier som den hänskjutande domstolen har nämnt, så kommer tvisteföremålet för patenttvisten oundvikligen att splittras upp, åtminstone delvis, även då samtliga intrångsmål samlas vid den domstolen. Frågan om det aktuella patentets giltighet skulle nämligen aktualiseras, såsom i praktiken ofta sker och som de facto skett i det aktuella målet vid den nationella domstolen. Denna fråga, oavsett om den väcks som rättslig grund för ett käromål eller som en invändning, omfattas av den exklusiva behörigheten enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen för domstolarna i den konventionsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller anses ha ägt rum (domen i det ovannämnda målet GAT, punkt 31). Denna exklusiva behörighet för domstolarna i den stat där ett patent meddelas bekräftas såvitt gäller europeiska patent i artikel Vd i protokollet till Brysselkonventionen.

41 Av vad som anförts följer att tolkningsfrågorna skall besvaras så att artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall tolkas så att den inte är tillämplig vid en talan om intrång i ett europeiskt patent mot flera bolag med säte i olika konventionsstater, grundad på handlingar som påstås ha begåtts i en eller flera av dessa stater. Detsamma gäller även om dessa bolag, vilka ingår i samma koncern, har handlat på samma eller liknande sätt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen.

Rättegångskostnader

42 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i dess senast ändrade lydelse enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde, skall tolkas så att den inte är tillämplig vid en talan om intrång i ett europeiskt patent mot flera bolag med säte i olika konventionsstater, grundad på handlingar som påstås ha begåtts i en eller flera av dessa stater. Detsamma gäller även om dessa bolag, vilka ingår i samma koncern, har handlat på samma eller liknande sätt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen.

Underskrifter