



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

z 8. septembra 2022\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 24 bod 4 – Výlučná právomoc – Právomoc vo veci zapísania a platnosti patentov – Pôsobnosť – Prihláška patentu podaná a patent udelený v treťom štáte – Postavenie vynálezcu – Majiteľ práva na vynález“

Vo veci C-399/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Svea hovrätt (Odvolací súd so sídlom v Štokholme, Švédsko) zo 17. júna 2021 a doručený Súdnemu dvoru 28. júna 2021, ktorý súvisí s konaním:

**IRnova AB**

proti

**FLIR Systems AB,**

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: predseda deviatej komory S. Rodin, sudkyne L. S. Rossi a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),

generálny advokát: P. Pikamäe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- IRnova AB, v zastúpení: P. Kenamets a F. Lüning, jur. kand.,
- FLIR Systems AB, v zastúpení: J. Melander a O. Törngren, advokater,
- Európska komisia, v zastúpení: M. Gustafsson a S. Noë, splnomocnení zástupcovia,

\* Jazyk konania: švédčina.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 24 bodu 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1, ďalej len „nariadenie Brusel Ia“).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami IRnova AB a FLIR Systems AB na určenie osoby, ktorá sa má považovať za majiteľa práv na vynálezy, ktorých sa týkajú patentové prihlášky podané a patenty udelené v tretích krajinách.

### **Právny rámec**

#### ***Nariadenie Brusel Ia***

- 3 V odôvodnení 34 nariadenia Brusel Ia sa uvádza:

„Treba zaručiť kontinuitu medzi [Dohovorom z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a o výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*] (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32)], nariadením [Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42)] a týmto nariadením a musia sa určiť prechodné ustanovenia na tento účel. Rovnaká potreba kontinuity sa týka aj výkladu [Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a o výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach] a nariadení, ktoré ho nahradili, Súdnym dvorom Európskej únie.“
- 4 Článok 1 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Toto nariadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu. Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné a správne veci ani na zodpovednosť štátu za úkony a opomenutia pri výkone štátnej moci (*acta iure imperii*).

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

  - a) osobný stav a právnu spôsobilosť fyzických osôb, majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku alebo zo vzťahu, ktorý má podľa rozhodného práva porovnateľné účinky ako manželský zväzok;
  - b) konkurzné konania, konania týkajúce sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb a podobné konania;
  - c) sociálne zabezpečenie;

- d) rozhodcovské konanie;
- e) vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z rodinných vzťahov, príbuzenstva, manželstva alebo švagrovstva;
- f) dedenie zo závetu a zo zákona vrátane vyživovacej povinnosti z dôvodu smrti.“
- 5 Kapitola II tohto nariadenia s názvom „Právomoc“ obsahuje desať oddielov. Článok 4 toho istého nariadenia, ktorý sa nachádza v oddiele 1 kapitoly II s názvom „Všeobecné ustanovenia“, v odseku 1 stanovuje:
- 6 Podľa článku 24 nariadenia Brusel Ia, ktorý je súčasťou oddielu 6 uvedenej kapitoly II s názvom „Výlučná právomoc“, platí, že:

„Výlučnú právomoc majú tieto sudy členského štátu bez ohľadu na bydlisko účastníkov:

...

4. v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známk, priemyselných vzorov alebo iných obdobných práv, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí žiadať o ochranu, a to bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe, súd členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala, v ktorom sa registrácia alebo ochrana poskytli, alebo v ktorom sa podľa právneho nástroja Únie alebo medzinárodného dohovoru za poskytnuté považujú.

Bez toho, aby bola dotknutá právomoc Európskeho patentového úradu podľa Dohovoru o udeľovaní európskeho patentu podpísaného 5. októbra 1973 v Mníchove, sudy každého členského štátu majú výlučnú právomoc v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti akéhokoľvek európskeho patentu udeleného tomuto členskému štátu;

...“

### **Švédske právo**

#### *Patentový zákon (1967:837)*

- 7 § 17 patentlagen [patentový zákon (1967:837)] uvádza:

„Ak niekto pred orgánmi patentovej správy tvrdí, že mu prináleží legitímne právo na vynález, a ak o tom existujú pochybnosti, orgány patentovej správy môžu poskytnúť navrhovateľovi určitú lehotu na podanie žaloby, v opačnom prípade sa na nárok nemusí pri ďalšom prieskume patentovej prihlášky prihliadať.

Ak na súde prebieha spor týkajúci sa legitímneho práva na vynález, konanie o patentovej prihláške môže byť pozastavené až do konečného rozhodnutia súdu o tomto spore.“

8 § 18 tohto zákona stanovuje:

„Ak sa niekomu podarí pred orgánmi patentovej správy preukázať, že mu prináleží legitímne právo na vynález, uvedené orgány prevedú prihlášku na jeho meno, ak o to požiada. Prijemca prevodu musí zaplatiť nový poplatok za podanie žiadosti.

Ak bola podaná žiadosť o postúpenie žiadosti, konanie o žiadosť nemožno zastaviť, a žiadosť nemožno zamietnuť ani prijať až do konečného rozhodnutia o tejto žiadosti.“

9 § 53 prvý odsek uvedeného zákona stanovuje:

„Ak bol patent udelený inej osobe ako osobe, ktorá má naň nárok podľa ustanovení článku 1, súd prevedie patent na túto osobu, ak táto osoba podá žalobu v tomto zmysle. Uplatňujú sa ustanovenia § 52 šiesteho odseku týkajúce sa lehôt na podanie žaloby.

...“

10 § 65 prvý odsek toho istého zákona stanovuje:

„Patent- och marknadsdomstolen [Súd pre duševné vlastníctvo a obchodné veci, Švédsko] má právomoc vo veciach, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. To isté platí pre legitímne právo na vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky.

...“

*Zákon (1978:152) o právomoci švédskych súdov vo vzťahu k niektorým úkonom v oblasti patentového práva (1978:152)*

11 Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [zákon (1978:152) o právomoci švédskych súdov vo vzťahu k niektorým úkonom v oblasti patentového práva] vychádza z Protokolu o právomoci a uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa práva na získanie európskeho patentu (protokol o uznávaní) [*neoficiálny preklad*] z 5. októbra 1973, ktorý je pripojený k Dohovoru o udeľovaní európskeho patentu podpísanému v Mníchove 5. októbra 1973.

12 § 1 tohto zákona znie takto:

„Pokiaľ ide o žaloby podané proti osobe, ktorá podala prihlášku európskeho patentu na účely uplatnenia práva na vynález, ktorý je predmetom predmetnej patentovej prihlášky, vo Švédsku alebo v inom zmluvnom štáte, ktorý je viazaný protokolom o uznávaní pripojenému k Dohovoru o európskom patente z 5. októbra 1973, uplatňujú sa § 2 až 6 a § 8. Pojem ‚zmluvný štát‘ v tomto prípade znamená štát, ktorý je viazaný uvedeným protokolom.“

13 Podľa § 2 uvedeného zákona platí, že:

„Žaloby uvedené v § 1 sa môžu podávať na švédskych súdoch

(1) ak má žalovaný bydlisko alebo sídlo vo Švédsku;

(2) ak má žalobca bydlisko alebo sídlo vo Švédsku a žalovaný nemá bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte;

(3) ak strany písomnou dohodou alebo ústne písomne potvrdenou dohodou stanovili, že žaloby sa musia podávať na švédske súdy.“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka**

- 14 Spoločnosti IRnova a FLIR Systems, ktoré pôsobia v oblasti infračervených technológií, majú sídla vo Švédsku. V minulosti mali obchodné vzťahy.
- 15 IRnova podala 13. decembra 2019 na Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodné veci) žalobu, ktorou sa okrem iného domáhala vyhlásenia, že sa môže dovoliť legitímneho práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné patentové prihlášky, následne doplnené o európske, americké a čínske patentové prihlášky, ktoré FLIR podala v rokoch 2015 a 2016, ako aj americké patenty udelené spoločnosti FLIR na základe týchto prihlášok.
- 16 Na podporu tejto žaloby IRnova v podstate uviedla, že tieto vynálezy vytvoril jeden z jej zamestnancov, takže by sa mal považovať za ich vynálezcu alebo aspoň za spoluvynálezcu. IRnova preto tvrdila, že ako zamestnávateľ, a teda právny nástupca vynálezcu, by sa mala považovať za majiteľa práv k uvedeným vynálezom. FLIR však podala prihlášky uvedené v predchádzajúcom bode vo vlastnom mene bez toho, že by tieto práva nadobudla alebo bola oprávnená takto konať na inom základe.
- 17 Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodné veci) rozhodol, že má právomoc prejednať žalobu spoločnosti IRnova týkajúcu sa vynálezov, na ktoré sa vzťahujú európske patentové prihlášky. Naopak však rozhodol, že nemá právomoc rozhodovať o návrhu týkajúcom sa jej údajného práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú čínske a americké patentové prihlášky, ktoré podala FLIR a americké patenty udelené tejto spoločnosti, a to v podstate z toho dôvodu, že žaloba týkajúca sa určenia pôvodcu týchto vynálezov je spojená s registráciou a platnosťou patentov. Vzhľadom na túto súvislosť spadá predmetný spor do pôsobnosti článku 24 bodu 4 nariadenia Brusel Ia, takže švédske súdy nemajú právomoc ho prejednať.
- 18 IRnova sa proti tomuto rozhodnutiu o nedostatku právomoci odvolala na Svea hovrätt (Odvolací súd so sídlom v Štokholme, Švédsko), vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.
- 19 Podľa tohto súdu spor, ktorý mu bol predložený, spadá do pôsobnosti nariadenia Brusel Ia, keďže jeho cieľom je určiť existenciu legitímneho práva na vynález, a má teda občianskoprávnu a obchodnú povahu. Tento súd sa však pýta na právomoc švédskych súdov prejednať spor o určenie existencie práva na vynález vyplývajúceho z údajného postavenia vynálezcu alebo spoluvynálezcu. Podľa tohto súdu článok 24 bod 4 nariadenia stanovuje „v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov“ výlučnú právomoc súdov členského štátu, v ktorom sa žiada o registráciu alebo v ktorom sa registrácia poskytla. Túto výlučnú právomoc odôvodňuje jednak skutočnosť, že tieto súdy sú v najlepšej pozícii na to, aby prejednali prípady, v ktorých sa spor týka platnosti patentu alebo toho, či bol zapísaný alebo mu bola udelená ochrana, a jednak to, že udeľovanie patentov predpokladá zásah vnútroštátnych orgánov štátnej správy, čo by naznačovalo, že udelenie patentu je výkonom štátnej suverenity. Hoci z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že spor týkajúci sa výlučne otázky, kto je majiteľom práva týkajúceho sa patentu nepatrí do tejto výlučnej právomoci, táto judikatúra neposkytuje priame usmernenie, pokiaľ ide o uplatniteľnosť článku 24 bod 4 v prejednávanom prípade.

- 20 V prejednávanej veci možno podľa vnútroštátneho súdu spor, o ktorom rozhoduje, považovať za spor súvisiaci so zápisom alebo platnosťou patentu v zmysle tohto ustanovenia. Na určenie majiteľa práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú sporné patentové prihlášky alebo patenty, je podľa tohto súdu potrebné určiť vynálezcu týchto vynálezov. Takéto preskúmanie by si vyžadovalo výklad patentových nárokov, ako aj analýzu toho, ako k vynájdeniu uvedených vynálezov prispeli príslušní vynálezcovia. Určenie majiteľa práva na vynález by teda mohlo viesť k posúdeniu podľa hmotného patentového práva, ktorý príspevok k práci na vývoji viedol k novosti alebo vynálezcovskej činnosti, a nastoliť otázky o rozsahu ochrany podľa patentového práva štátu registrácie. Okrem toho skutočnosť, že prihlasovateľ patentu nie je oprávnený podať patentovú prihlášku, predstavuje dôvod neplatnosti.
- 21 Za týchto okolností Svea hovrätt (Odvolací súd so sídlom v Štokholme) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Spadá žaloba o určenie silnejšieho nároku na vynález, ktorá je založená na tvrdení o vynálezcovstve alebo spoluvynálezcovstve vo vzťahu k vnútroštátnym patentovým prihláškam a patentom registrovaným v treťom štáte, pod výlučnú právomoc podľa článku 24 bod 4 nariadenia [Brusel Ia]?“

### O prejudiciálnej otázke

- 22 Podľa ustálenej judikatúry Súdného dvora platí, že v rámci konania na základe spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom zakotveného v článku 267 ZFEÚ prináleží Súdnemu dvoru poskytnúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď, ktorá mu umožní rozhodnúť spor, ktorý prejednáva. V tomto smere Súdnemu dvoru v prípade potreby prináleží preformulovať položené otázky [rozsudok z 26. apríla 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Maximálna doba trvania kontroly vnútorných hraníc), C-368/20 a C-369/20, EU:C:2022:298, bod 50, ako aj citovaná judikatúra].
- 23 V prejednávanej veci, hoci sa otázka týka právomoci prejednať spor týkajúci sa existencie legitímneho práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú národné patentové prihlášky a patenty zapísané v tretej krajine, z toho, čo je uvedené v bodoch 17 a 18 tohto rozsudku, vyplýva, že žaloba podaná na vnútroštátny súd sa týka len právomoci švédskych súdov prejednať spor týkajúci sa existencie legitímneho práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú čínske a americké patentové prihlášky a americké patenty.
- 24 Za týchto okolností sa treba domnievať, že vnútroštátny súd sa v podstate pýta na to, či sa má článok 24 bod 4 nariadenia Brusel Ia vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na spor, ktorého predmetom je v rámci žaloby založenej na údajnom postavení vynálezcu alebo spoluvynálezcu určenie, či je určitá osoba majiteľom práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú patentové prihlášky podané a patenty udelené v tretích krajinách.
- 25 Na účely odpovede na túto otázku treba najprv určiť, či právna situácia s cudzím prvkom, ktorý sa nachádza na území tretej krajiny, ako je to v situácii vo veci samej, spadá do pôsobnosti nariadenia Brusel Ia.
- 26 Spor vo veci samej vznikol medzi dvoma spoločnosťami so sídlom v tom istom členskom štáte a jeho cieľom je určiť majiteľa práva, ktoré vzniklo aj vo Švédsku, konkrétne práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú podané patentové prihlášky a udelené patenty, o ktoré ide vo veci samej. Jediným

- cudzím prvkom v tomto spore je, že sa okrem iného týka patentových prihlášok podaných a patentov udelených v tretích krajinách, konkrétne v Číne a Spojených štátoch. Tento cudzí prvok sa však nenachádza na území členského štátu.
- 27 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že samotné uplatnenie pravidiel právomoci stanovených v Dohovore z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a o výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Bruselský dohovor“) si vyžaduje existenciu cudzieho prvku (rozsudok z 1. marca 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, bod 25).
- 28 Tento prvok je najčastejšie založený na bydlisku žalovaného, ale môže byť založený aj na predmete sporu. V tejto súvislosti Súdny dvor usúdil, že medzinárodná povaha predmetného právneho vzťahu nemusí nevyhnutne vyplývať z toho, že sa týka viacerých zmluvných štátov z dôvodu podstaty sporu alebo bydliska účastníkov konania. Účasť zmluvného štátu a tretieho štátu z dôvodu napr. bydliska žalobcu a žalovaného v prvom štáte a sústredenie sporných skutočností v druhom štáte môže takisto predstavovať medzinárodnú povahu predmetného právneho vzťahu, keďže takáto situácia môže totiž vyvolať v zmluvnom štáte otázky týkajúce sa určenia medzinárodnej právomoci súdov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 1. marca 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, bod 26).
- 29 Okrem toho, ako vyplýva z odôvodnenia 34 nariadenia Brusel Ia, výklad, ktorý Súdny dvor podal vo vzťahu k ustanoveniam tohto dohovoru a nariadenia č. 44/2001 (ďalej len „nariadenie Brusel I“), ktoré ho nahradilo, sa vzťahuje aj na ustanovenia nariadenia Brusel Ia, ktoré samo nahradilo nariadenie Brusel I, pokiaľ je možné považovať ich ustanovenia za „rovnocenné“ (pozri v tomto zmysle rozsudky z 10. júla 2019, Reitbauer a i., C-722/17, EU:C:2019:577, bod 36 a citovanú judikatúru, a z 12. mája 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19, EU:C:2021:377, bod 23). Túto kontinuitu je nutné zabezpečiť aj v súvislosti s určením pôsobnosti pravidiel právomoci stanovených týmito právnymi nástrojmi.
- 30 Po tomto spresnení treba ešte konštatovať, že pokiaľ sa spor vo veci samej medzi dvoma súkromnými osobami týka existencie legitímneho práva na vynálezy, spadá tento spor do rámca „občianskych a obchodných vecí“ v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. Okrem toho uvedený spor nepatrí medzi veci vylúčené z uplatňovania tohto nariadenia, ako sa uvádza v jeho článku 1 ods. 2.
- 31 Z uvedeného vyplýva, že právna situácia, o akú ide vo veci samej, ktorá má cudzí prvok nachádzajúci sa na území tretieho štátu, spadá do pôsobnosti nariadenia Brusel Ia.
- 32 V druhom rade treba preskúmať, či sa článok 24 bod 4 nariadenia Brusel Ia uplatňuje na spor, o aký ide vo veci samej, ktorého predmetom je v rámci žaloby založenej na údajnom postavení vynálezcu alebo spoluvynálezcu určenie, či je osoba majiteľom práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú patentové prihlášky podané a patenty udelené v tretích krajinách.
- 33 Podľa tohto ustanovenia majú v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známk, priemyselných vzorov alebo iných obdobných práv, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí žiadať o ochranu, bez ohľadu na bydlisko účastníkov výlučnú právomoc súdy členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala, v ktorom sa registrácia alebo ochrana poskytli alebo v ktorom sa podľa právneho nástroja Únie alebo medzinárodného dohovoru za poskytnuté považujú.

- 34 V tejto súvislosti treba na jednej strane uviesť, že zo znenia uvedeného ustanovenia vyplýva, že výlučná právomoc vo veciach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov sa priznáva výhradne súdom členského štátu, na ktorého území bola podaná prihláška patentu alebo žiadosť o registráciu patentu alebo sa za poskytnuté považujú.
- 35 V prejednávanej veci, ako už bolo uvedené v bode 26 tohto rozsudku, neboli dotknuté patentové prihlášky podané a patenty udelené v členskom štáte, ale v tretích krajinách, konkrétne v Spojených štátoch a Číne. Keďže článok 24 bod 4 nariadenia Brusel Ia sa na túto situáciu nevzťahuje, toto ustanovenie nemožno považovať za uplatniteľné na spor vo veci samej.
- 36 Na druhej strane a v každom prípade taký spor, ako je spor vo veci samej, nepredstavuje spor „týkajúci sa registrácie alebo platnosti patentov“ v zmysle článku 24 bodu 4 nariadenia Brusel Ia, takže nie je potrebné vyhradiť ho v súlade s cieľom sledovaným týmto ustanovením súdom, ktoré majú blízko k registru z vecného a právneho hľadiska, keďže tieto sudy sú v najlepšej pozícii na to, aby rozhodovali o prípadoch, v ktorých sa spochybňuje platnosť titulu, konkrétne samotná existencia registrácie alebo udelenia ochrany (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 33 a citovanú judikatúru).
- 37 Keďže článok 24 bod 4 nariadenia Brusel I v podstate preberá obsah článku 22 bodu 4 nariadenia Brusel I, ktorý má sám rovnaký systém ako článok 16 ods. 4 Bruselského dohovoru, treba zabezpečiť kontinuitu vo výklade týchto ustanovení, ako už bolo uvedené v bode 29 tohto rozsudku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 30).
- 38 Z ustálenej judikatúry pritom vyplýva, že pojem konanie „týkajúci sa registrácie alebo platnosti patentov“ obsiahnutý v uvedených ustanoveniach je „autonómny pojem“, ktorý sa má jednotne uplatňovať vo všetkých zmluvných štátoch (rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 19; z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 14, a z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 31).
- 39 Tento pojem sa nesmie vykladať v širšom zmysle, než to vyžaduje jeho účel, keďže účinkom článku 24 bodu 4 nariadenia Brusel Ia je zbavenie účastníkov konania možnosti výberu súdu, ktorú by inak mali, pričom v určitých prípadoch môže viesť k situácii, v ktorej sú títo účastníci konania podriadení právomoci súdu, ktorý nie je vlastným súdom bydliska ani jedného z nich (pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 16 ods. 4 Bruselského dohovoru a článok 22 bod 4 nariadenia Brusel I, rozsudky z 26. marca 1992, Reichert a Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, bod 25, ako aj z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 32 a citovanú judikatúru). Predmetné osobitné pravidlo právomoci je preto potrebné vykladať striktnie (rozsudok z 10. júla 2019, Reitbauer a i., C-722/17, EU:C:2019:577, bod 38).
- 40 Súdny dvor teda spresnil, že spory „týkajúci sa registrácie alebo platnosti patentov“ v zmysle článku 24 bod 4 nariadenia Brusel I bis sa považujú za spory, v ktorých je udelenie výlučnej právomoci súdom členského štátu, v ktorom bol patent udelený, odôvodnené tým, že tieto sudy sú najvhodnejšie na prejednávanie vecí týkajúcich sa platnosti alebo zániku patentu, existencie jeho uloženia alebo registrácie alebo uplatnenia práva prednosti na základe skoršieho uloženia. Na druhej strane, ak sa spor netýka platnosti patentu alebo existencie jeho uloženia alebo registrácie, na tento spor sa nevzťahuje toto ustanovenie (rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, body 24 a 25; z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 15 a 16, ako aj z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 33 a citovaná judikatúra).



- 41 V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že pravidlo výlučnej právomoci stanovené v uvedenom ustanovení sa nevzťahuje na spor, ktorý sa týka výlučne otázky, kto je majiteľom patentových práv ani na spor o určenie, či bola osoba oprávnená zapísaná do registra ako majiteľ ochrannej známky (rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, bod 26, a z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, body 35 až 37 a 43). Súdny dvor v tejto súvislosti spresnil, že otázka, do koho osobného vlastníctva patrí titul práva duševného vlastníctva vo všeobecnosti, nemá úzku vecnú alebo právnu spojitosť s miestom zápisu tohto titulu (rozsudok z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 37).
- 42 V prejednávanej veci sa spor vo veci samej netýka existencie patentovej prihlášky alebo udelenia patentu, ani platnosti alebo zániku patentu, a ani uplatnenia práva prednosti na základe skoršieho podania prihlášky, ale toho, či sa má FLIR považovať za majiteľa práv na dotknuté vynálezy alebo na ich časť.
- 43 Predovšetkým totiž treba uviesť, že otázka, kto je majiteľom príslušných vynálezov, ktorá zahŕňa aj otázku, kto je ich vynálezcom, sa netýka žiadosti o udelenie titulu duševného vlastníctva alebo titulu ako takého, ale jeho predmetu. Pritom platí, že ak Súdny dvor rozhodol, ako je uvedené v bode 41 tohto rozsudku, že otázka, do čieho osobného majetku patrí právo duševného vlastníctva, spravidla nemá vecnú alebo právnu súvislosť s miestom zápisu tohto práva, ktorá by odôvodňovala uplatnenie pravidla výlučnej právomoci stanoveného v článku 24 bod 4 nariadenia Brusel Ia, tak sa táto úvaha uplatní prinajmenšom aj vtedy, ak sa táto otázka týka výlučne predmetu tohto práva, teda vynálezu.
- 44 Po druhé treba uviesť, že identifikácia vynálezcu, ktorá predstavuje jediný predmet sporu vo veci samej, je predbežnou otázkou, a teda odlišnou od otázky, či bola podaná patentová prihláška alebo udelený patent.
- 45 Taktiež sa netýka platnosti podania takejto prihlášky, keďže sa zameriava len na určenie samotného práva na predmetné vynálezy. Skutočnosť, ako uvádza vnútroštátny súd, že neexistencia práva k vynálezu môže byť dôvodom neplatnosti tejto prihlášky, je preto irelevantná, pokiaľ ide o právomoc rozhodovať spory týkajúce sa postavenia vynálezcu.
- 46 Po tretie predbežná otázka týkajúca sa určenia vynálezcu je tiež odlišná od otázky platnosti predmetného udeleného patentu, keďže táto otázka nie je predmetom sporu vo veci samej. Aj keby, ako uvádza vnútroštátny súd, toto určenie zahŕňalo preskúmanie uplatnenia patentových nárokov z patentovej prihlášky alebo patentu, o ktoré ide vo veci samej s cieľom určiť podiel každého spolupracovníka na vytvorení dotknutého vynálezu, toto preskúmanie by sa netýkalo patentovateľnosti tohto vynálezu.
- 47 Okrem toho treba poznamenať, že ani skutočnosť, že preskúmanie patentových nárokov patentu alebo patentovej prihlášky, o ktoré ide vo veci samej, možno vykonať vzhľadom na hmotné patentové právo krajiny, v ktorej bola táto prihláška podaná alebo v ktorej bol tento patent udelený, nevyžaduje uplatnenie pravidla výlučnej právomoci stanoveného v článku 24 bode 4 nariadenia Brusel Ia.
- 48 V tejto súvislosti stačí poznamenať, že spor o porušenie patentu zahŕňa aj dôkladnú analýzu rozsahu ochrany, ktorú tento patent poskytuje podľa patentového práva krajiny, v ktorej bol udelený. Súdny dvor už rozhodol, že v prípade neexistencie požadovanej úzkej vecnej alebo právnej spojivosti s miestom zápisu duševného vlastníctva, o ktoré ide vo veci samej, takýto spor

nespadá do výlučnej právomoci súdov tohto členského štátu, ale podľa článku 4 ods. 1 nariadenia Brusel Ia do všeobecnej právomoci súdov členského štátu, v ktorom má žalovaný bydlisko alebo sídlo (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, bod 23, a z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 16).

- 49 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na prejudiciálnu otázku odpovedať tak, že článok 24 bod 4 nariadenia Brusel Ia sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na spor, ktorého predmetom je v rámci žaloby založenej na údajnom postavení vynálezcu alebo spoluvynálezcu určenie, či je určitá osoba majiteľom práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú patentové prihlášky podané a patenty udelené v tretích krajinách.

### **O trovách**

- 50 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (deviata komora) rozhodol takto:

**Článok 24 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach**

**sa má vykladať v tom zmysle, že:**

**sa neuplatňuje na spor, ktorého predmetom je v rámci žaloby založenej na údajnom postavení vynálezcu alebo spoluvynálezcu určenie, či je určitá osoba majiteľom práva na vynálezy, na ktoré sa vzťahujú patentové prihlášky podané a patenty udelené v tretích krajinách.**

Podpisy