



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (devátého senátu)

8. září 2022*

„Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Článek 24 bod 4 – Výlučná příslušnost – Příslušnost ve věcech zápisu nebo platnosti patentů – Působnost – Přihláška patentu a patent udělený ve třetím státě – Postavení vynálezce – Nositel práva k vynálezu“

Ve věci C-399/21,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Svea hovrätt (odvolací soud ve Stockholmu, Švédsko) ze dne 17. června 2021, došlým Soudnímu dvoru dne 28. června 2021, v řízení

IRnova AB

proti

FLIR Systems AB,

SOUDNÍ DVŮR (devátý senát),

ve složení S. Rodin, předseda senátu, L. S. Rossi a O. Spineanu-Matei (zpravodajka), soudci,

generální advokát: P. Pikamäe,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za IRnova AB P. Kenametssem a F. Lüningem, jur. kand.,
- za FLIR Systems AB J. Melanderem a O. Törngrenem, advokater,
- za Evropskou komisi M. Gustafssonem a S. Noëm, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

* Jednací jazyk: švédština.

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 24 bodu 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 (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1, dále jen „nařízení Brusel Ia“).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společnostmi IRnova AB a FLIR Systems AB ve věci určení osoby, která má být považována za nositele práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.

Právní rámec

Nařízení Brusel Ia

- 3 Bod 34 odůvodnění nařízení Brusel Ia uvádí:

„Měla by být zajištěna kontinuita mezi úmluvou [ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32)], nařízením [Rady] (ES) č. 44/2001 [ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42)] a tímto nařízením a za tímto účelem by měla být přijata přechodná ustanovení. Stejná potřeba kontinuity trvá, i pokud jde o výklad úmluvy [ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech] a nařízení, která ji nahrazují, Soudním dvorem Evropské unie.“

- 4 Článek 1 nařízení stanoví:

„1. Toto nařízení se vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (*acta iure imperii*).

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

- a) věci osobního stavu nebo způsobilost fyzických osob k právům a právním úkonům, majetková práva plynoucí z manželských vztahů nebo vztahů, s nimiž právo pro ně rozhodné spojuje účinky obdobné manželství;
- b) insolvenční řízení a podobná řízení;
- c) sociální zabezpečení;
- d) rozhodčí řízení;
- e) vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenských vztahů;

f) závěti a dědění, včetně vyživovacích povinností vzniklých v důsledku smrti.“

- 5 Kapitola II, nadepsaná „Příslušnost“, obsahuje deset oddílů. Článek 4, který je součástí oddílu 1 uvedené kapitoly, nadepsaný „Obecná ustanovení“, v odstavci 1 stanoví:

Nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být osoby, které mají bydliště v některém členském státě, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu.“

- 6 Článek 24, který je součástí oddílu 6 kapitoly II, nadepsaný „Výlučná příslušnost“, uvádí:

„Bez ohledu na bydliště stran mají výlučnou příslušnost tyto soudy členského státu:

[...]

- 4) pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím žaloby, nebo námítky, soudy členského státu, v němž bylo požádáno o udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané na základě právního aktu Unie nebo mezinárodní smlouvy.

Pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost evropského patentu uděleného členskému státu, mají výlučnou příslušnost soudy tohoto členského státu, aniž je dotčena příslušnost Evropského patentového úřadu podle Úmluvy o udělování evropských patentů, podepsané v Mnichově dne 5. října 1973;

[...]“

Švédské právo

Patentový zákon (1967:837)

- 7 Článek 17 patentlagen (1967:837) [patentový zákon (1967:837)] uvádí:

„Pokud někdo před patentovým úřadem tvrdí, že mu svědčí legitimní právo k vynálezu a existují-li o tom pochybnosti, úřad může dotyčnému stanovit určitou lhůtu k podání žaloby k soudu s tím, že neučiní-li tak, nemusí být jeho stížnost zohledněna při dalším přezkumu patentové přihlášky.

Je-li soudní cestou projednáván spor týkající se legitimního práva k vynálezu, lze přezkum patentové přihlášky přerušit do doby, než o sporu s konečnou platností soudy rozhodnou.“

- 8 Článek 18 zákona stanoví:

„Pokud někdo může před patentovým úřadem prokázat, že mu svědčí legitimní právo k vynálezu, převede uvedený úřad přihlášku na něj, pokud o to požádá. Ten, v jehož prospěch je činěn tento převod, musí uhradit nový poplatek za podání přihlášky.

Pokud byla podána žádost o převod přihlášky, nemůže být přihláška odložena, zamítnuta ani schválena dříve, než bude vydáno konečné rozhodnutí o žádosti.“

9 Článek 53 první pododstavec zákona zní:

„Byl-li patent udělen jiné osobě, než která na něj měla nárok podle článku 1, soud, pokud posledně uvedená osoba podá za tímto účelem žalobu, na ní patent převede. Použijí se přitom ustanovení čl. 52 šestého pododstavce týkající se lhůt pro podání žaloby.

[...]“

10 Článek 65 první pododstavec uvádí:

„V záležitostech uvedených v tomto zákoně je příslušným soudem Patent- och marknadsdomstolen [(soud pro průmyslové vlastnictví a obchod, Švédsko)]. Totéž platí v oblasti legitimního práva k vynálezu, který je předmětem patentové přihlášky.

[...]“

Zákon (1978:152) o příslušnosti švédských soudů pro určité žaloby v oblasti patentového práva

11 Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [zákon (1978:152) o příslušnosti švédských soudů pro určité žalob v oblasti patentového práva] je založen na protokolu o příslušnosti soudu a uznání rozhodnutí o nároku na udělení evropského patentu (protokol o uznávání) ze dne 5. října 1973, který je přílohou Úmluvy o udělování evropských patentů, podepsané v Mnichově dne 5. října 1973.

12 Článek 1 zákona stanoví:

„Pokud jde o žaloby podané proti předkladateli evropské patentové přihlášky směřující k uplatnění práva k vynálezu, který je předmětem dotčené patentové přihlášky, ve Švédsku nebo v jiném smluvním státě, který je vázán protokolem o uznávání, který je připojen k Evropské patentové úmluvě ze dne 5. října 1973, použijí se články 2 až 6 a článek 8. Výrazem ‚smluvní stát‘ se v tomto případě rozumí stát, který je vázán uvedeným protokolem.“

13 Podle článku 2 zákona platí:

„Žaloby uvedené v článku 1 mohou být podávány ke švédským soudům,

1. má-li žalovaný bydliště nebo sídlo ve Švédsku,
2. má-li žalobce bydliště nebo sídlo ve Švédsku a žalovaný nemá bydliště nebo sídlo ve smluvním státě,
3. pokud si strany písemně nebo písemně potvrzenou ústní dohodou dohodly, že veškeré prostředky nápravy musí být předkládány švédským soudům.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

14 IRnova a FLIR Systems jsou společnosti činné v odvětví infračervených technologií se sídlem ve Švédsku. V minulosti udržovaly obchodní vztahy.

- 15 Dne 13. prosince 2019 podala IRnova žalobu k Patent- och marknadsdomstolen (soud pro průmyslové vlastnictví a obchod), kterou se domáhala zejména určení, že se může dovolávat legitimního práva k vynálezům uvedeným v mezinárodních patentových přihláškách, doplněných následně evropskými, americkými a čínskými patentovými přihláškami, podanými společností FLIR v letech 2015 a 2016, jakož i americkými patenty vydanými společností FLIR na základě posledně uvedených přihlášek.
- 16 Na podporu této žaloby IRnova v podstatě uvedla, že tyto vynálezy byly dílem jednoho z jejích zaměstnanců, takže tento musí být považován za vynálezce, nebo přinejmenším za spoluvynálezce. IRnova tudíž tvrdila, že jakožto zaměstnavatel, a tedy právní nástupce vynálezce, musí být považována za majitele uvedených vynálezů. FLIR však podala žádosti uvedené v předchozím bodě vlastním jménem, aniž tyto vynálezy získala nebo měla právo tak učinit z jiného titulu.
- 17 Patent- och marknadsdomstolen (soud pro průmyslové vlastnictví a obchod) se prohlásil za příslušný k rozhodnutí o žalobě společnosti IRnova týkající se vynálezů uvedených v evropských patentových přihláškách. Naproti tomu se prohlásil za nepřislušný k tomu, aby se zabýval žalobou týkající se jejího údajného práva k vynálezům uvedeným v čínských a amerických patentových přihláškách podaných společností FLIR, jakož i amerických patentů vydaných posledně uvedené společností, a to v podstatě z toho důvodu, že žaloba týkající se určení vynálezce posledně uvedených vynálezů má spojitost se zápisem a platností patentů. S ohledem na tuto spojitost přitom dotčený spor spadá do působnosti čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia, takže švédské soudy nejsou příslušné o něm rozhodovat.
- 18 Proti tomuto rozhodnutí o nepřislušnosti podala IRnova odvolání k předkládajícímu soudu, Svea hovrätt (odvolací soud ve Stockholmu, Švédsko).
- 19 Podle uvedeného soudu spadá spor, který mu byl předložen, do působnosti nařízení Brusel Ia, jelikož jeho cílem je určení existence legitimního práva k vynálezu, a má tedy občanskoprávní a obchodní povahu. Současně se však zabývá příslušností švédských soudů k rozhodování sporu, jehož cílem je konstatovat existenci práva k vynálezu vyplývajícího z údajného postavení vynálezce nebo spoluvynálezce. Podle něj čl. 24 bod 4 nařízení ve věcech, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“, stanoví výlučnou příslušnost soudů členského státu, na jehož území byl zápis požadován nebo proveden. Tato výlučná příslušnost je odůvodněna tím, že tyto soudy jsou nejpočetnější k rozhodování o případech, ve kterých se spor týká platnosti patentu nebo existence jeho přihlášky nebo zápisu, a dále tím, že udělování patentů vyžaduje zásah vnitrostátních správních orgánů, což nasvědčuje tomu, že udělení patentu spadá do výkonu státní svrchovanosti. Nicméně, i když z judikatury Soudního dvora vyplývá, že spor týkající se pouze toho, kdo je nositelem práva k patentu, nespadá do uvedené výlučné příslušnosti, tato judikatura neposkytuje přímé indicie k použitelnosti čl. 24 bodu 4 v projednávané věci.
- 20 V projednávaném případě je podle předkládajícího soudu možné mít za to, že spor, který mu byl předložen, vykazuje spojitost se zápisem nebo platností patentu ve smyslu uvedeného ustanovení. Za účelem identifikace nositele práva k vynálezům, kterých se týkají dotčené patentové přihlášky nebo patenty, je totiž podle tohoto soudu třeba určit vynálezce těchto vynálezů. Takový přezkum by vyžadoval výklad patentových nároků, jakož i analýzu přínosu jednotlivých údajných vynálezců k uvedeným vynálezům. Určení nositele práva k vynálezu by tak mohlo vést k posouzení na základě hmotného patentového práva, jehož účelem by bylo určit, který příspěvek k práci na jeho

vývoji vedl k jeho novosti nebo k inovativnímu prvku, a vyvolat otázky týkající se rozsahu ochrany přiznané patentovým právem země zápisu. Mimoto skutečnost, že přihlašovatel patentu by nebyl oprávněn podat přihlášku patentu, by představoval důvod její neplatnosti.

- 21 Za těchto okolností se Svea hovrätt (odvolací soud ve Stockholmu, Švédsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Spadá žaloba založená na údajné roli vynálezce nebo spoluvynálezce, která směřuje k určení existence legitimního práva k vynálezu, ke kterému se vztahují národní patentové přihlášky a patenty zapsané ve třetí zemi, do výlučné příslušnosti stanovené v čl. 24 bodu 4 nařízení [Brusel Ia]?“

K předběžné otázce

- 22 Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 267 SFEU přísluší Soudnímu dvoru poskytnout vnitrostátnímu soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout spor, jenž mu byl předložen. Z tohoto hlediska Soudnímu dvoru přísluší, aby otázky, které jsou mu položeny, případně přeformuloval (rozsudek ze dne 26. dubna 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Maximální doba trvání ochrany vnitřních hranic), C-368/20 a C-369/20, EU:C:2022:298, bod 50 a citovaná judikatura).
- 23 Ačkoli se v projednávané věci položená otázka týká příslušnosti k rozhodování sporu souvisejícího s existencí legitimního práva k vynálezům uvedeným v národních patentových přihláškách a patentech zapsaných ve třetí zemi, z toho, co je uvedeno v bodech 17 a 18 tohoto rozsudku, vyplývá, že žaloba, která byla podána k předkládajícímu soudu, se týká pouze příslušnosti švédských soudů k rozhodnutí sporu souvisejícího s existencí legitimního práva k vynálezům uvedeným v čínských a amerických přihláškách patentů, jakož i v amerických patentech.
- 24 Za těchto podmínek je třeba mít za to, že podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 24 bod 4 nařízení Brusel Ia musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na spor, jehož cílem je v rámci žaloby založené na údajném postavení vynálezce nebo spoluvynálezce určit, zda je určitá osoba nositelem práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.
- 25 Pro účely odpovědi na tuto otázku je třeba zaprvé určit, zda právní situace vykazující mezinárodní prvek nacházející se na území třetí země, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, spadá do působnosti nařízení Brusel Ia.
- 26 Spor v původním řízení totiž vznikl mezi dvěma společnostmi se sídlem v témže členském státě (Švédsku) a jeho cílem je určit nositele práva, které vzniklo rovněž ve Švédsku, a sice práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů a v udělených patentech dotčených v původním řízení. Jediný mezinárodní prvek tohoto sporu spočívá ve skutečnosti, že se týká mj. přihlášek patentů a patentů udělených ve třetích zemích, a to v Číně a ve Spojených státech amerických. Tento mezinárodní prvek se však nenachází na území členského státu.

- 27 V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že použití pravidel o příslušnosti stanovených úmluvou ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Bruselská úmluva“) vyžaduje existenci mezinárodního prvku (rozsudek ze dne 1. března 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, bod 25).
- 28 Tento prvek sice nejčastěji vyplývá z bydliště či sídla žalovaného, avšak může rovněž vyplývat z předmětu sporu. V tomto ohledu měl totiž Soudní dvůr za to, že mezinárodní povaha dotčeného právního vztahu nemusí nutně vyplývat ze zapojení několika členských států z důvodu merita sporu nebo bydliště či sídla stran sporu. Účast smluvního a třetího státu například z toho důvodu, že v prvním státě má žalobce a žalovaný bydliště či sídlo a ve druhém státě došlo ke sporným skutečnostem, může taktéž dotčenému právnímu vztahu dát mezinárodní povahu, jelikož tato situace může vyvolat ve smluvním státě otázky ohledně určení mezinárodní příslušnosti soudů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. března 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, bod 26).
- 29 Mimoto, jak plyne z bodu 34 odůvodnění nařízení Brusel Ia, výklad, který Soudní dvůr podal v souvislosti s ustanoveními uvedené úmluvy a nařízení č. 44/2001 (dále jen „nařízení Brusel I“), které ji nahradilo, platí rovněž pro nařízení Brusel Ia, které zase nahradilo nařízení Brusel I, pokud dotčená ustanovení mohou být považována za „rovnocenná“ (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 10. července 2019, Reitbauer a další, C-722/17, EU:C:2019:577, bod 36 a jakož i citovaná judikatura, a ze dne 12. května 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19, EU:C:2021:377, bod 23). Tato kontinuita musí být rovněž zajištěna, pokud jde o určení působnosti pravidel pro určení příslušnosti stanovených těmito právními nástroji.
- 30 Po tomto upřesnění je třeba ještě konstatovat, že v rozsahu, v němž se spor v původním řízení mezi dvěma soukromými stranami týká existence legitimního práva k vynálezům, spadá tento spor pod „věci občanské a obchodní“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení Brusel Ia. Uvedený spor mimoto nespadá mezi oblasti vyloučené z působnosti tohoto nařízení uvedené v jeho čl. 1 odst. 2.
- 31 Z výše uvedeného vyplývá, že na takovou právní situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, která vykazuje mezinárodní prvek nacházející se na území třetí země, se nařízení Brusel Ia vztahuje.
- 32 Zadruhé je třeba zkoumat, zda se čl. 24 bod 4 nařízení Brusel Ia použije na takový spor, jako je spor v původním řízení, v jehož rámci podaná žaloba založená na údajném postavení vynálezce nebo spoluvynálezce usiluje o určení, zda je určitá osoba nositelem práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.
- 33 Podle uvedeného ustanovení mají pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis, bez ohledu na bydliště stran výlučnou příslušnost soudy členského státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané na základě právního aktu Společenství nebo mezinárodní smlouvy.
- 34 V tomto ohledu je třeba uvést, že ze znění uvedeného ustanovení vyplývá, že výlučná příslušnost pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, přísluší pouze soudům členského státu, na jehož území bylo požádáno o jejich udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané.

- 35 Jak již bylo uvedeno v bodě 26 tohoto rozsudku, v projednávaném případě byly přihlášky patentů dotčené v původním řízení podány a dotyčné patenty uděleny nikoli v členském státě, ale ve třetích zemích, a sice ve Spojených státech a Číně. Jelikož čl. 24 bod 4 nařízení Brusel Ia tuto situaci neupravuje, nelze toto ustanovení považovat za použitelné na spor v původním řízení.
- 36 Zadržet takový spor, jako je spor v původním řízení, v každém případě nepředstavuje spor, „jehož předmětem je zápis nebo platnost patentů“ ve smyslu čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia, takže není nezbytné, aby byl v souladu s cílem sledovaným uvedeným ustanovením vyhrazen soudům, které mají z věcné i právní stránky blízko k rejstříku, z důvodu, že tyto soudy jsou nejlépe s to rozhodovat o případech, ve kterých je zpochybněna platnost práva, či dokonce samotná existence jeho udělení nebo zápisu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 33 a citovaná judikatura).
- 37 Vzhledem k tomu, že tento čl. 24 bod 4 v podstatě přebírá obsah čl. 22 bodu 4 nařízení Brusel I, který zase odráží systematiku čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy, je totiž třeba, jak již bylo uvedeno v bodě 29 tohoto rozsudku, zajistit kontinuitu výkladu těchto ustanovení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 30).
- 38 Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že pojem spor, „jehož předmětem je zápis nebo platnost patentů“, uvedený v daných ustanoveních, představuje samostatný pojem, který musí být ve všech členských státech používán jednotně (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 19; ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 14, a ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 31).
- 39 Tento pojem nesmí být vykládán širěji, než vyžaduje jeho cíl, neboť účinkem čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia je odejmout účastníkům řízení možnost volby soudu, která by jim jinak měla, a v některých případech jim určit soud, který pro žádného z účastníků není soudem jeho bydliště či sídla (v tomto smyslu, pokud jde o čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy, jakož i o čl. 22 bod 4 nařízení Brusel I, viz rozsudky ze dne 26. března 1992, Reichert a Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, bod 25, a ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 32 a citovaná judikatura). Dotčené zvláštní pravidlo příslušnosti musí být v důsledku toho vykládáno restriktivně (rozsudek ze dne 10. července 2019, Reitbauer a další, C-722/17, EU:C:2019:577, bod 38).
- 40 Soudní dvůr tak upřesnil, že spory, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“ ve smyslu čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia, musí být považovány za spory, ve kterých je přiznání výlučné příslušnosti soudům členského státu, na jehož území byl patent udělen, odůvodněno tím, že tyto soudy jsou nejpovolnější k rozhodování o případech týkajících se platnosti nebo zrušení patentu, existence jeho přihlášky nebo zápisu či požadavku na přednostní právo na základě dřívějšího podání přihlášky. Jestliže se naopak spor netýká platnosti patentu nebo existence jeho přihlášky nebo zápisu, toto ustanovení se na něj nevztahuje (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, body 24 a 25; ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 15 a 16, jakož i ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 33 a citovaná judikatura).
- 41 V této souvislosti měl Soudní dvůr za to, že se na spor, který se týká pouze toho, kdo je nositelem práva k patentu, nebo spor ohledně toho, zda určitá osoba byla právem zapsána do rejstříku jako majitel ochranné známky, se pravidlo výlučné příslušnosti stanovené v uvedeném ustanovení nevztahuje (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 26, a ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, body 35 až 37 a 43). V tomto

ohledu Soudní dvůr upřesnil, že otázka, do čího osobního majetku patří právo duševního vlastnictví, nemá zpravidla blízkou věcnou nebo právní souvislost s místem zápisu tohoto práva (rozsudek ze dne 5. října 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 37).

- 42 V projednávané věci se spor v původním řízení týká nikoliv existence přihlášky patentu nebo jeho udělení, platnosti nebo zrušení patentu ani požadavku na přednostní právo na základě dřívějšího podání přihlášky, ale toho, zda FLIR musí být považována za nositele práva k dotčeným vynálezům nebo k jejich části.
- 43 Zprv je totiž nutno konstatovat, že otázka, komu patří dotyčné vynálezy, která zahrnuje i otázku, kdo je jejich vynálezcem, se týká nikoliv přihlášky práva duševního vlastnictví nebo tohoto práva jako takového, ale jejich předmětu. Jestliže Soudní dvůr judikoval, jak bylo připomenuto v bodě 41 tohoto rozsudku, že otázka, do čího osobního majetku patří právo duševního vlastnictví, nemá zpravidla blízkou věcnou nebo právní souvislost s místem zápisu tohoto práva, která by odůvodňovala použití pravidla výlučné příslušnosti stanoveného v čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia, je tato úvaha platná přinejmenším rovněž tehdy, když se tato otázka týká pouze předmětu uvedeného práva, tedy vynálezu.
- 44 Zadruhé je třeba podotknout, že určení vynálezce, které je jediným předmětem sporu v původním řízení, je úvodní otázkou, a tudíž odlišnou od otázky existence podání patentové přihlášky nebo udělení patentu.
- 45 Netýká se ani platnosti takového podání, jelikož jejím cílem je pouze určit právo k samotným dotčeným vynálezům. Skutečnost, že – jak uvádí předkládající soud – neexistence práva k vynálezu může představovat důvod neplatnosti dotčené přihlášky, je tedy irelevantní, pokud jde o příslušnost rozhodovat spory týkající se určení vynálezce.
- 46 Zatřetí úvodní otázka týkající se identifikace vynálezce se liší rovněž od otázky platnosti dotčeného uděleného patentu, jelikož ta není předmětem sporu v původním řízení. I kdyby tato identifikace obnášela, jak uvádí předkládající soud, zkoumání nároků na patentovou přihlášku nebo dotčený patent za účelem určení příspěvku každého pracovníka k realizaci dotyčného vynálezu, tento přezkum by se netýkal jeho patentovatelnosti.
- 47 Je ostatně třeba poznamenat, že ani okolnost, že přezkum nároků na dotčený patent nebo přihlášku patentu by mohl být proveden z hlediska hmotného patentového práva země, na jejímž území byla tato přihláška podána nebo tento patent udělen, nediktuje použití pravidla výlučné příslušnosti stanoveného v čl. 24 bodu 4 nařízení Brusel Ia.
- 48 V tomto ohledu stačí uvést, že spor týkající se porušení patentu zahrnuje rovněž důkladnou analýzu rozsahu ochrany poskytované tímto patentem s ohledem na patentové právo země, na jejímž území byl tento patent udělen. Soudní dvůr již přitom rozhodl, že při absenci požadované blízké věcné nebo právní souvislosti s místem zápisu dotčeného práva duševního vlastnictví takový spor spadá nikoliv do výlučné příslušnosti soudů tohoto členského státu, ale, podle čl. 4 odst. 1 nařízení Brusel Ia, do obecné příslušnosti soudů členského státu, na jehož území má žalovaný bydliště nebo sídlo (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 23, a ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 16).

- 49 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na předběžnou otázku odpovědět tak, že čl. 24 bod 4 nařízení Brusel Ia musí být vykládán v tom smyslu, že se nepoužije na spor, v němž jde o to, aby v rámci žaloby založené na údajném postavení vynálezce nebo spoluvynálezce bylo určeno, zda je určitá osoba nositelem práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.

K nákladům řízení

- 50 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (devátého senátu) rozhodl takto:

Článek 24 bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

musí být vykládáno v tom smyslu, že

se nepoužije na spor, v němž jde o to, aby v rámci žaloby založené na údajném postavení vynálezce nebo spoluvynálezce bylo určeno, zda je určitá osoba nositelem práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.

Podpisy