

Cauza C-399/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

28 iunie 2021

Instanța de trimitere:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suedia)

Data deciziei de trimitere:

17 iunie 2021

Reclamantă:

IRnova AB

Pârâtă:FLIR Systems AB**Obiectul procedurii principale**

Societatea FLIR a solicitat brevete pentru anumite invenții inclusiv în Statele Unite ale Americii și în China. IRnova a introdus o acțiune în constatarea faptului că are un drept prioritar asupra invențiilor în raport cu FLIR. Acțiunea a fost respinsă în primă instanță pentru motivul că este atât de strâns legată de înregistrarea și de nevalabilitatea brevetelor încât instanțele suedeze nu sunt competente să soluționeze cauza. IRnova a formulat apel la instanța de trimitere împotriva acestei hotărâri de respingere.

Obiectul și temeiul juridic al cererii de decizie preliminară

Cerere întemeiată pe articolul 267 TFUE prin care se solicită interpretarea articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Întrebarea preliminară

O acțiune în constatarea dreptului de prioritate asupra unei invenții, întemeiată pe invocarea calității de inventator sau de coinventator în conformitate cu cererile de brevete naționale și brevetele înregistrate într-o țară terță este acoperită de competența exclusivă în sensul articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială?

Dispoziții din dreptul Uniunii invocate

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, articolul 4 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (4)

Dispoziții din dreptul național invocate

Legea privind brevetele (1967:837), articolele 17 și 18, articolul 53 primul paragraf și articolul 65 primul paragraf.

Potrivit acestor dispoziții, oricine dovedește că are un drept de prioritate asupra unei invenții în raport cu solicitantul unui brevet poate solicita ca cererea să fie transferată pe numele său. De asemenea, un brevet acordat unei alte persoane decât cea care are dreptul la brevetul respectiv este transferat la cerere persoanei îndreptățite.

Legea (1978:152) privind competența instanțelor suedeze în anumite cauze în domeniul dreptului brevetelor etc. articolele 1 și 2.

Potrivit dispozițiilor menționate, cauzele în care este introdusă o acțiune împotriva solicitanților de brevet european întemeiate pe un drept de prioritate asupra invenției în curs de brevetare în cazul Suediei pot fi soluționate de o instanță suedeză, printre altele, în situația în care pârâtul are domiciliul în Suedia.

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii principale

- 1 IRnova este o societate cu răspundere limitată suedeză care dezvoltă și produce detectoare cu unde infraroșii utilizate în camere cu imagistică termică în diferite contexte. FLIR este o societate cu răspundere limitată suedeză care face parte dintr-un grup american. Această societate dezvoltă și produce echipamente electronice bazate pe tehnologia cu unde infraroșii. Părțile au avut anterior o relație de afaceri.
- 2 În anul 2015, FLIR a solicitat un brevet în două situații prin intermediul unor cereri provizorii în Statele Unite. După depunerea cererilor provizorii respective, FLIR a formulat, la 2 martie 2016, două cereri de brevete internaționale. Cererile

de brevete internaționale au fost completate ulterior de FLIR, inclusiv cu două cereri de brevete chinezești și două cereri de brevete americane. Au fost acordate două brevete chinezești pe baza cererilor depuse în China și două brevete americane pe baza cererilor depuse în Statele Unite. În plus, a fost introdusă o cerere de brevet american, care este o cerere divizionară în raport cu una dintre cererile sus-menționate formulate în Statele Unite.

- 3 La 13 decembrie 2019, IRnova a introdus o acțiune împotriva FLIR la Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Litigii Economice). IRnova a solicitat, printre altele, ca Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Litigii Economice) să constate că IRnova are un drept de prioritate în raport cu FLIR asupra invențiilor sau asupra unei părți a acestora, potrivit cererilor de brevete americane și chineze menționate, precum și asupra invențiilor vizate de fiecare brevet, cerere de brevet, model de utilitate sau cerere de model de utilitate care pot fi generate de acestea și în conformitate cu brevetele acordate.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Litigii Economice) a respins capetele de cerere respective ale acțiunii introduse de IRnova pentru motivul că această parte respinsă a acțiunii este atât de strâns legată de înregistrarea și de nevalabilitatea brevetelor încât instanțele suedeze nu sunt competente să soluționeze cauza.
- 5 IRnova a declarat apel împotriva hotărârii de respingere pronunțată de Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Litigii Economice) la Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Litigii Economice). IRnova solicită anularea hotărârii Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Litigii Economice) și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță pentru examinarea sa pe fond.

Argumentele esențiale ale părților din procedura principală

- 6 În susținerea acțiunii sale, IRnova susține, în esență, cele ce urmează. În cadrul raportului său de muncă și al sarcinilor sale, un angajat al IRnova a dezvoltat invențiile în conformitate cu cererile de brevete și brevetele menționate mai sus. În orice caz, el a avut o contribuție atât de importantă la dezvoltarea invențiilor încât trebuie să fie considerat ca fiind un coinventator. În calitate de angajator, IRnova s-a substituit inventatorului și, prin urmare, este titularul legitim al invențiilor respective. FLIR a solicitat, în nume propriu și fără să achiziționeze invențiile de la IRnova sau să dobândească în alt mod dreptul de a face aceasta, brevete pentru invențiile în cauză. FLIR acționează în mod ilicit în calitate de solicitant și de titular al brevetelor. Pentru acest motiv, există totodată incertitudine în ceea ce privește dreptul de proprietate, ceea ce este în detrimentul IRnova.
- 7 IRnova menționează, referitor la competența instanțelor suedeze, faptele care urmează. Părțile și inventatorii au naționalitate suedeză. Împrejurările invocate au avut loc în Suedia. Cererile de brevete și brevetele în discuție constituie active

patrimoniale în Suedia. Există așadar motive întemeiate în mod obiectiv pentru care instanțele suedeze sunt competente în conformitate cu principiul domiciliului pârâtului și în ceea ce privește cererile de brevete și, respectiv, brevetele americane și chineze. Normele Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 nu sunt direct aplicabile în prezenta cauză. Această parte a acțiunii nu vizează în niciun fel un drept de proprietate reglementat de dreptul Uniunii. Nu există motive obiective pentru aplicarea prin analogie a regulii competenței exclusive. Nu s-a solicitat transferul cererilor și al brevetelor sau intervenția în alt mod a instanței în activitățile autorității de înregistrare străine. Valoarea hotărârii instanțelor suedeze constă în clarificarea situației existente între părți în Suedia. Hotărârea poate avea efecte asupra elementelor de probă într-un litigiu din străinătate, dar nu va avea consecințe prejudiciabile nici în China, nici în Statele Unite.

- 8 FLIR contestă modificarea hotărârii de respingere pronunțată de Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Economice). FLIR afirma în acest sens că, deși articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 nu afectează, potrivit modului său de redactare, brevetele și cererile de brevete înregistrate în China și în Statele Unite, se poate considera că normele acestui regulament reflectă principiile recunoscute pe plan internațional referitoare la conflictele de competență între instanțele din diferite țări, ceea ce sugerează cu claritate că norma care prevede scutirea poate fi aplicată prin analogie în situațiile în care înregistrarea brevetelor a avut loc într-o țară terță. Motivarea acțiunii introduse de Irnova se întemeiază pe dreptul material al brevetelor și pe noțiunea de inventator utilizată în cadrul acestuia. Stabilirea proprietarului legitim a unei invenții în curs de brevetare trebuie să se bazeze pe ceea ce constituie obiectul efectiv al invenției în cauză potrivit revendicărilor cuprinse în brevet. O asemenea apreciere poate fi efectuată numai în conformitate cu normele naționale privind brevetul, întrucât invențiile sunt definite în cadrul revendicărilor și trebuie interpretate în concordanță cu dreptul material național al brevetelor. Prin urmare, un litigiu în legătură cu stabilirea titularului dreptului de prioritate asupra unei invenții în curs de brevetare pe baza noțiunii de inventator implică aprecierea dacă persoana care susține că deține dreptul de prioritate este calificată drept inventator sau drept coinventator în temeiul normelor în materie de brevete din țara în care se solicită înregistrarea. Prin urmare, o astfel de apreciere implică aspecte care țin de dreptul material al brevetelor, domeniu care este rezervat, potrivit principiului suveranității, exclusiv autorităților și instanțelor din țara în care se solicită înregistrarea. Problema stabilirii proprietarului în funcție de noțiunea de inventator are consecințe prejudiciabile, de exemplu, în ceea ce privește transferul cererilor de brevete și al brevetelor.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 9 Întrebarea instanței competente, care face obiectul reexaminării în cauza aflată în fața Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Litigii Economice), privește o acțiune prin care se solicită să se stabilească cine deține dreptul de prioritate asupra invenției în temeiul cererilor de brevete chineze și

americane și, respectiv, al brevetelor americane (precum și invențiile vizate de fiecare brevet, cerere de brevet, model de utilitate sau cerere de model de utilitate pe care acestea le pot genera). Prin urmare, litigiul în care s-a ridicat problema competenței are ca obiect o chestiune de drept privat și intră sub incidența dreptului privat, în cazul căruia se aplică în sine Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în temeiul articolului 1 din cuprinsul său.

- 10 Curtea de Justiție a statuat deja, referitor la Convenția din 27 septembrie 1968 privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Convenția de la Bruxelles), care a fost înlocuită ulterior în esență prin Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, că normele se aplică și unui litigiu care vizează un stat contractant și un stat necontractant, de exemplu în cazul în care reclamantul și pârâtul au domiciliul în primul stat, iar faptele în discuție au avut loc în cel de al doilea, ceea ce ar face atunci ca litigiul să aibă un caracter internațional. Dispozițiile Convenției de la Bruxelles sunt așadar aplicabile cauzelor referitoare la relația dintre instanțele unui stat contractant și ale unui stat necontractant (a se vedea Hotărârea din 1 martie 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punctele 26 și 35).
- 11 Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 acoperă, potrivit modului său de redactare, numai acțiunile care au ca obiect „înregistrarea sau valabilitatea” brevetelor, ceea ce se poate înțelege în sensul că această dispoziție nu s-ar aplica unui litigiu privind stabilirea titularului dreptului de prioritate asupra unei invenții în temeiul anumitor cereri de brevet și al unor brevete ca urmare a invocării calității de autor sau de coautor al unei invenții.
- 12 Curtea de Justiție a precizat în mai multe hotărâri punctele de plecare pentru modul în care trebuie interpretată dispoziția în cauză. Curtea a subliniat, printre altele, că noțiunea de litigiu „în ceea ce privește [...] valabilitatea [titlurilor de proprietate intelectuală]” constituie o noțiune autonomă care trebuie interpretată uniform în toate statele membre (Hotărârea din 15 noiembrie 1983, Duijnsteer, C-288/82, EU:C:1983:326, punctul 19 și Hotărârea din 13 iulie 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punctul 14; a se vedea, de asemenea, referitor la cauzele în materie de mărci, Hotărârea din 5 octombrie 2017, Hanssen Beleggingen (C-341/16, EU:C:2017:738, punctul 31).
- 13 Scopul acestei dispoziții constă în a rezerva competența, în cazul unor asemenea litigii precum cele menționate, instanțelor care au o proximitate materială și juridică cu procedura. Competența exclusivă a instanțelor din țara în care se solicită înregistrarea poate fi justificată prin faptul că instanțele respective sunt cel mai bine plasate pentru a judeca acele cazuri în care valabilitatea titlului ori însăși existența depunerii sau înregistrării sale sunt contestate. Instanțele din țara în care se solicită înregistrarea se pot pronunța, aplicând dreptul lor național, cu privire la valabilitatea și efectele brevetelor care au fost eliberate în statul menționat. Această preocupare legată de buna administrare a justiției devine cu atât mai importantă în domeniul brevetelor cu cât, dat fiind caracterul specializat al domeniului în cauză, mai multe state contractante au instituit un sistem de

protecție judiciară specială pentru a asigura soluționarea litigiilor respective de către instanțe specializate (a se vedea, în special, Hotărârea GAT, punctele 21 și 22, precum și Hotărârea Hanssen Beleggingen, punctul 33, și Hotărârea Duijnste, punctul 22).

- 14 Competența exclusivă este justificată și prin faptul că eliberarea brevetelor necesită intervenția autorităților administrative naționale. În această privință, Curtea a făcut referire la Raportul Jenard privind Convenția de la Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1-36), potrivit căruia acordarea brevetelor decurge din suveranitatea națională (a se vedea Hotărârea GAT, citată anterior, punctul 23).
- 15 Litigiile referitoare la valabilitatea, existența sau expirarea unui brevet sau a unui presupus drept de prioritate ca urmare a unei cereri anterioare trebuie considerate ca fiind proceduri care „privesc înregistrarea sau valabilitatea brevetelor. În schimb, dacă litigiul nu privește valabilitatea brevetului sau existența cererii sau a înregistrării, acest litigiu nu intră sub incidența normei de competență exclusivă. Aceasta ar fi situația, de exemplu, în cazul unei acțiuni în contrafacere. Dispoziția respectivă se aplică în mod restrictiv (a se vedea Hotărârea Duijnste, punctele 23 și 24, precum și Hotărârea GAT, punctele 15 și 16).
- 16 Curtea de Justiție a mai subliniat că, pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii, nu este suficient ca o instanță cu competență neexclusivă să statueze doar referitor la valabilitatea unui brevet în raport cu părțile procedurii. Prin urmare, norma de competență exclusivă vizează toate procedurile care au ca obiect înregistrarea sau validitatea unui brevet, indiferent dacă problema este ridicată pe cale principală sau pe cale de excepție (a se vedea Hotărârea GAT, punctele 30 și 31).
- 17 În ceea ce privește aspectul dacă norma care prevede exclusivitatea este aplicabilă litigiilor privind dreptul de prioritate asupra proprietății intelectuale, Curtea a avut ocazia să se pronunțe în legătură cu anumite tipuri de astfel de litigii.
- 18 Curtea de Justiție a precizat că nu există competență exclusivă în cazul unui litigiu între un lucrător pentru ale cărui invenții au fost solicitate brevete și angajatorul său, atunci când litigiul se referă la drepturile asupra brevetelor respective care revin fiecăruia potrivit contractului de muncă. Motivul este că soluționarea litigiului depinde numai de stabilirea persoanei care are dreptul la brevet, care trebuie efectuată pe baza raporturilor juridice care au existat între părțile în cauză, atunci când nu se contestă nici valabilitatea brevetului, nici legalitatea înregistrării brevetului (a se vedea Hotărârea Duijnste, punctele 26-28).
- 19 În domeniul mărcilor, Curtea de Justiție a statuat referitor la un litigiu privind o obiecție la înregistrarea unicului moștenitor al titularului unei mărci în calitate de titular al mărcii respective în situația în care se susținea că marca în cauză făcuse obiectul mai multor transferuri și că nu mai făcea parte din patrimoniul acestuia la momentul decesului său. Făcând referire la Hotărârea Duijnste, Curtea a precizat că nu intră sub incidența acestei competențe judiciare exclusive un litigiu care

privește numai problema de a stabili cine este titularul dreptului la brevet (Hotărârea Hanssen Beleggingen, punctul 35). Curtea a mai arătat că problema de a ști din care patrimoniu personal face parte un titlu de proprietate intelectuală nu are, ca regulă generală, o legătură de proximitate materială sau juridică cu locul de înregistrare a acestui titlu, ceea ce a fost adevărat în cauza care a făcut obiectul trimiterii preliminare. Potrivit Curții, norma de competență exclusivă trebuie interpretată în sensul că nu se aplică litigiilor având ca obiect să se stabilească dacă o persoană a fost înregistrată în mod întemeiat ca titular al unei mărci. Interpretarea Curții de Justiție nu a fost infirmată de împrejurarea că titularul unui titlu de proprietate intelectuală poate să pretindă transferul în beneficiul său al înregistrării efectuate inițial pe numele unei alte persoane (a se vedea Hotărârea Hanssen Beleggingen, punctele 37-40).

- 20 Litigiul privind dreptul de prioritate asupra invențiilor în temeiul unor cereri de brevete și al unor brevete cu care a fost sesizată instanța de trimitere nu constituie un litigiu între un angajat și angajatorul său. Prin urmare, afirmațiile făcute de Curte în cauza Duijnsteer nu furnizează orientări directe legate de aplicabilitatea normei de competență exclusivă în situația de față.
- 21 Nici afirmația generală a Curții de Justiție din Hotărârea *Hanssen Beleggingen* nu clarifică situația aflată acum în discuție, întrucât litigiul național nu are ca obiect stabilirea titularului unui brevet sau al persoanei care are dreptul să introducă o cerere de brevet în temeiul unor aranjamente juridice referitoare la proprietatea intelectuală.
- 22 Pentru a stabili care parte are dreptul la o invenție pe baza unui brevet sau a unei cereri de brevet în cadrul unei proceduri precum cea de față, instanța națională trebuie să examineze cine ar trebui să fie considerat ca fiind inventatorul sau coinventatorul potrivit cererilor de brevete și, respectiv, al brevetelor respective. O asemenea examinare implică de regulă chestiuni care privesc determinarea obiectului invenției potrivit cererii de brevet/brevetului respectiv prin interpretarea revendicărilor din cadrul brevetului și stabilirea persoanelor care au contribuit la realizarea invenției și, dacă este cazul, a căror părți ale acesteia. Prin urmare, stabilirea persoanei îndreptățite poate include aprecieri care țin de dreptul brevetelor referitoare la contribuțiile aduse la activitatea de dezvoltare care a generat caracterul nou și inventiv, precum și aspecte privind întinderea protecției acordate de dreptul brevetelor din țara în care se solicită înregistrarea. Se mai poate adăuga că solicitarea unui brevet de către o persoană care nu are acest drept este un motiv de nevalabilitate.
- 23 În consecință, problema dreptului de prioritate în situația aflată acum în fața instanței naționale ar putea fi considerată ca fiind legată atât de înregistrare, cât și de valabilitatea unui brevet astfel încât pare oportun, având în vedere obiectivul și finalitatea normei de competență exclusivă, ca un litigiu precum cel de față să intre sub incidența normei menționate.

- 24 Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Litigii Economice) a concluzionat, în cadrul unei aprecieri generale a legislației relevante a Uniunii, că nu este clar sau clarificat modul în care trebuie interpretat dreptul Uniunii în ceea ce privește problema competenței unei instanțe naționale pentru examinarea unei acțiuni care are ca obiect dreptul asupra unei invenții în temeiul cererilor de brevete sau, respectiv, al brevetelor atunci când acțiunea se întemeiază pe faptul că o altă persoană decât cea specificată în cererea de brevet este inventatorul sau coinventatorul. În vederea soluționării cauzei de către Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Litigii Economice) este necesar să se răspundă la întrebarea preliminară.