

Дело C-399/21

**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

28 юни 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция)

Дата на акта за преюдициално запитване:

17 юни 2021 г.

Ищец:

IRnova AB

Отвeтник:FLIR Systems AB**Предмет на главното производство**

Дружеството FLIR подава заявка за издаване на патенти за определени изобретения, по-специално в Съединените американски щати и в Китай. IRnova предявява иск за установяване, че IRnova има по-широки права върху изобретенията от FLIR. Първоинстанционният съд отхвърля иска с мотива, че той е прекалено тясно свързан с регистрацията и недействителността на патентите, поради което шведските съдилища не са компетентни да разгледат спора. IRnova подава въззивна жалба срещу това решение пред запитващата юрисдикция.

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Искане на основание член 267ДФЕС за тълкуване на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Преюдициален въпрос

Попада ли в изключителната компетентност по смисъла на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела иск за установяване на по-широки права върху изобретение въз основа на претенция за изобретателство или съизобретателство съгласно национални заявки за патенти и патенти, регистрирани в трета държава?

Разпоредби от правото на Съюза, на които е направено позоваване

Регламент (ЕС) № 1215/2012, член 4, параграф 1 и член 24, параграф 4

Изтъкнатите разпоредби от националното право

Закон за патентите (1967:837), членове 17 и 18, член 53, параграф 1 и член 65, параграф 1

Според тези разпоредби всяко лице, което докаже, че притежава по-широки права върху изобретение, отколкото тези на заявителя на патент, може да поиска заявката да му бъде прехвърлена. По същия начин патент, издаден на лице, различно лицето, което има право на патента, се прехвърля по заявка на отговарящото на условията лице.

Закон (1978:152) относно компетентността на шведските съдилища по някои дела в областта на патентното право и т.н., членове 1 и 2

Съгласно тези разпоредби делата, образувани по иск срещу заявители на европейски патент на основание наличието на по-широки права върху изобретението, чиято регистрация е висяща в Швеция, се разглеждат от шведския съд, по-специално ако ответникът е с местоживеене в Швеция.

Кратко представяне на фактите и на главното производство

- 1 IRnova е шведско дружество с ограничена отговорност, което разработва и произвежда инфрачервени детектори, използвани в термовизионните камери за различни цели. FLIR е шведско дружество с ограничена отговорност, принадлежащо към американска група. Дружеството разработва и произвежда електронно оборудване на основата на инфрачервена технология. По-рано страните са поддържали търговски отношения.
- 2 През 2015 г. FLIR подава заявка за патент в два случая чрез временни заявки в Съединените щати. След подадените временни заявки, на 2 март 2016 г. FLIR подава две международни заявки за патенти. Впоследствие международните заявки за патенти са допълнени от FLIR, включително с две

патентни заявки в Китай и две патентни заявки в САЩ. Въз основа на заявките в Китай са издадени два китайски патента, а въз основа на заявките в САЩ са издадени два патента на САЩ. Освен това в САЩ е подадена патентна заявка за разделяне на една от посочените по-горе патентни заявки в САЩ.

- 3 На 13 декември 2019 г. IRnova предявява иск срещу FLIR пред Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд). IRnova иска по-конкретно Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) да установи, че IRnova има по-широки права върху изобретенията от FLIR или върху част от тях съгласно посочените патентни заявки в САЩ и Китай, както и върху изобретенията по всеки патент, заявка за патент, полезен модел или заявка за полезен модел, които биха могли да възникнат в резултат на тези заявки, както и съгласно издадените патенти.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) отхвърля иска на IRnova в тези му части с мотива, че искът в отхвърлената част е толкова тясно свързан с регистрацията и недействителността на патентите, че шведските съдилища не са компетентни да разгледат делото.
- 5 IRnova обжалва решението на Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) пред Patent- och marknadsöverdomstolen (апелативен патентен и търговски съд). IRnova иска отмяна на решението на Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) и връщане на делото на Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) за разглеждане по същество.

Основни доводи на страните в главното производство

- 6 В подкрепа на иска си IRnova по същество изтъква следното. Като част от служебните си задължения служител на IRnova е разработил изобретенията в съответствие с горепосочените заявки за патенти и патенти. При всички положения той има толкова съществен принос към изобретенията, че следва да се счита за съизобретател. Като работодател IRnova придобива изобретателските права и следователно е законен притежател на изобретенията. От свое име, без да придобива изобретенията от IRnova или по друг начин да е оправомощено да направи това, FLIR подава заявки за патентоване на тези изобретения. FLIR действа неправомерно като заявител на патентите и в като притежател на тези патенти. Поради това съществува и несигурност относно правото на собственост в ущърб на IRnova.
- 7 Що се отнася до компетентността на шведските юрисдикции, IRnova изтъква следните факти. Страните и изобретателите са от Швеция. Посочените обстоятелства са настъпили в Швеция. Заявките за патенти и разглежданите патенти представляват активи, намиращи се в Швеция. Следователно съществуват основателни обективни причини шведските съдилища да бъдат компетентни по силата на принципа на местоживеенето на ответника,

включително по отношение на патентните заявки и патентите съответно в САЩ и Китай. Правилата на Регламент (ЕС) № 1215/2012 не са пряко приложими към настоящото дело. Искът в тази му част по никакъв начин не засяга имущество, свързано със Съюза. Няма обективни причини за прилагането по аналогия на правилото за изключителна компетентност. Не е подавана молба за прехвърляне на заявките и патентите или за намесата на съда в дейността на чуждестранния орган по регистрация. Целта на решението на шведските съдилища е да се изясни положението, съществуващо между страните в Швеция. Решението може да породи последици по отношение на доказателствата по спор в чужбина, но не би имало вредоносно значение нито в Китай, нито в Съединените щати.

- 8 FLIR оспорва изменението на решението на Patent- och marknadsdomstolen (патентен и търговски съд) за отхвърляне на иска. В това отношение FLIR уточнява, че макар текстът на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 да не засяга патентите и заявките за патенти, регистрирани в Китай и Съединените щати, може да се приеме, че правилата на този регламент отразяват международно признатите принципи при спор за компетентност между съдилища в различни държави, което предполага, че правилото за освобождаване може да се приложи по аналогия към случаите, в които патентът е бил регистриран в трета страна. Основанието за иска на IRnova е изведено от материалното патентно право и от понятието за изобретател в него. Преценката за това кое лице е законен притежател на изобретение в процес на патентоване трябва да се основава на конкретното съдържание на въпросното изобретение съгласно патентните претенции. Такава преценка може да се извърши само в съответствие с националните правила на патентното право, защото изобретенията са определени в претенциите и трябва да се тълкуват в съответствие с националното материално патентно право. Следователно спорът по въпроса кое лице има по-широки права върху изобретение в процес на патентоване въз основа на понятието за изобретател налага да се прецени дали лицето, което твърди, че притежава по-широки права, може да се квалифицира като изобретател или съизобретател съгласно нормите на патентното право на страната по регистрация. Поради това тази преценка засяга въпроси от материалното патентно право, които съгласно принципа на суверенитета са запазени за органите и юрисдикциите на страната по регистрация. Въпросът за собствеността, основан на понятието за изобретател, би засегнал например въпроса за прехвърлянето на заявките за патенти и патентите.

Кратко представяне на мотивите за преюдициално запитване

- 9 Въпросът за компетентния съд, който е предмет на разглеждане по делото пред Patent- och marknadsöverdomstolen (апелативен патентен и търговски съд), се отнася до иск за установяване на лицето, което притежава по-широки права върху изобретението, заявено с патентни заявки в Китай и САЩ и за което има патенти в САЩ съответно (както и изобретенията по

всеки патент, заявка за патент, полезен модел или заявка за полезен модел, които биха могли да възникнат в резултат на тези заявки). Следователно спорът, в който се поставя въпросът за компетентността, е частноправен и попада в приложното поле на частното право, към което по силата на член 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилага именно този регламент.

- 10 Що се отнася до Конвенцията от 27 септември 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела (Брюкселската конвенция), впоследствие по същество заменена с Регламент (ЕС) № 1215/2012, Съдът вече е постановил, че правилата се прилагат и по отношение на спор, засягащ договаряща държава и трета държава, например ако ищецът и ответникът са с местоживееене в първата държава и спорните факти са настъпили във втората, като в този случай това би довело до международен характер на спора. Следователно разпоредбите на Брюкселската конвенция са приложими към споровете относно отношенията между съдилищата на договаряща държава и трета държава (вж. решение от 1 март 2005 г., *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, т. 26 и 35).
- 11 Всъщност според текста на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 последният се отнася само до исковете, свързани с „регистрацията или действителността“ на патенти, което може да се разбира в смисъл, че тази разпоредба не се прилага към спорове относно съществуването на по-широки права върху изобретение въз основа на някои заявки за патенти и патенти въз основа на твърдение за изобретателство или съизобретателство.
- 12 В редица решения Съдът е уточнил отправните точки за тълкуването на разглежданата разпоредба. Съдът подчертава в частност, че понятието „спор относно валидността на патенти“ е самостоятелно понятие, което трябва да се тълкува еднакво във всички държави членки (решения от 15 ноември 1983 г., *Duijnste*, C-288/82, EU:C:1983:326, т. 19 и от 13 юли 2006 г., *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, т. 14; вж. също в областта на марките решение от 5 октомври 2017 г., *Hanssen Beleggingen* (C-341/16, EU:C:2017:738, т. 31).
- 13 Тази разпоредба цели да гарантира, че при такива спорове компетентни са юрисдикциите, които са тясно свързани с производството от фактическа и правна гледна точка. Изключителната компетентност на съдилищата на държавата, в която патентът е регистриран, може да бъде обоснована с факта, че тези съдилища са в най-подходящи да разгледат случаите, в които е налице спор относно действителността на патента или дори самото съществуване на заявката или регистрацията. Съдилищата в държавата по регистрация могат да се произнасят, прилагайки своето национално право, по валидността и действието на патентите, издадени в тази държава. Тези съображения за добро правораздаване са още по-важни в областта на патентите, тъй като предвид особения характер на тази област редица договарящи държави са въвели специална система за съдебна защита, за да

осигурят разглеждането на тези спорове от специализирани юрисдикции (вж. по-специално решение *GAT*, т. 21 и 22, но и решение *Hanssen Beleggingen*, т. 33 и решение *Duijnstee*, т. 22).

- 14 Изключителната компетентност е обоснована и от факта, че издаването на патенти предполага участието на националните административни органи. В това отношение Съдът се позовава на доклада Jenard по Брюкселската конвенция (ОВ С 59, 1979 г., стр. 1—36), в който се поддържа, че издаването на патенти представлява упражняване на националния суверенитет (вж. решение *GAT*, т. 23).
- 15 За спорове „във връзка с регистрацията или действителността на патенти“ се считат спорите относно действителността, наличието или липсата на патент или претендирането на приоритет на основание на по-ранна заявка. Ако обаче спорът не се отнася до действителността на патента или до съществуването на заявката или регистрацията, този спор не попада в обхвата на правилото за изключителна компетентност. Такъв би бил например случаят с иск за нарушение. Тази разпоредба ще се прилага ограничително (вж. решение *Duijnstee*, т. 23 и 24, както и решение *GAT*, т. 15 и 16).
- 16 Съдът е подчертал също, че за да се избегне рискът от противоречиви решения, не е достатъчно неизключително компетентният съд да се произнесе само по действителността на патент по отношение на страните по спора. Следователно правилото за изключителна компетентност се отнася до всички спорове, свързани с регистрацията или действителността на патент, независимо от това дали въпросът е повдигнат чрез иск или възражение (вж. решение *GAT*, т. 30 и 31).
- 17 Що се отнася до въпроса дали правилото за изключителната компетентност е приложимо към спорите относно твърдения за по-широки права на интелектуална собственост, Съдът е имал повод да се произнесе по някои видове такива спорове.
- 18 Съдът е постановил, че изключителната компетентност не се прилага по отношение на спор между служител, за чиито изобретения са заявени патенти от името на неговия работодател, когато спорът се отнася до съответните патентни права на страните по силата на трудовия договор. Причината за това е, че изходът на спора зависи единствено от въпроса кой има право върху патента, като на този въпрос трябва да се отговори въз основа на съществуващите между съответните страни правоотношения, в случаите когато не се оспорват нито действителността на патента, нито законосъобразността на патентните регистрации (вж. решение *Duijnstee*, т. 26—28).
- 19 В областта на търговските марки Съдът се е произнасял по спор относно възражение срещу регистрацията като притежател на марка на единствения

наследник на притежателя на марката, в който се твърди, че към момента на смъртта на наследодателя разглежданата марка е била прехвърляна многократно и вече не е била част от имуществото му. Като се позовава на решение *Duijnstee*, Съдът уточнява, че спор, който се отнася изключително до въпроса кой притежава правото на патент, не попада в обхвата на такава изключителна компетентност (решение *Hanssen Beleggingen*, т. 35). Съдът подчертава също, че въпросът за патримониума, към който принадлежи дадено право на интелектуална собственост, по принцип не е тясно свързан от фактическа и правна страна с мястото, където това право е било регистрирано, какъвто е настоящият случай. Според Съда правилото за изключителна компетентност трябва да се тълкува в смисъл, че не се прилага към спор, чиято цел е да се определи дали дадено лице правилно е било регистрирано като притежател на марка. Тълкуването на Съда не се засяга от факта, че притежател на право върху интелектуална собственост може да изисква прехвърляне в негова полза на първоначално извършената регистрация на името на друго лице (вж. решение *Hanssen Beleggingen*, т. 37—40).

- 20 Спорът по въпроса кое лице има по-широки права върху изобретения, за които са подадени заявки за патент или е издаден патент, отнесен до националната юрисдикция, не засяга спор между служител и неговия работодател. Следователно изводите, направени от Съда в решение *Duijnstee* не дават преки указания за приложимостта на правилото за изключителна компетентност в конкретния случай.
- 21 Общото становище на Съда в решение *Hanssen Beleggingen* също не позволява да се изясни разглежданото тук положение, тъй като националният спор не се отнася до въпроса кой е притежателят на патент или кой е оправомощен да подаде заявка за патент въз основа на правни споразумения относно интелектуалната собственост.
- 22 За да определи коя страна има право на изобретение по силата на патент или заявка за патент в рамките на производство като настоящото, националният съд трябва да разгледа въпроса кой трябва да се счита за изобретател или съизобретател на изобретенията, свързани със съответните патентни заявки и патенти. Всъщност подобна проверка обикновено включва въпроси, свързани със съдържанието на изобретението съгласно съответната патентна заявка/патент, които се решават чрез тълкуване на патентните претенции и чрез преценка на въпроса кой е допринесъл за създаването на изобретението и за кои части от него, ако е приложимо. Следователно определянето на това кой е оправомощен може да включва преценки в областта на патентното право относно приноса към развойната дейност, довела до новост и изобретателност, както и относно обхвата на закрила съгласно патентното право на държавата по регистрация. Може също да се добави, че е налице основание за недействителност, ако заявката за патент е подадена от неоправомощено за това лице.

- 23 Следователно въпросът за по-широките права в конкретния случай, с който е сезирана запитващата юрисдикция, би могъл да се разглежда като отнасящ се както до регистрацията, така и до действителността на патент по начин, който изглежда подходящ с оглед на целите на правилото за изключителна компетентност, което намира приложение в настоящия спор.
- 24 Заключение на Patent- och marknadsöverdomstolen (апелативен патентен и търговски съд) в рамките на цялостната преценка на приложимото право на Съюза е, че не е ясно, нито уточнено по какъв начин правото на Съюза трябва да се тълкува по отношение на въпроса за компетентността на национален съд, когато разглежда иск относно правото на изобретение въз основа на съответните патентни заявки или патенти, когато искът се основава на факта, че изобретателят е различен от посочения в заявката. За да може Patent- och marknadsöverdomstolen (апелативен патентен и търговски съд) да се произнесе по делото в главното производство, е необходимо да се отговори на поставения въпрос.