Byla C-399/21

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį

Gavimo data:

2021 m. birželio 28 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedija)

Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2021 m. birželio 17 d.

Ieškovė:

IRnova AB

Atsakovė:

FLIR Systems AB

DARBINIS VERTIMAS

Pagrindinės bylos dalykas

Bendrovė FLIR padavė tam tikrų išradimų patentų paraiškas, be kita ko, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kinijoje. *IRnova* pareiškė ieškinį, siekdama gauti deklaraciją, kad *IRnova* į šiuos išradimus turi daugiau teisių nei FLIR. Ieškinys pirmosios instancijos teisme buvo atmestas remiantis tuo, kad jis taip glaudžiai susijęs su patentų registravimu ir jų pripažinimu negaliojančiais, jog Švedijos teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti bylą. *IRnova* dėl šio sprendimo atmesti ieškinį pateikė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiam teismui.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Prašymas pagal SESV 267 straipsnį dėl 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 24 straipsnio 4 punkto aiškinimo.

Prejudicinis klausimas

Ar ieškiniui, kuriuo siekiama gauti deklaraciją dėl daugiau teisių į išradimą, grindžiamam pareiškimu dėl išradimo autorystės ar bendraautorystės pagal valstybėje, kuri nėra valstybė narė, paduotas nacionalines patentų paraiškas ir registruotus patentus, taikoma išimtinė jurisdikcija pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 24 straipsnio 4 punktą?

Nurodytos Sąjungos teisės aktų nuostatos

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 4 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 4 punktas.

Nurodytos nacionalinės teisės aktų nuostatos

Patentų įstatymo (1967:837) 17 ir 18 straipsniai, 53 straipsnio pirma pastraipa ir 65 straipsnio pirma pastraipa.

Pagal šias nuostatas bet kuris asmuo, įrodęs turintis daugiau teisių į išradimą nei patento pareiškėjas, gali prašyti, kad jam būtų perduota paraiška. Taip pat kitam nei teisę į patentą turinčiam asmeniui išduotas patentas perduodamas šią teisę turinčio asmens prašymu.

Įstatymo (1978:152) dėl Švedijos teismų jurisdikcijos tam tikrose bylose, susijusiose su patentų teise ir t. t. 1 ir 2 straipsniai.

Pagal šias nuostatas bylos, kuriose ieškinys pareikštas Europos patentų pareiškėjams, remiantis daugiau teisių į išradimą, dėl kurio paduota paraiška, Švedijos atveju gali būti nagrinėjamos Švedijos teisme, jeigu, be kita ko, atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Švedijoje.

Glaustas faktinių bylos aplinkybių ir teisinio proceso pagrindinėje byloje pristatymas

1 *IRnova* yra Švedijos ribotos atsakomybės bendrovė, kurianti ir gaminanti terminio vaizdo kamerose įvairioms reikmėms naudojamus infraraudonųjų spindulių detektorius. FLIR yra Švedijos ribotos atsakomybės bendrovė, priklausanti Amerikos grupei. Ši bendrovė kuria ir gamina infraraudonųjų spindulių technologija grindžiamą elektroninę įrangą. Šalis anksčiau siejo verslo santykiai.

2 2015 m. FLIR padavė dvi laikinąsias patentų paraiškas Jungtinėse Valstijose. Padavusi laikinąsias patentų paraiškas, 2016 m. kovo 2 d. FLIR padavė dvi tarptautines patentų paraiškas. Vėliau FLIR tarptautines patentų paraiškas užbaigė dviem Kinijos patentų paraiškomis ir dviem JAV patentų paraiškomis. Remiantis Kinijos paraiškomis buvo išduoti du Kinijos patentai, o remiantis JAV

DARBINIS VERTIMAS

paraiškomis – du JAV patentai. Be to, paduota JAV patento paraiška, kuri buvo nuo vienos iš minėtųjų JAV paraiškų atskirta paraiška.

3 *IRnova* 2019 m. gruodžio 13 d. pareiškė ieškinį FLIR *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas). *IRnova*, be kita ko, reikalavo, kad *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) deklaruotų, jog *IRnova* turi daugiau teisių nei FLIR į išradimus arba į jų dalį pagal nurodytas JAV ir Kinijos patentų paraiškas ir išduotus patentus, taip pat į išradimus, dėl kurių gali atsirasti bet koks patentas, patento paraiška, naudingasis modelis ar naudingojo modelio paraiška.

4 *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) atmetė *IRnova* ieškinį dėl šių reikalavimų remdamasis tuo, kad ieškinys atmesta dalimi taip glaudžiai susijęs su patentų registravimu ir jų pripažinimu negaliojančiais, kad Švedijos teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti bylos.

5 *IRnova* dėl *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) sprendimo atmesti ieškinį padavė apeliacinį skundą *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas). *IRnova* prašo panaikinti *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) sprendimą ir grąžinti bylą *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) nagrinėti iš esmės.

Svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai

6 Grįsdama savo ieškinį *IRnova* iš esmės teigia, kad vykdydamas darbines pareigas *IRnova* darbuotojas sukūrė išradimus pagal minėtąsias patentų paraiškas ir patentus. Bet kuriuo atveju, jo indėlis į išradimus buvo toks svarus, kad jis turėtų būti laikomas išradimų bendraautoriumi. *IRnova* įgijo išradėjo teises kaip darbdavė, taigi yra teisėta šių išradimų savininkė. FLIR savo vardu, neįsigijusi išradimų iš *IRnova* bei kitaip neįgijusi į juos teisių, padavė išradimų patentų paraiškas. FLIR, kaip patentų pareiškėja ir patentų savininkė, elgiasi neteisėtai. Dėl to taip pat kyla netikrumas dėl savininko, ir tai kenkia *IRnova*.

7 *IRnova* nurodo toliau išvardytas faktines aplinkybes dėl Švedijos jurisdikcijos. Šalys ir išradėjai yra Švedijos subjektai. Aplinkybės, kuriomis remiamasi, įvyko Švedijoje. Aptariamos patentų paraiškos ir patentai yra Švedijoje esantis turtas. Taigi esama objektyviai rimtų priežasčių, dėl kurių Švedijos teismai, remdamiesi atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos ar buveinės principu, turi jurisdikciją atitinkamai ir JAV bei Kinijos patentų paraiškų ir patentų atžvilgiu. Reglamente (ES) Nr. 1215/2012 įtvirtintos taisyklės šioje byloje tiesiogiai netaikomos. Ieškinys šioje dalyje nėra niekaip susijęs su turtu, susijusiu su Sąjunga. Nėra objektyvių priežasčių pagal analogiją taikyti išimtinės jurisdikcijos taisyklės. Teismo nėra prašoma perduoti paraiškų ir patentų arba kitaip kištis į užsienio registruojančiosios institucijos veiklą. Švedijos teismų sprendimais turėtų būti išaiškinta padėtis, susiklosčiusi tarp šalių Švedijoje. Sprendimas gali turėti įtakos

DARBINIS VERTIMAS

įrodymams, ginčui vykstant užsienyje, tačiau jis neturės jokios prejudicinės reikšmės nei Kinijoje, nei Jungtinėse Valstijose.

8 FLIR nesutinka su *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) sprendimo atmesti ieškinį pakeitimu. FLIR šiuo klausimu teigia, kad nors Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 24 straipsnio 4 punktas pagal jo formuluotę nėra susijęs su Kinijoje ir Jungtinėse Valstijose registruotais patentais ir patentų paraiškomis, galima manyti, kad reglamente įtvirtintose taisyklėse atspindėti tarptautiniu lygiu priimtini principai, taikytini ginčuose dėl skirtingų valstybių teismų jurisdikcijos, dėl to galima pagrįstai manyti, jog išimties taisyklė pagal analogiją gali būti taikoma situacijoms, kai patentai registruoti ne valstybėje narėje. *IRnova* ieškinys grindžiamas materialine patentų teise ir joje pateikta išradėjo sąvoka. Sprendžiant klausimą, kas yra teisėtas išradimo, dėl kurio paduota patento paraiška, savininkas, reikia remtis tuo, ką aptariamas išradimas iš tiesų apima pagal patento apibrėžtį. Toks vertinimas gali būti atliktas tik remiantis nacionalinėmis taisyklėmis dėl patentų, nes išradimai apibrėžiami jų apibrėžtimis ir turi būti aiškinami pagal nacionalinę materialinę patentų teisę. Taigi išradėjo sąvoka grindžiamas ginčas dėl to, kas turi daugiau teisių į išradimą, dėl kurio paduota patento paraiška, yra susijęs su įvertinimu, ar asmuo, kuris teigia turintis daugiau teisių, pagal registracijos valstybės patentų taisykles laikomas išradėju arba išradimo bendraautoriumi. Taigi toks įvertinimas yra susijęs su materialinės patentų teisės klausimais, kurie, remiantis viršenybės principu, yra sprendžiami išimtinai registracijos valstybės institucijose ir teismuose. Išradėjo sąvoka grindžiamas klausimas dėl savininko yra prejudicinis, pvz., sprendžiant klausimą dėl patentų paraiškų ir patentų perdavimo.

Glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

9 Klausimas dėl kompetentingo teismo, kuris yra peržiūros *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) nagrinėjamoje byloje dalykas, yra susijęs su nustatymu, kas turi daugiau teisių į išradimą pagal, atitinkamai, Kinijos ir JAV patentų paraiškas ir JAV patentus (taip pat išradimus, dėl kurių gali atsirasti bet koks patentas, patento paraiška, naudingasis modelis ar naudingojo modelio paraiška). Taigi ginčas, kuriame kilo klausimas dėl jurisdikcijos, yra privatinės teisės klausimas ir patenka į privatinės teisės taikymo sritį, kurioje Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 pagal jo 1 straipsnį yra *per se* taikytinas.

10 Teisingumo Teismas dėl 1968 m. rugsėjo 27 d. Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (toliau – Briuselio konvencija), kurią vėliau iš esmės pakeitė Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012, anksčiau yra nusprendęs, kad šios taisyklės taip pat taikomos ir ginčui, susijusiam su Susitariančiąja valstybe ir valstybe, kuri nėra Susitariančioji valstybė, pvz., jeigu ieškovas ir atsakovas nuolat gyvena pirmojoje valstybėje, o nagrinėjami įvykiai susiklostė antrojoje, ir dėl to ginčas pagal savo pobūdį tapo tarptautinis. Taigi Briuselio konvencijos nuostatos taikomos bylose, susijusiose su

DARBINIS VERTIMAS

Susitariančiosios valstybės ir valstybės, kuri nėra Susitariančioji valstybė, teismų santykiais (žr. 2005 m. kovo 1 d. Sprendimo *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 ir 35 punktus).

11 Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 24 straipsnio 4 punktas pagal jo formuluotę apima tik ieškinius, susijusius su patentų „registravimu arba galiojimu“, taigi galima suprasti, kad ši nuostata nebūtų taikoma ginčui dėl to, kas turi daugiau teisių į išradimą pagal konkrečias patentų paraiškas ir patentus, remiantis tariama išradimo autoryste ar bendraautoryste.

12 Teisingumo Teismas keliuose sprendimuose pateikė orientyrų, kuriais remiantis turėtų būti aiškinama aptariama nuostata. Teisingumo Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad sąvoka „nagrinėti ieškinius, susijusius su patentų <...> galiojimu“ yra nepriklausoma sąvoka, kuria siekiama užtikrinti vieningą taikymą visose Susitariančiose valstybėse (1983 m. lapkričio 15 d. Sprendimo *Duijnstee*, C-288/82, EU:C:1983:326, 19 punktas ir 2006 m. liepos 13 d. Sprendimo *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 punktas; dėl su prekių ženklais susijusių bylų taip pat žr. 2017 m. spalio 5 d. Sprendimo *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, 31 punktą).

13 Šia nuostata yra siekiama užtikrinti, kad tokių ginčų, kaip minėtieji, atveju jurisdikcija priklausytų teismams, kurie materialiai ir teisiškai yra arčiausiai ginčo. Išimtinė jurisdikcija registracijos valstybių teismams gali būti pateisinama ta aplinkybe, kad šių teismų padėtis yra palankiausia nagrinėti aplinkybes, kuriomis ginčijamas patento galiojimas arba netgi jo deponavimo ar įregistravimo faktas. Registracijos valstybės teismai taikydami savo nacionalinę teisę gali priimti sprendimą dėl šioje valstybėje išduotų patentų galiojimo ir veikimo. Ši gero teisingumo vykdymo pareiga yra dar svarbesnė patentų srityje, dėl kurios specifiškumo kai kurios Susitariančiosios valstybės įtvirtino specialią teisminę apsaugą, tokio pobūdžio bylas priskirdamos specializuotiems teismams (žr., visų pirma, sprendimo byloje *GAT* 21 ir 22 punktus, o taip pat sprendimo byloje *Hanssen Beleggingen* 33 punktą ir sprendimo byloje *Duijnstee* 22 punktą).

14 Išimtinę jurisdikciją taip pat pateisina tai, kad patentų išdavimas yra susijęs su nacionalinės administracijos dalyvavimu. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė P. Jenard pranešimą dėl Briuselio konvencijos (OL C 59, 1979, p. 1–36), kuriame teigiama, kad išduodant patentus įgyvendinama nacionalinė viršenybė (žr. sprendimo byloje *GAT* 23 punktą).

15 Ginčai dėl patentų galiojimo, buvimo ar pabaigos arba dėl pirmumo teisės dėl ankstesnio deponavimo laikomi ieškiniais „dėl patentų registravimo ar galiojimo“. Vis dėlto jeigu ginčas nėra susijęs su patento galiojimu arba deponavimo ar registracijos faktu, šiam ginčui išimtinės jurisdikcijos taisyklė netaikoma. Toks būtų, pavyzdžiui, ieškinio dėl pažeidimo atvejis. Nuostata būtų taikoma tik ribotai (žr. sprendimo byloje *Duijnstee* 23 ir 24 punktus ir sprendimo byloje *GAT* 15 ir 16 punktus).

DARBINIS VERTIMAS

16 Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad siekiant išvengti prieštaringų sprendimų pavojaus nepakanka, kad išimtinės jurisdikcijos neturintis teismas priimtų sprendimą tik dėl patento galiojimo bylos šalių atžvilgiu. Taigi išimtinės jurisdikcijos taisyklė taikoma visoms su patento registravimu ar galiojimu susijusioms byloms, nepaisant to, ar šis klausimas būtų iškeltas ieškiniu, ar prieštaravimu dėl ieškinio (žr. sprendimo byloje *GAT* 30 ir 31 punktus).

17 Kalbant apie klausimą, ar išimtinės jurisdikcijos taisyklė taikoma ginčams dėl teisių į intelektinę nuosavybę, Teisingumo Teismas turėjo galimybę priimti sprendimų dėl tam tikrų tokių ginčų rūšių.

18 Teisingumo Teismas nusprendė, kad išimtinė jurisdikcija netaikoma ginčui, kilusiam tarp darbuotojo, dėl kurio išradimų paduotos patentų paraiškos, ir jo darbdavio, kai ginčas susijęs su jų atitinkamomis teisėmis į patentus pagal darbo sutartį. Taip yra dėl to, kad šio ginčo sprendimas priklauso vien tik nuo klausimo, kam priklauso teisės į patentą, ir jis turi būti atsakytas remiantis tarp susijusių šalių susiklosčiusiais santykiais, kai nėra ginčo nei dėl patento galiojimo, nei patento registravimo teisėtumo (žr. sprendimo byloje *Duijnstee* 26–28 punktus).

19 Prekių ženklų srityje Teisingumo Teismas yra priėmęs sprendimą dėl ginčo, susijusio su prieštaravimu vienintelį prekių ženklo savininko paveldėtoją registruoti prekių ženklo savininku, kai buvo teigiama, kad aptariamas prekių ženklas kelis kartus buvo perduotas ir prekių ženklo savininko mirties momentu nebebuvo jo turto dalis. Pateikdamas nuorodą į sprendimą byloje *Duijnstee* Teisingumo Teismas paaiškino, kad išimtinė teismo jurisdikcija neapima ginčo, kuris kyla tik dėl klausimo, kas yra teisės į patentą savininkas (sprendimo byloje *Hanssen Beleggingen* 35 punktas). Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad klausimas, kieno asmeniniam turtui priklauso intelektinės nuosavybės teisė, paprastai neturi jokio glaudaus materialaus ar teisinio ryšio su šios teisės registracijos vieta, o tai taikytina ir byloje, dėl kurios teikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą. Teisingumo Teismo nuomone, išimtinės jurisdikcijos taisyklę reikia aiškinti taip, kad ji netaikoma byloms, kuriose siekiama nustatyti, ar asmuo pagrįstai buvo įregistruotas kaip prekių ženklo savininkas. Teisingumo Teismo aiškinimui įtakos neturėjo ta aplinkybė, kad intelektinės nuosavybės teisių savininkas turi teisę reikalauti perduoti jam registraciją, kuri iš pradžių buvo atlikta kito asmens vardu (žr. sprendimo byloje *Hanssen Beleggingen* 37–40 punktus).

20 Nacionaliniuose teismuose sprendžiamas ginčas dėl to, kas turi daugiau teisių į išradimus pagal patentų paraiškas ir patentus, nėra susijęs su ginču tarp darbuotojo ir jo darbdavio. Taigi Teisingumo Teismo teiginiai byloje *Duijnstee* tiesiogiai nepadeda nustatyti, ar išimtinės jurisdikcijos taisyklė taikytina šiomis aplinkybėmis.

21 Šios situacijos išsiaiškinti nepadeda ir bendras Teisingumo Teismo teiginys sprendime byloje *Hanssen Beleggingen*, nes nacionalinis ginčas nėra susijęs su

DARBINIS VERTIMAS

klausimu dėl to, kas, remiantis teisiniais intelektinės nuosavybės sandoriais, yra patento savininkas, ir kas turi teisę paduoti patento paraišką.

22 Siekdamas nustatyti, kuri šalis turi teisę į išradimą pagal patentą ar patento paraišką šios bylos aplinkybėmis, nacionalinis teismas turi išnagrinėti klausimą, kas turėtų būti laikomas išradėju ar išradimų bendraautoriumi pagal, atitinkamai, susijusias patentų paraiškas ir patentus. Paprastai toks nagrinėjimas apima klausimus dėl to, kas pagal atitinkamą patento paraišką (patentą) sudaro išradimą, aiškinant patento apibrėžtį, ir įvertinimą dėl to, kas prisidėjo prie išradimo sukūrimo bei, jei taikytina, prie kurių jo dalių. Taigi tam, kad būtų nuspręsta, kam priklauso teisės, gali tekti pagal patentų teisę įvertinti padarytą kūrybinio darbo indėlį, dėl kurio atsirado naujumas ir išradimo lygis, o taip pat klausimus, susijusius su apsaugos apimtimi pagal registracijos valstybės patentų teisę. Be to, pažymėtina, kad tai, jog patento paraišką paduoda tam teisės neturintis asmuo, yra pagrindas patentą pripažinti negaliojančiu.

23 Taigi šiuo metu nacionaliniame teisme nagrinėjamas klausimas dėl teisių į patentą galėtų būti laikomas taip susijusiu tiek su patento registracija, tiek su jo galiojimu, kad, atsižvelgiant į išimtinės jurisdikcijos taisyklės tikslus, būtų tinkama šią taisyklę taikyti tokio pobūdžio ginčui.

24 *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas), bendrai įvertinęs susijusius Sąjungos teisės aktus, padarė išvadą, kad nėra aišku ar išaiškinta, kaip Sąjungos teisė turi būti aiškinama, kalbant apie nacionalinio teismo jurisdikciją nagrinėjant ieškinį, susijusį su teise į išradimą pagal atitinkamas patentų paraiškas ar patentus, kai ieškinys grindžiamas tuo, kad išradėjas ar išradimo bendraautorius yra ne tas asmuo, kuris nurodytas patento paraiškoje. Tam, kad *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) galėtų priimti sprendimą šioje byloje, šis teismas turi gauti atsakymą į pateiktą prejudicinį klausimą.

DARBINIS VERTIMAS