

Predmet C-399/21**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku u skladu s člankom 98. stavkom 1. Poslovnika Suda Europske unije****Datum podnošenja:**

28. lipnja 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

17. lipnja 2021.

Tužitelj:

IRnova AB

Tuženik:FLIR Systems AB**Predmet glavnog postupka**

Trgovačko društvo FLIR je prijavilo patente za određene izume u, među ostalim, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. IRnova je podnijela tužbu radi utvrđenja da IRnova ima jače pravo na izume nego FLIR. Ta je tužba odbačena u prvom stupnju uz obrazloženje da je tužba toliko usko povezana s registracijom i proglašenjem patenata ništavima da švedski sudovi nisu nadležni za odlučivanje u predmetu. IRnova je pred sudom koji je uputio zahtjev podnijela žalbu protiv odluke o odbacivanju.

Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku

Zahtjev u skladu s člankom 267. UFEU-a za tumačenje članka 24. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

Prethodno pitanje

Je li tužba kojom se zahtijeva utvrđenje jačeg prava na izum, koja se temelji na zahtjevu izumiteljstva ili suizumiteljstva u skladu s nacionalnim prijavama patenta ili patentima registriranim u trećoj zemlji obuhvaćena isključivom nadležnošću u smislu članka 24. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima?

Navedene odredbe prava Unije

Članak 4. stavak 1. i članak 24. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012.

Navedene odredbe nacionalnog prava

Članak 17., članak 18., članak 53. stavak 1. i članak 65. stavak 1. Zakona o patentu (1967: 837).

U skladu s tim odredbama, svaka osoba koja dokaže da ima jače pravo na izum od podnositelja prijave patenta može zatražiti prijenos prijave na nju. Isto tako, patent priznat osobi koja nije nositelj prava na patent prenijet će se na osobu koja udovoljava uvjetima na zahtjev.

Članak 1. i članak 2. Zakona (1978: 152) o nadležnosti švedskih sudova u određenim stvarima u području patentnog prava itd.

U skladu s tim odredbama, u predmetima u kojima je podnesena tužba protiv podnositelja prijave europskog patenta koja se temelji na jačem pravu na izum čija se zaštita patentom zahtijeva u slučaju Švedske može odlučivati švedski sud, među ostalim, ako tuženik ima domicil u Švedskoj.

Kratki prikaz činjenica i glavnog postupka

- 1 IRnova je švedsko društvo s ograničenom odgovornošću koje razvija i proizvodi infracrvene detektore koji se koriste u termovizijskim kamerama u različitim okruženjima. FLIR je švedsko društvo s ograničenom odgovornošću koje je dio američke grupacije. To trgovačko društvo razvija i proizvodi elektroničku opremu na temelju infracrvene tehnologije. Stranke su ranije održavale poslovne odnose.
- 2 FLIR je 2015. prijavio patent u dvama predmetima podnošenjem privremenih prijava u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon privremenih prijava FLIR je 2. ožujka 2016. podnio dvije međunarodne prijave patenta. FLIR je potom dopunio međunarodne prijave patenta, uključivši dvije prijave patenta u Kini i dvije prijave patenta u SAD-u. Priznata su dva kineska patenta na temelju dviju prijava u Kini te dva američka patenta na temelju prijave u SAD-u. Usto,

podnesena je jedna izdvojena prijava patenta u SAD-u za jednu od navedenih američkih prijava.

- 3 IRnova je 13. prosinca 2019. podnijela tužbu protiv trgovačkog društva FLIR pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska). IRnova je, među ostalim, zahtijevala od Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje) da utvrdi da IRnova ima jače pravo na izume od trgovačkog društva FLIR, ili na jedan njihov dio, u skladu s relevantnim američkim i kineskim prijavama patenta, kao i na izume koji su temelj svakog patenta, prijave patenta, uporabnog modela ili prijave uporabnog modela do kojih oni mogu dovesti i u skladu s priznatim patentima.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) odbacio je tužbu trgovačkog društva IRnova u tim dijelovima s obrazloženjem da je tužba u odbačenom dijelu tako usko povezana s registracijom i proglašenjem patenata ništavima da švedski sudovi nisu nadležni za odlučivanje u tom predmetu.
- 5 IRnova je protiv odluke o odbacivanju Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) podnijela žalbu Patent- och marknadsöverdomstolenu (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska). IRnova zahtjeva ukidanje odluke Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) te vraćanje predmeta Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) radi ispitivanja merituma.

Bitni argumenti stranaka u glavnom postupku

- 6 U prilog svojoj tužbi IRnova je u bitnome istaknula sljedeće. U okviru svojih poslova i dužnosti radnik trgovačkog društva IRnova stvorio je izume u skladu s navedenim prijavama patenta i patentima. U svakom slučaju, dao je toliko znatan doprinos izumima da ga treba smatrati suizumiteljem. Kao poslodavac, IRnova je preuzela ulogu izumitelja te je stoga zakoniti vlasnik tih izuma. FLIR je u svoje ime podnio prijavu za patente na izume a da nije stekao izume od trgovačkog društva IRnova ili da na drugi način nije imao pravo na to. FLIR djeluje nezakonito kao podnositelj prijave patenata i kao nositelj patenata. Zbog toga također postoji neizvjesnost u pogledu vlasništva na štetu trgovačkog društva IRnova.
- 7 IRnova navodi sljedeće činjenice u pogledu švedske nadležnosti. Stranke i izumitelji su Šveđani. Navedene okolnosti nastupile su u Švedskoj. Predmetne prijave patenta i patenti predstavljaju imovinu u Švedskoj. Slijedom navedenog, postoje objektivno valjani razlozi za nadležnost švedskih sudova na temelju načela mjesta domicila tuženika, uključujući u pogledu američkih i kineskih prijava patenta i patenata. Pravila Uredbe (EU) br. 1215/2012 nisu izravno primjenjiva na ovaj predmet. Tužba u ovom dijelu se ni na koji način ne odnosi na imovinu povezanu s Unijom. Ne postoje objektivni razlozi za primjenu pravila o isključivoj nadležnosti po analogiji. Nema ni zahtjeva za prijenos prijave i patenata ni da sud na drugi način intervenira u pogledu aktivnosti stranog tijela nadležnog za

registraciju. Vrijednost presude švedskih sudova jest u pojašnjavanju postojeće situacije između stranaka u Švedskoj. Presuda može utjecati na dokaze u sporu u inozemstvu, ali neće imati značajan učinak ni u Kini ni u Sjedinjenim Američkim Državama.

- 8 FLIR osporava izmjenu odluke o odbacivanju Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje). FLIR u tu svrhu pojašnjava da, iako članak 24. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 svojim tekstom ne utječe na patente i prijave patenta registrirane u Kini i u Sjedinjenim Američkim Državama, može se smatrati da pravila te uredbe odražavaju međunarodno priznata načela o sukobu nadležnosti između sudova različitih zemalja, što snažno upućuje na to da se pravilo o izuzeću može primijeniti po analogiji na situacije u kojima je registracija patenata provedena u trećoj zemlji. Razlog tužbe trgovačkog društva IRnova temelji se na materijalnom patentnom pravu i pojmu izumitelja kojeg sadržava. Ocjena tko je zakoniti vlasnik izuma čija se zaštita patentom zahtijeva mora se temeljiti na onome što konkretno obuhvaća predmetni izum u skladu s patentnim zahtjevima u patentu. Takva ocjena može se provesti samo u skladu s nacionalnim pravilima o patentu jer su izumi određeni zahtjevima i stoga ih se mora tumačiti u skladu s nacionalnim materijalnim patentnim pravom. Stoga spor o tome tko ima jače pravo na izum čija se zaštita patentom zahtijeva na temelju pojma izumitelja uključuje ocjenu može li se osoba koja tvrdi da ima jače pravo kvalificirati kao izumitelj ili kao suizumitelj u skladu s pravilima o patentu države registracije. Takva se ocjena stoga odnosi na pitanja koja uključuju materijalno patentno pravo koja su, u skladu s načelom suverenosti, isključivo na tijelima i sudovima države registracije. Pitanje vlasništva koje se temelji na pojmu izumitelja jest pitanje koje prethodi, na primjer, pitanju prijenosa prijave patenta i patenata.

Kratki pregled obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku

- 9 Pitanje nadležnog suda, koje je predmet ispitivanja u predmetu u kojem je donesena presuda Patent- och marknadsöverdomstolena (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje), odnosi se na tužbu za utvrđenje tko ima jače pravo na izum na temelju kineskih i američkih prijave patenta i američkih patenata (kao i na izume koji su temelj svakog patenta, prijave patenta, uporabnog modela ili prijave uporabnog modela do kojih oni mogu dovesti). Spor u kojem se postavilo pitanje nadležnosti stoga je predmet privatnog prava i obuhvaćen je područjem primjene privatnog prava na koji se Uredba (EU) br. 1215/2012 na temelju njezina članka 1. kao takva primjenjuje.
- 10 Kad je riječ o Konvenciji od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Briselska konvencija), koja je kasnije u bitnome zamijenjena Uredbom (EU) br. 1215/2012, Sud je već utvrdio da se pravila primjenjuju i na spor koji se odnosi na države ugovornice i na države koje nisu ugovornice, primjerice ako tužitelj i tuženik imaju domicil u prvoj državi a sporne su radnje nastale u drugoj državi, što bi učinilo taj spor međunarodnim. Odredbe Briselske konvencije stoga se primjenjuju na predmete koji su vezani za

odnose između sudova države ugovornice i države koja nije ugovornica (vidjeti presudu od 1. ožujka 2005., Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, t. 26. i 35.).

- 11 Članak 24. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012, u skladu s njegovim tekstom, odnosi se samo na tužbe u vezi „registracije ili valjanosti” patenata, što se može shvatiti na način da se ta odredba ne primjenjuje na spor o tome tko ima jače pravo na izum na temelju određenih prijava patenta i patenata zbog navodnog izumiteljstva ili suizumiteljstva.
- 12 Sud je u nekoliko presuda utvrdio polazišta za tumačenje predmetne odredbe. Sud je, među ostalim, istaknuo da je pojam „u postupcima koji se odnose na [omissis] valjanost patenata” autonoman pojam koji treba ujednačeno tumačiti u svim državama članicama (presude od 15. studenoga 1983., Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, t. 19. i od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 14.; vidjeti također, vezano za predmete koji uključuju žigove, presudu od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen (C-341/16, EU:C:2017:738, t. 31.).
- 13 Cilj te odredbe jest taj da se osigura da su u slučaju takvih sporova nadležni sudovi koji su s tim postupcima materijalno i pravno usko vezani. Isključiva nadležnost sudova države registracije može se opravdati činjenicom da su ti sudovi u najboljem položaju za rješavanje predmeta u kojima se osporava valjanost patenta ili čak i samo postojanje prijave ili registracije. Sudovi države registracije mogu odlučiti, primjenjujući svoje nacionalno pravo, o valjanosti i učincima patenata priznatih u toj državi. Ta su nastojanja povezana s dobrim sudovanjem tim važnija u području patenata jer je, s obzirom na specijaliziranu prirodu tog područja, više država ugovornica uspostavilo sustav posebne sudske zaštite kako bi se osiguralo da te sporove rješavaju specijalizirani sudovi (vidjeti osobito presudu GAT, t. 21. i 22., ali i presude Hanssen Beleggingen, t. 33., i Duijnste, t. 22.).
- 14 Isključiva nadležnost također je opravdana činjenicom da priznanje patenata zahtijeva uključivanje nacionalnih upravnih tijela. U tom se pogledu Sud pozvao na Jenardovo izvješće o Briselskoj konvenciji (SL 1979., C 59, str. 1.), u kojem se tvrdilo da priznanje patenata proizlazi iz nacionalnog suvereniteta (vidjeti presudu GAT, t. 23.).
- 15 Sporovi koji se odnose na valjanost, postojanje ili prestanak patenta ili na ostvarenje navodnog prava prvenstva po osnovi ranije prijave trebaju se smatrati postupcima „koji se odnose na registriranje ili valjanost patenata”. Ako se, s druge strane, spor ne odnosi na valjanost patenta ili na postojanje prijave ili registracije, na taj se spor ne primjenjuje pravilo o isključivoj nadležnosti. To bi, primjerice, bio slučaj s tužbom zbog povrede. Ta se odredba primjenjuje restriktivno (vidjeti presude Duijnste, t. 23. i 24. i GAT, t. 15. i 16.).
- 16 Sud je također istaknuo da za izbjegavanje opasnosti od proturječnih odluka nije dovoljno da sud koji nije isključivo nadležan odluči samo o valjanosti patenta u odnosu na stranke u postupku. Pravilo o isključivoj nadležnosti odnosi se stoga na

sve postupke vezane za registraciju ili valjanost patenta, neovisno o tome je li pitanje postavljeno tužbom ili prigovorom (vidjeti presudu GAT, t. 30. i 31.).

- 17 Što se tiče pitanja je li pravilo o isključivosti primjenjivo na sporove koji se odnose na pitanje jačeg prava intelektualnog vlasništva, Sud je imao priliku odlučiti o određenim vrstama takvih sporova.
- 18 Sud je utvrdio da se isključiva nadležnost ne primjenjuje na spor između radnikâ za čije izume su podnesene prijave patenta i njihovih poslodavca, kada se spor odnosi na njihova odgovarajuća prava na patente na temelju ugovora o radu. Razlog tomu je taj da ishod spora ovisi isključivo o pitanju tko je nositelj prava na patent, što treba utvrditi na temelju pravnih odnosa između dotičnih stranaka, dok se pritom ne osporava ni valjanost patenta ni zakonitost registracija patenta (vidjeti presudu Duijnste, t. 26. do 28.).
- 19 U području žigova Sud je odlučio o sporu koji se odnosio na prigovor na registraciju jedine nasljednice nositelja žiga kao nositeljice žiga kad se tvrdilo da je predmetni žig bio predmet više prijenosa te da više nije bio dio imovine nositelja žiga u trenutku njegove smrti. Pozivajući se na presudu Duijnste, Sud je pojasnio da postupak koji se odnosi isključivo na pitanje tko je nositelj patenta ne potpada pod tu isključivu nadležnost (presuda Hanssen Beleggingen, t. 35.). Sud je također istaknuo da pitanje u koju imovinu ulazi pravo intelektualnog vlasništva, općenito, nije materijalno ili pravno blisko povezano s mjestom gdje je to pravo registrirano, što je vrijedilo za predmet o kojem je bila riječ. Prema mišljenju Suda, pravilo o isključivoj nadležnosti treba tumačiti na način da se ne primjenjuje na sporove u kojima se utvrđuje je li osoba valjano registrirana kao nositelj žiga. Na tumačenje Suda nije utjecala činjenica da je nositelju prava intelektualnog vlasništva dopušteno zatražiti prijenos na svoje ime registracije koja je prvotno izvršena na ime druge osobe (vidjeti presudu Hanssen Beleggingen, t. 37. do 40.).
- 20 Spor o tome tko ima jače pravo na izume na temelju prijave patenta i patenata pred nacionalnim sudom ne odnosi se na spor između radnika i njegova poslodavca. Stoga tvrdnje Suda u predmetu Duijnste ne pružaju izravne smjernice o tome je li pravilo o isključivoj nadležnosti primjenjivo u ovoj situaciji.
- 21 Ni općenita tvrdnja Suda u presudi Hanssen Beleggingen ne nudi pojašnjenje predmetne situacije, s obzirom na to da se nacionalni spor ne odnosi na pitanje tko je nositelj patenta ili tko ima pravo podnijeti prijavu patenta na temelju pravnih uređenja intelektualnog vlasništva.
- 22 Kako bi utvrdio koja stranka ima pravo na izum u okviru patenta ili prijave patenta u postupcima ove vrste, nacionalni sud mora ispitati koga bi se trebalo smatrati izumiteljem ili suizumiteljem izumâ u okviru odgovarajućih prijave patenta i patenata. Takvo ispitivanje obično uključuje pitanja što predstavlja izum u skladu s odgovarajućom prijavom patenta i/ili patentom, na temelju tumačenja

patentnih zahtjeva i ocjenom tko je doprinio stvaranju izuma i, ovisno o slučaju, kojim njegovim dijelovima. Utvrđivanje osobe koja ima spomenuto pravo stoga može uključivati patentnopravne ocjene doprinosâ u razvoju koji su doveli do novosti i inventivnosti kao i pitanja opsega zaštite u skladu s patentnim pravom države registracije. Još se može dodati da je razlog za ništavost i slučaj kada osoba koja na to nema pravo prijavi patent.

- 23 Stoga bi se moglo smatrati da je pitanje jačeg prava u situaciji pred nacionalnim sudom na takav način povezano kako s registracijom tako i s valjanošću patenta da se čini prikladnim s obzirom na cilj i svrhu pravila o isključivoj nadležnosti da spor poput ovog bude obuhvaćen pravilom.
- 24 Zaključak Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) u okviru cjelovite ocjene mjerodavnog prava Unije, jest da nije ni jasno ni razjašnjeno na koji bi način pravo Unije trebalo tumačiti u pogledu pitanja nadležnosti nacionalnog suda prilikom ispitivanja tužbe koja se odnosi na pravo na izum na temelju odgovarajućih prijava patenta ili patenata kada se tužba temelji na činjenici da je netko drugi, a ne osoba navedena u prijavi patenta, izumitelj ili suizumitelj. Kako bi Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) mogao odlučiti u predmetu koji se pred njim vodi, taj sud traži odgovor na upućeno pitanje.