

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

L. A. GEELHOEDA,

predstavljeni 16. septembra 2004¹

I – Uvod

zaradi kršitve patenta, če se ena od strank sklicuje na veljavnost ali ničnost patenta.

1. V tej zadevi je Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) Sodišču predložilo vprašanje za predhodno odločanje, ki se nanaša na člen 16, točka 4, Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah² (v nadaljevanju: Bruseljska konvencija). Ta določba ob določenih predpostavkah dodeljuje izključno pristojnost sodiščem države pogodbenice, v kateri je bila prijava za deponiranje ali registracijo patenta vložena, se je v njej izvedla ali se šteje za izvedeno.

3. V postopku zaradi kršitve patenta se lahko tožena stranka sklicuje na ničnost patenta. Prav tako se lahko tožeča stranka v tožbi za ugotovitev nekršitve sklicuje na neveljavnost ali ničnost patenta v podporo trditvi, da ne more biti kršitve. V postopku v glavni stvari gre za zadnji primer. Predložitveno sodišče želi konkretno izvedeti, ali je pomembno, da sodišče, ki obravnava zahtevo, ugovor v zvezi z ničnostjo ali neveljavnostjo sprejme kot utemeljen ali ne, prav tako pa tudi, ali je pomembno, kdaj v postopku je predložen.

2. Natančneje, predložitveno sodišče želi izvedeti, ali se izključna pristojnost uporablja samo v tožbi (z učinkom *erga omnes*) za ugotovitev ničnosti patenta ali tudi v tožbi

4. Pri členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije gre za izjemo od temeljnega načela člena 2 iste konvencije. V členu 2 je določeno, da je toženec s stalnim prebivališčem v državi pogodbenici ne glede na državljanstvo tožen pred sodišči te države. Ta člen temelji na reku „*actor sequitur forum rei*“. Namen tega člena 2 je varovati pravice tožene stranke. Po ustaljeni sodni praksi Sodišča je treba odsto-

1 – Jezik izvirnika: nizozemščina.

2 – UL 1972, L 299, str. 32. Prečiščeno besedilo med tem spreminjene Konvencije je objavljeno v UL 1998, C 27, str. 1.

panja od člena 2 zaradi splošnosti tega načela razlagati ozko.³

7. V členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije je pod Naslovom II, Oddelek 5, z naslovom „Izključna pristojnost“ določeno:

5. Po drugi strani široka razlaga člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije krepí pravno varnost in zmanjšuje tveganja za protislovne odločbe. Za presojanje vprašanja o veljavnosti patenta je vedno pristojno isto sodišče. Še pomembneje je to, da člena 16, točka 4, ni zaželeno razlagati tako, da izbira tožeče stranke, da vloži tožbo za razglasitev ničnosti ali tožbo za razglasitev nekršitve, določa sodno pristojnost. Izbiro sodišča je treba čim bolj izključiti.

„Izključno pristojna so naslednja sodišča, in to ne glede na stalno prebivališče: v postopkih, ki so v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov ali drugih podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, 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 Skupnosti ali mednarodne konvencije šteje za izvedeno.“

II – Pravni, dejanski in postopkovni okvir

6. V členu 2 Bruseljske konvencije je pod Naslovom II, Oddelek 1, z naslovom „Splošne določbe“ določeno:

8. Bruselsko konvencijo je medtem zamenjala Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.⁴ Toda ta uredba ne ureja zadeve, ki jo obravnavamo, ker se uporablja samo za že začete postopke in javne listine, sprejete po njenem začetku veljavnosti 1. marca 2002, kar pa ni tako v obravnavanem primeru.

„Ob upoštevanju določb te konvencije so osebe s stalnim prebivališčem v državi, ki jo veže ta konvencija, ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države. [...]“.

9. Vprašanje je bilo postavljeno v sporu med Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co.

3 – Glej, na primer, sodbi z dne 27. septembra 1988 v zadevi Kalfelis (189/87, Recueil, str. 5565, točka 19) in z dne 10. junija 2004 v zadevi Kronhofer (C-168/02, ZOdl., str. I-6009, točke od 12 do 14).

4 – UL L 12, str. 1. Bruseljska konvencija se še uporablja v zvezi s Kraljevino Dansko.

KG (GAT) (v nadaljevanju: GAT), s sedežem v Alsdorfu (tožeča stranka v postopku v glavni stvari), in Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (v nadaljevanju: LuK), s sedežem v Böhlu. Stranki sta konkurentki na področju avtomobilske tehnike.

10. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari si je prizadevala pridobiti naročilo Ford-Werke AG, Köln za dobavo oljnih blažilnikov. Tožena stranka v postopku v glavni stvari je navedla, da je tožeča stranka delovala predvsem tako, da je kršila francoske patente, katerih imetnica je tožena stranka. Tožeča stranka je pred Landgericht Düsseldorf vložila tožbo za ugotovitev nekršitve zato, da bi se ugotovilo, da se tožena stranka ne more sklicevati na nobeno pravico na podlagi francoskih patentov, in se v tožbi sklicevala na njihovo ničnost ali neveljavnost.

11. Landgericht je menilo, da je v skladu z mednarodnim pravom pristojno za presojanje o tožbah zaradi kršitve francoskih patentov. Prav tako se je razglasilo za pristojno za presojanje o sporu v zvezi z ničnostjo ali neveljavnostjo patentov. V skladu s predložitveno odločbo, predloženo Sodišču, se je zato oprlo na ozko razlago člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, ki je nujna zato, da se prepreči, da bi sodišče izgubilo pristojnost, če bi se tožena stranka v tožbi zaradi kršitve sklicevala na ničnost zadevnega patenta.

12. Landgericht je zavrnilo tožbo tožeče stranke v postopku v glavni stvari in odločilo, da patenti izpolnjujejo pogoje za patentiranje. Tožeča stranka je zoper to odločbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf. Pri preiskavi te tožbe je Oberlandesgericht postavilo vprašanje za predhodno odločanje, povzeto v točki 2.

13. Oberlandesgericht v predložitveni odločbi poudarja predvsem, da ne glede na izbrano rešitev obstaja tveganje za protislovne odločbe. To sodišče tudi meni, da je treba poudariti, da je dodelitev patenta dejanje suverenosti, ki ga je bolje podrediti nadzoru sodišč zadevne države kot tujim sodiščem. Oberlandesgericht meni, da je namen člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije tudi uresničiti to stališče.

III – Stališča, predložena Sodišču

14. Predložena so bila stališča tožene stranke v postopku v glavni stvari (LuK), nemške in francoske vlade ter vlade Združenega kraljestva in Komisije Evropskih skupnosti. Na Sodišču je 14. julija 2004 potekala obravnava v tej zadevi. Tožeča stranka v postopku v

glavni stvari (GAT) je na tej obravnavi prav tako predstavila svoje stališče.

konvencije. K temu je treba dodati, da bi imetnik patenta lahko vložil vse tožbe zaradi kršitve pred istim sodiščem (in sicer pred sodiščem kraja stalnega prebivališča kršitelja), medtem ko bi se na podlagi člena 16, točka 4, te konvencije moral obrniti na sodišča vseh držav članic, v katerih je patent registriran.

15. V postopku, ki poteka pred Sodiščem, se zagovarjajo tri različna stališča. Sodišče bo moralo odločiti, kateri od teh treh primerov najbolj ustreza besedilu in ciljem člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije.

18. GAT ter francoska vlada in vlada Združenega kraljestva menijo nasprotno. Zaradi dobrega delovanja sodstva zagovarjajo široko razlago člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije.

16. LuK in nemška vlada zagovarjata ozko razlago člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije. Menita, da se člen 16, točka 4, v sporu o veljavnosti patenta uporablja samo, če je ta spor glavni zahtevek postopka. Zanikata, da vprašanja o veljavnosti in kršitvi patenta ne bi mogli biti ločeni; menita, da tako razumevanje resno ogroža ravnovesje med različnimi pristojnostmi, ki jih dodeljuje Bruseljska konvencija. To bi pomenilo, da se skoraj vse tožbe zaradi kršitve nanašajo na izključno pristojnost iz člena 16 te konvencije.

19. Poudarjajo, da so sodišča države članice, ki je dodelila patent, zaradi fizične in pravne bližine najprimernejša za obravnavanje vprašanja o njegovi veljavnosti. Poleg tega sta vprašanja, ki se nanašata na veljavnost in kršitev patenta, v praksi nerazdružljivi. Uporaba člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije pri tožbah zaradi kršitve omogoča preprečitev protislovnih odločb in je zato v interesu pravne varnosti. Poleg tega to doje-manje preprečuje, da bi stranki obšli pravilo izključne pristojnosti, določeno v tem členu. Če domnevni kršitelj vloži tožbo za ugotovitev nekršitve, namesto da bi izpodbijal veljavnost patenta, za to tožbo – po nasprotnem pojmovanju – lahko ne bi veljal člen 16,

17. Strankama bi torej bile odvzete pravice, dodeljene na podlagi člena 2 Bruseljske konvencije (sodišča kraja stalnega prebivališča tožene stranke), pa tudi na podlagi člena 5, točki 3 in 5 ter člena 6, točka 1, te

točka 4. Francoska vlada v zvezi s tem opozarja na poročilo strokovnjakov Jenard,⁵ v katerem vztrajajo pri dejstvu, da so odločbe o veljavnosti patentov v pristojnosti držav članic.

IV – Presoja

A – Pravni okvir: sodna praksa Sodišča

20. Komisija zagovarja tretjo, vmesno predpostavko. Trdi, da zgoraj omenjena široka razlaga navedenega člena 16, točka 4, dejansko pelje do tega, da vse spore o patentih obravnavajo sodišča države, v kateri je patent deponiran ali registriran. Komisija ne zanika, da bi bila ta rešitev zaželeno, vendar meni, da je ni mogoče zagovarjati na podlagi besedila člena 16, točka 4.

21. Vendar meni, da je pomembno, da stranke členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije ne morejo odvzeti vsega pomena. Ne morejo izbrati sodišča glede na to, kaj se najprej zahteva: veljavnost ali ničnost ali pa kršitev. V primeru, kakršen je obravnavani, dejstvo, da se ničnost patenta zahteva primarno ali se uporablja samo kot dokaz za utemeljitev neobstoja kršitve, ne spremeni ničesar. V skladu s členom 16, točka 4, je samo eno sodišče pristojno za ugotovitev veljavnosti ali ničnosti. Druga vprašanja o patentu se ne nanašajo na področje uporabe tega člena.

22. Na začetku naj poudarim, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso, da se čim bolj zagotovi enakost in enotnost pravic in obveznosti, ki jih imajo države pogodbenice in zainteresirane osebe na podlagi Bruseljske konvencije, avtonomno določiti smisel, ki ga je treba pripisati pojmom te konvencije.⁶

23. Razlaga Sodišča mora nato prispevati k predvidljivosti porazdelitve sodnih pristojnosti. Če lahko tožeča stranka v zasebni tožbi zlahka določi sodišče, na katerega se mora obrniti, in če lahko tožena stranka zlahka ve, pred katerim sodiščem je lahko tožena, sta ohranjena pravno varstvo in tudi pravna varnost. Pravila o pristojnosti morajo imeti visoko stopnjo predvidljivosti, kot je to navedeno v enajsti uvodni izjavi Uredbe št. 44/2001.

24. Sodišče je prav tako že večkrat navedlo, da se člena 16 Bruseljske konvencije, ki je

5 – UL 1979, C 59, str. 1.

6 – V zvezi s členom 16 Bruseljske konvencije glej Sklep z dne 5. aprila 2001 v zadevi Gaillard (C-518/99, Recueil, str. I-2771, točka 13).

izjema pri splošnem pravilu o pristojnosti iz člena 2, prvi pododstavek, te konvencije, ne sme razlagati v širšem smislu, kot to zahteva njegov cilj, glede na to, da je njegov namen stranke prikrajšati za izbiro sodišča, ki bi jo drugače imele, in jih v nekaterih primerih tožiti pred sodiščem, ki ni sodišče stalnega prebivališča nobene izmed njih. Na to sem opozoril že v uvodu.⁷ Med drugim se strinjam z generalnim pravobranilcem Jacobsom, ki pravi, da se ozki razlagi ne sme pripisovati prevelike pomembnosti. Kot trdi v sklepnih predlogih v zadevi Gabriel,⁸ mora imeti zakonita izjema tako kot vsaka druga zakonodajna določba lasten pomen, določen glede na njen predmet in besedilo, pa tudi glede na splošno sistematiko in predmet instrumenta, katerega del je.

25. Četrto načelo, ki ga je Sodišče razvilo v sodni praksi v zvezi z Bruseljsko konvencijo, je obstoj posebno tesne navezne okoliščine med sporom in sodišči kraja, v katerih je prišlo do škodnega dogodka, ki utemeljuje dodelitev pristojnosti tem sodiščem zaradi dobrega delovanja sodstva in primerne organizacije postopka.⁹

26. Na podlagi teh načel je Sodišče že večkrat razložilo pojme iz člena 16 Bruseljske konvencije. Večina odločb se je nanašala na izključno pristojnost na področju nepremičnin, ki jo dodeljuje člen 16 te konvencije. Sodišče se je enkrat izreklo o točki 4 tega člena.

27. Sodišče je v sodbi v zadevi Reichert in Kockler¹⁰ poudarilo, da je bistvo izključne pristojnosti sodišč države pogodbenice, v kateri je nepremičnina (člen 16(1) Bruseljske konvencije), okoliščina, da sodišče v kraju lege zaradi bližine najbolj pozna dejanske razmere ter uporablja pravila in običaje, veljavne za zadevno področje. Izključna pristojnost sodišč države pogodbenice, v kateri je nepremičnina, ne obsega vseh tožb, ki zadevajo stvarne pravice na nepremičninah. Nasprotno, izključna pristojnost je (v bistvu) omejena na tožbe, katerih namen je določiti obseg, vsebino, lastništvo ali posedovanje nepremičnine ali druge stvarne pravice na njih.

28. V sodbi v zadevi Duijnste¹¹ je Sodišče razložilo izključno pristojnost sodišč države članice, na ozemlju katere je bil dodeljen

7 – Glej sklep, naveden v opombi 6, točka 14.

8 – Sodba z dne 11. julija 2002 (C-96/00, Recueil, str. I-6367, točka 46).

9 – Glej sodbo Kronhofer, navedeno v opombi 3 (točka 15, v zvezi s členom 5, točka 3, Bruseljske konvencije).

10 – Sodba z dne 10. januarja 1990 (C-115/88, Recueil, str. I-27, točki 10 in 11).

11 – Sodba z dne 15. novembra 1983 (288/82, Recueil, str. 3663, točka 22).

patent (ali je bila vložena prijava zanj), ki je določena v členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije. Sodišče to pristojnost utemeljuje z „dejstvom, da so ta sodišča v boljšem položaju v primerih, kadar gre za spor o veljavnosti patenta ali obstoju deponiranja ali registracije“. Sodišče razlikuje med temi spori in drugimi tožbami, katerih predmet je patent, a ne spadajo na področje uporabe člena 16, točka 4. K tem tožbam spadajo na primer spori zaradi kršitve, pa tudi vprašanje, postavljeno v zadevi Duijnstee, in sicer ali je imetnik patenta zaposleni ali njegov delodajalec.

strijske lastnine obravnavajo sodišča države članice, v katerih pravica je ali bo prijavljena ali registrirana.

31. Obveznost izključne pristojnosti izhaja iz členov 17 in 18 Bruseljske konvencije. Vprašanje je le, za katere vrste sporov se uporablja člen 16, točka 4, te konvencije.

29. Sodišče stališče utemeljuje predvsem s poročilom strokovnjakov Jenard¹² in s patentnimi konvencijami, ki jasno razlikujejo med dodelitvijo in registracijo patenta ter kršitvami.

32. Prvič, na podlagi besedila člena 16, točka 4, je očitno, da cilj zakonodajalca ni bil podrediti vse spore v zvezi s patenti – in drugimi pravicami industrijske lastnine – tej izključni pristojnosti. Ta člen se namreč nanaša izključno na spore o registraciji ali veljavnosti patentov in drugih pravic. Določba ne zadeva izrecno sporov o kršitvah patentov. V tem smislu se ta določba razlikuje od člena 229 A ES, ki omogoča dodelitev pristojnosti Sodišču za vse spore o pravicah industrijske lastnine Skupnosti.

B – Kaj je določeno v besedilu Bruseljske konvencije?

30. Na podlagi člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, ki spada v Naslov II, Oddelek 5, z naslovom „Izključna pristojnost“, nekatere spore o patentih in drugih pravicah indu-

33. Predložitveno sodišče poudarja predvsem angleško različico, za katero se zdi, da je uporabila širšo formulacijo v členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije kot v členu 16, točke od 1 do 3. V členu 16, točka 4, so navedeni „proceedings concerned with“, medtem ko gre v členu 16, točke od 1 do 3,

¹² – Glej opombo 5.

za „proceedings which have as their object“. Druge jezikovne različice, kot so nemška, francoska, italijanska in nizozemska, te razlike ne poznajo, medtem ko iz angleške različice pomen te različne formulacije ni jasen. Komisija v stališčih podrobno preuči razliko, ki jo je predložitveno sodišče opazilo v angleški različici. Meni, da ta razlika ni pomembna, ker je v drugih jezikovnih različicah ni in ker poleg tega ni nobenega dokaza, da je zakonodajalec s tem želel omejiti pomen člena 16, točka 4. Glede tega se sklicuje na zgoraj omenjeno poročilo Jenard.¹³ V tem smislu se strinjam s Komisijo.

od razlage člena 19 Bruseljska konvencija ne izključuje, da se člen 16, točka 4, nanaša tudi na spore, za katere se sodišču ob njihovi vložitvi ni treba izreči za nepristojno.

35. Naj povzamem: Bruseljska konvencija vključuje obveznost dodelitve pristojnosti, vendar to ne pomeni, da se vsi spori o patentih nanašajo na njen člen 16, točka 4. Po drugi strani iz besedila Bruseljske konvencije ne izhaja, da je zakonodajalec želel omejiti uporabo tega člena na postopke, katerih glavni zahtevek se nanaša na veljavnost ali, v obravnavanem primeru, na ničnost patenta.

C – Presoja

34. V skladu s členom 19 Bruseljske konvencije se je sodišče države pogodbenice, ki je obravnavalo spor, za katerega so v skladu s členom 16 te konvencije izključno pristojna sodišča druge države pogodbenice, po uradni dolžnosti izreklo za nepristojno. V francoski različici je določeno – v nasprotju z nemško, angleško, italijansko in nizozemsko različico –, da mora biti v tem primeru „primarna“ tožba. O členu 19 se je v postopku pred Sodiščem podrobno razpravljalo. Tedaj se je jasno pokazalo, da ta člen ni pravilo o pristojnosti in da njegova razlaga ni odločilna za razlago člena 16 Bruseljske konvencije. Neodvisno

36. Kot sem navedel, želi predložitveno sodišče poznati obseg izključne pristojnosti sodišč države deponiranja ali registracije patenta, kot je določen v členu 16, točka 4, Bruseljske konvencije. Pred Sodiščem so bili predstavljeni trije primeri (za več podrobnosti glej Naslov III teh sklepnih predlogov):

- prvi primer: člen 16, točka 4, Bruseljske konvencije se uporablja samo, če se primarni zahtevek nanaša na veljavnost patentov;

¹³ – *Idem*.

- drugi primer: vprašanja o veljavnosti in kršitvi patentov v praksi ne morejo biti ločena, člen 16, točka 4, te konvencije pa se uporablja tudi za tožbe zaradi kršitve;
- tretji primer: samo sodišče, navedeno v členu 16, točka 4, te konvencije je pristojno za ugotovitev veljavnosti ali ničnosti patenta. Druga vprašanja, postavljena v zvezi s patenti, ne spadajo na področje uporabe člena 16, točka 4.

37. Sodišče pozivam, da iz naslednjih razlogov sprejme tretji primer.

38. Prvič, drugi primer je treba izločiti. Kot je Sodišče poudarilo v zgoraj navedeni sodbi Duijnste, člen 16, točka 4, Bruseljske konvencije razlikuje med spori o dodelitvi in registraciji patenta, ki se nanašajo predvsem na veljavnost patentov, ter spori zaradi kršitve patentov. Čeprav je drugi primer z vidika pravne varnosti in enotnosti privlačen, ni združljiv z izrecno izbiro zakonodajalca, da vseh sporov o patentih in drugih pravicah industrijske lastnine ne podredi pravilu iz člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije.

39. Tudi prvi primer je treba izločiti. Čeprav je združljiv s strogo slovnično razlago člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, naj bi tožeči stranki v civilni tožbi omogočil, da se izogne obvezni izbiri sodišča, določeni v členu 16, točka 4, kar dobro ponazarja ta zadeva. Če bi morali upoštevati ta prvi primer, se je GAT za ugotovitev nekršitve upravičeno obrnil na nemško sodišče. To podjetje bi primarno lahko pred civilnim sodiščem izpodbijalo veljavnost patentov LuK. V tem primeru bi se v skladu s členom 16, točka 4, Bruseljske konvencije moralo obrniti na sodišče države članice, v kateri je bil patent registriran, torej Francoske republike.

40. Ta svoboda izbire tožeče stranke v civilnem postopku – in posledice, ki iz tega izhajajo, za pristojnost sodišč – škoduje predvidljivosti sistema za toženo stranko in s tem enemu osnovnih načel, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča.¹⁴ Ta svoboda izbire prav tako ni združljiva s ciljem in obsegom člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, ki določa obvezno pravilo.

41. Nasprotno pa tretjega primera ni težko zagovarjati. Pomeni, da je izključna pristojnost iz člena 16, točka 4, vedno odločilna,

¹⁴ – Glej točko 23 zgoraj.

če se v civilnem postopku izpodbija veljavnost pravice do patenta, ki jo je dodelil organ države članice – ali je bil pri tem organu registriran. To je predvsem odločba samega organa v sporu; odločba, ki torej zajema elemente upravnega prava. Odločba nacionalnega organa mora biti pod čim strožjim sodnim nadzorom sodišča zadevne in ne tuje države. Pri tem vidim tudi vzporednico z zgoraj navedeno sodbijo Reichert in Kockler, v kateri se Sodišče v zvezi z nekaterimi tožbami, ki se nanašajo na nepremičnine (glej točko 27 zgoraj) opira na argument bližine.

šanje o veljavnosti, nepomemben, ne glede na dejstvo, da je treba Bruseljsko konvencijo razlagati čim bolj samostojno, brez sklicevanja na procesno pravo držav članic.

42. Zgoraj navedene ugotovitve se uporabljajo neodvisno od postopka, ki postavlja okvir za izpodbijanje veljavnosti. Odločilen je cilj postopka in ne izraz tožbe, primarno vložene v postopku. Predložitveno sodišče želi izvedeti tudi, ali je pomembna faza postopka, v kateri je bilo postavljeno vprašanje o veljavnosti ali ničnosti. Menim, da je treba na to vprašanje odgovoriti nikalno. Bistvo rešitve, ki jo predlagam, je, da vprašanje o veljavnosti obravnava samo sodišče države članice, v kateri je bil patent depoiniran ali registriran. Zato je trenutak, v katerem je bilo v postopku postavljeno vpra-

43. Pri „čistih“ tožbah zaradi kršitev te povezave z nacionalnimi organi ni. Ti spori se nanašajo na kršitev subjektivne pravice posameznika in se načeloma ne razlikujejo od drugih primerljivih sporov civilnega prava, ki se nanašajo na subjektivne pravice, ki niso v zvezi z industrijsko lastnino. To pojmovanje glede razlikovanja med postopki zaradi kršitve patenta in postopki za ugotovitev patenta temelji neposredno na besedilu Bruseljske konvencije. To razlikovanje je Sodišče, kot sem že poudaril, priznalo v zgoraj navedeni sodbi Duijnsteet.

44. Zakonodajalec je izrecno odločil, da za kršitev patenta (ali na primer znamke) ne bo veljalo pravilo o pristojnosti iz člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije. Ne bi bilo pravilno – tudi glede na ravnovesje sistema – da bi se člen 16, točka 4, razlagal tako, da bi se „čiste“ zadeve zaradi kršitve umaknile iz uporabe glavnega pravila iz člena 2 Bruseljske

konvencije. Poleg tega bi bila taka razlaga v nasprotju z odločbo Sodišča, v skladu s katero se izjeme pri splošnem pravilu o pristojnosti iz člena 2, prvi pododstavek, Bruseljske konvencije ne smejo razlagati v širšem smislu, kot zahteva njihov cilj.¹⁵

člen 16, točka 4, Bruseljske konvencije ne bi veljal, če tožena stranka v okviru postopka zaradi kršitve izpodbija veljavnost patenta. Bruseljska konvencija zadostno predvideva mehanizme za ohranitev učinkovitega pravnega sredstva. Sodišče, ki obravnava kršitev, lahko zadevo prenese v celoti ali jo odloži, dokler sodišče druge države članice, pristojno v skladu z navedenim členom 16, točka 4, ne obravnava vprašanja o veljavnosti patenta, ter lahko tudi samo preuči zadevo, če tožena stranka ne ravna v dobri veri.

45. Dodatno se sklicujem na sodbo v zadevi Gantner Electronic,¹⁶ ki se nanaša na člen 21 Bruseljske konvencije. Ta člen ureja stanje, ki nastane, ko so zahtevki med istimi strankami vloženi na sodiščih različnih držav pogodbenic. Sodišče v tej sodbi vztraja pri dejstvu, da so za določitev sodne pristojnosti odločilne zahteve tožeče stranke in ne obrambna sredstva. Če bi bilo drugače, bi bila lahko porazdelitev pristojnosti spremenjena glede na vsebino odgovora na tožbo, ki se med postopkom obvezno predloži. K temu je treba dodati, da če se morajo upoštevati obrambna sredstva, tožena stranka lahko ne bi ravnala v dobri veri in bi ovirala že začeti postopek.

46. Zgoraj navedena sodba Gantner Electronic po mojem mnenju ne pomeni, da

47. Nazadnje: ena od glavnih trditev v nastopih pred Sodiščem se nanaša na izdelavo sodne prakse in sistematiko postopka. Vendar izbrani primer, analiziran s tega vidika, ne daje idealne rešitve. Tveganje, da bi bila v isti zadevi vključena sodišča več držav članic in sprejela različne odločitve, ni izključeno nič bolj kot pri drugih predlaganih rešitvah. Imetnik patenta ima namreč patente, ki se nanašajo na isti proizvod ali isti način izdelave, pogosto v več državah članicah. Sodišča teh različnih držav članic naj bi bila torej hkrati izključno pristojna, ko se v postopku za ugotavljanje kršitve postavi vprašanje o veljavnosti patenta. Postopek za ugotavljanje kršitve s tem torej ni olajšan.

15 – Glej točko 24 zgoraj.

16 – Sodba z dne 8. maja 2003 (C-111/01, Recueil, str. I-4207).

V – Predlog

48. Sodišču predlagam, naj na vprašanje, ki ga je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf, odgovori:

V členu 16, točka 4, Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je določena sodna pristojnost, če je predmet postopka veljavnost ali ničnost patenta ali druge pravice industrijske lastnine, navedene v tej določbi. Zato se ta člen uporablja takrat, kadar tožena stranka v postopku za ugotovitev kršitve ali tožeča stranka v postopku za ugotovitev nekršitve trdi, da je patent neveljaven ali ničen.