

Zadeva C-399/21

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča**

Datum vložitve:

28. junij 2021

Predložitveno sodišče:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

Datum predložitvene odločbe:

17. junij 2021

Tožeča stranka:

IRnova AB

Tožena stranka:

FLIR Systems AB

Predmet postopka v glavni stvari

Družba FLIR je vložila patentne prijave za določene izume, med drugim v Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Družba IRnova je vložila tožbo za ugotovitev, da ima družba IRnova večjo pravico do izumov kot družba FLIR. Tožba je bila na prvi stopnji zavrnjena z obrazložitvijo, da je tako tesno povezana z registracijo in neveljavnostjo patentov, da švedska sodišča niso pristojna za obravnavo zadeve. Družba IRnova je zoper to odločbo o zavrnitvi vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču.

Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje predhodne odločbe

Predlog za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 267 PDEU za razlago člena 24(4) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali tožba za ugotovitev večje pravice do izuma, ki temelji na zatrjevanju izumiteljstva ali soizumiteljstva na podlagi nacionalnih patentnih prijav in patentov, ki so registrirani v državi, ki ni država članica Unije, spada v izključno pristojnost v smislu člena 24(4) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah?

Navedene določbe prava Unije

Uredba (EU) št. 1215/2012, člena 4(1) in 24(4)

Navedene določbe nacionalnega prava

Zakon o patentih (1967:837), člena 17 in 18, člen 53(1) in člen 65(1).

V skladu s temi določbami lahko vsak, ki dokaže, da ima večjo pravico do izuma kot prijavitelj patenta, zahteva, da se prijava prenese nanj. Podobno se patent, ki je bil podeljen nekomu drugemu kot osebi, upravičeni do patenta, na zahtevo prenese na upravičeno osebo.

Zakon (1978:152) o pristojnosti švedskih sodišč v določenih zadevah s področja patentnega prava itd., člena 1 in 2.

V skladu s temi določbami v primeru Švedske lahko zadeve, v katerih se na podlagi večje pravice do izuma, za katerega še ni bil podeljen patent, vloži tožba proti prijaviteljem evropskega patenta, med drugim obravnava švedsko sodišče, če ima tožena stranka stalno prebivališče na Švedskem.

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari

- 1 Družba IRnova je švedska družba z omejeno odgovornostjo, ki razvija in proizvaja infrardeče senzorje, ki se uporabljajo v termovizijskih kamerah v različnih okoliščinah. Družba FLIR je švedska družba z omejeno odgovornostjo, ki pripada ameriški skupini. Ta družba razvija in proizvaja elektronsko opremo, ki temelji na infrardeči tehnologiji. Stranki sta bili prej v poslovnem razmerju.
- 2 Leta 2015 je družba FLIR v Združenih državah Amerike v dveh zadevah vložila začasni patentni prijavi. Po začasnih patentnih prijavah je družba FLIR 2. marca 2016 vložila še dve mednarodni patentni prijavi. Družba FLIR je pozneje dopolnila mednarodni patentni prijavi, vključno z dvema kitajskima patentnima prijavama in dvema patentnima prijavama v Združenih državah Amerike. Na podlagi kitajskih prijav sta bila podeljena dva kitajska patenta, na podlagi prijav v Združenih državah Amerike pa sta bila podeljena dva patenta Združenih držav Amerike. Poleg tega je bila vložena patentna prijava v Združenih državah

Amerike, ki je prijava, nastala iz delitve ene od zgoraj navedenih prijav v Združenih državah Amerike.

- 3 Družba IRnova je proti družbi FLIR pri Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) 13. decembra 2019 vložila tožbo. Družba IRnova je med drugim predlagala, naj Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) razglasi, da ima družba IRnova v skladu s predloženimi kitajskimi patentnimi prijavami in patentnimi prijavami v Združenih državah Amerike in do izumov na podlagi vsakega patenta, patentne prijave, uporabnega modela ali prijave uporabnega modela, do katerih lahko pripeljejo, ter na podlagi podeljenih patentov večjo pravico do izumov ali njihovega dela kot družba FLIR.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je zavrnilo tožbo družbe IRnova v teh delih, ker je zavrnjeni del tožbe tako tesno povezan z registracijo in neveljavnostjo patentov, da švedska sodišča niso pristojna za obravnavo zadeve.
- 5 Družba IRnova je zoper odločbo o zavrnitvi Patent- och marknadsdomstolen (sodišč za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) vložila pritožbo pri Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve). IRnova predlaga, da se odločba Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) razveljavi in da se zadeva vrne navedenemu sodišču za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve v vsebinsko razsojanje.

Bistvene trditve strank v postopku v glavni stvari

- 6 V podporo svoji tožbi družba IRnova v bistvu navaja naslednje. V okviru svoje zaposlitve in dolžnosti je delavec družbe IRnova razvil izume v skladu z zgoraj navedenimi patentnimi prijavami in patenti. V vsakem primeru je tako znatno prispeval k izumom, da ga je treba šteti za soizumitelja. Kot delodajalka je družba IRnova prevzela vlogo izumitelja in je torej zakonita lastnica teh izumov. Družba FLIR je v svojem imenu in ne da bi izume pridobila od družbe IRnova ali bila kako drugače upravičena do tega, vložila patentne prijave za izume. Družba FLIR nezakonito ravna kot vložnik patentov in kot imetnik patentov. Zaradi tega obstaja tudi negotovost glede lastništva, kar je v škodo družbe IRnova.
- 7 Družba IRnova navaja naslednja dejstva glede švedske pristojnosti. Stranki in izumitelji so Švedi. Navedene okoliščine so nastale na Švedskem. Zadevni patenti in patentne prijave so na Švedskem premoženjska sredstva. Obstajajo torej objektivno dobri razlogi, da imajo švedska sodišča na podlagi načela kraja stalnega prebivališča tožene stranke pristojnost tudi v zvezi s kitajskimi patenti in patentnimi prijavami oziroma s patentnimi prijavami in patenti v Združenih državah Amerike. Pravila Uredbe (EU) št. 1215/2012 se v tej zadevi ne uporabljajo neposredno. Tožba se v tem delu nikakor ne nanaša na lastnino, povezano z Unijo. Ni objektivnih razlogov za uporabo pravila izključne

pristojnosti po analogiji. Ne zahteva se, da bi se prijave in patenti prenesli ali da bi sodišče kako drugače poseglo v dejavnosti tujega organa za registracijo. Pomen sodbe švedskih sodišč je v razjasnitvi položaja med strankama na Švedskem. Sodba lahko vpliva na dokaze v sporu v tujini, ne bo pa imela teže prejudiciranja niti na Kitajskem niti v Združenih državah Amerike.

- 8 Družba FLIR nasprotuje spremembi odločbe o zavrnitvi, ki jo je izdalo Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve). Družba FLIR v ta namen navaja, da čeprav se člen 24(4) Uredbe (EU) št. 1215/2012 v svojem besedilu ne nanaša na patente in patentne prijave, registrirane na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, se pravila uredbe lahko razlagajo tako, da odražajo mednarodno sprejeta načela spora o pristojnosti med sodišči v različnih državah, kar jasno nakazuje, da se pravilo oprostivne lahko po analogiji uporablja v primerih, v katerih so bili patenti registrirani v državi, ki ni država članica Unije. Razlog družbe IRnova za tožbo temelji na materialnem patentnem pravu in pojmu izumitelja, ki izhaja iz tega prava. Presoja, kdo je zakoniti lastnik izuma, za katerega še ni bil podeljen patent, mora temeljiti na tem, kaj zadevni izum dejansko pokriva glede na patentne zahtevke v patentu. Taka presoja se lahko opravi le v skladu z nacionalnimi predpisi za patent, saj so izumi opredeljeni v zahtevkih in jih je treba razlagati v skladu z nacionalnim materialnim patentnim pravom. Spor o tem, kdo ima na podlagi pojma izumitelja večjo pravico do izuma, za katerega še ni bil podeljen patent, torej vključuje presojo, ali je oseba, ki trdi, da ima večjo pravico, v skladu s patentnimi pravili države registracije opredeljena kot izumitelj ali soizumitelj. Takšna presoja se torej dotakne vprašanj, ki vključujejo materialno patentno pravo, kar je v skladu z načelom suverenosti izključno stvar organov in sodišč v državi registracije. Vprašanje o lastništvu, ki temelji na pojmu izumitelja, na primer prejudicira vprašanje prenašanja patentnih prijav in patentov.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 9 Vprašanje pristojnega sodišča, ki je predmet presoje v zadevi pred Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve), se nanaša na tožbo, s katero naj se ugotovi, kdo ima večjo pravico do izuma glede na kitajske patentne prijave oziroma patente in patentne prijave v Združenih državah Amerike (kot tudi do izumov, ki so predmet vsakega patenta, patentne prijave, uporabnega modela ali prijave uporabnega modela, do katere lahko pripeljejo). Spor, v katerem se je pojavilo vprašanje pristojnosti, je torej stvar zasebnega prava in spada na področje zasebnega prava, za katero se na podlagi člena 1 Uredbe (EU) št. 1215/2012 ta uredba *per se* uporablja.
- 10 Sodišče je glede Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Bruseljska konvencija), ki je bila nato v bistvu nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1215/2012, že razsodilo, da se pravila uporabljajo tudi za spor, ki se nanaša na državo pogodbenico in na državo, ki ni pogodbenica Konvencije, na primer, če

imata tožeča in tožena stranka stalno prebivališče v prvi državi in se sporni dogodki odvijajo v drugi, kar pomeni, da spor postane mednarodni. Določbe Bruseljske konvencije se torej uporabljajo v zadevah v zvezi z razmerjem med sodišči v državi pogodbenici ter državi, ki ni pogodbenica Konvencije (glej sodbo z dne 1. marca 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, točki 26 in 35).

- 11 Člen 24(4) Uredbe (EU) št. 1215/2012 glede na svoje besedilo pokriva le tožbe v zvezi z „registracijo ali veljavnostjo“ patentov, kar se lahko razlaga tako, da se določba ne uporablja za spor o tem, kdo ima večjo pravico do izuma glede na določene patentne prijave in patente zaradi domnevnega izumiteljstva ali soizumiteljstva.
- 12 Sodišče je v več odločitvah določilo izhodišča za razlago zadevne določbe. Med drugim je izpostavilo, da je pojem „spori v zvezi z [...] veljavnostjo patentov“ avtonomen pojem, ki naj se ga v vseh državah članicah razlaga enotno (sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, točka 19, in z dne 13. julija 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, točka 14; v zvezi z zadevami, ki vključujejo blagovne znamke, glej tudi sodbo z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 31).
- 13 Namen določbe je zagotoviti, da so v primeru takih sporov pristojna sodišča, ki so dejansko in pravno tesno povezana s postopkom. Izključna pristojnost sodišč države registracije je lahko utemeljena z dejstvom, da so ta sodišča najprimernejša za odločanje v zadevah, kjer je predmet spora veljavnost patenta ali pa celo obstoj deponiranja ali registracije. Sodišča v državi registracije lahko o veljavnosti in učinkih patentov, ki so bili podeljeni v tej državi, odločajo ob uporabi lastnega nacionalnega prava. Skrb za dobro izvajanje sodne oblasti na področju patentov postane toliko pomembnejša, saj je več držav pogodbenic zaradi posebnosti področja vzpostavilo poseben sistem sodnega varstva s posebnimi sodišči za take spore (glej zlasti sodbo v zadevi GAT, točki 21 in 22, a tudi sodbo v zadevi Hanssen Beleggingen, točka 33, ter v zadevi Duijnste, točka 22).
- 14 Izključno pristojnost utemeljuje tudi dejstvo, da podelitev patentov obsega posredovanje nacionalnih upravnih organov. V zvezi s tem se je Sodišče sklicevalo na Jenardovo poročilo o Bruseljski konvenciji (UL C 59 1979, str. 1 do 36), v katerem se je zatrjevalo, da podelitev patentov pomeni uveljavljanje nacionalne suverenosti (glej sodbo v zadevi GAT, točka 23).
- 15 Spore v zvezi z veljavnostjo, obstojem ali prenehanjem patenta ali domnevno prednostno pravico na podlagi prejšnjega deponiranja je treba šteti za postopke „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“. Če nasprotno ne gre za spor o veljavnosti patenta ali obstoju deponiranja ali registracije, za spor ne velja pravilo izključne pristojnosti. Tako bi bilo na primer s tožbo zaradi kršitve. Določba se uporablja restriktivno (glej sodbo v zadevi Duijnste, točki 23 in 24, in v zadevi GAT, točki 15 in 16).

- 16 Sodišče je prav tako poudarilo, da za preprečevanje tveganj protislovnih odločitev ne zadostuje, da neizključno pristojno sodišče odloča le o veljavnosti patenta v povezavi s strankami v postopku. Pravilo o izključni pristojnosti se torej nanaša na vse spore zaradi registracije ali veljavnosti patenta, ne glede na to, ali je bilo vprašanje postavljeno s tožbo ali z ugovorom (glej sodbo v zadevi GAT, točki 30 in 31).
- 17 Glede vprašanja, ali je pravilo o izključni pristojnosti uporabno za spore, ki se nanašajo na večjo pravico do intelektualne lastnine, je Sodišče že imelo priložnost, da se izreče o določenih vrstah takšnih sporov.
- 18 Sodišče je ugotovilo, da izključna pristojnost ne pokriva spora med delavcem, za čigar izume so bile vložene patentne prijave, in njegovim delodajalcem, kadar se spor nanaša na njune pravice do patentov na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Razlog za to je, da je izid spora odvisen zgolj od vprašanja, kdo je upravičen do patenta, kar mora biti določeno na podlagi pravnih razmerij, ki so obstajala med zadevnima strankama, ko niti veljavnost patenta niti zakonitost patentnih registracij nista predmet spora (glej sodbo v zadevi Duijnstee, točke od 26 do 28).
- 19 Na področju blagovnih znamk je Sodišče odločalo o sporu, ki se je nanašal na ugovor registraciji edinega dediča imetnika blagovne znamke kot imetnika blagovne znamke, ko se je zatrjevalo, da je bila zadevna blagovna znamka večkrat prenesena in ni bila več del premoženja imetnika blagovne znamke ob njegovi smrti. Sodišče je ob sklicevanju na sodbo v zadevi Duijnstee pojasnilo, da v tako izključno pristojnost ne spada spor, ki se nanaša samo na vprašanje, kdo je imetnik pravice do patenta (sodba v zadevi Hanssen Beleggingen, točka 35). Sodišče je prav tako poudarilo, da vprašanje, v katero osebno premoženje spada pravica intelektualne lastnine, praviloma nima dejanske in pravne povezave s krajem registracije te pravice, kar je za predloženo zadevo držalo. Pravilo izključne pristojnosti se mora po navedbah Sodišča razlagati tako, da se ne uporablja za spore o tem, ali je bila določena oseba upravičeno vpisana kot imetnica blagovne znamke. Razlage Sodišča ni omajala okoliščina, da lahko imetnik pravice intelektualne lastnine zahteva, naj se registracija, ki je bila prvotno opravljena v korist druge osebe, prenese nanj (glej sodbo v zadevi Hanssen Beleggingen, točke 37 do 40).
- 20 Spor o tem, kdo ima večjo pravico do izumov na podlagi patentnih prijav in patentov, ki so bili predloženi nacionalnemu sodišču, se ne nanaša na spor med delavcem oziroma delavko in njegovim oziroma njenim delodajalcem. Izjave Sodišča v zadevi Duijnstee torej ne zagotavljajo neposrednih smernic, ali se pravilo izključne pristojnosti uporablja v tem položaju.
- 21 Niti splošna izjava Sodišča v sodbi Hanssen Beleggingen ne razjasnjuje zadevnega položaja, saj se nacionalni spor ne nanaša na vprašanje, kdo je imetnik patenta ali kdo je upravičen do vložitve patentne prijave na podlagi pravne ureditve intelektualne lastnine.

- 22 Da bi določilo, katera stranka je upravičena do izuma na podlagi patenta ali patentne prijave v postopku, kot je ta v obravnavani zadevi, mora nacionalno sodišče preučiti vprašanje, koga bi bilo treba šteti za izumitelja ali soizumitelja izumov na podlagi upoštevnih patentnih prijav oziroma patentov. Takšno preverjanje običajno vključuje vprašanja, kaj predstavlja izum v skladu s patentno prijavo/patentom, tako da se razlagajo patentni zahtevki, in presojo, kdo je prispeval k nastanku izuma in po potrebi h katerim njegovim delom. Ugotavljanje, kdo je upravičen, lahko torej vključuje presojo prispevkov k razvijanju, katerega posledica sta novost in inventivnost, v skladu s patentnim pravom ter vprašanja v zvezi z obsegom varstva v skladu s patentnim pravom države registracije. Dalje se lahko doda, da je razlog za ničnost, če nekdo, ki do tega ni upravičen, vloži prijavo za patent.
- 23 Vprašanje večje pravice v tem primeru, ki ga zdaj obravnava nacionalno sodišče, se torej lahko šteje za povezano z registracijo in veljavnostjo patenta na tak način, da se glede na cilj in namen pravila izključne pristojnosti zdi primerno, da pravilo pokriva spor, kakršen je ta.
- 24 Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) na podlagi celovite ocene zadevnega prava Unije ugotavlja, da ni jasno ali pojasnjeno, kako bi bilo treba razlagati pravo Unije glede vprašanja pristojnosti nacionalnega sodišča, ko obravnava tožbo v zvezi s pravico do izuma na podlagi zadevnih patentnih prijav ali patentov, kjer tožba temelji na dejstvu, da je izumitelj ali soizumitelj nekdo drug kot oseba, navedena v patentni prijavi. Da bi Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) lahko odločilo v zadevi, potrebuje odgovor na postavljeno vprašanje.