

Věc C-399/21**Shrnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 98 odst. 1
jednacího řádu Soudního dvora****Datum doručení:**

28. června 2021

Předkládající soud:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

17. června 2021

Odvolatelka:

IRnova AB

Odpůrkyně:FLIR Systems AB**Předmět původního řízení**

FLIR podala patentové přihlášky na jisté vynálezy, a to zejména ve Spojených státech amerických a v Číně. IRnova podala žalobu, kterou se domáhala určení, že má k dotčeným vynálezům lepší právo než společnost FLIR. Tato žaloba byla soudem prvního stupně zamítnuta z důvodu, že je natolik úzce spjata se zápisem a neplatností patentů, že švédské soudy nejsou k projednání této věci příslušné. IRnova podala proti tomuto odmítavému rozhodnutí odvolání k předkládajícímu soudu.

Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Žádost podle článku 267 SFEU o výklad čl. 24 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Předběžná otázka

Spadá žaloba na určení lepšího práva k vynálezu, založeného na tvrzeném původcovství nebo společném původcovství vynálezu podle vnitrostátních

patentových přihlášek a patentů zapsaných ve třetím státě, do výlučné příslušnosti pro účely čl. 24 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech?

Uplatňovaná ustanovení unijního práva

Nařízení (EU) č. 1215/2012, čl. 4 odst. 1 a čl. 24 odst. 4

Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva

Patentový zákon (1967: 837), § 17 a 18, § 53 odst. 1 a § 65 odst. 1.

Podle těchto ustanovení může každý, kdo prokáže, že má lepší právo k vynálezu než přihlašovatel patentu, požádat, aby na něj byla podaná přihláška přepsána. Obdobně platí, že patent udělený jiné osobě než tomu, kdo má na něj nárok, bude na základě žádosti na oprávněnou osobu převeden.

Zákon (1978: 152) o příslušnosti švédských soudů ve vybraných věcech týkajících se patentového práva atd., § 1 a 2.

Podle těchto ustanovení mohou být věci, v nichž je proti přihlašovatelům evropského patentu podána žaloba na základě lepšího práva k vynálezu, který je předmětem podané patentové přihlášky, v případě Švédska projednány švédským soudem mimo jiné v případě, že má žalovaný bydliště ve Švédsku.

Stručný popis skutkového stavu a původního řízení

- 1 IRnova je švédskou společností s ručením omezeným, která vyvíjí a vyrábí infračervené detektory, které jsou v různých případech používány v termozobrazovacích kamerách. FLIR je švédskou společností s ručením omezeným, která je součástí americké skupiny společností. Tato společnost vyvíjí a vyrábí elektronická zařízení na bázi infračervené technologie. Mezi účastnicemi řízení existoval v minulosti obchodní vztah.
- 2 V roce 2015 požádala společnost FLIR ve dvou případech o udělení patentu, a to prostřednictvím předběžných patentových přihlášek podaných ve Spojených státech. Po podání těchto předběžných přihlášek následovaly dvě mezinárodní patentové přihlášky podané společností FLIR dne 2. března 2016. Tyto mezinárodní patentové přihlášky byly později společností FLIR doplněny, včetně dvou čínských patentových přihlášek a dvou patentových přihlášek podaných ve Spojených státech. Na základě čínských přihlášek byly uděleny dva čínské patenty a na základě amerických přihlášek byly uděleny dva americké patenty. Kromě toho byla podána ještě jedna americká patentová přihláška, která představuje dílčí přihlášku jedné z výše uvedených amerických přihlášek.

- 3 IRnova podala proti společnosti FLIR dne 13. prosince 2019 žalobu k Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti, Švédsko). IRnova mimo jiné požadovala, aby Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) prohlásil, že IRnova má lepší právo k dotčeným vynálezům podle zmíněných amerických a čínských patentových přihlášek než FLIR, popřípadě že má nárok na podíl na těchto vynálezech, jakož i lepší právo k vynálezům podle každého patentu, patentové přihlášky, užitého vzoru nebo přihlášky užitého vzoru, které z nich mohou vzejít, i podle již udělených patentů.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) žalobu společnosti IRnova v těchto částech odmítl z důvodu, že žaloba je v části, ve které byla odmítnuta, natolik úzce spjata se zápisem a neplatností patentů, že švédské soudy nejsou k projednání této věci příslušné.
- 5 IRnova podala proti odmítavému rozhodnutí Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) odvolání k Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti, Švédsko). IRnova navrhuje zrušení rozhodnutí Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) a vrácení věci tomuto soudu k projednání merita věci.

Hlavní argumenty účastnic původního řízení

- 6 Na podporu své žaloby IRnova v podstatě uvádí následující. V rámci svého pracovního poměru a úkolů vytvořil zaměstnanec společnosti IRnova dotčené vynálezy dle výše uvedených patentových přihlášek a patentů. V každém případě přispěl k vytvoření těchto vynálezů natolik podstatným způsobem, že je nutno jej považovat za jejich spolupůvodce. Jakožto jeho zaměstnavatelka má společnost IRnova postavení vynálezce, a je tudíž oprávněnou majitelkou těchto vynálezů. FLIR podala k dotčeným vynálezům patentové přihlášky, a to vlastním jménem a aniž by vynálezy od společnosti IRnova získala či tak byla oprávněna učinit na základě jiných skutečností. FLIR vystupuje jakožto přihlašovatelka patentů a jejich majitelka protiprávně. Z tohoto důvodu rovněž panuje nejistota ohledně vlastnictví, což působí společnosti IRnova újmu.
- 7 IRnova uvádí k otázce příslušnosti švédských soudů následující skutečnosti. Účastnice řízení a vynálezci jsou švédští státní příslušníci. Uplatňované skutkové okolnosti nastaly ve Švédsku. Dotčené patentové přihlášky a patenty představují majetková aktiva ve Švédsku. Existují zde tedy objektivně pádné důvody pro dovození příslušnosti švédských soudů na základě zásady místa bydliště žalované, a to i ve vztahu k americkým a čínským patentovým přihláškám, resp. patentům. Pravidla nařízení (EU) č. 1215/2012 nejsou na projednávanou věc přímo použitelná. Žaloba se v této části žádným způsobem netýká majetku spjatého s Evropskou unií. Neexistují žádné objektivní důvody pro použití pravidla o výlučné příslušnosti *per analogiam*. Nebyl podán žádný návrh na převod přihlášek

a patentů, ani nebyl soud žádán, aby jiným způsobem zasahoval do činností zahraničního rejstříkového orgánu. Význam rozhodnutí švédských soudů spočívá ve vyjasnění situace mezi účastnicemi řízení ve Švédsku. Toto rozhodnutí může mít sice dopad na důkazy předložené ve sporu v zahraničí, řízení v Číně, ani ve Spojených státech jím však nebude žádným způsobem dotčeno.

- 8 FLIR nesouhlasí se změnou odmítavého rozhodnutí Patent- och marknadsdomstolen (soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti). Za tímto účelem uvádí, že čl. 24 odst. 4 nařízení (EU) č. 1215/2012 se podle svého znění sice nedotýká patentů a patentových přihlášek zapsaných v Číně a ve Spojených státech, lze však mít za to, že pravidla tohoto nařízení odrážejí mezinárodně přijímané zásady kompetenčního konfliktu mezi soudy různých zemí, což je pádnou indicií pro závěr, že pravidlo o vynětí může být analogicky použito na situace, kdy k zápisu patentů došlo ve třetí zemi. Důvod podání žaloby společnosti IRnova vychází z patentového práva hmotného a pojetí vynálezce dle tohoto práva. Posouzení toho, kdo je oprávněným majitelem vynálezu, který je předmětem podané patentové přihlášky, musí vycházet z toho, co vlastně dotčený vynález podle patentových nároků uvedených v patentu zahrnuje. Takové posouzení lze provést pouze v souladu s vnitrostátními pravidly upravujícími daný patent, neboť dotčené vynálezy jsou definovány v nárocích a musí být vykládány v souladu s vnitrostátním patentovým právem hmotným. Spor o to, kdo má lepší právo k vynálezu, který je předmětem podané patentové přihlášky, na základě pojetí vynálezce, tudíž zahrnuje i posouzení toho, zda je ten, kdo tvrdí, že má lepší právo, podle právní úpravy patentů v zemi zápisu klasifikován jako původce nebo spolupůvodce vynálezu. Takové posouzení se tedy dotýká otázek zahrnujících patentové právo hmotné, které je podle zásady suverenity vyhrazeno orgánům a soudům země zápisu. Určení osoby majitele patentu na základě pojetí vynálezce je předběžnou otázkou například ve vztahu k otázce převodu patentových přihlášek a patentů.

Stručné odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 9 Otázka příslušného soudu, která je předmětem přezkumu v řízení vedeném u Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti), se týká žaloby na určení toho, kdo má lepší právo k vynálezům dle čínských a amerických patentových přihlášek, resp. amerických patentů (jakož i k vynálezům podle každého patentu, patentové přihlášky, užitého vzoru nebo přihlášky užitého vzoru, které z nich mohou vzejít). Spor, v němž otázka příslušnosti vyvstala, je tedy záležitostí soukromoprávní a spadá do oblasti soukromého práva, na které se nařízení (EU) č. 1215/2012 podle článku 1 tohoto nařízení použije *per se*.
- 10 Soudní dvůr již v minulosti rozhodl, pokud jde o Úmluvu ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Bruselská úmluva), později v podstatě nahrazenou nařízením (EU) č. 1215/2012, že uvedená pravidla se rovněž použijí na spor týkající se smluvního státu a třetího

státu, například pokud má žalobce a žalovaný bydliště v prvním státě a ke sporným skutečnostem došlo ve druhém státě, což by pak dotčenému právnímu vztahu přiznávalo mezinárodní povahu. Ustanovení Bruselské úmluvy se tak vztahují na situaci zahrnující vztahy mezi soudy smluvního státu a soudy státu, který není smluvním státem úmluvy (viz rozsudek ze dne 1. března 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, body 26 a 35).

- 11 Článek 24 odst. 4 nařízení (EU) č. 1215/2012 se podle svého znění vztahuje pouze na žaloby týkající se „zápisu nebo platnosti“ patentů, což lze chápat tak, že by se toto ustanovení nepoužilo na spor týkající se toho, kdo má lepší právo k vynálezu dle určitých patentových přihlášek a patentů z důvodu tvrzeného původcovství nebo společného původcovství vynálezu.
- 12 Soudní dvůr výchozí body pro výklad dotčeného ustanovení upřesnil v několika rozhodnutích. Mimo jiné zdůraznil, že pojem „řízení, jejichž předmětem je [...] platnost patentů“, představuje „samostatný pojem“, který musí být ve všech členských státech vykládán jednotně (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnstee, C-288/82, EU:C:1983:326, bod 19, a ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 14; ve vztahu k věcem týkajícím se ochranných známek, viz též rozsudek ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 31).
- 13 Účelem tohoto ustanovení je vyhradit uvedené spory soudům, které k nim mají blízko z věcné i právní stránky. Výlučná příslušnost přiznaná soudům země zápisu je tak odůvodněna tím, že tyto soudy jsou nejlépe s to rozhodovat o případech, ve kterých se samotný spor týká platnosti patentu nebo existence jeho udělení nebo zápisu. Soudy země zápisu mohou o platnosti a účincích patentů, které byly vydány v tomto státě, rozhodovat podle svého vnitrostátního práva. Tato snaha o řádný výkon spravedlnosti je v oblasti patentů o to důležitější, že s ohledem na specifickou povahu této oblasti zavedly některé smluvní státy zvláštní systém soudní ochrany, kterým byly tyto spory vyhrazeny specializovaným soudům (viz zejména rozsudek ve věci GAT, body 21 a 22, ale též rozsudky ve věcech Hanssen Beleggingen, bod 33, a Duijnstee, bod 22).
- 14 Tato výlučná příslušnost je rovněž odůvodněna tím, že vydání patentů předpokládá zásah vnitrostátních správních orgánů. V tomto ohledu Soudní dvůr odkázal na Jenardovu zprávu k Bruselské úmluvě (Úř. věst. 1979, C 59, s. 1, 36), podle níž představuje udělování patentů výkon státní svrchovanosti (viz rozsudek ve věci GAT, bod 23).
- 15 Za řízení, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“, se musí považovat řízení týkající se platnosti, existence nebo zrušení patentu nebo požadavku na přednostní právo na základě dřívějšího podání přihlášky. Netýká-li se naopak řízení platnosti patentu nebo existence udělení nebo zápisu, řízení nespadá pod pravidlo o výlučné příslušnosti. To by byl například případ žaloby pro porušení patentu. Toto ustanovení bude uplatňováno restriktivně (viz rozsudky ve věci Duijnstee, body 23 a 24, a GAT, body 15 a 16).

- 16 Soudní dvůr rovněž zdůraznil, že pro účely vyloučení nebezpečí rozporných rozhodnutí nestačí, aby soud, který není výlučný, rozhodoval pouze o platnosti patentu ve vztahu k účastníkům daného řízení. Pravidlo o výlučné příslušnosti se tedy týká všech sporů o zápis nebo platnost patentu, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím žaloby, nebo námitky (viz rozsudek ve věci GAT, body 30 a 31).
- 17 Pokud jde o otázku, zda se pravidlo o výlučnosti použije na spory týkající se lepšího práva k předmětům duševního vlastnictví, měl Soudní dvůr příležitost vyjádřit se k určitým druhům takovýchto sporů.
- 18 Soudní dvůr konstatoval, že výlučná příslušnost se nevztahuje na spor mezi zaměstnancem, který vytvořil vynálezy, na které byly podány patentové přihlášky, a jeho zaměstnavatelem, týká-li se spor patentových práv tohoto zaměstnance a zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy. Důvodem je skutečnost, že výsledek sporu závisí výlučně na zodpovězení otázky, kdo má na patent nárok, přičemž tato otázka musí být zodpovězena na základě právních vztahů, které mezi dotčenými stranami existovaly, když ani platnost patentu, ani legalita zápisů patentů předmětem sporu není (viz rozsudek ve věci Duijnstee, body 26 až 28).
- 19 V oblasti ochranných známek se Soudní dvůr vyjádřil ke sporu týkajícímu se námitky proti zápisu jediné dědičky majitele ochranné známky jakožto majitelky této ochranné známky, když bylo tvrzeno, že dotčená ochranná známka byla předmětem několika převodů a v okamžiku smrti majitele této ochranné známky již nebyla součástí jeho majetku. S odkazem na rozsudek ve věci Duijnstee Soudní dvůr upřesnil, že tato výlučná soudní příslušnost se nevztahuje na řízení, které se týká pouze otázky, kdo je majitelem práva k patentu (rozsudek ve věci Hanssen Beleggingen, bod 35). Soudní dvůr rovněž zdůraznil, že otázka, k jakému osobnímu majetku patří právo duševního vlastnictví, nemá zpravidla blízkou věcnou nebo právní souvislost s místem zápisu tohoto práva, což je právě případ projednávané věci. Pravidlo o výlučné příslušnosti musí být podle Soudního dvora vykládáno v tom smyslu, že se nevztahuje na spory, v nichž jde o určení, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky. Výklad Soudního dvora není vyvrácen tím, že majitel práva duševního vlastnictví se může domáhat převodu zápisu původně provedeného jménem jiné osoby ve svůj prospěch (viz rozsudek ve věci Hanssen Beleggingen, body 37 až 40).
- 20 Spor o to, kdo má lepší právo k vynálezům dle patentových přihlášek a patentů, jenž je projednáván u vnitrostátního soudu, se netýká sporu mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Závěry učiněné Soudním dvorem ve věci Duijnstee tedy nenabízejí přímou odpověď na otázku, zda se na situaci v projednávané věci použije pravidlo o výlučné příslušnosti.
- 21 Ani obecné konstatování Soudního dvora v rozsudku ve věci Hanssen Beleggingen dotčenou situaci, která nastala v projednávané věci, neobjasňuje, jelikož tento vnitrostátní spor se netýká otázky, kdo je majitelem patentu či kdo je

oprávněně podat patentovou přihlášku na základě právních ujednání týkajících se duševního vlastnictví.

- 22 Aby mohl vnitrostátní soud určit, která účastnice řízení má právo k vynálezu dle patentu či patentové přihlášky v řízení takového druhu, jako je řízení v projednávané věci, musí posoudit, koho je nutno považovat za původce nebo spolupůvodce vynálezů dle příslušných patentových přihlášek, resp. patentů. Takové posouzení obvykle zahrnuje otázky týkající se určení toho, co představuje vynález podle příslušné patentové přihlášky, resp. patentu, které je nutno zodpovědět na základě výkladu patentových nároků a posouzení toho, kdo přispěl k vytvoření vynálezu a případně k jakým částem tohoto vynálezu. Určení oprávněné osoby tak může zahrnovat posouzení otázky přispění k vytvoření díla, které je nové a je výsledkem vynálezecké činnosti, dle patentového práva, jakož i otázek týkajících se rozsahu ochrany dle patentového práva země zápisu. Lze ještě dodat, že důvodem pro určení neplatnosti je, pokud patentovou přihlášku podá osoba, která není oprávněna tak učinit.
- 23 Otázka lepšího práva v situaci, která je nyní projednávána vnitrostátním soudem, by tedy mohla být považována za otázku takovým způsobem spjatou se zápisem i s platností patentu, že je podle všeho namístě, aby se s ohledem na cíl a účel pravidla o výlučné příslušnosti na takový spor, jako je spor řešený v projednávané věci, toto pravidlo vztahovalo.
- 24 Závěr Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) je v rámci celkového posouzení relevantního unijního práva takový, že není jasné, ani nebylo objasněno, jak má být unijní právo vykládáno, pokud jde o otázku příslušnosti vnitrostátního soudu při projednávání žaloby týkající se práva k vynálezu dle příslušných patentových přihlášek nebo patentů, pokud je tato žaloba založena na skutečnosti, že původcem či spolupůvodcem vynálezu je osoba odlišná od osoby, která je uvedena v patentové přihlášce. Aby mohl Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti) ve věci v původním řízení rozhodnout, je zapotřebí položenou předběžnou otázku zodpovědět.