



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deveto vijeće)

8. rujna 2022. *

„Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 24. točka 4. – Isključive nadležnosti – Nadležnost u postupcima u vezi s registracijom ili valjanosti patenata – Područje primjene – Patentna prijava koja je podnesena u trećoj zemlji i patent koji je ondje dodijeljen – Svojstvo izumitelja – Nositelj prava na izum”

U predmetu C-399/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Svea hovrätt (Žalbeni sud regije Svea, Švedska), odlukom od 17. lipnja 2021., koju je Sud zaprimio 28. lipnja 2021., u postupku

IRnova AB

protiv

FLIR Systems AB,

SUD (deveto vijeće),

u sastavu: S. Rodin, predsjednik vijeća, L. S. Rossi i O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), suci,

nezavisni odvjetnik: P. Pikamäe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za IRnova AB, P. Kenamets i F. Lüning, *jur. kand.*,
- za FLIR Systems AB, J. Melander i O. Törngren, *advokater*,
- za Europsku komisiju, M. Gustafsson i S. Noë, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

* Jezik postupka: švedski

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 24. točke 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 (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57., u daljnjem tekstu: Uredba Bruxelles I.a).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava IRnova AB i FLIR Systems AB u vezi s određivanjem osobe koju treba smatrati nositeljem prava na izume na koje se odnose patentne prijave koje su podnesene u trećim zemljama i patenti koji su ondje dodijeljeni.

Pravni okvir

Uredba Bruxelles I.a

- 3 U uvodnoj izjavi 34. Uredbe Bruxelles I.a navodi se:

„Trebalo se osigurati kontinuitet između Konvencije [od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 1972., L 299, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 3.)], Uredbe [Vijeća] (EZ) br. 44/2001 [od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)] i ove Uredbe, a u tom cilju potrebno je donijeti i prijelazne odredbe. Isti se zahtjev za kontinuitetom primjenjuje u pogledu tumačenja Suda Europske unije o Konvenciji [od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima] i uredbama koje je zamjenjuju.”

- 4 Članak 1. te uredbe određuje:

„1. Ova se Uredba primjenjuje u građanskim i trgovačkim stvarima, bez obzira na vrstu suda. Ne proteže se posebno na porezne, carinske ili upravne predmete ili na odgovornost države za radnje i propuste u izvršavanju javnih ovlasti (*acta iure imperii*).

2. Ova se Uredba ne primjenjuje na:

- (a) osobna stanja i pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih osoba, stvarna [imovinska] prava koja proizlaze iz bračnog odnosa ili odnosa [za] koji se prema pravu koje se primjenjuje na takav odnos smatra odnosom s učincima sličnim braku;
- (b) stečaj, postupke u vezi likvidacije nesolventnih trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba, postupke prisilnog poravnjenja ili slične postupke;
- (c) socijalno osiguranje;
- (d) arbitražu;

- (e) obveze uzdržavanja koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva;
- (f) oporuke i nasljeđivanje, uključujući obveze uzdržavanja koje nastaju na temelju smrti.”
- 5 Poglavlje II. navedene uredbe, naslovljeno „Nadležnost”, sadržava deset odjeljaka. Članak 4. te uredbe, koji se nalazi u odjeljku 1. tog poglavlja II., naslovljen „Opće odredbe”, određuje:
- „Podložno ovoj Uredbi, osobe s domicilom u državi članici, bez obzira na njihovo državljanstvo, tuže se pred sudovima te države članice.”
- 6 U skladu s člankom 24. Uredbe Bruxelles I.a, koji je dio odjeljka 6. tog poglavlja II., naslovljenog „Isključiva nadležnost”:
- „Sljedeći sudovi države članice imaju isključivu nadležnost, neovisno o domicilu stranaka:
- [...]
- (4) u postupcima u vezi registracije ili valjanosti patenata, žigova, dizajna ili drugih sličnih prava koje je potrebno deponirati ili registrirati, neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora, sudovi države članice kojima je podnesen zahtjev za deponiranje ili registraciju, u kojoj je deponiranje ili registracija izvršena ili se pod uvjetima iz instrumenta Unije ili međunarodne konvencije smatra da su izvršeni.
- Ne dovodeći u pitanje nadležnost Europskog ureda za patente prema Konvenciji o dodjeli europskih patenata koja je potpisana 5. listopada 1973. u Münchenu, sudovi svake države članice imaju isključivu nadležnost u postupcima za registraciju ili valjanost svakog europskog patenta koji je dodijeljen za tu državu članicu;
- [...]”

Švedsko pravo

Zakon o patentima (1967:837)

- 7 Članak 17. patentlagen (1967:837) (Zakon o patentima (1967:837)) glasi:
- „Ako netko pred patentnim uredom tvrdi da mu pripada jače pravo na izum i ako postoji dvojba, patentni ured može toj osobi odrediti rok za pokretanje sudskog postupka, a ako taj postupak ne bude pokrenut, taj bi se prigovor mogao ne uzeti u obzir u nastavku ispitivanja patentne prijave.
- Ako je spor koji se odnosi na jače pravo na izum u tijeku pred sudovima, patentna se prijava može prekinuti do donošenja konačne odluke u sudskom postupku.”
- 8 Članak 18. tog zakona predviđa:
- „Ako netko pred patentnim uredom može dokazati da ima jače pravo na izum, navedeni ured prenosi prijavu na njegovo ime, ako on to zatraži. Osoba u čiju se korist prenosi mora platiti novu prijavnu pristojbu.

Ako je zatražen prijenos prijave, prijava se ne može razvrstati, odbiti ni prihvatiti prije donošenja konačne odluke.”

- 9 U skladu s člankom 53. prvim stavkom navedenog zakona:

„Kada je patent dodijeljen osobi koja nije ona koja je na njega imala pravo u skladu s odredbama članka 1., sud će joj, ako podnese tužbu u tu svrhu, prenijeti patent. Primjenjuju se odredbe šestog stavka članka 52. koje se odnose na rokove za podnošenje tužbe.

[...]”

- 10 Članak 65. prvi stavak istog zakona određuje:

„Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska) nadležan je za predmete koji ulaze u područje primjene ovog zakona. Isto vrijedi i u pogledu jačeg prava na izum koji je predmet patentne prijave.

[...]”

Zakon (1978:152) o nadležnosti švedskih sudova u pogledu određenih tužbi u području patentnog prava

- 11 Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. (Zakon (1978:152) o nadležnosti švedskih sudova u pogledu određenih tužbi u području patentnog prava) temelji se na Protokolu o sudskoj nadležnosti i priznavanju odluka o pravu na dobivanje europskog patenta (Protokol o priznavanju) od 5. listopada 1973., koji je priložen Konvenciji o dodjeli europskih patenata, potpisanoj u Münchenu 5. listopada 1973.

- 12 U članku 1. tog zakona određuje se:

„U pogledu tužbi podnesenih protiv nositelja europske patentne prijave, kojima se traži ostvarivanje prava na izum koji je predmet patentne prijave o kojoj je riječ u Švedskoj ili u drugoj državi ugovornici koja je vezana Protokolom o priznavanju koji je priložen Europskoj patentnoj konvenciji od 5. listopada 1973., primjenjuju se članci 2. do 6. i članak 8. Izraz ‚država ugovornica‘ proširuje se u tom slučaju na državu koja je obvezana navedenim protokolom.”

- 13 U skladu s člankom 2. navedenog zakona:

„Tužbe iz članka 1. mogu se podnijeti pred švedskim sudovima

1. ako tuženik ima domicil u Švedskoj,
2. ako tužitelj ima domicil u Švedskoj i ako tuženik nema domicil u državi ugovornici.
3. ako su stranke u pisanom obliku ili usmeno uz potvrdu u pisanom obliku utvrdile da se svako pravno sredstvo mora podnijeti švedskim sudovima.”

Glavni postupak i prethodno pitanje

- 14 Društva IRnova i FLIR Systems, koja djeluju u sektoru infracrvene tehnologije, društva su sa sjedištem u Švedskoj. U prošlosti su održavala poslovne odnose.
- 15 Društvo IRnova podnijelo je 13. prosinca 2019. tužbu Patent- och marknadsdomstolenu (Sud za patente i tržišno natjecanje) kojom je, među ostalim, zatražilo da se utvrdi da se ono može pozvati na jače pravo na izume na koje se odnose međunarodne patentne prijave – koje su zatim bile dopunjene europskim, američkim i kineskim patentnim prijavama koje je društvo FLIR podnijelo tijekom 2015. i 2016. – kao i američki patenti dodijeljeni društvu FLIR na temelju tih potonjih prijava.
- 16 U prilog toj tužbi društvo IRnova je u biti navelo da je te izume realizirao jedan od njegovih zaposlenika, tako da ga treba smatrati njihovim izumiteljem ili barem suizumiteljem. Slijedom toga, društvo IRnova tvrdilo je da ga se kao poslodavca i, stoga, imatelja prava izumitelja treba smatrati vlasnikom navedenih izuma. Međutim, društvo FLIR je, a da pritom nije steklo te izume ili imalo pravo to učiniti na nekoj drugoj osnovi, podnijelo prijave navedene u prethodnoj točki u vlastito ime.
- 17 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) proglasio se nadležnim za odlučivanje o tužbi društva IRnova koja se odnosi na izume na koje se odnose europske patentne prijave. S druge strane, proglasio se nenadležnim za odlučivanje o tužbi koja se odnosi na navodno pravo tog društva na izume na koje se odnose kineske i američke patentne prijave koje je podnijelo društvo FLIR kao i američki patenti dodijeljeni potonjem društvu s obrazloženjem, u biti, da je tužba koja se odnosi na određivanje izumitelja potonjih izuma povezana s upisom i valjanošću patenata. Međutim, s obzirom na tu povezanost, smatrao je da predmetni spor ulazi u područje primjene članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.a, tako da švedski sudovi nisu nadležni za odlučivanje o njemu.
- 18 Društvo IRnova je protiv te odluke o nenadležnosti podnijelo žalbu sudu koji je uputio zahtjev, Svea hovrättu (Žalbeni sud regije Svea, Švedska).
- 19 Prema mišljenju tog suda, spor koji se pred njim vodi obuhvaćen je područjem primjene Uredbe Bruxelles I.a s obzirom na to da se u njemu želi utvrditi postojanje jačeg prava na izum i da stoga ima građanski i trgovački karakter. Međutim, navedeni sud pita se o nadležnosti švedskih sudova za odlučivanje u sporu u kojem se utvrđuje postojanje prava na izum koje proizlazi iz navodnog svojstva izumitelja ili suizumitelja. Prema njegovu mišljenju, člankom 24. točkom 4. te uredbe predviđa se da „u postupcima u vezi registracije ili valjanosti patenata” postoji isključiva nadležnost sudova države članice na čijem je državnom području podnesen zahtjev za registraciju ili je registracija izvršena. Smatra da je ta isključiva nadležnost opravdana činjenicom, s jedne strane, da su ti sudovi u najboljem položaju za odlučivanje u slučajevima u kojima se spor odnosi na valjanost patenta ili na postojanje njegova deponiranja ili registracije i, s druge strane, da dodjela patenata podrazumijeva intervenciju nacionalne uprave, što upućuje na to da priznavanje patenta pripada izvršavanju nacionalne suverenosti. Međutim, iako iz sudske prakse Suda proizlazi da spor koji se odnosi samo na pitanje tko je nositelj prava na patent nije obuhvaćen navedenom isključivom nadležnošću, ta sudska praksa ne daje izravne naznake o primjenjivosti tog članka 24. točke 4. u ovom slučaju.

- 20 U ovom slučaju, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, moguće je smatrati da je spor koji se pred njim vodi povezan s registracijom ili valjanošću patenta u smislu te odredbe. Naime, kako bi se utvrdio nositelj prava na izume na koje se odnose patentne prijave ili patenti o kojima je riječ, prema mišljenju tog suda, valja utvrditi izumitelja tih izuma. Takvo bi ispitivanje podrazumijevalo tumačenje patentnih zahtjeva kao i analizu doprinosa različitih navodnih izumitelja navedenim izumima. Stoga bi određivanje nositelja prava na izum moglo dovesti do ocjene, s obzirom na materijalno patentno pravo, kojom se nastoji utvrditi koji je doprinos u razvojnim radovima doveo do novosti ili inventivnosti te pokrenuti pitanja koja se odnose na opseg zaštite koju dodjeljuje patentno pravo države registracije. Usto, smatra da činjenica da podnositelj patentne prijave nema pravo podnijeti patentnu prijavu čini razlog za ništavost.
- 21 U tim je okolnostima Svea hovrätt (Žalbeni sud regije Svea) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Je li tužba kojom se zahtijeva utvrđenje jačeg prava na izum na koji se odnose nacionalne patentne prijave i patenti registrirani u trećoj zemlji, a koja se temelji na navodnom svojstvu izumitelja ili suizumitelja, obuhvaćena isključivom nadležnošću u smislu članka 24. točke 4. Uredbe [Bruxelles I.a]?”

O prethodnom pitanju

- 22 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, u okviru postupka suradnje između nacionalnih sudova i Suda uspostavljene u članku 267. UFEU-a, na Sudu je da nacionalnom sudu pruži koristan odgovor koji će mu omogućiti da riješi spor koji se pred njim vodi. U tom smislu, Sud mora, ako je potrebno, preoblikovati postavljena pitanja (presuda od 26. travnja 2022., Landespolizeidirektion Steiermark (Maksimalno trajanje nadzora na unutaršnjim granicama), C-368/20 i C-369/20, EU:C:2022:298, t. 50. i navedena sudska praksa).
- 23 U ovom slučaju, iako se pitanje odnosi na nadležnost za odlučivanje u sporu o postojanju jačeg prava na izume na koje se odnose nacionalne patentne prijave i patenti registrirani u trećoj zemlji, iz onoga što je prikazano u točkama 17. i 18. ove presude proizlazi da se tužba koja je podnesena pred sudom koji je uputio zahtjev odnosi samo na nadležnost švedskih sudova za odlučivanje u sporu o postojanju jačeg prava na izume na koje se odnose kineske i američke patentne prijave te američki patenti.
- 24 U tim okolnostima valja smatrati da svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I.a tumačiti na način da se primjenjuje na spor u kojem se, u okviru tužbe koja se temelji na navodnom svojstvu izumitelja ili suizumitelja, nastoji utvrditi je li određena osoba nositelj prava na izume na koje se odnose patentne prijave podnesene u trećim zemljama i patenti koji su ondje dodijeljeni.
- 25 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, kao prvo valja utvrditi ulazi li pravna situacija s međunarodnim elementom koji se nalazi na državnom području treće zemlje, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u područje primjene Uredbe Bruxelles I.a.
- 26 Naime, glavni je postupak nastao između dvaju društava sa sjedištem u istoj državi članici te se njime želi utvrditi nositelj prava koje je također nastalo u Švedskoj, odnosno prava na izume na koje se odnose podnesene patentne prijave i dodijeljeni patenti o kojima je riječ u glavnom postupku. Jedini međunarodni element tog spora jest činjenica da se on, među ostalim, odnosi na

patentne prijave koje su podnesene u trećim zemljama i patente koji su ondje dodijeljeni, odnosno u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, taj se međunarodni element ne nalazi na državnom području države članice.

- 27 U tom pogledu valja podsjetiti na to da je Sud već presudio da sama primjena pravila o nadležnosti predviđenih Konvencijom od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (u daljnjem tekstu: Briselska konvencija) zahtijeva postojanje međunarodnog elementa (presuda od 1. ožujka 2005., *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, t. 25.).
- 28 Iako taj element najčešće proizlazi iz domicila tuženika, može proizlaziti i iz predmeta spora. Naime, u tom je pogledu Sud smatrao da međunarodno obilježje pravnog odnosa u pitanju ne mora nužno proizlaziti iz povezanosti s više država ugovarateljica s obzirom na osnovu spora ili domicil različitih stranaka tog odnosa. Povezanost s državom ugovornicom i s trećom zemljom na temelju, primjerice, domicila tužitelja i tuženika u prvoj državi i toga što se sporne činjenice nalaze u drugoj državi također može dati međunarodno obilježje pravnom odnosu u pitanju jer ta situacija u državi ugovornici može dovesti do pitanja koja se odnose na utvrđivanje nadležnosti sudova u međunarodnom poretku (vidjeti u tom smislu presudu od 1. ožujka 2005., *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, t. 26.).
- 29 Usto, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 34. Uredbe Bruxelles I.a, tumačenje Suda u vezi s odredbama te konvencije i odredbama Uredbe br. 44/2001 (u daljnjem tekstu: Uredba Bruxelles I), koja je zamijenila tu konvenciju, vrijedi i za odredbe Uredbe Bruxelles I.a, koja je pak zamijenila Uredbu Bruxelles I, kada se te odredbe mogu smatrati „istovjetnima” (vidjeti u tom smislu presude od 10. srpnja 2019., *Reitbauer i dr.*, C-722/17, EU:C:2019:577, t. 36. i navedenu sudsku praksu i od 12. svibnja 2021., *Vereniging van Effectenbezitters*, C-709/19, EU:C:2021:377, t. 23.). Taj kontinuitet treba osigurati i kad je riječ o određivanju područja primjene pravila o nadležnosti koja su utvrđena tim pravnim instrumentima.
- 30 Imajući u vidu navedeno, valja još utvrditi da je, s obzirom na to da se glavni postupak između dviju privatnih stranaka odnosi na postojanje jačeg prava na izume, taj spor obuhvaćen pojmom „građanske i trgovačke stvari” u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe Bruxelles I.a. Usto, navedeni spor nije obuhvaćen područjima isključenima iz primjene te uredbe, navedenima u njezinu članku 1. stavku 2.
- 31 Iz prethodno navedenog proizlazi da je pravna situacija poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, koja ima međunarodni element koji se nalazi na državnom području treće zemlje, obuhvaćena područjem primjene Uredbe Bruxelles I.a.
- 32 Kao drugo, valja ispitati primjenjuje li se članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I.a na spor poput onoga u glavnom postupku, u kojem se, u okviru tužbe koja se temelji na navodnom svojstvu izumitelja ili suizumitelja, nastoji utvrditi je li određena osoba nositelj prava na izume na koje se odnose patentne prijave podnesene u trećim zemljama i patenti koji su ondje dodijeljeni.
- 33 U skladu s tom odredbom, u postupcima u vezi s registracijom ili valjanosti patenata, žigova, dizajna ili drugih sličnih prava koje je potrebno deponirati ili registrirati, isključivu nadležnost, neovisno o domicilu stranaka, imaju sudovi države članice kojima je podnesen zahtjev za deponiranje ili registraciju, u kojoj su deponiranje ili registracija izvršeni ili se pod uvjetima iz instrumenta Unije ili međunarodne konvencije smatra da su izvršeni.

- 34 U tom pogledu valja istaknuti, s jedne strane, da iz teksta navedene odredbe proizlazi da se isključiva nadležnost u području registracije ili valjanosti patenata dodjeljuje samo sudovima države članice na čijem su državnom području deponiranje ili registracija patenta zatraženi, izvršeni ili se smatra da su izvršeni.
- 35 U ovom slučaju, kao što je to već istaknuto u točki 26. ove presude, patentne prijave o kojima je riječ u glavnom postupku nisu podnesene ni predmetni patenti dodijeljeni u državi članici, nego u trećim zemljama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Međutim, budući da članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I.a ne predviđa tu situaciju, ta se odredba ne može smatrati primjenjivom na glavni postupak.
- 36 S druge strane i u svakom slučaju, spor kao što je onaj u glavnom postupku ne čini postupak „u vezi registracije ili valjanosti patenata” u smislu članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.a, tako da nije potrebno da se, u skladu s ciljem te odredbe, vodi pred sudovima koji su materijalno i pravno bliski s registrom pa slijedom toga u najboljem položaju za odlučivanje u slučajevima u kojima se osporava valjanost dotičnog prava ili pak samo postojanje njegova deponiranja ili njegove registracije (vidjeti u tom smislu presudu od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 33. i navedenu sudsku praksu).
- 37 Naime, budući da taj članak 24. točka 4. u biti preuzima sadržaj članka 22. točke 4. Uredbe Bruxelles I, koji pak odražava strukturu članka 16. točke 4. Briselske konvencije, valja, kao što je to već istaknuto u točki 29. ove presude, osigurati kontinuitet tumačenja tih odredbi (vidjeti u tom smislu presudu od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 30.).
- 38 Međutim, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da je pojam „postup[ak] u vezi registracije ili valjanosti patenata”, koji se spominje u navedenim odredbama, autonomni pojam koji treba ujednačeno primijeniti u svim državama članicama (presude od 15. studenoga 1983., Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, t. 19.; od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 14. i od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 31.).
- 39 Taj pojam ne treba tumačiti šire nego što to zahtijeva njegov cilj, s obzirom na to da članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I.a ima za posljedicu uskraćivanje strankama prava na izbor suda, koje bi u drugim okolnostima imale, te, u određenim slučajevima, njihovo suđenje pred sudom koji nije sud domicila nijedne od njih (vidjeti u tom smislu, kad je riječ o članku 16. točki 4. Briselske konvencije i o članku 22. točki 4. Uredbe Bruxelles I, presude od 26. ožujka 1992., Reichert i Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, t. 25. i od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 32. i navedenu sudsku praksu). Posljedično, posebno pravilo o nadležnosti mora se usko tumačiti (presuda od 10. srpnja 2019., Reitbauer i dr., C-722/17, EU:C:2019:577, t. 38.).
- 40 Stoga je Sud pojasnio da se postupcima „u vezi registracije ili valjanosti patenata”, u smislu članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.a, smatraju sporovi u kojima je dodjeljivanje isključive nadležnosti sudovima države članice na čijem je državnom području patent dodijeljen opravdano činjenicom da su ti sudovi u najboljem položaju za odlučivanje u slučajevima koji se odnose na valjanost ili prestanak patenta, postojanje njegova deponiranja ili registracije ili pak na zahtijevanje prava prvenstva na osnovi ranijeg deponiranja. Ako se pak postupak ne odnosi na valjanost patenta ili na postojanje njegova deponiranja ili registracije, taj spor nije obuhvaćen tom odredbom (presude od 15. studenoga 1983., Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, t. 24. i 25.; od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 15. i 16. i od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 33. i navedena sudska praksa).

- 41 U tom je kontekstu Sud smatrao da pravilom o isključivoj nadležnosti, predviđenim navedenom odredbom, nije obuhvaćen postupak u kojemu se samo raspravlja o pitanju tko je nositelj prava na patent ili postupak u kojemu se raspravlja je li određena osoba pravilno upisana u registar kao nositelj žiga (presude od 15. studenoga 1983., Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, t. 26. i od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 35. do 37. i 43.). U tom je pogledu Sud pojasnio da pitanje u koju osobnu imovinu ulazi pravo intelektualnog vlasništva općenito nije materijalno ni pravno blisko povezano s mjestom gdje je to pravo registrirano (presuda od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 37.).
- 42 U ovom se slučaju glavni postupak ne odnosi na postojanje deponiranja patentne prijave ili na dodjelu patenta, valjanost ili prestanak patenta, ili pak na zahtijevanje prava prvenstva na osnovi ranijeg deponiranja, nego na pitanje treba li društvo FLIR smatrati nositeljem prava na predmetne izume ili na dio tih izuma.
- 43 Naime, prvo valja utvrditi da se pitanje kome pripadaju dotični izumi, koje obuhvaća pitanje tko je njihov izumitelj, ne odnosi na prijavu prava intelektualnog vlasništva ili na to pravo, kao takve, nego na njihov predmet. Međutim, iako je Sud, kao što je to navedeno u točki 41. ove presude, utvrdio da pitanje o tome u koju osobnu imovinu ulazi pravo intelektualnog vlasništva općenito nije materijalno ni pravno blisko povezano s mjestom gdje je to pravo registrirano, koje bi opravdavalo primjenu pravila o isključivoj nadležnosti iz članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.a, to razmatranje, u najmanju ruku, vrijedi i onda kada se to pitanje odnosi samo na predmet navedenog prava, odnosno na izum.
- 44 Drugo, treba primijetiti da je utvrđivanje izumitelja, koje čini jedini predmet glavnog postupka, prethodno pitanje koje se stoga razlikuje od pitanja koje se odnosi na postojanje deponiranja patentne prijave ili na dodjelu tog patenta.
- 45 Ono se ne odnosi ni na valjanost takvog deponiranja jer se njime samo nastoji utvrditi pravo na same izume o kojima je riječ. Činjenica da, kao što to ističe sud koji je uputio zahtjev, nepostojanje prava na izum može biti razlog za ništavost te prijave stoga nije relevantna u pogledu nadležnosti za odlučivanje o sporovima o svojstvu izumitelja.
- 46 Treće, prethodno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje izumitelja razlikuje se i od pitanja valjanosti dodijeljenog patenta o kojem je riječ, s obzirom na to da potonje pitanje nije predmet glavnog postupka. Naime, čak i ako to utvrđivanje podrazumijeva, kao što to navodi sud koji je uputio zahtjev, ispitivanje zahtjevâ predmetne patentne prijave ili patenta kako bi se utvrdio doprinos svakog suradnika ostvarenju dotičnog izuma, to se ispitivanje ne odnosi na patentibilnost tog izuma.
- 47 Nadalje, treba primijetiti da ni okolnost da se ispitivanje zahtjevâ patenta ili patentne prijave o kojima je riječ može provesti na temelju materijalnog patentnog prava države na čijem je području ta prijava podnesena ili taj patent dodijeljen, ne nalaže primjenu pravila o isključivoj nadležnosti iz članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.a.
- 48 U tom je pogledu dovoljno istaknuti da spor koji se odnosi na povredu patenta podrazumijeva i temeljitu analizu opsega zaštite koju pruža taj patent s obzirom na patentno pravo države na čijem je području dodijeljen. Međutim, Sud je već presudio da, u nedostatku potrebne materijalne ili pravne povezanosti s mjestom registracije prava intelektualnog vlasništva o kojem je riječ, takav spor nije u isključivoj nadležnosti sudova te države članice, nego, na temelju

članka 4. stavka 1. Uredbe Bruxelles I.a, u općoj nadležnosti sudova države članice na čijem državnom području tuženik ima domicil (vidjeti u tom smislu presude od 15. studenoga 1983., Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, t. 23. i od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 16.).

- 49 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prethodno pitanje valja odgovoriti tako da članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I.a treba tumačiti na način da se ne primjenjuje na spor u kojem se, u okviru tužbe koja se temelji na navodnom svojstvu izumitelja ili suizumitelja, nastoji utvrditi je li određena osoba nositelj prava na izume na koje se odnose patentne prijave podnesene u trećim zemljama i patenti koji su ondje dodijeljeni.

Troškovi

- 50 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (deveto vijeće) odlučuje:

Članak 24. točku 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

treba tumačiti na način da se:

ne primjenjuje na spor u kojem se, u okviru tužbe koja se temelji na navodnom svojstvu izumitelja ili suizumitelja, nastoji utvrditi je li određena osoba nositelj prava na izume na koje se odnose patentne prijave podnesene u trećim zemljama i patenti koji su ondje dodijeljeni.

Potpisi