

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

L. A. GEELHOED

prednesené 16. septembra 2004¹

I — Úvod

námietku neplatnosti alebo neexistencie patentu.

1. Oberlandesgericht Düsseldorf položil v tomto konaní Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu článku 16 bodu 4 Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach² [*neoficiálny preklad*] (ďalej len „Bruselský dohovor“). Toto ustanovenie v určitých prípadoch priznáva výlučnú právomoc súdom zmluvného štátu, v ktorom bolo požiadané o registráciu alebo udelenie ochrany, v ktorom sa registrácia alebo udelenie ochrany vykonali alebo sa považujú za vykonané.

3. Takto je možné, že v konaní o určení, že došlo k porušeniu práv z patentu, podá žalovaný námietku neexistencie patentu alebo žalobca v konaní o určení, že nedošlo k porušeniu práva z patentu, uvedie, že patent je neplatný alebo neexistuje, a že preto nedošlo k žiadnemu porušeniu práva. Táto druhá možnosť nastala v konaní vo veci samej. Vnútroštátny súd sa ďalej najmä pýta, či je podstatné, či súd prejednávajúci vec považuje námietku neexistencie alebo neplatnosti za dôvodnú a či je okrem toho potrebné prihliadať na okamih, kedy bola námietka v konaní podaná.

2. Vnútroštátny súd sa najmä pýta, či sa výlučná právomoc uplatňuje iba vtedy, ak sa podáva žaloba o neplatnosť patentu (s účinkami *erga omnes*), alebo aj v prípade, ak niektorý účastník v konaní o určení, či došlo k porušeniu práv z patentu, uplatní

4. Článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru upravuje výnimku zo zásadného pravidla uvedeného v článku 2, ktoré stanovuje, že osoba, ktorá má bydlisko na území zmluvného štátu, môže byť bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť žalovaná na súdnych orgánoch tohto štátu. Základom tohto článku je zásada *actor sequitur forum rei*. Účelom článku 2 jej teda ochrana práv žalovaného. Podľa ustále-

¹ — Jazyk prednesu: holandčina.

² — Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32. Úplné znenie dohovoru, ktorý bol medzitým zmenený a doplnený, sa nachádza v Ú. v. ES C 27, 1998, s. 1.

nej judikatúry Súdneho dvora sa vzhľadom na všeobecnú povahu zásady uvedenej v článku 2 výnimky z tejto zásady vykladajú reštriktívne.³

5. Naopak, rozširujúci výklad ustanovenia článku 16 bodu 4 podporuje právnu istotu a znižuje nebezpečenstvo protichodných rozhodnutí. Právomoc rozhodnúť o platnosti patentu patrí stále rovnakému súdu. Ešte dôležitejšie je to, že nie je možné článok 16 bod 4 vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie, či si žalobca zvolí žalobu o určenie neexistencie alebo žalobu o určenie, že nedošlo k porušeniu práv, je rozhodujúce na účely určenia právomoci súdu. Je totiž potrebné čo najviac sa vyhýbať tzv. „forumshopping“ (možnosti voľby súdu).

II — Právny rámec, skutkový stav a konanie

6. Článok 2 Bruselského dohovoru uvedený v hlave II oddiele 1 „Všeobecné ustanovenia“ znie:

„Ak nie je v tomto dohovore uvedené inak, osoby s bydliskom na území zmluvného štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto štátu. ...“ [*neoficiálny preklad*].

7. Článok 16 začiatok a bod 4 Bruselského dohovoru uvedený v hlave II oddiele 5, „výlučná právomoc“, znie:

„Výlučnú právomoc majú tieto súdy bez ohľadu na bydlisko: v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známk, priemyselných vzorov alebo iných práv, ktoré sa registrujú alebo na ktoré sa udeľuje ochrana, súd zmluvného štátu, v ktorom bolo požiadané o registráciu alebo udelenie ochrany, v ktorom sa registrácia alebo udelenie ochrany vykonali alebo sa podľa medzinárodného dohovoru považujú za vykonané.“ [*neoficiálny preklad*]

8. Bruselský dohovor bol medzičasom nahradený nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach⁴, avšak toto nariadenie sa nevzťahuje na skúmanú vec, keďže sa vzťahuje iba na žaloby a verejné listiny vyhotovené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 1. marca 2002, čo nezodpovedá tomuto prípadu.

9. Táto otázka bola položená v spore medzi GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik

3 — Pozri napríklad rozsudok z 27. septembra 1988, Kalfelis, 189/87, Zb. s. 5565, bod 19, a z 10. júna 2004, Kronhofer, C-168/02, Zb. s. I-6009, body 12 až 14.

4 — Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42. Bruselský dohovor je ešte platný vo vzťahu k Dánskemu kráľovstvu.

mbH & Co. KG, so sídlom v Alsdorfe (žalobkyňa) a LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, so sídlom v Böhli. Účastníci konania si konkurujú v sektore technológií pre automobily.

12. Landgericht žalobu podanú žalobkyňou zamietol a rozhodol, že v prípade predmetných patentov boli splnené podmienky patentovateľnosti. Žalobkyňa následne podala odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf. V rámci konania o odvolaní Oberlandesgericht položil otázku uvedenú v bode 2.

10. Žalobkyňa predložila spoločnosti Ford-Werke AG v Kolíne ponuku s cieľom uzavrieť zmluvu na dodávanie mechanického kvapalinového tlmiča. Žalovaná tvrdila, že žalobkyňa porušila práva z francúzskych patentov, ktoré má zaregistrované žalovaná. Následne žalobkyňa podala žalobu na Landgericht Düsseldorf, ktorou sa domáha, aby tento súd určil, že žalovaná sa nemôže dovoľávať žiadnych práv založených na týchto francúzskych patentoch, a v tejto súvislosti tiež uviedla, že patenty neexistujú alebo prípadne sú neplatné.

13. V uznesení o návrhu na začatie prejudiciálneho konania Oberlandesgericht okrem iného uviedol, že bez ohľadu na zvolené riešenie existuje nebezpečenstvo protichodných rozhodnutí. Okrem toho tento súd priznáva dôležitosť skutočnosti, že udelenie patentu je zvrchovaným úkonom, pričom kontrolu nad ním môže lepšie vykonávať súd dotknutého štátu a nie zahraničný súd. Podľa názoru Oberlandesgericht sleduje článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru aj dosiahnutie tohto výsledku.

11. Landgericht Düsseldorf usúdil, že má z medzinárodnoprávneho hľadiska právomoc rozhodnúť o žalobe týkajúcej sa porušenia práv z týchto francúzskych patentov. Domnieval sa, že má tiež právomoc rozhodnúť spor založený na neexistencii alebo neplatnosti uvedených patentov. Podľa rozhodnutia o návrhu na začatie prejudiciálneho konania na Súdnom dvore sa opiera o reštriktívny výklad článku 16 bodu 4, ktorý je nevyhnutný na to, aby nedochádzalo k tomu, že súd príde o svoju právomoc, akonáhle žalovaný v konaní o porušení práva z patentu podá námietku neexistencie tohto patentu.

III — Pripomienky predložené Súdному dvoru

14. Do kancelárie Súdneho dvora doručili pripomienky žalovaná v konaní vo veci samej (LuK), vlády Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva a Komisia. Dňa 14. júla 2004 sa na Súdnom dvore konalo

vo veci pojednávanie, na ktorom svoj názor predniesla žalobkyňa v konaní vo veci samej (GAT).

základe článku 2 mohol obrátiť na ten istý súd (a teda na súd podľa miesta bydliska porušiteľa) v prípade všetkých žalôb o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu, pričom podľa článku 16 bodu 4 by sa mal obrátiť na súdy všetkých členských štátov, v ktorých je patent registrovaný.

15. V konaní pred Súdnym dvorom boli prednesené tri možnosti, ktoré sa navzájom vylučujú. Súdny dvor bude musieť rozhodnúť, ktorá z týchto troch možností najlepšie zodpovedá zneniu a účelu článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru.

16. LuK a nemecká vláda sa prikláňajú k reštriktívnemu výkladu článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru. Tvrdia, že článok 16 bod 4 sa vzťahuje na spor, ktorého predmetom je platnosť patentov, iba vtedy, ak sa tento spor týka základnej otázky nejakého konania vo veci samej. Namietajú proti chápaniu, podľa ktorého sa otázky týkajúce sa platnosti patentu a určenia, či došlo k porušeniu práva z patentu, nemôžu rozlišovať, pričom sa domnievajú, že toto chápanie by vážne narušilo rovnováhu medzi jednotlivými právomocami, ktoré vyplývajú z Bruselského dohovoru. Takéto chápanie by totiž znamenalo, že takmer všetky konania o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu, by patrili do výlučnej právomoci upravenej v článku 16.

18. Francúzska a britská vláda spoločne s GAT sa prikláňajú k opačnému tvrdeniu. V záujme riadneho výkonu spravodlivosti podporujú rozširujúci výklad článku 16 bodu 4.

19. Pripomínajú, že súdy v členskom štáte, ktorý udelil patent, sú na posúdenie platnosti tohto patentu najvhodnejšie vďaka vecnej blízkosti, ako aj preto, že sú z právneho hľadiska viac spojené s udelením patentu. Okrem toho otázky týkajúce sa platnosti a otázky týkajúce sa toho, či došlo k porušeniu práva z patentu, sú prakticky neoddeliteľné. Uplatňovanie článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru na žaloby o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu, môže predísť protichodným rozhodnutiam, a preto je v záujme právnej istoty. Navyše toto chápanie zabraňuje tomu, aby mohli účastníci obchádzať pravidlo výlučnej právomoci upravené v článku 16 bode 4. Podľa opačného chápania by totiž údajný porušiteľ namiesto toho, aby podal žalobu o neplatnosť patentu, mohol podať žalobu

17. Týmto spôsobom by boli účastníkom odňaté práva, ktoré im priznáva článok 2 (súd miesta bydliska žalovaného), ale aj článok 5 body 3 a 5 a článok 6 bod 1 Bruselského dohovoru. K tomu sa potom musí dodať, že majiteľ patentu by sa na

o určenie, že nedošlo k porušeniu práva z patentu, ktorá by nepatrila do rámca pôsobnosti článku 16 bodu 4. Francúzska vláda v tejto súvislosti odkazuje na správu pána Jenarda⁵, v ktorej sa zdôrazňuje, že rozhodnutia týkajúce sa platnosti patentov patria do právomoci členských štátov.

IV — Posúdenie

A — Rámec: judikatúra Súdneho dvora

20. Komisia obhaja tretiu kompromisnú možnosť. Tvrdí, že vyššie uvedený rozširujúci výklad článku 16 bodu 4 v podstate znamená, že všetky spory týkajúce sa patentov rozhoduje súd štátu, v ktorom bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana patentu. Komisia nespochybňuje výhodnosť takéhoto riešenia, ale domnieva sa, že nevyplýva zo znenia článku 16 bodu 4.

21. Komisia naopak považuje za dôležité, aby účastníci nemohli odňať článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru jeho význam. Nemôžu mať možnosť zvoliť si súd podľa obsahu hlavného predmetu ich návrhu, a teda platnosti alebo neexistencie patentu, alebo otázky porušenia práva z patentu. V takom prípade, akým je skúmaný prípad, nie je podstatné, či sa neexistencia patentu považuje za hlavný predmet návrhu alebo iba za tvrdenie na podporu toho, že nedošlo k porušeniu práva z patentu. Podľa článku 16 bodu 4 môže iba jediný súd rozhodnúť o platnosti alebo neexistencii patentu. Iné otázky, ktorých predmetom sú patenty, nepatria do pôsobnosti článku 16 bodu 4.

22. Najskôr odkážem na ustálenú judikatúru, podľa ktorej na účely čo najväčšieho zabezpečenia rovnosti a jednoty práv a povinností vyplývajúcich z Bruselského dohovoru pre zmluvné štáty a pre dotknuté osoby je potrebné autonómnym spôsobom určiť význam, ktorý patrí pojmom uvedeným v tomto dohovore⁶.

23. Okrem toho musí výklad Súdneho dvora prispieť k predvídateľnosti rozdelenia súdnej právomoci. Súdna ochrana, ako aj právna istota sú zachované, ak je žalobca v občianskoprávnom konaní schopný ľahko určiť, na aký súd má podať žalobu, a ak môže žalovaný ľahko určiť, na aký súd ho možno žalovať. Ustanovenia týkajúce sa súdnej právomoci musia byť vysoko predvídateľné, ako to upresňuje odôvodnenie č. 11 nariadenia č. 44/2001.

24. Súdny dvor tiež opakovane uviedol, že článok 16 Bruselského dohovoru, ktorý je

6 — V súvislosti s článkom 16 Bruselského dohovoru pozri uznesenie Súdneho dvora z 5. apríla 2001, Gaillard, C-518/99, Zb. s. I-2771, bod 13.

výnimkou zo všeobecného pravidla o súdnej právomoci uvedeného v článku 2 prvom odseku Bruselského dohovoru, sa nemá vykladať v širšom zmysle, ako to vyžaduje cieľ, ktorý sa ním sleduje, keďže jeho účelom je odňať účastníkom možnosť voľby súdu, ktorý má právomoc, ktorú by inak mali, a v niektorých prípadoch im určiť súd, ktorý nie je súdom určeným podľa bydliska žiadneho z účastníkov konania. Už som to v úvode naznačil.⁷ Na druhej strane súhlasím s tým, čo uvádza generálny advokát Jacobs, keď poukazuje na to, že ani reštriktívnemu významu nie je potrebné priznávať mimoriadny význam. Ako tvrdí vo svojich návrhoch vo veci Gabriel⁸, zákonnej výnimke sa má rovnako ako akémukoľvek ustanoveniu právneho predpisu priznať význam, aký mu patrí vo svetle jeho účelu a znenia, ako aj systému a predmetu predpisu, ktorého je súčasťou.

25. Štvrtým východiskom, o ktoré sa opiera Súdny dvor vo svojej judikatúre týkajúcej sa Bruselského dohovoru, je, že musí existovať osobitne úzka súvislosť medzi sporom a súdom podľa miesta, kde došlo k skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody, tak, aby bola právomoc tohto súdu odôvodnená potrebou riadneho výkonu spravodlivosti a hospodárnosti konania.⁹

26. Na základe týchto východísk podal Súdny dvor niekoľkokrát výklad pojmov uvedených v článku 16 Bruselského dohovoru. Väčšina rozsudkov sa týka výlučnej právomoci podľa článku 16 bodu 1, ktorý sa vzťahuje na určité konania, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti. Jediný raz Súdny dvor rozhodol o článku 16 bode 4.

27. V rozsudku Reichert a Kockler¹⁰ Súdny dvor zdôraznil, že výlučná právomoc priznaná súdom zmluvného štátu, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť (článok 16 bod 1 Bruselského dohovoru), je odôvodnená okolnosťou, že tieto súdy sú vzhľadom na ich vzdialenosť lepšie predurčené na zistenie skutkového stavu, pričom uplatnia pravidlá a obyčaje, ktoré platia v tejto oblasti. Výlučná právomoc súdu zmluvného štátu, kde sa nachádza nehnuteľnosť, sa nevzťahuje na všetky žaloby, ktoré sa týkajú vecných práv k nehnuteľnostiam. Naopak, výlučná právomoc je (v podstate) obmedzená na žaloby, ktorých účelom je určenie rozsahu, obsahu, vlastníctva, držby nehnuteľného majetku alebo existencie iných vecných práv k tomuto majetku.

28. V rozsudku Duijnste¹¹ podal Súdny dvor výklad výlučnej právomoci priznanej článkom 16 bodom 4 súdom členského štátu,

7 — Pozri tiež uznesenie už citované v poznámke pod čiarou 6, bod 14.

8 — Návrhy prednesené v súvislosti s rozsudkom z 11. júla 2002, C-96/00, Zb. s. I-6367, bod 46.

9 — Pozri nedávny rozsudok Kronhofer, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 15, týkajúci sa článku 5 bodu 3 Bruselského dohovoru.

10 — Rozsudok z 10. januára 1990, C-115/88, Zb. s. I-27, body 10 a 11.

11 — Rozsudok z 15. novembra 1983, 288/82, Zb. s. 3663, bod 22.

v ktorom bol patent udelený (alebo v ktorom sa vykonala registrácia). Súdny dvor odôvodňuje takúto právomoc „tým, že tieto súdy sú v najlepšej pozícii na to, aby rozhodovali o prípadoch, v ktorých sa konanie samotné týka platnosti patentu alebo toho, či bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana“. Súdny dvor rozlišuje medzi týmito spormi a inými prípadmi, ktorých predmetom sú patenty, ale ktoré nepatria do pôsobnosti článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru. Do tejto poslednej kategórie patria napríklad konania týkajúce sa určenia, či došlo k porušeniu práva z patentu, ale napríklad aj otázka, ktorej sa týkala vec *Duijnstee*, a teda, či mal právo na patent zamestnávateľ alebo zamestnanec.

29. Súdny dvor opiera svoje stanovisko o správu pána *Jenarda*¹², ako aj o dohovory, ktorých predmetom sú patenty, ktoré jasne rozlišujú medzi udelením patentu a registráciou patentu na jednej strane a porušením práva z patentu na strane druhej.

B — Obsah znenia Bruselského dohovoru

30. Podľa článku 16 bodu 4, ktorý je uvedený v hlave II oddiele 5 Bruselského dohovoru, ktorá sa nazýva „výlučná právomoc“, v určitých konaniach, ktorých predmetom

sú patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, rozhoduje súd členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala alebo v ktorom sa registrácia alebo ochrana poskytli.

31. Zo znenia článkov 17 a 18 Bruselského dohovoru vyplýva záväzná povaha výlučnej právomoci. Ostáva zistiť, na aké konania sa vzťahuje článok 16 bod 4.

32. Vzhľadom na znenie článku 16 bodu 4 je dostatočne jasné, že autor dohovoru nemal v úmysle zahrnúť do výlučnej právomoci všetky konania, ktorých predmetom sú patenty (a iné práva priemyselného vlastníctva). Článok 16 bod 4 sa totiž vzťahuje výlučne na konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov a iných práv. Toto ustanovenie sa výslovne nevzťahuje na spory, ktorých predmetom je porušovanie práv z patentov. V tomto zmysle sa toto ustanovenie odlišuje od článku 229a ES, ktorý stanovuje, že na Súdny dvor sa môže previesť právomoc rozhodovať vo všetkých sporoch týkajúcich sa práv priemyselného vlastníctva Spoločenstva.

33. Vnútroštátny súd najmä poukazuje na znenie článku 16 bodu 4 v anglickom jazyku, ktoré sa zdá širšie formulované ako ustanovenie článku 16 bodov 1, 2 a 3. Článok 16 bod 4 uvádza „proceedings concerned with“, pričom v článku 16 v bodoch 1, 2 a 3 sa uvádzajú „proceedings which have as their object“. Iné jazykové verzie, ako napr.

¹² — Pozri poznámku pod čiarou 5.

nemecká, francúzska, talianska a holandská verzia, neobsahujú toto rozlíšenie, pričom ani z anglickej verzie jednoznačne nevyplýva, aký je význam rozdielného znenia. Komisia vo svojich písomných pripomienkach dôkladne skúma rozdiel v anglickej verzii, ktorý pripomenul vnútroštátny súd. Považuje ho za nepodstatný, keďže v iných jazykových verziách neexistuje a okrem toho z ničoho nevyplýva, že autor dohovoru mal v úmysle týmto spôsobom obmedziť význam článku 16 bodu 4. V tejto súvislosti Komisia odkazuje na už citovanú správu pána Jenarda¹³. V tomto ohľade súhlasím s Komisiou.

dohovor nevylučuje, že sa článok 16 bod 4 vzťahuje aj na prípady, pri ktorých súd nemôže už v okamihu podania návrhu vyhlásiť, že nemá právomoc.

35. Zhrnutie: Bruselský dohovor obsahuje záväzný režim priznávania právomoci s tým, že do rámca pôsobnosti jeho článku 16 bodu 4 nepatria všetky spory, ktorých predmetom sú patenty. Na druhej strane zo znenia Bruselského dohovoru nevyplýva, že jeho autor mal v úmysle obmedziť túto pôsobnosť na konania, ktorých hlavným predmetom je platnosť alebo neexistencia patentu.

C — Skutočné a vlastné posúdenie

34. Podľa článku 19 Bruselského dohovoru, ak bol na súd zmluvného štátu podaný návrh, pre ktorý článok 16 predpisuje výlučnú právomoc súdov iného členského štátu, tento súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc. Francúzska verzia na rozdiel od nemeckej, anglickej, talianskej a holandskej spresňuje, že musí ísť o žalobu podanú „à titre principal“. Ustanovenie článku 19 Bruselského dohovoru bolo počas konania pred Súdnym dvorom predmetom rozsiahlych diskusií. Pritom bolo objasnené, že článok 19 nie je pravidlom právomoci a že jeho výklad nie je rozhodujúci na účely výkladu článku 16 Bruselského dohovoru. Bez ohľadu na výklad článku 19 Bruselský

36. Ako už bolo uvedené, vnútroštátny súd sa pýta, aký je rozsah výlučnej právomoci, ktorá sa priznáva podľa článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru súdom štátu, v ktorom bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana. Z pripomienok predložených Súdnemu dvoru vyplývajú tri možnosti (pozri v širšom rozsahu časť III týchto návrhov):

- prvá možnosť: článok 16 bod 4 sa uplatní iba vtedy, ak je hlavným predmetom konania platnosť patentov,

¹³ — Tamže.

- druhá možnosť: otázky týkajúce sa platnosti a porušenia práv z patentu sú prakticky navzájom neoddeliteľné, a preto sa článok 16 bod 4 vzťahuje aj na žaloby o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu,
- tretia možnosť: iba súd uvedený v článku 16 bode 4 má právomoc rozhodovať o platnosti alebo neexistencii patentu. Ostatné otázky, ktorých predmetom je patent, nepatria do rámca pôsobnosti článku 16 bodu 4.

37. Navrhujem, aby si Súdny dvor zvolil tretiu možnosť, a to z týchto dôvodov.

38. Najskôr je potrebné vylúčiť druhú možnosť. Ako zdôraznil Súdny dvor v rozsudku Duijnste, článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru je založený na rozlíšení medzi konaniami o udelení a registrácii patentu na jednej strane, v ktorých je často sporná platnosť patentov, a konaniami o určenie, či došlo k porušeniu práv z patentov, na strane druhej. Hoci môže byť táto možnosť príťažlivá z hľadiska právnej istoty a jednoty práva, je v rozpore s výslovnou voľbou autora dohovoru nezahrnúť všetky spory, ktorých predmetom sú patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, do rámca pôsobnosti článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru.

39. Potom je tiež potrebné odmietnuť aj prvú možnosť. Aj keď je zlučiteľná s úzko gramatickým výkladom článku 16 bodu 4, voľba v prospech tejto možnosti by umožnila žalobcovi v občianskoprávnom konaní obísť záväznú voľbu súdu upravenú v článku 16 bode 4. To sa preukázalo aj v tomto skúmanom prípade v konaní vo veci samej. Keby sa vyhovel prvej možnosti, spoločnosť GAT by si správne zvolila podať žalobu na nemecký súd a domáhať sa určenia, že nedošlo k porušeniu práva z patentu. Tento podnik by si okrem toho tiež mohol zvoliť, že podá občianskoprávnemu súdu žalobu, ktorej hlavným predmetom by bolo napadnutie platnosti patentov, ktoré patria spoločnosti LuK. V takom prípade by sa podľa článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru mal obrátiť na súd členského štátu, v ktorom bol patent registrovaný, a teda Francúzska.

40. Takáto slobodná voľba žalobcu v občianskoprávnom konaní s príslušnými dôsledkami na právomoc súdu narušuje predvídateľnosť systému pre žalovaného, a tým aj jedno z východísk judikatúry Súdneho dvora.¹⁴ Okrem toho je táto slobodná voľba v rozpore s účelom a rozsahom článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru, ktorý totiž ustanovuje záväzné pravidlo.

41. Tretia možnosť je naopak ľahko obhájiiteľná. Vyplýva z nej, že výlučná právomoc upravená v článku 16 bode 4 je rozhodujúca

¹⁴ — Pozri bod 23 vyššie.

vždy, keď sa v občianskoprávnom konaní namieta platnosť patentu priznaného orgánom členského štátu alebo registrovaného týmto orgánom. Potom je okrem iného spornou otázkou rozhodnutie samého orgánu, a preto jeho rozhodnutie obsahuje aj prvky verejného práva. Ak je to možné, musí rozhodnutie vnútroštátneho orgánu podliehať súdnemu preskúmaniu v tom istom štáte a nie v cudzom štáte. V tejto súvislosti vidím aj paralelu s rozsudkom Reichert a Kockler, v ktorom Súdny dvor uplatňuje kritérium blízkosti pre určité žaloby, ktorých predmetom je nehnuteľný majetok (pozri bod 27 vyššie).

platnosť, a to aj bez ohľadu na to, že Bruselský dohovor sa má vykladať čo najviac autonómne, nezávisle na procesnom práve členských štátov.

43. V konaniach, kde ide „výlučne“ o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu, chýba také spojenie s vnútroštátnym orgánom. Tieto spory sa týkajú porušovania subjektívneho práva, ktoré patrí určitej osobe, a v zásade sa neodlišujú od iných obdobných občianskoprávných sporov, ktorých predmetom sú subjektívne práva, ktoré nepatria do oblasti priemyselného vlastníctva. Toto chápanie, ktoré sa týka rozlíšenia medzi konaniami týkajúcimi sa určenia, že došlo k porušeniu práva z patentu, a konaniami týkajúcimi sa existencie patentu vychádza priamo zo znenia Bruselského dohovoru. Ako bolo uvedené, toto rozlíšenie uznal aj Súdny dvor v rozsudku Duijnstee.

42. Predchádzajúce úvahy platia bez ohľadu na konanie, v rámci ktorého sa podáva námietka platnosti. Rozhodujúcim je predmet konania a nie znenie hlavného predmetu návrhu žalobcu. Vnútroštátny súd sa ešte pýta, či je podstatné, v akom štádiu konania bola otázka platnosti alebo neexistencie patentu vznesená. Podľa môjho názoru je potrebné na túto otázku odpovedať záporne. Podstatou odpovede, ktorú navrhujem, totiž je, že iba súd členského štátu, v ktorom bol patent udelený alebo registrovaný, rozhoduje o platnosti patentu. V dôsledku toho nie je dôležité, v akom štádiu konania sa namieta

44. Autor dohovoru sa výslovne rozhodol nezahrnúť porušovanie práv z patentu (alebo napríklad z ochrannej známky) do rámca pôsobnosti článku 16 bodu 4 Bruselského dohovoru. Ani vo vzťahu k nevyhnutnej rovnováhe systému by nebolo správne vykladať článok 16 bod 4 tak, že by sa na konania, kde ide „výlučne“ o určenie, že došlo k porušeniu práv z patentu, zásadné pravidlo uvedené v článku 2 Bruselského dohovoru nevzťahovalo. Takýto výklad by bol navyše

v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora, podľa ktorého sa výnimky z pravidla všeobecnej právomoci uvedeného v článku 2 prvom odseku Bruselského dohovoru nesmú vykladať v širšom zmysle, ako to vyžaduje účel, ktorý sa ním sleduje.¹⁵

bod 4 musí uplatniť, keď žalovaný namietá platnosť patentu v rámci konania o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu. Bruselský dohovor upravuje vhodné mechanizmy, ktorými sa prihliada na záujem o účinnú súdnu ochranu. Súd, ktorý zistí porušenie, môže vec postúpiť v celom rozsahu alebo môže konanie prerušiť až do času, keď súd v inom členskom štáte, ktorý má právomoc podľa článku 16 bodu 4, rozhodne o platnosti patentu, a napokon môže aj sám rozhodnúť, keď žalovaný nekoná v dobrej viere.

45. Navyše pripomínam aj rozsudok *Gantner Electronic*¹⁶, ktorý sa týka článku 21 Bruselského dohovoru. Tento článok upravuje situácie, v ktorých sa vedú konania medzi rovnakými účastníkmi na súdoch rôznych zmluvných štátov. Súdny dvor v tomto rozsudku zdôrazňuje, že na účely súdnej právomoci sú rozhodujúce návrhy žalobcu a nie dôvody, ktoré na svoju obranu uvádza žalovaný. V opačnom prípade by sa mohlo zmeniť rozdelenie právomoci podľa obsahu vyjadrenia k žalobe, ktoré sa nevyhnutne podáva iba v priebehu konania. K tomu je potrebné dodať, že keby sa malo prihliadať na dôvody na obranu žalovaného, umožnilo by sa tým žalovanému nekonať v dobrej viere a brániť už prebiehajúcemu konaniu.

46. Rozsudok *Gantner Electronic* podľa môjho názoru nespôsobuje, že sa článok 16

47. Napokon: jeden z druhov hlavných argumentov, ktoré boli uvedené v pripomienkach pred Súdnym dvorom v rámci skúmanej veci, sa týka riadneho výkonu spravodlivosti a hospodárnosti konania. Z tohto hľadiska sa ani zvolená možnosť nejaví ako ideálne riešenie. Rovnako ako pri všetkých ostatných riešeniach nie je možné vylúčiť nebezpečenstvo, že súdy viacerých členských štátov budú zainteresované v tej istej veci a že prijímú rozdielne rozhodnutia. Majiteľ patentu má totiž často patenty vo viacerých členských štátoch na ten istý výrobok alebo na ten istý výrobný postup. Preto súdom týchto rôznych členských štátov súčasne patrí výlučná právomoc, pokiaľ sa v rámci konania o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu, spochybní platnosť patentu. To určite neľahčuje konanie o určenie, či došlo k porušeniu práva z patentu.

15 — Pozri bod 24 vyššie.

16 — Rozsudok z 8. mája 2003, C-111/01, Zb. s. I-4207.

V — Návrh

48. Navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázku, ktorú položil Oberlandesgericht Düsseldorf, takto:

Článok 16 bod 4 Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*] upravuje súdnu právomoc, ak je predmetom konania návrh na určenie platnosti alebo neexistencie patentu alebo iného práva priemyselného vlastníctva uvedeného v tomto ustanovení. Tento článok sa preto uplatní, keď žalovaný v konaní, ktorého predmetom je určenie, že došlo k porušeniu práv z patentu, alebo žalobca v konaní o určenie, že nedošlo k porušeniu práva z patentu, tvrdí, že patent je neplatný alebo neexistuje.