



# Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 8. septembra 2022\*

„Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Člen 24, točka 4 – Izključne pristojnosti – Pristojnost v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov – Področje uporabe – Patentna prijava, vložena v tretji državi, in patent, podeljen v tretji državi – Status izumitelja – Imetnik pravice do izkoriščanja izuma“

V zadevi C-399/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Svea hovrätt (višje sodišče v Stockholmu, Švedska) z odločbo z dne 17. junija 2021, ki je na Sodišče prispela 28. junija 2021, v postopku

**IRnova AB**

proti

**FLIR Systems AB,**

SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi S. Rodin, predsednik senata, L. S. Rossi in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnici,

generalni pravobranilec: P. Pikamäe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za IRnova AB P. Kenamets in F. Lüning, jur. kand.,
- za FLIR Systems AB J. Melander in O. Törngren, advokater,
- za Evropsko komisijo M. Gustafsson in S. Noë, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

\* Jezik postopka: švedščina.

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 24, točka 4, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1, v nadaljevanju: Uredba Bruselj Ia).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama IRnova AB in FLIR Systems AB v zvezi z določitvijo osebe, ki jo je treba šteti za imetnico pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patenti, podeljeni v tretjih državah.

### Pravni okvir

#### *Uredba Bruselj Ia*

- 3 V uvodni izjavi 34 Uredbe Bruselj Ia je navedeno:

„Zagotoviti bi bilo treba kontinuiteto med [Konvencijo z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 1972, L 299, str. 32)], Uredbo [Sveta] (ES) št. 44/2001 [z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42)] in to uredbo ter v ta namen predpisati prehodne določbe. To velja tudi za razlago [Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah] in uredb, ki so jo nadomestile, s strani Sodišča Evropske unije.“

- 4 Člen 1 te uredbe določa:

„1. Ta uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na naravo sodišča. Zlasti ne zajema davčnih, carinskih ali upravnih zadev ali odgovornosti države za dejanja in opustitve pri izvajanju državne oblasti (*acta iure imperii*).

2. Ta uredba se ne uporablja za:

- (a) osebna stanja ali pravno in poslovno sposobnost fizičnih oseb, za premoženjska razmerja iz zakonske zveze ali razmerje, za katerega se v skladu z zakonom, ki se zanj uporablja, šteje, da ima primerljiv učinek kot zakonska zveza;
- (b) stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih podjetij ali drugih pravnih oseb, postopke prisilne poravnave in podobne postopke;
- (c) socialno varnost;
- (d) arbitražo;

(e) preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij, starševstva, zakonske zveze ali svaštva;

(f) oporoke in dedovanje, vključno s preživninskimi obveznostmi, ki so nastale zaradi smrti.“

5 Poglavje II navedene uredbe, naslovljeno „Pristojnost“, vsebuje deset oddelkov. Člen 4 te uredbe, ki je v oddelku 1 tega poglavja II, naslovljenem „Splošne določbe“, v odstavku 1 določa:

„Ob upoštevanju določb te uredbe so osebe s stalnim prebivališčem v državi članici ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države članice.“

6 Člen 24 Uredbe Bruselj Ia, ki je v oddelku 6 tega poglavja II, naslovljenem „Izključna pristojnost“, določa:

„Ne glede na stalno prebivališče strank so izključno pristojna naslednja sodišča države članice:

[...]

4. v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov ali drugih podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, ne glede na to, ali je bilo vprašanje postavljeno s tožbo ali z ugovorom, sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi pravnega akta Unije ali mednarodne konvencije šteje za izvedeno.

Brez poseganja v pristojnost Evropskega patentnega urada v skladu s Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov, ki je bila podpisana 5. oktobra 1973 v Münchnu, imajo sodišča vsake države članice izključno pristojnost v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo katerega koli evropskega patenta, podeljenega za navedeno državo članico;

[...]“

### **Švedsko pravo**

#### *Zakon o patentih (1967:837)*

7 Člen 17 patentlagen (1967:837) (zakon o patentih (1967:837)) določa:

„Če nekdo pri patentnem uradu trdi, da ima večjo pravico do izuma, in če obstaja dvom, lahko patentni urad tožeči stranki določi rok za vložitev pravnega sredstva pri sodišču, sicer se ta ugovor lahko ne upošteva pri nadaljnjem preizkusu patentne prijave.

Če pred sodišči poteka postopek v zvezi z večjo pravico do izuma, se lahko postopek za podelitev patenta prekine, dokler sodišče o tem sporu ne odloči pravnomočno.“

8 Člen 18 tega zakona določa:

„Če nekdo pri patentnem uradu dokaže, da ima večjo pravico do izuma, navedeni urad prijavo prenese na njegovo ime na predlog prevzemnika. Prevzemnik mora plačati novo prijavno pristojbino.

Če je bil predlog za prevzem prijave vložen, o prijavi ni mogoče dokončno odločiti, jo zavrniti ali ji ugoditi, preden se o tem predlogu ne odloči pravnomočno.“

9 Člen 53, prvi odstavek, navedenega zakona določa:

„Če je bil patent podeljen osebi, ki ni bila upravičena do patenta na podlagi člena 1, sodišče na upravičeno osebo prenese patent na podlagi tožbe upravičene osebe. Za vložitev tožbe se uporabljajo roki iz določbe šestega odstavka člena 52.

[...]“

10 Člen 65, prvi odstavek, istega zakona določa:

„Patent- och marknadsdomstolen [(sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska)] je pristojno sodišče v zadevah, na katere se ta zakon nanaša. Enako velja za večjo pravico izuma, ki je predmet patentne prijave.

[...]“

*Zakon (1978:152) o pristojnosti švedskih sodišč v določenih zadevah s področja patentnega prava*

11 Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. (zakon (1978:152) o pristojnosti švedskih sodišč v določenih zadevah s področja patentnega prava) temelji na Protokolu o sodni pristojnosti in priznanju odločitev o pravici do podelitve evropskega patenta (protokol o priznanju) z dne 5. oktobra 1973, ki je priložen Konvenciji o podeljevanju evropskih patentov, ki je bila podpisana 5. oktobra 1973 v Münchnu.

12 Člen 1 tega zakona določa:

„V zvezi s tožbami zoper imetnika evropske patentne prijave zaradi uveljavljanja pravice do izkoriščanja izuma, ki je predmet zadevne patentne prijave na Švedskem ali v drugi državi pogodbenici, ki jo zavezuje Protokol o priznanju, ki je priložen Konvenciji o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, se uporabljajo členi od 2 do 6 in člen 8. Izraz ‚država pogodbenica‘ v tem primeru pomeni državo, ki jo zavezuje navedeni protokol.“

13 Člen 2 navedenega zakona določa:

„Tožbe iz člena 1 se lahko vložijo pri švedskih sodiščih:

1. če ima tožena stranka stalno prebivališče na Švedskem,
2. če ima prijavitelj stalno prebivališče na Švedskem in če tožena stranka nima stalnega prebivališča v državi pogodbenici,
3. če sta stranki sklenili pisni sporazum ali pisno potrdili ustni dogovor, da se vsaka tožba vloži pri švedskih sodiščih.“

### **Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje**

14 Družbi IRnova in FLIR Systems, ki delujeta v sektorju infrardeče tehnologije, sta družbi s sedežem na Švedskem. V preteklosti sta bili ti družbi v poslovnem razmerju.

- 15 Družba IRnova je 13. decembra 2019 pri Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) vložila tožbo, s katero je med drugim predlagala, naj se ugotovi, da se lahko sklicuje na večjo pravico do izumov, na katere se nanašajo mednarodne patentne prijave – ki so bile nato dopolnjene z evropskimi, ameriškimi in kitajskimi patentnimi prijavi, ki jih je družba FLIR vložila v letih 2015 in 2016 – ter ameriški patenti, podeljeni družbi FLIR na podlagi teh zadnjih prijav.
- 16 Družba IRnova je v utemeljitev te tožbe v bistvu navedla, da je te izume iznašel eden od njenih zaposlenih, tako da je treba tega zaposlenega šteti za njihovega izumitelja ali vsaj za soizumitelja. Zato je družba IRnova trdila, da jo je treba kot delodajalko in torej pravno naslednico izumitelja šteti za lastnico navedenih izumov. Vendar naj bi družba FLIR prijave, navedene v prejšnji točki, ne da bi jih pridobila ali bi bila kako drugače do tega upravičena, vložila v svojem imenu.
- 17 Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) se je izreklo za pristojno za odločanje o tožbi družbe IRnova, ki se nanaša na izume, na katere se nanašajo evropske patentne prijave. Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) pa se je izreklo za nepristojno za odločanje o tej tožbi v zvezi z zatrjevano pravico do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo kitajske in ameriške patentne prijave, ki jih je vložila družba FLIR, in ameriški patenti, ki so bili podeljeni družbi FLIR, ker je v bistvu tožba za določitev izumitelja teh zadnjih izumov povezana z registracijo in veljavnostjo patentov. Ob upoštevanju te povezave pa naj bi zadevni spor spadal na področje uporabe člena 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia, tako da naj švedska sodišča ne bi bila pristojna za odločanje o tem sporu.
- 18 Družba IRnova je zoper to odločbo o nepristojnosti vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču, Svea hovrätt (višje sodišče v Stockholmu, Švedska).
- 19 Po mnenju tega sodišča spor, o katerem odloča, spada na področje uporabe Uredbe Bruselj Ia, ker naj bi bil namen tega spora ugotoviti obstoj večje pravice do izuma in ker naj bi torej imel civilno in gospodarsko naravo. Vendar se navedeno sodišče sprašuje o pristojnosti švedskih sodišč za odločanje o sporu, katerega namen je ugotoviti obstoj pravice do izkoriščanja izuma, ki izhaja iz domnevnega statusa izumitelja ali soizumitelja. Po mnenju navedenega sodišča člen 24, točka 4, te uredbe „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ določa izključno pristojnost sodišč države članice, v kateri je bila vložena prijava za registracijo ali v kateri se je registracija izvedla. Ta izključna pristojnost naj bi bila utemeljena z dejstvom, prvič, da so ta sodišča najprimernejša za odločanje o primerih, v katerih se spor nanaša na veljavnost patenta ali na obstoj prijave za deponiranje oziroma registracijo tega patenta, in drugič, da podelitev patentov vključuje posredovanje nacionalne uprave, kar naj bi kazalo na to, da podelitev patenta spada v izvrševanje nacionalne suverenosti. Iz sodne prakse Sodišča naj bi sicer izhajalo, da spor, ki se nanaša le na vprašanje, kdo je imetnik pravice do patenta, ne spada v navedeno izključno pristojnost, vendar naj ta sodna praksa ne bi vsebovala neposrednih napotkov glede uporabe tega člena 24, točka 4, v obravnavani zadevi.
- 20 V obravnavani zadevi naj bi bilo po mnenju predložitvenega sodišča mogoče šteti, da je spor, o katerem odloča, povezan z registracijo ali veljavnostjo patenta v smislu te določbe. Po mnenju tega sodišča bi bilo namreč treba za opredelitev imetnika pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo zadevne patente prijave ali zadevni patenti, ugotoviti, kdo je izumitelj teh izumov. Taka preučitev bi zahtevala razlago patentnih zahtevkov in analizo prispevka različnih domnevnih izumiteljev navedenih izumov. Tako bi se lahko z določitvijo imetnika pravice do izkoriščanja izuma privedlo do presoje z vidika materialnega patentnega prava, katere namen je

ugotoviti, kakšen prispevek k razvoju je privedel do novosti ali inventivne ravni, in postavila vprašanja o obsegu varstva, ki ga daje patentno pravo države registracije. Poleg tega naj bi bilo to, da prijavitelj patenta nima pravice vložiti patentne prijave, razlog za ničnost.

- 21 V teh okoliščinah je Svea hovrätt (višje sodišče v Stockholmu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali tožba za ugotovitev večje pravice do izuma, ki temelji na zatrjevanju izumiteljstva ali soizumiteljstva na podlagi nacionalnih patentnih prijav in patentov, ki so registrirani v državi, ki ni država članica Unije, spada v izključno pristojnost v smislu člena 24, točka 4, Uredbe [Bruselj Ia]?“

### Vprašanje za predhodno odločanje

- 22 Sodišče mora v skladu s svojo ustaljeno sodno prakso v okviru postopka sodelovanja med nacionalnimi sodišči in Sodiščem iz člena 267 PDEU nacionalnemu sodišču podati koristen odgovor, ki mu omogoča rešitev spora, o katerem odloča. S tega vidika mora Sodišče po potrebi preoblikovati vprašanja, ki so mu bila predložena (sodba z dne 26. aprila 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Najdaljše trajanje nadzora na notranjih mejah), C-368/20 in C-369/20, EU:C:2022:298, točka 50 in navedena sodna praksa).
- 23 Čeprav se v obravnavani zadevi vprašanje nanaša na pristojnost za odločanje o sporu v zvezi z obstojem večje pravice na izumih, na katere se nanašajo nacionalne patentne prijave in patenti, registrirani v tretji državi, iz tega, kar je navedeno v točkah 17 in 18 te sodbe, izhaja, da se tožba, o kateri odloča predložitveno sodišče, nanaša le na pristojnost švedskih sodišč za odločanje o sporu glede obstoja večje pravice do izumov, na katere se nanašajo kitajske in ameriške patentne prijave ter ameriški patenti.
- 24 V teh okoliščinah je treba šteti, da predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia razlagati tako, da se uporablja za spor, katerega namen je v okviru tožbe, ki temelji na domnevnem statusu izumitelja ali soizumitelja, ugotoviti, ali je oseba imetnica pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patenti, podeljeni v tretjih državah.
- 25 Za odgovor na to vprašanje je treba, na prvem mestu, ugotoviti, ali pravni položaj s tujim elementom, ki je na ozemlju tretje države, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, spada na področje uporabe Uredbe Bruselj Ia.
- 26 Spor o glavni stvari je namreč nastal med družbama s sedežem v isti državi članici, njegov namen pa je ugotoviti, kdo je imetnik pravice, ki naj bi nastala tudi na Švedskem, in sicer pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo vložene patente prijave in podeljeni patenti iz postopka v glavni stvari. Edini tuji element tega spora je dejstvo, da se ta spor nanaša med drugim na patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patente, podeljene v tretjih državah, in sicer na Kitajskem in v Združenih državah. Vendar tega tujega elementa ni na ozemlju države članice.
- 27 V zvezi s tem je treba spomniti, da je Sodišče že razsodilo, da uporaba pravil o pristojnosti iz Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Bruseljska konvencija) nedvomno zahteva obstoj tujega elementa (sodba z dne 1. marca 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, točka 25).

- 28 Čepprav ta element najpogosteje izhaja iz stalnega prebivališča tožene stranke, lahko izhaja tudi iz predmeta spora. Sodišče je namreč v zvezi s tem menilo, da ni nujno, da mednarodni značaj zadevnega pravnega razmerja izhaja iz vpletenosti več držav pogodbenic zaradi vsebine spora ali stalnega prebivališča strank v sporu. Zadevno pravno razmerje bi lahko zaradi vpletenosti države pogodbenice in tretje države na primer zato, ker bi imeli tožena in tožeča stranka stalno prebivališče v prvi državi, sporna dejstva pa bi bila omejena na drugo državo, prav tako dobilo mednarodno naravo, saj je položaj tak, da v državi pogodbenici sproži vprašanja v zvezi z določitvijo pristojnosti sodišč v mednarodnem pravnem redu (glej v tem smislu sodbo z dne 1. marca 2005, *Owusu*, C-297/02, EU:C:2005:120, točka 26).
- 29 Poleg tega, kot je razvidno iz uvodne izjave 34 Uredbe Bruselj Ia, razlaga, ki jo je Sodišče podalo v zvezi z določbami te konvencije in določbami Uredbe št. 44/2001 (v nadaljevanju: Uredba Bruselj I), ki jo je nadomestila, velja tudi za določbe Uredbe Bruselj Ia, ki pa je nadomestila Uredbo Bruselj I, kadar je te določbe mogoče opredeliti za „enakovredne“ (glej v tem smislu sodbi z dne 10. julija 2019, *Reitbauer in drugi*, C-722/17, EU:C:2019:577, točka 36 in navedena sodna praksa, ter z dne 12. maja 2021, *Vereniging van Effectenbezitters*, C-709/19, EU:C:2021:377, točka 23). To kontinuiteto je treba zagotoviti tudi pri določitvi področja uporabe pravil o pristojnosti, določenih s temi pravnimi instrumenti.
- 30 Po tem pojasnilu je treba še ugotoviti, da se spor o glavni stvari med zasebnima strankama nanaša na obstoj večje pravice do izumov, zato ta spor spada med „civilne in gospodarske zadeve“ v smislu člena 1(1) Uredbe Bruselj Ia. Poleg tega navedeni spor ne spada med zadeve, ki so izključene iz uporabe te uredbe in so navedene v njenem členu 1(2).
- 31 Iz navedenega izhaja, da pravni položaj, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ki vsebuje tuj element, ki je na ozemlju tretje države, spada na področje uporabe Uredbe Bruselj Ia.
- 32 Na drugem mestu, preučiti je treba, ali se člen 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia uporablja za spor, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, katerega namen je v okviru tožbe, ki temelji na domnevnem statusu izumitelja ali soizumitelja, ugotoviti, ali je oseba imetnica pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patenti, podeljeni v tretjih državah.
- 33 V skladu s to določbo so ne glede na stalno prebivališče strank v postopkih, ki so v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov ali drugih podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, izključno pristojna sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi pravnega akta Unije ali mednarodne konvencije šteje za izvedeno.
- 34 V zvezi s tem je treba po eni strani navesti, da iz besedila navedene določbe izhaja, da imajo v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov izključno pristojnost zgolj sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje oziroma registracija izvedla ali se šteje za izvedeno.
- 35 V obravnavani zadevi, kot je bilo že navedeno v točki 26 te sodbe, patentne prijave iz postopka v glavni stvari niso bile vložene in zadevni patenti niso bili podeljeni v državi članici, temveč v tretjih državah, in sicer v Združenih državah in na Kitajskem. Ker pa člen 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia ne predvideva tega položaja, za to določbo ni mogoče šteti, da se uporablja za spor o glavni stvari.

- 36 Po drugi strani spor, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, nikakor ni spor „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ v smislu člena 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia, tako da tega spora v skladu s ciljem te določbe ni treba pridržati za sodišča, ki so dejansko in pravno povezana z registrom, saj so ta sodišča najprimernejša za odločanje o primerih, v katerih se izpodbija veljavnost pravice ali celo obstoj njenega deponiranja ali registracije (glej v tem smislu sodbo z dne 15. junija 2017, Hanssen Beleggingen, C-348/16, EU:C:2000:738, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 37 Ker namreč ta člen 24, točka 4, v bistvu povzema vsebino člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I, ki odraža sistematiko člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, je treba, kot je bilo že navedeno v točki 29 te sodbe, zagotoviti kontinuiteto pri razlagi teh določb (glej v tem smislu sodbo z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 30).
- 38 Iz ustaljene sodne prakse pa izhaja, da je pojem sporov „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ iz navedenih določb avtonomen pojem, ki ga je treba enotno uporabljati v vseh državah članicah (sodbe z dne 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, točka 19; z dne 13. julija 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, točka 14, in z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 31).
- 39 Ta pojem se ne sme razlagati širše, kot zahteva njegov cilj, saj je s členom 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia strankam odvzeta možnost izbire sodišča, ki bi jo sicer imele, in so lahko stranke v nekaterih primerih tožene pred sodiščem, ki ni sodišče kraja stalnega prebivališča nobene od strank (glej v tem smislu glede člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije in člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I sodbi z dne 26. marca 1992, Reichert in Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, točka 25, in z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 32 in navedena sodna praksa). Zato je treba zadevno posebno pravilo o pristojnosti razlagati ozko (sodba z dne 10. julija 2019, Reitbauer in drugi, C-722/17, EU:C:2019:577, točka 38).
- 40 Sodišče je tako pojasnilo, da je treba za spore „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ v smislu člena 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia šteti postopke, v katerih je podelitev izključne pristojnosti sodiščem države članice, na ozemlju katere je bil patent podeljen, upravičena s tem, da so ta sodišča najprimernejša za odločanje o primerih, ki se nanašajo na veljavnost ali razveljavitev patenta, na obstoj prijave za deponiranje oziroma registracijo tega patenta ali celo na uveljavljanje prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja. Če pa se spor ne nanaša na veljavnost patenta ali na obstoj prijave za njegovo deponiranje oziroma registracijo, ta spor ne spada na področje uporabe te določbe (sodbe z dne 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, točki 24 in 25; z dne 13. julija 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, točki 15 in 16, ter z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 41 V tem okviru je Sodišče menilo, da se pravilo o izključni pristojnosti iz navedene določbe ne uporablja za spor, ki se nanaša samo na vprašanje, kdo je imetnik pravice do patenta, ali za spor, katerega namen je ugotoviti, ali je bila oseba upravičeno vpisana v register kot imetnica znamke (sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, točka 26, in z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točke od 35 do 37 in 43). V zvezi s tem je Sodišče pojasnilo, da vprašanje, v katero osebno premoženje spada pravica intelektualne lastnine, praviloma nima dejanske in pravne povezave s krajem registracije te pravice (sodba z dne 5. oktobra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, točka 37).



- 42 V obravnavani zadevi se spor o glavni stvari ne nanaša na obstoj vložitve patentne prijave ali podelitve patenta, niti na veljavnost ali razveljavitev patenta, niti na uveljavljanje prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja, temveč na vprašanje, ali je treba družbo FLIR šteti za imetnico pravice do izkoriščanja zadevnih izumov ali dela teh izumov.
- 43 Ugotoviti je namreč treba, prvič, da se vprašanje, komu pripadajo zadevni izumi, ki zajema vprašanje, kdo je izumitelj, ne nanaša na prijavo pravice intelektualne lastnine ali to pravico kot tako, temveč na njun predmet. Čeprav je Sodišče, kot je bilo opozorjeno v točki 41 te sodbe, presodilo, da vprašanje, v katero osebno premoženje spada pravica intelektualne lastnine, praviloma nima dejanske in pravne povezave s krajem registracije te pravice, kar bi utemeljevalo uporabo pravila o izključni pristojnosti iz člena 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia, pa ta ugotovitev velja tudi vsaj takrat, kadar se to vprašanje nanaša samo na predmet navedene pravice, to je na izum.
- 44 Drugič, ugotoviti je treba, da je opredelitev izumitelja, kar je edino predmet spora o glavni stvari, predhodno vprašanje, ki se zato razlikuje od vprašanja v zvezi z obstojem vložitve patentne prijave ali podelitvijo patenta.
- 45 Prav tako se ta opredelitev ne nanaša na veljavnost take vložitve, saj je namen te opredelitve le določiti pravico do izkoriščanja zadevnih izumov. Dejstvo, da je lahko neobstoj pravice do izkoriščanja izuma, kot navaja predložitveno sodišče, razlog za ničnost te prijave, torej ni upoštevno za pristojnost za odločanje o sporih, ki se nanašajo na status izumitelja.
- 46 Tretjič, predhodno vprašanje v zvezi z opredelitvijo izumitelja je prav tako ločeno od vprašanja veljavnosti zadevnega podeljenega patenta, saj ta patent ni predmet spora o glavni stvari. Namreč, tudi če bi ta opredelitev, kot navaja predložitveno sodišče, pomenila preučitev zahtevkov v zadevni patentni prijavi ali zadevnih patentih, da bi se določil prispevek vsakega sodelavca k iznajdbi zadevnega izuma, naj se ta preučitev ne bi nanašala na možnost patentiranja tega izuma.
- 47 Poleg tega je treba ugotoviti, da se z okoliščino, da je treba zahtevke v zadevnih patentih ali zadevni patentni prijavi morda preučiti z vidika materialnega patentnega prava države, na ozemlju katere je bila ta prijava vložena ali je bil ta patent podeljen, prav tako ne zahteva uporaba pravila o izključni pristojnosti iz člena 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia.
- 48 V zvezi s tem zadostuje navesti, da spor, ki se nanaša na kršitev patenta, vključuje tudi poglobljeno analizo obsega varstva, ki ga ta patent daje glede na patentno pravo države, na ozemlju katere je bil ta patent podeljen. Sodišče pa je že razsodilo, da ob neobstoju zahtevane dejanske in pravne povezave s krajem registracije zadevne pravice intelektualne lastnine tak spor ne spada v izključno pristojnost sodišč te države članice, temveč na podlagi člena 4(1) Uredbe Bruselj Ia v splošno pristojnost sodišč države članice, na ozemlju katere ima tožena stranka stalno prebivališče (glej v tem smislu sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, točka 23, in z dne 13. julija 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, točka 16).
- 49 Glede na vse navedeno je treba na vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 24, točka 4, Uredbe Bruselj Ia razlagati tako, da se ne uporablja za spor, katerega namen je v okviru tožbe, ki temelji na domnevnem statusu izumitelja ali soizumitelja, ugotoviti, ali je oseba imetnica pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patenti, podeljeni v tretjih državah.

## **Stroški**

- 50 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deveti senat) razsodilo:

**Člen 24, točka 4, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah**

**je treba razlagati tako, da**

**se ne uporablja za spor, katerega namen je v okviru tožbe, ki temelji na domnevnem statusu izumitelja ali soizumitelja, ugotoviti, ali je oseba imetnica pravice do izkoriščanja izumov, na katere se nanašajo patentne prijave, vložene v tretjih državah, in patenti, podeljeni v tretjih državah.**

Podpisi