



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н Р. CRUZ VILLALÓN
представено на 29 март 2012 година¹

Дело C-616/10

Solvay SA
срещу
Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV,

(Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank 's-Gravenhage (Нидерландия))

„Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Иск за установяване на нарушение на европейски патент — Специална и изключителна компетентност — Член 6, точка 1 — Множество ответници — Член 22, точка 4 — Оспорване на действителността на патента — Член 31 — Временни, включително обезпечителни, мерки“

1. Сезиран с искове за установяване на нарушение на европейски патент, предявени срещу установени в различни държави членки дружества, а впоследствие и с искане за налагане на временни мерки за забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентни права, Rechtbank 's-Gravenhage (Нидерландия) поставя на Съда няколко преюдициални въпроса във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела² по отношение на споровете относно права върху интелектуалната собственост.

¹ — Език на оригиналния текст: френски.

² — ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.

2. Подробно формулираните въпроси на запитващата юрисдикция³ обобщават някои от основните проблеми⁴, произтичащи от прилагането на този регламент по отношение на трансграничните спорове относно европейските патенти⁵, и по този начин дават на Съда повод да разясни на най-важните си решения в тази област по отношение на член 6, точка 1⁶, член 22, точка 4⁷ и член 31⁸ от Регламент № 44/2001.

I – Правна уредба

3. Съгласно член 3 от Регламент № 44/2001 и като изключение от установения в член 2 от посочения регламент принцип, срещу лица, които имат местоживеене в държава членка, могат да бъдат предявявани иски в съдилищата на друга държава членка само по силата на правилата, предвидени в членове 5—24 от същия регламент.

4. Член 6 от Регламент № 44/2001 предвижда, че срещу лице, което има местоживеене в държава членка, може да бъде предявен иск в друга държава членка:

„[...]“

1. когато то е един от множество ответници, в съдилищата по местоживеенето на всеки от тях, при условие че исковите са в такава тясна връзка, че е целесъобразно те да бъдат разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отделни производства;

[...]“.

5. Член 22 от Регламент № 44/2001 гласи:

„Следните съдилища ще притежават изключителна компетентност независимо от местоживеенето:

[...]“

3 — Освен това тези въпроси се поставят много скоро след публикуването от Европейската комисия на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) от 14 декември 2010 г. (COM (2010) 748 окончателен, наричано по-нататък „предложението за преработване на Регламент № 44/2001“). За анализ на това предложение вж. Heinze, C. A. Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation. — *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*. 2011, Vol. 75, p. 581.

4 — Проблеми, посочени от Комисията в нейния доклад от 21 април 2009 г. до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001 (COM (2009) 174 окончателен, точка 3.4). Вж. също Зелена книга за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 44/2001 от 21 април 2009 г. (COM (2009) 175 окончателен, точки 4 и 6) и Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно прилагането и преразглеждането на Регламент № 44/2001 (ОВ, С 308Е, 2011 г., стр. 36, точка 22).

5 — Вж. по-специално Fernández Arroyo, D. *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*. RCADI, 2006, Vol. 323, по-конкретно p. 95, 80 sq.; Leible, S. et Ohly, A. (ed.). *Intellectual Property and Private International Law*. Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M. *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion — Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*. Carl Heymans Verlag, 2009; Nourissat, C. et Treppoz, E. *Droit international privé et propriété intellectuelle — Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies*. Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M. *Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungstreitigkeiten*. Peter Lang, 2011.

6 — Решение от 13 юли 2006 г. по дело Roche Nederland и др. (C-539/03, Recueil, стр. I-6535).

7 — Решение от 13 юли 2006 г. по дело GAT (C-4/03, Recueil, стр. I-6509).

8 — Решение от 17 ноември 1998 г. по дело Van Uden (C-391/95, Recueil, стр. I-7091).

4. по дела във връзка с регистрацията или действителността на патенти, марки, дизайни или други подобни права, за които се изисква да бъдат депозирани или регистрирани, съдилищата на държавата членка, в която е подадена заявка за депозиране или регистрация, или депозирането или регистрацията са извършени или се смятат за извършени съгласно инструмент на Общността или по силата на международна конвенция.

Без да се засяга компетентността на Европейск[ото патентно ведомство] по силата на Конвенцията за [издаване] на европейски патенти, подписана в Мюнхен на 5 октомври 1973 г., [наричана по-нататък „Мюнхенската конвенция“,] съдилищата на всяка държава членка имат изключителна компетентност, независимо от местоживеенето, по дела във връзка с регистрацията или действителността на [...] европейски патент, предоставен [за] тази държава;

[...]“.

6. Накрая член 31 от Регламент № 44/2001 гласи:

„Може да се направи заявление пред съдилищата на държава членка за такива временни, включително [обезпечителни] мерки, каквито съществуват съгласно законодателството на тази държава членка, дори ако съгласно настоящия регламент съдилищата на друга държава членка са компетентни по [главното дело].“

II – Обстоятелства по главното производство

7. На 6 март 2009 г. Solvay SA — дружество, установено в Белгия и притежател на европейски патент EP 0 858 440, с действие в няколко държави членки⁹, предявява пред Rechtbank 's-Gravenhage в Нидерландия иск за установяване на нарушение¹⁰ на този патент на територията на няколко държави, по-специално срещу три дружества, установени в две различни държави членки — Honeywell Fluorine Products Europe BV, установено в Нидерландия, както и срещу Honeywell Belgium NV и Honeywell Europe NV, установени в Белгия¹¹, тъй като тези дружества търгуват с произвеждан от Honeywell International Inc. продукт (HFC-245), който е идентичен на продукта, върху който се разпространява действието на посочения патент.

8. В хода на това производство на 9 декември 2009 г. Solvay SA иска на ответниците по главното производство да бъде наложена като временна мярка забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентните права, до приключване на главното производство¹².

9. Тъй като в рамките на производството по временните мерки ответниците по главното производство повдигат възражение за недействителност на разглеждания патент в съответните държави, за които е издаден, без обаче да предявят иски и дори без да заявяват намерение да предявяват иски за обявяване на недействителност на тези патенти и оспорват компетентността на нидерландския съд да разгледа както главното производство, така и производството по временните мерки, Rechtbank 's-Gravenhage решава да спре производството по делото и да постави на Съда преюдициален въпрос относно тълкуването на член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 и няколко преюдициални въпроса относно член 22, точка 4 и член 31 от Регламент № 44/2001.

9 — В конкретния случай — в Дания, Ирландия, Гърция, Люксембург, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция. Следва да се добавят също Лихтенщайн и Швейцария.

10 — Наричано по-нататък „главното производство“.

11 — Наричани по-нататък „ответници по главното производство“.

12 — Наричано по-нататък „производството по временните мерки“.

III – Преюдициални въпроси

10. Преюдициалните въпроси, отправени от Rechtbank 's-Gravenhage, са следните:

„1) По член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001:

В случай че две или повече установени в различни държави членки дружества са подведени поотделно под отговорност в рамките на висящо производство пред съд на една от тези държави членки за установяване на нарушение на правата от една и съща национална част от даден европейски патент, действащ по идентичен начин и в трета държава членка, като това нарушение се изразява в извършване на забранени действия по отношение на един и същ продукт, възможно ли е да съществуват „противоречащи си съдебни решения“, постановени в отделни производства по смисъла на член 6, точка 1 от [посочения] регламент?

2) По член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001:

а) Следва ли член 22, точка 4 [от този] регламент да се приложи в производство за налагане на временна мярка въз основа на чуждестранен патент (като например „временна“ забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентните права), при положение че ответникът в това производство повдигне в своя защита възражение за недействителност на патента, на който се позовава молителят, като се има предвид, че сезираният съд в този случай не се произнася с решение по съществуването на спора относно действителността на същия патент, а единствено преценява какво решение би постановил в тази връзка компетентният по член 22, точка 4 [от посочения] регламент съд, като се отчита и обстоятелството, че искането за налагане като временна мярка на забрана на дейността, с която се нарушават патентните права, ще бъде отхвърлено, ако сезираният съд установи, че е налице разумна и непренебрежима вероятност компетентният съд да обяви недействителността на този патент?

б) За да може да се приложи член 22, точка 4 от Регламент [№ 44/2001] в посоченото в предходния въпрос производство, следва ли да се поставят определени процесуални изисквания към възражението за недействителност в смисъл, че член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 следва да се прилага единствено тогава, когато или е предявен иск за обявяване на недействителност на съответния патент пред съда, компетентен на основание на член 22, точка 4 [от този] регламент, или когато такъв иск ще бъде подаден в рамките на определен от компетентния съд срок, ако при всички положения за това производство е призован или ще бъде призован притежателят на патента, или при тези обстоятелства е достатъчно само да се повдигне възражение за недействителност на съответния патент и при утвърдителен отговор на първата част от въпроса, в зависимост от конкретния случай, да се поставят изисквания към съдържанието на направеното възражение в смисъл, че последното трябва да е достатъчно обосновано и/или че повдигането на това възражение не трябва да се разглежда като злоупотреба с процесуални права?

в) При утвърдителен отговор на [първия] въпрос [от тази точка], сезираният национален съд запазва ли своята компетентност да разгледа иска за установяване на нарушение на патентни права и след повдигане на възражение за недействителност в рамките на производство като посоченото в същия въпрос, като в резултат на това (и ако ищецът направи искане в този смисъл) производството по иска за установяване на нарушение на патентни права следва да бъде спряно, докато компетентният на основание член 22, точка 4 от Регламент [№ 44/2001] съд се произнесе относно действителността на националната част от европейския патент, на който се позовава молителят, или искът

следва да се отхвърли, тъй като е недопустимо съдът в производството по временните мерки да се произнесе по възражение от значение за окончателното разрешаване на главния спор, или при посочените обстоятелства, в резултат от направеното възражение за недействителност, сезираният съд губи компетентността си да разгледа иска за установяване на нарушение на патентни права?

- г) При утвърдителен отговор на [първия] въпрос [от тази точка] може ли сезираният национален съд да основе компетентността си на член 31 от Регламент [№ 44/2001], за да се произнесе по искане за налагане на временна мярка относно [закрилата на правата, произтичащи от] чуждестранен патент (като например налагане на забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентните права), ако срещу това искане е повдигнато възражение за недействителност на патента, на който се позовава молителят, или (в случай че се приеме, че приложението на член 22, точка 4 от [посочения] регламент не засяга компетентността на Rechtbank да се произнесе по иска за установяване на нарушение на патентните права) [да основе на член 31 от Регламент № 44/2001] компетентността си да се произнесе по възражението за недействителност на чуждестранния патент, на който се позовава молителят?
- д) При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос [от тази точка] какви факти или обстоятелства е необходимо да са налице, за да се приеме, че съществува посочената в точка 40 от Решение по дело Van Uden, [посочено по-горе], действителна връзка между съществуването на поисканите мерки и териториалната компетентност на съда на договарящата държава, от който са поискани мерките?“.

11. Ищецът и ответниците по главното производство, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, както и Комисията са представили писмени становища. Представителите на Solvay SA и на Honeywell Fluorine Products Europe BV, както и представителите на Кралство Испания и на Комисията са изслушани в съдебното заседание, проведено на 30 ноември 2011 г.

IV – Анализ

12. В самото начало следва да се припомни, че доколкото Регламент № 44/2001 заменя в отношенията между държавите членки¹³ Конвенцията от 27 септември 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела¹⁴, даденото от Съда тълкуване относно тази конвенция важи и за посочения регламент, когато неговите разпоредби и разпоредбите на Брюкселската конвенция могат да се квалифицират като равнозначни¹⁵. Освен това от съображение 19 на Регламент № 44/2001 е видно, че трябва да бъде осигурена приемственост по отношение на тълкуването между Брюкселската конвенция и посочения регламент.

13 — Относно Кралство Дания вж. Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписано в Брюксел на 19 октомври 2005 г. (ОВ L 299, стр. 62).

14 — Наричана по-нататък „Брюкселската конвенция“ (ОВ L 299, 1972 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 10, стр. 3).

15 — Вж. по-специално Решение от 10 септември 2009 г. по дело German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Сборник, стр. I-8421, точка 27) и Решение от 18 октомври 2011 г. по дело Realchemie Nederland (C-406/09, Сборник, стр. I-9733, точка 38).

А— По главното производство и по тълкуването на член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001

13. С първия въпрос запитващата юрисдикция по същество пита Съда дали може да приеме, че е компетентна на основание член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001. По-точно казано, тази юрисдикция иска да се изясни дали с оглед на обстоятелството, че е сезирана с искове, предявени срещу предприятие, установено в Нидерландия, и срещу две предприятия, установени в Белгия, съществува риск от постановяване на противоречащи си съдебни решения, в който случай би могла до обоснове компетентността си с тази разпоредба.

14. Всъщност съгласно член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 срещу дадено лице може да бъде предявен иск, когато то е един от множество ответници, в съдилищата по местоживеенето на всеки от тях, при условие че исковете са в такава тясна връзка, че е целесъобразно те да бъдат разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отделни производства¹⁶.

15. Съдът е установил изискването за тази връзка между исковете при тълкуване на член 6, точка 1 от Брюкселската конвенция¹⁷ и впоследствие това изискване е заложено в текста на член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001¹⁸, за да се избегнат хипотези, в които изключението от принципа за компетентност на съдилищата на държавата членка по местоживеенето на ответника да постави под въпрос самото съществуване на този принцип.

16. Съдът е пояснил също, че за да се смятат съдебните решения за противоречащи си, не е достатъчно да съществува различие в решението на спора. В допълнение е необходимо това различие да се вписва и в рамките на едни и същи фактически и правни обстоятелства¹⁹.

17. Освен това националната юрисдикция следва с оглед на всички обстоятелства по преписката да прецени каква е връзката между различните предявени пред нея искове, т.е. дали съществува риск от постановяване на противоречащи си съдебни решения, ако посочените искове се разглеждат в отделни производства²⁰.

18. В Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе, Съдът обаче е постановил, че предявените в различни държави членки паралелни искове за установяване на нарушение на патентни права, които искове трябва да се разглеждат с оглед на действащото национално законодателство съгласно член 64, параграф 3 от Мюнхенската конвенция²¹, не се вписват в едно и също правно положение²² и следователно евентуално различаващите се съдебни решения не могат да бъдат квалифицирани като противоречащи си²³.

19. С други думи, изглежда, че по принцип условията за прилагане на член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 не могат да бъдат изпълнени, когато исковете за установяване на нарушение на патентни права са предявявани във връзка с нарушение на европейски патент.

16 — Решение от 27 септември 1988 г. по дело Kalfelis (189/87, Recueil, стр. 5565, точка 12), Решение от 27 октомври 1998 г. по дело Réunion européenne и др. (C-51/97, Recueil, стр. I-6511, точка 48), както и Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе (точка 20).

17 — Решение по дело Kalfelis, посочено по-горе (точка 12).

18 — Както Съдът припомня в Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе (точка 21).

19 — Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе (точка 26), Решение от 11 октомври 2007 г. по дело Freeport (C-98/06, Сборник, стр. I-8319, точка 40) и Решение от 1 декември 2011 г. по дело Rainer (C-145/10, Сборник, стр. I-12533, точка 79).

20 — Решение по дело Freeport (точка 41) и Решение по дело Rainer (точка 83), посочени по-горе.

21 — Точка 30.

22 — Точка 31.

23 — Точки 32 и 35.

20. От тази гледна точка съдебната практика по дело Roche Nederland и др. е силно критикувана²⁴, тъй като ограничава значително приложното поле на член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001²⁵ в областта на индустриалната собственост²⁶. Широко застъпено е становището²⁷, че тази съдебна практика води до отслабване на закрилата на притежателите на европейски патенти²⁸ и е несъвместима с член 69 от Мюнхенската конвенция²⁹.

21. Трябва ли следователно да се приеме, че поставеният с настоящото дело проблем в крайна сметка се свежда до това дали съдебната практика по дело Roche Nederland и др. следва да бъде запазена или изменена?

22. Не мисля, че това е така. Струва ми се, както твърдят Федерална република Германия, Кралство Испания и Комисията, че е възможно да се възприеме по-нюансиран подход, внимателно ограничаващ обхвата на Решение по дело Roche Nederland и др.

23. Всъщност разглежданото в главното производство правно положение се различава от правното положение в случая, по който е постановено Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе, доколкото установените в Нидерландия и в Белгия ответници по главното производство са подведени поотделно под отговорност, че търгуват с едни и същи продукти, с които се нарушават патентни права в едни и същи държави членки, като по така нарушават следователно едни и същи „национални части от европейския патент“, действащи в тези държави членки.

24. За да се прецени релевантността на тези доводи, може да се окаже полезно да се разгледа хипотезата, в която член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 би следвало да се приеме за неприложим. Нидерландската запитващата юрисдикция би била компетентна да се произнесе по иска срещу установения в Нидерландия ответник по главното производство, а ищецът по главното производство би трябвало да предяви пред белгийски съд иск за установяване на нарушение на патентни права срещу двамата ответници по главното производство, установени в Белгия, в съответствие с член 2 от посочения регламент³⁰.

24 — Вж. напр. European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship. — IPRax, 2007, No 4, p. 284; заключение на генералния адвокат Trstenjak по Решение по дело Painer, посочено по-горе, точки 78—85 и цитираната в точка 78 съдебна практика; вж. също Muir Watt, H. Article 6. — In: Magnus, U. et Mankowski, P. Brussels I Regulation. 2. ed. Sellier, European Law Publishers, 2012, p. 313, No 25a, Noorgård, M. A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation. — In: Leible, S. et Ohly, A. (ed.), посочено по-горе, p. 211; Gonzalez Beilfuss, C. Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland. — In: Nuyts, A. (ed.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology. Kluwer Law International, p. 79.

25 — Някои критици признават обаче, че тази съдебна практика слага край на години правна несигурност и допринася за повишаване на степента на хармонизиране в Европа. Вж. в този смисъл Kur, A. Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property — In: Leible, S. и Ohly, A. op.cit. p. 1 et 2.

26 — По-специално Hess, B. et al. Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States“ (Study JLS/C4/2005/03). — Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 9/2007, No 204, p. 104 (наричан по-нататък „Heidelberg Report“).

27 — Самата Комисия е изтъкнала трудностите, произтичащи от тази съдебна практика в своя доклад от 21 април 2009 г. относно прилагането на Регламент № 44/2001 (точка 3.4). В Зелената книга за преразглеждане на Регламент № 44/2001 все пак с голямо внимание се обсъжда въпросът също и с оглед на точки 36—38 от Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе. При всички положения се налага да се констатира, че в предложението за преработване на Регламент № 44/2001 Комисията не предлага изменение на член 6 от Регламент № 44/2001 дори и ако е имала за цел само „да бъдат отбелязани някои недостатъци на сегашната система“ и те да бъдат отстранени в очакване на създаването на единната система за решаване на патентни спорове на равнище Европа и Общността. Вж. в това отношение Становище на Съда 1/09 от 8 март 2011 г., постановено по реда на член 218, параграф 11 ДФЕС (Сборник, стр. I-1137), в което Съдът приема, че подготвяното споразумение за създаване на унифицирана система за патентно съдопроизводство — „Съд за европейски и общностни патенти“ — не е съвместимо с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

28 — Heidelberg Report, p. 338, No 825 и сл.

29 — Heidelberg Report, p. 340, No 833.

30 — Възможността за предявяване на искове на основание на член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 не е обсъдено в рамките на това дело и следователно не се разглежда в настоящото заключение.

25. Като прилага принципа *lex loci protectionis*³¹ всяка от двете юрисдикциите би трябвало да разгледа твърденията за нарушения с оглед на различно национално право, уреждащо различните „национални части от европейския патент“, които се твърди, че са били нарушени. Например, като прилагат едно и също — финландско — право, би могло да се наложи тези съдилища да преценят извършеното от тримата ответници по главното производство нарушение на финландската национална част от европейския патент вследствие на продажбата във Финландия на идентичен продукт, с което са нарушени съответните патентни права.

26. Разбира се, в такъв случай двете юрисдикции би трябвало да се произнесат с решения, които са следствие от едни и същи правни обстоятелства — нарушение на правата, черпени от европейския патент на територията на една и съща държава, в която се определя по един и същ начин обхватът на предоставената с този патент закрила³², — но би могло да бъдат постановени и диаметрално противоположни решения.

27. С други думи, член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 не е приложим по отношение на съвкупност от иски за установяване на нарушение на патентни права, предявени срещу различни дружества, установени в различни държави членки, тъй като исковете се отнасят до извършени в различни държави членки действия, които нарушават различни национални части от даден европейски патент, по отношение на които се прилага различно национално право³³. От друга страна, член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 може да се прилага, стига да е изпълнено условието за идентичност на фактическите обстоятелства, по отношение на съвкупност от иски за установяване на нарушение на патентни права, предявени срещу различни дружества, установени в различни държави членки, ако всеки от исковете поотделно е насочен към извършени в една и съща държава членка действия, които нарушават една и съща национална част от европейския патент, по отношение на която се прилага едно и също национално право³⁴.

28. Следва обаче да се припомни, че предвидените в Регламент № 44/2001 правила за специална компетентност, трябва да се тълкуват от националния съд³⁵ при спазване на принципа на правната сигурност, което е една от целите на този регламент, и предполага, че член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува „по такъв начин, че да позволява на нормално осведомения ответник разумно да предвиди пред кой съд, различен от съда на държавата, в която е неговото местоживее, може да бъде предявен иск срещу него“³⁶.

31 — Вж. по този въпрос точки 97 и 118 от заключението на генералния адвокат Léger, представено по делото, по което е постановено Решение по дело Roche Nederland и др., посочено по-горе.

32 — В този смисъл вж. Blumer, F. Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, Симпозиум на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) относно международното частно право и интелектуалната собственост, проведен в Женева на 30 и 31 януари 2001 г. (WIPO/PIL/01/3).

33 — Всъщност в Решение по дело Roche Nederland и др. (посочено по-горе), точка 33 Съдът приема, че не може да се установи връзка „между иски за нарушение на един и същ европейски патент, всеки от които е предявен срещу установено в различна договаряща държава дружество, тъй като съответните действия са извършени на територията на тази държава“.

34 — Трябва да се припомни, че Съдът е постановил, че член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 се прилага, въпреки липсата на идентичност в правните основания на предявените иски, които следва да се обединят. Вж. Решение по дело Greerport, посочено по-горе (точки 31—47).

35 — Решение от 13 юли 2006 г. по дело Reisch Montage (C-103/05, Recueil, стр. I-6827, точка 24).

36 — Вж. Решение по дело Reisch Montage, посочено по-горе (точка 25); вж. също относно член 5, точка 1 от Брюкселската конвенция Решение от 17 юни 1992 г. по дело Handte (C-26/91, Recueil, стр. I-3967, точка 18), Решение от 28 септември 1999 г. по дело GIE Groupe Concorde и др. (C-440/97, Recueil, стр. I-6307, точка 24) и Решение от 19 февруари 2002 г. по дело Besix (C-256/00, Recueil, стр. I-1699, точки 24—26); вж. относно отвода за *forum non conveniens* Решение от 1 март 2005 г. по дело Owusu (C-281/02, Recueil, стр. I-1383, точка 40); вж. относно член 24 от Брюкселската конвенция Решение от 28 април 2005 г. по дело St. Paul Dairy (C-104/03, Recueil, стр. I-3481, точка 19).

29. При тези обстоятелства предлагам на Съда да отговори на първия преюдициален въпрос на запитващата юрисдикция, че член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага в рамките на искове за установяване на нарушение на европейски патент, предявени срещу няколко, установени в различни държави членки дружества, когато всеки от исковете поотделно е насочен към извършени в една и съща държава членка действия, които нарушават една и съща национална част от европейския патент, по отношение на която се прилага едно и също национално право.

Б– По производството по временните мерки

30. С втората поредица от въпроси запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали обстоятелството, че действителността на даден патент е оспорена в рамките на производство по временните мерки, в което се иска да бъде наложена забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентните права, като успоредно с това е предявен и главен иск за установяване на нарушение на патентни права, е достатъчно, за да може да се приложи на член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001, като в резултат на това, от една страна, сезираният съд трябва на основание член 25 от Регламент № 44/2001 да се обяви за некомпетентен да разгледа главния иск и следователно вследствие на което, от друга страна, следва да провери дали е компетентен на основание член 31 от Регламент № 44/2001 да се произнесе по производството по временните мерки.

1. По тълкуването на член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001

31. Първата поредица от въпроси, свързани с обхвата на разпоредбите на член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001, следва да се разгледа в светлината на мотивите и на диспозитива на Решение по дело GAT³⁷.

32. В него Съдът е приел, че член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция — с оглед на целта и систематичното му място в посочената конвенция³⁸ — трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него правило за изключителната компетентност се прилага за всички спорове, в които, независимо дали по исков ред или с възражение, е оспорена регистрацията или действителността на патент, както и независимо от етапа на производството, в който е направено оспорването.

33. Без да се разглежда отново основанието за съществуването на тези разпоредби, може да се подчертае, че това разрешение се обуславя от три групи съображения, свързани с основите и целта на установената с Брюкселската конвенция система³⁹: най-напред, обвързващият характер на предвидената в член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция изключителна компетентност⁴⁰; след това, необходимостта да се избегне дублиране на основанията за компетентност, за да се гарантира предвидимостта на правилата за компетентност, а следователно и правната сигурност⁴¹; и накрая, необходимостта да се избегне нарастването на риска от евентуално постановяване на противоречащи си съдебни решения, което Брюкселската конвенция е искала именно да избегне⁴².

37 — Посочено по-горе (точки 13—31).

38 — Точки 20—24.

39 — Относно основанието на тези разпоредби препращам към многобройните изследвания в доктрината.

40 — Точки 26 и 27.

41 — Точка 28.

42 — Точка 29.

34. В това отношение, като възприемат някои от изложените от запитващата юрисдикция доводи, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, както и Комисията се обединяват по същество около становището, че сезираните с искания за налагане на временни мерки съдилища — както тези в главното производство — не следва да се произнасят нито по главния иск, нито по наличието на нарушение на патентни права (предмет на иска по главното производство), нито по действителността на патента (възражението, повдигнато в рамките на производството по временните мерки в настоящия случай), а напротив, обикновено тези съдилища се ограничават да проверяват дали са налице условията за налагане на поисканата временна мярка. Тъй като евентуалната проверка на действителността на съответния патент се извършва *prima facie* и не води до произнасяне на окончателно решение, следователно не съществува никакъв риск от постановяване на противоречащи си съдебни решения.

35. Тази позиция обаче трябва да се разглежда по-специално в контекста на точка 30 от Решение по дело GAT, посочено по-горе, където Съдът много ясно е взел отношение по въпроса по какъв начин правните последици от съдебните решения се отразяват върху приложимостта на член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция. Изтъква се, че тъй като правните последици на съдебното решение, постановено по инцидентно оспорване на действителността на патент, проявяват действието си само между страните в производството съгласно германското право (действие *inter partes*), не може да съществува риск от постановяване на противоречащи си съдебни решения. Съдът е отхвърлил най-общо и категорично този довод.

36. Като отбелязва, че свързаните с такова съдебно решение правни последици се определят от националното право и че в няколко договарящи държави решението, с което се обявява недействителността на патент, има действие *erga omnes*, Съдът е приел, че „за да се избегне рискът от постановяване на противоречащи си решения, следователно е необходимо да се ограничи компетентността на съдилищата на държава, различна от държавата, в която е издаден патентът, за инцидентно произнасяне относно действителността на чуждестранен патент, само до случаите, в които съгласно приложимото национално право правните последици на решението, което следва да се постанови, са ограничени само до страните в производството“. Съдът счита, че това не е възможно, тъй като „такова ограничение води до [...] нарушения, което накърнява равните и еднакви права и задължения, произтичащи от Конвенцията за договарящите държави и за заинтересованите лица“⁴³.

37. Трябва ли следователно да се счита, че Решение по дело GAT, посочено по-горе, изисква запитващата юрисдикция да се откаже от компетентност при обстоятелствата по главното производство? Считаю, че отговорът на този въпрос трябва да бъде по-нюансиран и да се вземат предвид конкретните обстоятелства в съответното производство.

38. Всъщност следва да се подчертае, че са възможни само три хипотези в зависимост от това дали действителността на патента е оспорена както в рамките на главния иск, така и в рамките на производството по временните мерки (хипотеза а) или действителността на патента е оспорена само в рамките на главния иск (хипотеза б), или пък това е направено само в рамките на производството по временните мерки (хипотеза в).

39. В хипотези а) и б) се прилага съдебната практика по дело GAT; следователно в съответствие с член 25 от Регламент № 44/2001 сезираният национален съд трябва да отклони компетентността си по главния иск и да разгледа вероятната основателност за налагане на поисканата временна мярка на основание член 31 от Регламент № 44/2001.

43 — Относно Регламент № 44/2001 вж. Решение от 28 април 2009 г. по дело Apostolides (C-420/07, Сборник, стр. I-3571, точка 41).

40. В случая по буква в) са възможни две хипотези. Има вероятност ответникът да няма възможност да повдигне въпроса за действителността на патента в рамките на главния иск, например защото временната мярка е била наложена, преди да бъде предявен главният иск⁴⁴ (случай в1). Възможно е също ответникът да е имал тази възможност, но да не е счел за необходимо да се възползва от нея (случай в2), който, изглежда, съответства на разглеждания в главното производство случай — обстоятелство, което трябва да бъде установено от запитващата юрисдикция).

41. В случай в1) сезираната национална юрисдикция трябва да може да разгледа искането за временни или обезпечителни мерки и при необходимост да ги постанови, но при стриктно спазване на изискванията на Решение по дело GAT. Това предполага, че такава временна мярка може да бъде наложена само при условие че пред сезираната юрисдикция е предявен в разумен срок също и главен иск, който е във връзка с поисканата мярка — иск за установяване на нарушение на патентни права, предявен в хода на производство по искане за налагане на забрана на дейността, с която се нарушават патентните права — и в производството по който може да бъде гарантирано, че ще бъдат спазени изискванията на Решение по дело GAT, и следователно при спазване на стриктното условие, че решението на юрисдикция, сезирана с искането за налагане на временната мярка, не следва да проявява правни последици по отношение на главния иск.

42. От друга страна, в случай в2) доводът за недействителността на разглеждания патент, изложен в хода на производството по временните мерки, по принцип не би могъл да бъде основание за сезираната юрисдикция да отклони компетентността си в съответствие с член 25 от Регламент № 44/2001 да разгледа главния иск. Всъщност в тази хипотеза може да се предположи, че изложеният довод за недействителността на съответния патент е тактика за забавяне, като ответникът е длъжен да докаже, че е подал пред компетентния съд иск за обявяване на недействителността на този патент. Следователно, при условие че сезираната юрисдикция е компетентна по иска, тя може да постанови поисканата временна мярка в съответствие с националното си право.

43. Затова предлагам на Съда да приеме, че член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него правило за изключителната компетентност не се прилага, когато действителността на патент се оспорва само в рамките на производство по временните мерки, доколкото решението, което може да бъде постановено след края на това производство, не проявява правни последици по отношение на главния иск.

2. По тълкуването на член 31 от Регламент № 44/2001

44. В тази му част заключението се представя единствено при условията на евентуалност, в случай че Съдът приеме, че запитващата юрисдикция не е компетентна на основание член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 да разгледа спора по главния иск или че не е компетентна да разгледа целия спор по главния иск на основание член 6, точка 1 от същия регламент.

44 — Макар да изглежда абсурдна, тази хипотеза все пак може да е налице при производства по временните мерки, за които се предполага, че са такива; би могло да се каже, че по естеството си те допълват паралелно образувани главни производства, както ще имам възможност да отбележа по-долу.

45. Всъщност, както следва от постоянната съдебна практика⁴⁵, съдът, компетентен да разгледа делото по същество по силата на някое от основанията за учредяване на компетентност, предвидени в Брюкселската конвенция, а понастоящем в Регламент № 44/2001, е компетентен да наложи и временни или обезпечителни мерки, без тази компетентност да зависи от други условия⁴⁶.

46. От практиката на Съда следва, че член 31 от Регламент № 44/2001, както и преди това член 24 от Брюкселската конвенция, представлява отделно основание за компетентност⁴⁷ в допълнение към основанията за учредяване на компетентност, установени в членове 2—24 от Регламент № 44/2001⁴⁸. Все пак, доколкото тази разпоредба предвижда изключение от установената с Регламент № 44/2001 система за учредяване на компетентност, тази разпоредба трябва да се тълкува стриктно⁴⁹, след като учредяването на „компетентността на съда в производството по временните мерки“ е подчинено на определени условия, установени с практиката на Съда, които са свързани с естеството на правата, чиято защита те осигуряват, както и с целта и съществуването на поисканите мерки⁵⁰.

47. Най-напред, временните мерки трябва да попадат в приложното поле на Регламент № 44/2001, което е ограничено до понятието „граждански и търговски дела“, като тази принадлежност трябва да се определя не от най-различното естество на посочените мерки в различните държави членки, от тяхното собствено естество, а от естеството на правата, чиято защита те осигуряват⁵¹. Със сигурност такъв е случаят с искове за установяване на нарушение на патентни права, спрямо които се прилагат общите правила на Регламент № 44/2001⁵², както и случаят с исканията за налагане на временни мерки за забрана с трансграничен ефект на дейността, с която се нарушават патентните права, като разглежданите по делото в главното производство⁵³.

48. Мерките, които могат да бъдат постановени на основание член 31 от Регламент № 44/2001, трябва освен това да имат временен характер, т.е. да бъдат предназначени да съхранят фактическото или правно положение с цел защита на правата, чието признаване впрочем се иска от компетентния съд по главния иск⁵⁴. Това условие преди всичко означава, че постановените на основание член 31 от Регламент № 44/2001 временните мерки са ограничени във времето.

45 — Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точки 22 и 48), както и Решение от 27 април 1999 г. по дело Mietz (C-99/96, Recueil, стр. I-2277, точка 41).

46 — Трябва да се отбележи, че тези разпоредби са включени в нова разпоредба от предложението за преработване на Регламент № 44/2001, а именно член 35.

47 — Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точка 42). Вж. по-специално Pertegás Sender, M. Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes? — In: Fentiman, R. et al. L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale. Bruylant, 1999, p. 277, Pertegás Sender, M. Cross-Border Enforcement of Patent Rights. Oxford University Press. p. 130 et 3.138.

48 — Относно тази разпоредба вж. доклада за Конвенцията относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела, подписана в Брюксел на 27 септември 1968 г., изготвен от г-н Jenard (ОВ C 59, 1979 г., стр. 1, по-специално стр. 42), както и обяснителния доклад към Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г., изготвен от проф. Fausto Pocar (ОВ C 319, 2009 г., стр. 1, точка 124).

49 — Относно член 24 от Брюкселската конвенция вж. Решение по дело St. Paul Dairy, посочено по-горе (точка 11).

50 — Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точка 46) и Решение по дело Mietz, посочено по-горе (точка 47).

51 — Решение от 27 март 1979 г. по дело de Cavel (143/78, Recueil, стр. 1055, точка 8), Решение от 26 март 1992 г. по дело Reichert и Kockler (C-261/90, Recueil, стр. I-2149, точка 32), Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точка 33) и Решение по дело Realchemie Nederland, посочено по-горе (точка 40).

52 — Решение от 15 ноември 1983 г. по дело Duijnste (288/82, Recueil, стр. 3663, точка 23).

53 — Макар Съдът да приема, че запитващата юрисдикция следва да провери дали наистина случаят е такъв. Вж. Решение по дело St. Paul Dairy, посочено по-горе (точка 10).

54 — Решение по дело Reichert и Kockler, посочено по-горе (точка 34), Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точка 37) и Решение по дело St. Paul Dairy, посочено по-горе (точка 13).

49. Съдът подчертава най-общо, че юрисдикцията, която трябва да постанови такива мерки, следва да разглежда „особено предпазливо и да е подробно запозната с конкретните обстоятелства, при които трябва да се прояви действието на мерките“, което означава, че тя следва да „ограничи във времето своя акт, постановен в производството по временните мерки“, и по-специално „да постави своя акт, постановен в производството по временните мерки, в зависимост от предпоставки, които гарантират временния или охранителния [им] характер“⁵⁵, обикновено до постановяване на решение по същество.

50. Освен това, по-специално с цел да се гарантира временният или охранителният характер на постановените съгласно член 31 от Регламент № 44/2001 мерки, в Решение по дело Van Uden, посочено по-горе⁵⁶, Съдът е предвидил допълнително изискване, свързано с наличието на действителна връзка между съществуването на поисканите временни мерки и териториалната компетентност на сезираната юрисдикция на държавата членка⁵⁷, което конкретно и точно е предмет на последния преюдициален въпрос, формулиран от запитващата юрисдикция.

51. Съдът досега не е имал пряка възможност да уточни какво включват тези две условия по отношение на правата върху интелектуалната собственост.

52. Като се има предвид, че разглежданото по главното производство искане за налагане на временни мерки е направено, след като е предявен главният иск, и изискването за ограничаване на приложното поле *ratione temporis* на наложената мярка може да се счита за потенциално изпълнено, ще се спра най-вече на условието за наличието на действителна връзка.

53. Това условие, което се критикува⁵⁸, се тълкува по различни начини⁵⁹. Някои автори са на мнение, че посоченото изискване представлява ограничаване на екстериториалното действие на постановените временни мерки. Според други автори това условие предполага, че наложената мярка поне отчасти произвежда действие на територията на държавата членка на сезирания съд. Следователно условието по никакъв начин не действа като стесняване на приложното поле *ratione loci* на наложената мярка, като напротив, последната може да произвежда действие в държави членки, различни от държавата на сезирания съд, и следователно има екстериториално действие⁶⁰. По-скоро става въпрос за условие на минимално териториално ограничаване на исканата временна мярка. Ето защо наличието на действителна връзка трябва да бъде преценявано най-вече с оглед на условията за провеждане на производство по принудително изпълнение в държавата членка на сезирания съд⁶¹.

55 — Решение от 21 май 1980 г. по дело Denilauler (125/79, Recueil, стр. 1553, точки 15 и 16), Решение по дело Reichert и Kockler, посочено по-горе (точка 33) и Решение по дело Van Uden, посочено по-горе (точка 38).

56 — Точка 40.

57 — Трябва да се уточни, че макар Съдът да не се е позовал изрично на това условие в следващите си решения, той все пак го споменава в Решение по дело Mietz, посочено по-горе (точка 42).

58 — По-специално от Комисията, която по този начин следва доктрината в доклада си относно прилагането на Регламент № 44/2001 (посочен по-горе), както и в Зелената книга за преразглеждане на Регламент № 44/2001 (посочена по-горе). В Резолюция от 7 септември 2010 г. (посочена по-горе) Европейският парламент „настоятелно призовава за въвеждането на съображение за преодоляване на трудностите, възникнали от [това] изискване“. За подробен преглед вж. Dickinson, A. Provisional Measures in the „Brussels I, Review: Disturbing the Status Quo? — Journal of Private International Law. 2010, Vol. 6, No 3, p. 519.

59 — Вж. по-специално Pertegas Sender, M. Cross-Border Enforcement of Patent Rights. *op.cit.*, 3.158; Janssens, M.-C. International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law. — In: Dirix, E. et Leleu, Y.-H. The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law. Bruylant, 2011, No 46, p. 611 et 640.

60 — Впрочем, Съдът напомня това в Решение от 15 юли 2010 г. по дело Purrucker (C-256/09, Сборник, стр. I-7349, точка 85), като препраща в това отношение към обяснителния доклад към приетата на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, който доклад е изготвен от г-жа Alegria Borrás (ОВ C 221, 1998 г., стр. 27, точка 59). Вж. също Решение по дело Denilauler, посочено по-горе (точка 17).

61 — Предложението за преработване на Регламент № 44/2001 (посочено по-горе, точка 3.1.5, съображение 25) предвижда, че следва да се осигури свободното движение на временните мерки, постановени от компетентна да се произнесе по главния иск юрисдикция, докато действието на временните мерки, постановени от юрисдикция, която не е компетентна да се произнесе по главния иск, следва да се ограничи до територията на съответната държава членка. Вж. също член 99 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) и член 103 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

54. Смятам, че всъщност може да се приеме, че юрисдикцията на дадена държава членка, която поначало не е компетентна да разгледа по същество спора, може да приеме, че е компетентна да постанови временна мярка на основание член 31 от Регламент № 44/2001, само доколкото тази мярка произвежда действие на територията на посочената държава членка и може да бъде изпълнена на нейна територия. Ето защо тази юрисдикция, която е най-подходяща да постанови временната мярка, е компетентна да прецени дали е налице тази действителна връзка.

55. С оглед на изложеното дотук предлагам на Съда да приеме, че член 31 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че национален съд не може да постанови временна мярка, която не произвежда действие на негова територия, обстоятелство, което този съд трябва сам да определи.

V – Заключение

56. В заключение предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси, отправени от Rechtbank 's-Gravenhage, като постанови:

„1) По главните въпроси:

- а) Член 6, точка 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага в рамките на исокове за установяване на нарушение на европейски патент, предявени срещу няколко установени в различни държави членки дружества, когато всеки от исоковете поотделно е насочен към извършени в една и съща държава членка действия, които нарушават една и съща национална част от европейския патент, по отношение на която се прилага едно и също национално право.
- б) Член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него правило за изключителната компетентност не се прилага, когато действителността на патент се оспорва само в рамките на производство по временните мерки, доколкото решението, което може да бъде постановено след края на това производство, не проявява правни последици по отношение на главния иск.

2) По въпроса, поставен при условията на евентуалност:

Член 31 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че национален съд не може да постанови временна мярка, която не произвежда действие на негова територия, обстоятелство, което този съд трябва сам да определи“.