

Sprawa C-399/21**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu**

28 czerwca 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

17 czerwca 2021 r.

Strona powodowa:

IRnova AB

Strona pozwana:FLIR Systems AB**Przedmiot postępowania głównego**

Spółka FLIR dokonała zgłoszeń patentowych na niektóre wynalazki, między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Chinach. Spółka IRnova wniosła powództwo o ustalenie, że IRnova posiada lepsze prawo do wynalazków niż FLIR. Powództwo zostało oddalone w pierwszej instancji z tego względu, że jest ono tak ściśle związane z rejestracją i unieważnieniem patentów, że sądy szwedzkie nie są właściwe do rozpoznania sprawy. Spółka IRnova wniosła odwołanie od tego orzeczenia o oddaleniu powództwa do sądu odsyłającego.

Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Wniosek na podstawie art. 267 TFUE dotyczący wykładni art. 24 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Pytanie prejudycjalne

Czy oparte na twierdzeniu o autorstwie lub współautorstwie wynalazku powództwo o ustalenie lepszego prawa do wynalazku na podstawie krajowych zgłoszeń patentowych i patentów zarejestrowanych w państwie trzecim jest objęte jurysdykcją wyłączną w rozumieniu art. 24 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych?

Przytoczone przepisy prawa Unii

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2012, art. 4 ust. 1, art. 24 pkt 4

Przytoczone przepisy prawa krajowego

Patentlagen (1967:837) [ustawa o patentach (1967:837)], §§ 17 i 18, § 53 akapit pierwszy i § 65 akapit pierwszy.

Zgodnie z tymi przepisami każdy, kto wykaże, że posiada lepsze prawo do wynalazku niż zgłaszający patent, może żądać przeniesienia na niego zgłoszenia. Podobnie, patent udzielony osobie innej niż uprawniony z patentu zostaje przeniesiony, na wniosek, na osobę uprawnioną.

Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [ustawa (1978:152) o jurysdykcji sądów szwedzkich w niektórych sprawach z zakresu prawa patentowego itd.], §§ 1 i 2.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy, w których przeciwko zgłaszającym patent europejski wniesiono powództwo oparte na lepszym prawie do wynalazku zgłoszonego do opatentowania, mogą w przypadku Szwecji być rozpatrywane przez sąd szwedzki, między innymi, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania w Szwecji.

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania głównego

- 1 IRnova jest szwedzką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która opracowuje i wytwarza detektory podczerwieni stosowane w kamerach termowizyjnych w różnych sytuacjach. FLIR jest szwedzką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do amerykańskiej grupy kapitałowej. Spółka ta opracowuje i wytwarza sprzęt elektroniczny oparty na technologii podczerwieni. Strony uprzednio łączyły relacje handlowe.
- 2 W 2015 r. spółka FLIR wystąpiła w dwóch przypadkach o udzielenie patentu w drodze zgłoszeń tymczasowych w Stanach Zjednoczonych. Zgłoszenia

tymczasowe zostały uzupełnione przez spółkę FLIR w dniu 2 marca 2016 r. dwoma międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Międzynarodowe zgłoszenia patentowe zostały później uzupełnione przez spółkę FLIR między innymi dwoma zgłoszeniami patentowymi w Chinach i dwoma zgłoszeniami patentowymi w Stanach Zjednoczonych. Spółce tej udzielono dwóch patentów chińskich opartych na zgłoszeniach dokonanych w Chinach oraz dwóch patentów amerykańskich opartych na zgłoszeniach dokonanych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto złożono zgłoszenie patentowe w Stanach Zjednoczonych, które jest zgłoszeniem wydzielonym z jednego z wyżej wymienionych zgłoszeń dokonanych w Stanach Zjednoczonych.

- 3 W dniu 13 grudnia 2019 r. spółka IRnova wniosła powództwo przeciwko spółce FLIR do Patent- och marknadsdomstolen (sądu ds. własności intelektualnej i gospodarczych). Spółka IRnova wniosła między innymi o stwierdzenie przez Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych), że IRnova posiada lepsze prawo do wynalazków lub do ich części niż spółka FLIR, zgodnie ze wspomnianymi amerykańskimi i chińskimi zgłoszeniami patentowymi, a także do wynalazków objętych każdym patentem, zgłoszeniem patentowym, wzorem użytkowym lub zgłoszeniem wzoru użytkowego, które mogą z nich wynikać, oraz zgodnie z udzielonymi patentami.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych) oddalił powództwo spółki IRnova w tym zakresie na tej podstawie, że jest ono w oddalonej części tak ściśle związane z rejestracją i unieważnieniem patentów, że sądy szwedzkie nie są właściwe do rozpoznania sprawy.
- 5 Spółka IRnova wniosła odwołanie od orzeczenia o oddaleniu powództwa wydanego przez Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych) do Patent- och marknadsöverdomstolen (sądu apelacyjnego z siedzibą w Sztokholmie, działającego jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych). Spółka IRnova wnosi o uchylenie orzeczenia Patent- och marknadsdomstolen (sądu ds. własności intelektualnej i gospodarczych) i o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania co do istoty przez Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych).

Główne argumenty stron w postępowaniu głównym

- 6 Na poparcie swojej skargi spółka IRnova podnosi zasadniczo następujące argumenty. W ramach wykonywanej pracy i powierzonych obowiązków pracownik spółki IRnova opracował wynalazki objęte wyżej wymienionymi zgłoszeniami patentowymi i patentami. W każdym razie wniósł on tak znaczący wkład w powstanie wynalazków, że należy go uznać za współwynalazcę. Spółka IRnova, jako pracodawca, zajęła miejsce wynalazcy, w związku z czym jest ona prawowitym właścicielem tych wynalazków. Spółka FLIR, nie nabywając

wynalazków od spółki IRnova ani nie będąc do nich w inny sposób uprawniona, dokonała zgłoszenia patentowego na te wynalazki we własnym imieniu. Spółka FLIR działa bezprawnie jako zgłaszający patenty i jako ich właściciel. Z tej przyczyny istnieje również niepewność co do prawa własności, ze szkodą dla spółki IRnova.

- 7 Spółka IRnova powołuje się na następujące okoliczności faktyczne w odniesieniu do jurysdykcji sądów szwedzkich. Zarówno strony, jak i wynalazcy są odpowiednio podmiotami i obywatelami szwedzkimi. Przywołane okoliczności miały miejsce w Szwecji. Przedmiotowe zgłoszenia patentowe i patenty stanowią składniki majątkowe znajdujące się na terytorium Szwecji. Istnieją zatem obiektywnie uzasadnione powody, dla których sądy szwedzkie mają jurysdykcję zgodnie z zasadą miejsca zamieszkania pozwanego, również w odniesieniu do zgłoszeń patentowych i patentów, odpowiednio, amerykańskich i chińskich. Przepisy rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 nie mają bezpośredniego zastosowania w niniejszej sprawie. Powództwo w tej części w żaden sposób nie dotyczy własności związanej z Unią Europejską. Nie istnieją obiektywne powody, aby zastosować zasadę jurysdykcji wyłącznej przez analogię. Brak jest wniosku o przeniesienie zgłoszeń i patentów lub o to, aby sąd w inny sposób ingerował w działalność zagranicznego organu rejestracyjnego. Wartość wyroku sądów szwedzkich polega na wyjaśnieniu sytuacji między stronami w Szwecji. Wyrok może mieć wpływ na dowody w sporze za granicą, ale nie będzie miał prejudycjalnego znaczenia ani w Chinach, ani w Stanach Zjednoczonych.
- 8 Spółka FLIR kwestionuje zmianę orzeczenia o oddaleniu powództwa wydanego przez Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych). W tym celu spółka FLIR wskazuje, że chociaż art. 24 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 zgodnie ze swoim brzmieniem nie dotyczy patentów i zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Chinach i Stanach Zjednoczonych, to można uznać, że przepisy tego rozporządzenia odzwierciedlają przyjęte na szczeblu międzynarodowym zasady dotyczące kolizji jurysdykcji między sądami różnych państw, co zdecydowanie sugeruje, że zasada wyłączenia może być stosowana w drodze analogii do sytuacji, w których rejestracja patentów nastąpiła w państwie trzecim. Uzasadnienie powództwa spółki IRnova opiera się na materialnym prawie patentowym i koncepcji wynalazcy. Ocena kwestii, kto jest prawowitym właścicielem wynalazku zgłoszonego do opatentowania, musi opierać się na tym, co dany wynalazek faktycznie obejmuje zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi zawartymi w patencie. Takiej oceny można dokonać jedynie zgodnie z krajowymi przepisami patentowymi, ponieważ wynalazki są zdefiniowane w zastrzeżeniach patentowych oraz muszą być interpretowane zgodnie z krajowym materialnym prawem patentowym. Spór o to, komu przysługuje lepsze prawo do zgłoszonego do opatentowania wynalazku w oparciu o koncepcję wynalazcy, wymaga zatem oceny, czy osoba powołująca się na lepsze prawo jest uznawana za wynalazcę czy za współwynalazcę na podstawie przepisów patentowych państwa rejestracji. Taka ocena dotyczy więc kwestii z zakresu materialnego prawa patentowego, które zgodnie z zasadą suwerenności należy do wyłącznej kompetencji władz i sądów państwa rejestracji.

Kwestia własności oparta na koncepcji wynalazcy ma charakter prejudycjalny, na przykład w odniesieniu do kwestii przenoszenia zgłoszeń patentowych i patentów.

Zwięzłe uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 9 Kwestia właściwego sądu, która jest przedmiotem kontroli w sprawie zawisłej przed Patent- och marknadsöverdomstolen (sądem apelacyjnym z siedzibą w Sztokholmie, działającym jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych), dotyczy powództwa o ustalenie, kto ma lepsze prawo do wynalazku na podstawie, odpowiednio, chińskich i amerykańskich zgłoszeń patentowych oraz patentów amerykańskich (jak również wynalazków objętych każdym patentem, zgłoszeniem patentowym, wzorem użytkowym lub zgłoszeniem wzoru użytkowego, które mogą z nich wynikać). Spór, w którym powstała kwestia jurysdykcji, jest zatem sprawą z zakresu prawa prywatnego i wchodzi w zakres prawa prywatnego, do którego stosuje się jako takie rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 na mocy jego art. 1.
- 10 Trybunał uznał wcześniej, w odniesieniu do Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (konwencja brukselska), która została następnie zastąpiona co do istoty rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012, że przepisy te mają także zastosowanie do sporu dotyczącego umawiającego się państwa i państwa trzeciego, polegającego przykładowo na tym, że miejsce zamieszkania powoda i pozwanego znajduje się w pierwszym państwie, a sporne zdarzenia miały miejsce w drugim, co nadaje przedmiotowemu sporowi międzynarodowy charakter. Przepisy konwencji brukselskiej mają zatem zastosowanie do spraw dotyczących stosunków między sądami w umawiającym się państwie i państwie trzecim (zob. wyrok z dnia 1 marca 2005 r., Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, pkt 26, 35).
- 11 Artykuł 24 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, zgodnie ze swym brzmieniem, obejmuje jedynie powództwa dotyczące „rejestracji lub ważności” patentów, co można rozumieć w ten sposób, że przepis ten nie miałby zastosowania do sporu dotyczącego tego, kto ma lepsze prawo do wynalazku na podstawie określonych zgłoszeń patentowych i patentów z uwagi na domniemaną wynalazczość lub współwynalazczość.
- 12 Trybunał sprecyzował w szeregu orzeczeń punkty wyjścia dla wykładni omawianego przepisu. Trybunał podkreślił między innymi, że pojęcie sporów, „których przedmiotem jest [...] ważność patentów”, należy traktować jako pojęcie niezależne, które powinno być stosowane w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich (wyroki: z dnia 15 listopada 1983 r., Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, pkt 19; z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 14; zob. także w odniesieniu do spraw dotyczących znaków towarowych, wyrok z dnia 5 października 2017 r., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, pkt 31).

- 13 Celem tego przepisu jest zapewnienie, aby w przypadku takich sporów jurysdykcja należała do sądów, które są dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy. Wyłączną jurysdykcję sądów państwa rejestracji można uzasadnić tym, że sądy te najlepiej znają sprawy, w których przedmiotem sporu jest ważność patentu, a nawet sam fakt jego zgłoszenia lub rejestracji. Sądy państwa rejestracji mogą orzekać na podstawie przepisów prawa krajowego o ważności i skutkach patentów udzielonych w tym państwie. Ta troska o zapewnienie należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości jest tym bardziej istotna w przypadku patentów, że z uwagi na specyfikę materii liczne spośród umawiających się państw przewidziały szczególny system ochrony sądowej, zastrzegając rozpatrywanie tego rodzaju sporów na rzecz wyspecjalizowanych sądów (zob. w szczególności wyrok GAT, pkt 21, 22, a także wyroki: Hanssen Beleggingen, pkt 33; Duijnstee, pkt 22).
- 14 Tę wyłączną jurysdykcję uzasadnia także okoliczność, iż w procedurę udzielania patentów zaangażowane są organy administracji krajowej. W tym względzie Trybunał przytoczył sprawozdanie P. Jenarda dotyczące konwencji brukselskiej (Dz.U. 1979, C 59, s. 1, 36), w którym wskazano, że udzielanie patentów stanowi korzystanie z suwerenności narodowej (zob. wyrok GAT, pkt 23).
- 15 Sporami, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, są spory dotyczące ważności, istnienia lub wygaśnięcia patentu oraz prawa pierwszeństwa w związku z wcześniejszą datą zgłoszenia. Jeśli jednak spór nie dotyczy ważności patentu ani samego faktu zgłoszenia lub rejestracji, zasada wyłącznej jurysdykcji nie znajduje do takiego sporu zastosowania. Jest tak na przykład w przypadku sporu dotyczącego naruszenia patentu. Przepis ten należy stosować w sposób ścisły (zob. wyroki: Duijnstee, pkt 23, 24, oraz GAT, pkt 15, 16).
- 16 Trybunał również podkreślił, iż aby uniknąć ryzyka sprzecznych orzeczeń, nie jest wystarczające, aby sąd, który nie posiada wyłącznej jurysdykcji, orzekał jedynie o ważności patentu w odniesieniu do stron postępowania. W związku z tym zasada wyłącznej jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w pozwie, czy też w drodze zarzutu procesowego (zob. wyrok GAT, pkt 30, 31).
- 17 Jeśli chodzi o kwestię, czy zasada wyłączności ma zastosowanie do sporów dotyczących lepszych praw do własności intelektualnej, Trybunał miał sposobność orzekać w przedmiocie niektórych rodzajów takich sporów.
- 18 Trybunał orzekł, że jurysdykcja wyłączna nie obejmuje sporu między pracownikiem, którego wynalazki zostały zgłoszone, a jego pracodawcą, jeżeli spór dotyczy ich praw do patentów wynikających z umowy o pracę. Dzieje się tak dlatego, że wynik sporu zależy wyłącznie od kwestii, kto jest uprawniony z patentu, którą to kwestię należy rozstrzygać na podstawie stosunków prawnych wiążących zainteresowane strony, gdy nie jest kwestionowana ani ważność patentu, ani legalność rejestracji patentowych (zob. wyrok Duijnstee, pkt 26–28).

- 19 W dziedzinie znaków towarowych Trybunał orzekał w przedmiocie sporu dotyczącego sprzeciwu wobec rejestracji jedyne go spadkobiercy właściciela znaku towarowego jako właściciela znaku towarowego, gdy twierdzono, że ów znak towarowy był przedmiotem kilku czynności przeniesienia praw i w chwili śmierci właściciela nie stanowił już części jego majątku. Odwołując się do wyroku Duijnstee, Trybunał wyjaśnił, że postępowania dotyczące wyłącznie kwestii, kto jest uprawniony z patentu, nie wchodzą w zakres takiej jurysdykcji wyłącznej (wyrok w sprawie Hanssen Beleggingen, pkt 35). Trybunał zwrócił też uwagę, że kwestia tego, do czyjego majątku osobistego należy dane prawo własności intelektualnej, nie wymaga co do zasady bliskości rzeczowej i prawnej z miejscem dokonania rejestracji tego prawa, co miało miejsce w sprawie będącej przedmiotem odesłania prejudycjalnego. W ocenie Trybunału zasadę jurysdykcji wyłącznej należy interpretować w ten sposób, że nie ma ona zastosowania do postępowania mającego na celu ustalenie, czy dana osoba została prawidłowo zarejestrowana jako właściciel znaku towarowego. Wykładni Trybunału nie podważa okoliczność, że właściciel prawa własności intelektualnej może domagać się przeniesienia na jego rzecz rejestracji dokonanej pierwotnie na rzecz innej osoby (zob. wyrok Hanssen Beleggingen, pkt 37–40).
- 20 Wniesiony do sądu krajowego spór o to, kto ma lepsze prawo do wynalazków objętych zgłoszeniami patentowymi i patentami, nie stanowi sporu między pracownikiem a jego pracodawcą. Dlatego też uwagi Trybunału w sprawie Duijnstee nie stanowią bezpośredniej wskazówki co do tego, czy zasada jurysdykcji wyłącznej ma zastosowanie w niniejszej sytuacji.
- 21 Ogólne uwagi Trybunału zawarte w wyroku Hanssen Beleggingen również nie przyczyniają się do wyjaśnienia sytuacji będącej przedmiotem niniejszego sporu, ponieważ spór krajowy nie dotyczy tego, kto jest właścicielem patentu ani kto jest uprawniony do dokonania zgłoszenia patentowego na podstawie stosunków prawnych związanych z własnością intelektualną.
- 22 W celu ustalenia, która ze stron jest uprawniona do wynalazku objętego patentem lub zgłoszeniem patentowym w postępowaniu takim jak niniejsze postępowanie, sąd krajowy musi zbadać kwestię, kogo należy uznać za wynalazcę lub współwynalazcę wynalazków objętych odpowiednio rozpatrywanymi zgłoszeniami patentowymi i patentami. Takie badanie zazwyczaj obejmuje zagadnienia dotyczące tego, co stanowi wynalazek zgodnie z danym zgłoszeniem patentowym/patentem, która to kwestia wymaga interpretacji zastrzeżeń patentowych, oraz ocenę kwestii, kto przyczynił się do stworzenia wynalazku i, w stosownych przypadkach, do których jego części. Ustalenie, kto jest uprawniony, może zatem wiązać się z ocenami z zakresu prawa patentowego dotyczącymi wkładu wniesionego w prace rozwojowe, które zaowocowały innowacyjnością i wynalazczością, a także z kwestiami dotyczącymi zakresu ochrony na podstawie prawa patentowego kraju rejestracji. Można ponadto dodać, że podstawę do unieważnienia stanowi fakt, że o patent ubiega się osoba do tego nieuprawniona.

- 23 W związku z tym można uznać, że kwestia lepszego prawa w sytuacji rozpatrywanej obecnie przez sąd krajowy jest do tego stopnia związana zarówno z rejestracją, jak i z ważnością patentu, że z punktu widzenia celu i przeznaczenia zasady jurysdykcji wyłącznej wydaje się właściwe, aby spór tego rodzaju był objęty tą zasadą.
- 24 Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) w ramach ogólnej oceny odpowiednich przepisów prawa Unii dochodzi do wniosku, że nie jest jasne ani doprecyzowane, w jaki sposób należy interpretować prawo Unii w odniesieniu do kwestii jurysdykcji sądu krajowego przy rozpatrywaniu powództwa dotyczącego prawa do wynalazku na podstawie zgłoszeń patentowych lub patentów, gdy powództwo opiera się na okoliczności, że wynalazcą lub współwynalazcą jest osoba inna niż osoba określona w zgłoszeniu patentowym. Aby Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) mógł orzec w sprawie, musi on otrzymać odpowiedź na pytanie prejudycjalne.