



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALÓNA
przedstawiona w dniu 29 marca 2012 r.¹

Sprawa C-616/10

**Solvay SA
przeciwko**

Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy)]

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń sądowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Powództwo o stwierdzenie naruszenia patentu europejskiego — Jurysdykcje szczególna i wyłączna — Artykuł 6 pkt 1 — Wielość pozwanych — Artykuł 22 pkt 4 — Zakwestionowanie ważności patentu — Artykuł 31 — Środki tymczasowe lub zabezpieczające

1. Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy), który rozpatruje powództwa o stwierdzenie naruszenie patentu europejskiego wytoczone przeciwko spółkom mającym siedziby w różnych państwach członkowskich, łącznie z wnioskami o zarządzenie środka tymczasowego w postaci transgranicznego zakazu naruszania, zadaje Trybunałowi kilka pytań prejudycjalnych dotyczących stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych² do sporów dotyczących praw własności intelektualnej.

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. 2001, L 12, s. 1.

2. Bardzo szczegółowe pytania przedłożone przez sąd krajowy³ dotyczą kilku zasadniczych kwestii⁴ związanych ze stosowaniem tego rozporządzenia do transgranicznych sporów dotyczących patentów europejskich⁵, i tym samym dają Trybunałowi możliwość doprecyzowania jego najważniejszych wyroków w przedmiocie art. 6 pkt 1⁶, art. 22 pkt 4⁷ i art. 31⁸ rozporządzenia nr 44/2001.

I – Ramy prawne

3. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 44/2001 oraz w drodze wyjątku od zasady ustanowionej przez art. 2 tego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane przed sądy innego państwa członkowskiego tylko zgodnie z zasadami określonymi w art. 5–24 tego rozporządzenia.

4. Artykuł 6 rozporządzenia nr 44/2001 przewiduje, że osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim:

„[...]

1) jeżeli pozywa się łącznie kilka osób – przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń;

[...]”.

5. Artykuł 22 rozporządzenia nr 44/2001 stanowi:

„Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:

[...]

4) w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania – sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły.

3 — Pytania te zostały ponadto zadane krótko po ogłoszeniu przez Komisję Europejską wniosku z dnia 14 grudnia 2010 r. dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie) [COM(2010) 748 wersja ostateczna], zwanego dalej „wnioskiem w sprawie przekształcenia rozporządzenia nr 44/2001”. W celu analizy tego wniosku zob. Ch. Heinze, *Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation*, *Rechts Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2011, vol. 75, s. 581.

4 — Kwestie poruszone przez Komisję w sprawozdaniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącym stosowania rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2009) 174 wersja ostateczna, pkt 3.4]. Zobacz również zielona księga z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przeglądu rozporządzenia nr 44/2001 [COM(2009) 175 wersja ostateczna, pkt 4, 6] i rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie stosowania i przeglądu rozporządzenia nr 44/2001 (Dz.U. 2011, C 308 E, s. 36, pkt 22).

5 — Zobacz w szczególności D.P. Fernández Arroyo, *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, RCADI, 2006, tome 323, w szczególności s. 95, pkt 80 i nast.; S. Leible, A. Ohly (éd.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck 2009; M. Schauwecker, *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Carl Heymanns Verlag 2009; C. Nourissat, E. Treppoz, *Droit international privé et propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies*, Lamy, Axe Droit 2010; M. Winkler, *Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten*, Peter Lang 2011.

6 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-539/03 Roche Nederland i in., Zb.Orz. s. I-6535.

7 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-4/03 GAT, Zb.Orz. s. I-6509.

8 — Wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie C-391/95 Van Uden, Rec. s. I-7091.

Bez uszczerbku dla jurysdykcji Europejskiego Urzędu Patentowego zgodnie z Konwencją o przyznawaniu europejskich patentów, podpisaną w Monachium dnia 5 października 1973 r., sądy każdego państwa członkowskiego mają, bez względu na miejsca zamieszkania stron, jurysdykcję wyłączną we wszystkich postępowaniach dotyczących przyznania lub ważności europejskiego patentu przyznanego dla tego państwa;

[...]”.

6. Wreszcie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 stanowi:

„Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, włącznie ze środkami zabezpieczającymi, przewidzianych w prawie państwa członkowskiego, może zostać wniesiony do sądu tego państwa także wówczas, gdy na podstawie niniejszego rozporządzenia sprawa główna należy do jurysdykcji sądu innego państwa członkowskiego”.

II – Okoliczności powstania sporu przed sądem krajowym

7. Spółka Solvay SA z siedzibą w Belgii, będąca właścicielem patentu europejskiego EP 0 858 440 obowiązującego w wielu państwach członkowskich⁹, w dniu 6 marca 2009 r. wytoczyła przed Rechtbank 's-Gravenhage w Niderlandach powództwo o stwierdzenie naruszenia¹⁰ kilku krajowych części wspomnianego patentu, w szczególności przeciwko trzem spółkom z dwóch różnych państw członkowskich: Honeywell Fluorine Products Europe BV z siedzibą w Niderlandach oraz Honeywell Belgium NV i Honeywell Europe NV z siedzibą w Belgii¹¹, z powodu sprzedaży produktu wytwarzanego przez Honeywell International Inc. (HFC-245), identycznego z tym, który chroniony jest przez wspomniany patent.

8. W ramach tego postępowania w dniu 9 grudnia 2009 r. Solvay SA złożyła przeciwko pozwanym w postępowaniu przed sądem krajowym wniosek dotyczący kwestii incydentalnej, domagając się zastosowania środka tymczasowego dotyczącego transgranicznego zakazu naruszania na cały czas trwania sporu w postępowaniu głównym¹².

9. Ponieważ w ramach postępowania incydentalnego pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym podniosły nieważność krajowych części omawianego patentu, nie wytaczając jednak – ani nawet nie zapowiadając zamiaru wytoczenia powództwa – o stwierdzenie nieważności, oraz zakwestionowały właściwość sądu niderlandzkiego, przed którym zawisły zarówno postępowanie główne, jak i postępowanie incydentalne, Rechtbank 's-Gravenhage postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 i z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi art. 22 pkt 4 oraz art. 31 rozporządzenia nr 44/2001.

9 — Chodzi tu o Danię, Irlandię, Grecję, Luksemburg, Austrię, Portugalię, Finlandię i Szwecję, do których należy dodać również Liechtenstein oraz Szwajcarię.

10 — Zwane dalej „powództwem głównym”.

11 — Zwanych dalej razem „pozwanymi w postępowaniu przed sądem krajowym”.

12 — Zwanych dalej „postępowaniem incydentalnym”.

III – Pytania prejudycjalne

10. Pytania przedłożone przez Rechtbank 's-Gravenhage mają następujące brzmienie:

„1) Odnosnie art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001:

Czy w przypadku, w którym z osobna każdej z dwóch bądź większej liczby spółek z różnych państw członkowskich w postępowaniu przed sądem jednego z tychże państw członkowskich zostaje zarzucone naruszenie tej samej krajowej części patentu europejskiego, obowiązującego w drugim państwie członkowskim, poprzez podjęcie zakazanych działań w odniesieniu do tego samego produktu, istnieje możliwość wydania »sprzecznych ze sobą orzeczeń« w oddzielnych postępowaniach w rozumieniu art. 6 pkt 1 [tego] rozporządzenia?

2) Odnosnie art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001:

a) Czy art. 22 pkt 4 [tego] rozporządzenia stosuje się w postępowaniu o zastosowania środka tymczasowego dotyczącego zagranicznego patentu (takiego jak »tymczasowy« transgraniczny zakaz naruszania), gdy druga strona postępowania podnosi zarzut, iż powoływany zagraniczny patent jest jakoby nieważny, przy czym należy wziąć pod uwagę, że sąd nie wydaje w tym przypadku żadnego ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności powoływanego patentu, lecz dokonuje oszacowania, jakie rozstrzygnięcie wydałby sąd właściwy na podstawie art. 22 pkt 4 [tego] rozporządzenia, a wniosek o zastosowanie środka tymczasowego w postaci zakazu naruszenia zostaje oddalony, gdy zdaniem sądu można rozsądnie przypuszczać, iż istnieje niezaniebdywalna możliwość, że właściwy sąd stwierdzi nieważność powoływanego patentu?

b) Czy dla zastosowania art. 22 pkt 4 rozporządzenia [nr 44/2001] w postępowaniu, o jakim mowa w powyższym pytaniu, względem zarzutu nieważności patentu obowiązują wymogi formalne tego rodzaju, że art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 stosuje się tylko wtedy, gdy do sądu właściwego na podstawie art. 22 pkt 4 [tego] rozporządzenia wpłynęło już powództwo o stwierdzenie nieważności patentu, względnie wpłynie ono w terminie podlegającym wyznaczeniu przez sąd, że w każdym razie właściciel patentu został już wezwany do udziału w postępowaniu, względnie zostaje wezwany, czy też wystarczy samo podniesienie zarzutu nieważności, i jeśli tak, to czy względem treści owego podniesionego zarzutu obowiązują wymogi tego rodzaju, że musi on być dostatecznie uzasadniony lub że podniesienie tego zarzutu nie może być postrzegane jako nadużycie prawa procesowego?

c) Jeżeli na pytanie [pierwsze] zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, czy po podniesieniu zarzutu nieważności w postępowaniu, o jakim mowa w pytaniu pierwszym, sąd pozostaje właściwy dla powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu z takim skutkiem, że (jeśli powód tego sobie życzy) postępowanie w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu musi zostać zawieszono do czasu, gdy sąd właściwy na podstawie art. 22 pkt 4 rozporządzenia [nr 44/2001] rozstrzygnie w przedmiocie ważności powoływanej krajowej części powoływanego patentu, czy też z takim skutkiem, że powództwo musi zostać oddalone, ponieważ nie jest możliwe orzeczenie w przedmiocie zarzutu mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie, czy też po podniesieniu zarzutu nieważności sąd traci również swoją jurysdykcję w odniesieniu do powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu?

d) Jeżeli na pytanie [pierwsze] zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, czy sąd krajowy może z art. 31 rozporządzenia [nr 44/2001] wyprowadzić swoją jurysdykcję dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego dotyczącego zagranicznego patentu (takiego jak tymczasowy transgraniczny zakaz naruszania), przeciwko któremu podnoszone jest, że powoływany patent jest nieważny, czy też (jeżeli miałyby zostać

orzeczone, że zastosowanie art. 22 pkt 4 [tego] rozporządzenia nie powoduje utraty przez Rechtbank jurysdykcji dla rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu) swoją jurysdykcję dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zarzutu nieważności powoływanego zagranicznego patentu?

- e) Jeżeli na pytanie czwarte zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, jakie fakty i okoliczności są niezbędne dla stwierdzenia wskazanego w pkt 40 [ww.] wyroku w sprawie Van Uden rzeczywistego powiązania pomiędzy przedmiotem wnioskowanego środka i terytorialną jurysdykcją państwa członkowskiego, do którego należy sąd, przed którym zawisło postępowanie?”.

11. Strony skarżąca i pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii i Komisja przedstawiły uwagi pisemne. Przedstawiciele Solvay SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV oraz pełnomocnicy Królestwa Hiszpanii i Komisji zostali wysłuchani podczas rozprawy w dniu 30 listopada 2011 r.

IV – Ocena

12. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że ponieważ rozporządzenie nr 44/2001 zastępuje obecnie w stosunkach między państwami członkowskimi¹³ Konwencję z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych¹⁴, to dokonana przez Trybunał wykładnia postanowień tej konwencji stosuje się odpowiednio również do tego rozporządzenia, jeśli jego postanowienia i postanowienia konwencji brukselskiej można zakwalifikować jako równorzędne¹⁵. Ponadto z motywu 19 rozporządzenia nr 44/2001 wynika, że należy zapewnić ciągłość wykładni pomiędzy konwencją brukselską a wymienionym rozporządzeniem.

A – W przedmiocie powództwa głównego i wykładni art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001

13. W pytaniu pierwszym sąd krajowy zwraca się w istocie do Trybunału o udzielenie odpowiedzi, czy może stwierdzić swoją jurysdykcję na podstawie art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001. Precyzyjniej rzecz ujmując, sąd krajowy pragnie uzyskać wyjaśnienie, czy w związku z tym, że zawisły przed nim powództwa wytoczone przeciwko przedsiębiorstwu z siedzibą w Niderlandach oraz dwóm przedsiębiorstwom z siedzibą w Belgii, istnieje ryzyko wydania sprzecznych ze sobą orzeczeń uzasadniające jego jurysdykcję na podstawie tego przepisu.

14. Artykuł 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 przewiduje bowiem po stronie powoda możliwość pozwania łącznie kilku osób przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądanym jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń¹⁶.

13 — W przypadku Królestwa Danii zob. umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Brukseli w dniu 19 października 2005 r. (Dz.U. L 299, s. 62).

14 — Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwaną dalej „konwencją brukselską”.

15 — Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen, Zb.Orz. s. I-8421, pkt 27; z dnia 18 października 2011 r. w sprawie C-406/09 Realchemie Nederland, Zb.Orz. s. I-9773, pkt 38.

16 — Wyroki: z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 189/87 Kalfelis, Rec. s. 5565, pkt 12; z dnia 27 października 1998 r. w sprawie C-51/97 Réunion européenne i in., Rec. s. I-6511, pkt 48; a także ww. wyrok w sprawie Roche Nederland i in., pkt 20.

15. Wymóg istnienia takiej ścisłej więzi pomiędzy powództwami został ustanowiony przez Trybunał w ramach wykładni art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej¹⁷, przed potwierdzeniem go przez brzmienie art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001¹⁸, w celu uniknięcia sytuacji, w której przewidziane przez ten przepis odstępstwo od zasady właściwości sądu państwa, w którym ma miejsce zamieszkania pozwany, mogłoby podważać istnienie samej zasady.

16. Trybunał sprecyzował również, że aby orzeczenia mogły zostać uznane za sprzeczne, nie wystarczy samo istnienie rozbieżności w rozstrzygnięciu sporu. Rozbieżności te muszą również występować w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego i prawnego¹⁹.

17. Ponadto do właściwości sądu krajowego należy dokonanie oceny, w świetle wszystkich elementów akt sprawy, istnienia ścisłej więzi między poszczególnymi sprawami przed nim zawisłymi, a tym samym ryzyka wydania orzeczeń niemożliwych do pogodzenia, gdyby sprawy te były rozpatrywane oddzielnie²⁰.

18. W ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. Trybunał orzekł jednak, że równoległe powództwa o naruszenie wytoczone w kilku różnych krajach członkowskich, które zgodnie z art. 64 ust. 3 konwencji monachijskiej rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym obowiązującym w tym zakresie w każdym z państw²¹, nie odnoszą się do tego samego stanu prawnego²², a zatem ewentualnie rozbieżne orzeczenia nie mogą zostać uznane za sprzeczne²³.

19. Innymi słowy, wydaje się, że w zasadzie przesłanki stosowania art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 nie mogą zostać spełnione, w przypadku gdy powództwa o naruszenie dotyczą patentu europejskiego.

17 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Kalfelis, pkt 12.

18 — Jak to przypomniał Trybunał w ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in., pkt 21.

19 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Roche Nederland i in., pkt 26; wyroki: z dnia 11 października 2007 r. w sprawie C-98/06 Freeport, Zb.Orz. s. I-8319, pkt 40; a także z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie C-145/10 Painer, Zb.Orz. s. I-12533, pkt 79.

20 — Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Freeport, pkt 41; w sprawie Painer, pkt 83.

21 — Punkt 30.

22 — Punkt 31.

23 — Punkty 32, 35.

20. Wyżej wymieniony wyrok Trybunału w sprawie Roche Nederland i in. był z tego punktu widzenia mocno krytykowany²⁴, ponieważ znacząco ogranicza on zakres stosowania art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001²⁵ w dziedzinie własności przemysłowej²⁶. Powszechnie uznaje się²⁷, że osłabia on ochronę właścicieli patentów europejskich²⁸ i jest jednocześnie niezgodny z art. 69 konwencji monachijskiej²⁹.

21. Czy w związku z tym należy uznać, że problem podniesiony w niniejszej sprawie jest koniec końców równoznaczny z koniecznością podjęcia decyzji o utrzymaniu albo o zmianie linii orzecznictwa przyjętej w ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in.?

22. Uważam, że tak nie jest. Wydaje mi się, tak jak podnoszą Republika Federalna Niemiec oraz Królestwo Hiszpanii i Komisja, że możliwe jest podejście mniej jednoznaczne, ograniczające starannie zakres ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in.

23. Stan prawny rozpatrywany w postępowaniu w sprawie przed sądem krajowym różni się bowiem od stanu prawnego rozpatrywanego w sprawie zakończonej ww. wyrokiem Roche Nederland i in. ze względu na to, że pozwanym w postępowaniu przed sądem krajowym mającym siedzibę w Niderlandach i w Belgii zarzucono, każdorazowo z osobna, sprzedaż tych samych produktów naruszających patent w tych samych państwach członkowskich, czyli naruszenie tych samych „krajowych części europejskiego patentu” obowiązujących w tych państwach członkowskich.

24. Aby ocenić znaczenie tych argumentów dla rozstrzygnięcia sprawy, warto zbadać sytuację, w której miałyby się okazać, że art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 nie ma zastosowania. Na podstawie art. 2 wspomnianego rozporządzenia³⁰ odsyłający sąd niderlandzki byłby właściwy w odniesieniu do powództwa przeciwko pozwanej w postępowaniu przed sądem krajowym, mającej siedzibę w Niderlandach, zaś sąd belgijski miałby rozpatrzyć wniesione przez skarżącą w postępowaniu przed sądem krajowym powództwo o naruszenie przeciwko dwóm pozwanym przed sądem krajowym mającym siedzibę w Belgii.

24 — Zobacz w szczególności: 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, n° 4, s. 284; pkt 78–85 i orzecznictwo przytoczone w pkt 78 opinii rzecznik generalnej V. Trstenjak z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zakończonej ww. wyrokiem Painer; zobacz ponadto: H. Muir Watt, *Article 6*, w: U. Magnus, P. Mankowski, *Brussels I Regulation*, 2^e éd., Sellier, European Law Publishers 2012, s. 313, nr 25a; M. Noorgård, *A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation*, w: S. Leible, A. Ohly (éd.), op.cit. (ww. w przypisie 5), s. 211; C. Gonzalez Beilfuss, *Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland*, w: A. Nuyts (éd.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, s. 79.

25 — Niektórzy autorzy krytykujący ów wyrok uznają jednak, że orzecznictwo to położyło kres kilkuletniej niepewności i przyczyniło się do wzrostu poziomu harmonizacji w Europie. Zobacz podobnie A. Kur, *Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?*, w: S. Leible, A. Ohly (éd.), op.cit. (ww. w przypisie 5), s. 1, 2.

26 — W szczególności B. Hess i in., *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States* (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wrzesień 2007, nr 204, s. 104, zwany dalej „Heidelberg Report”.

27 — Sama Komisja kładzie nacisk na trudności wynikające z tego orzecznictwa w swoim sprawozdaniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. dotyczącym stosowania rozporządzenia nr 44/2001 (pkt 3.4). Zielona księga w sprawie przeglądu rozporządzenia nr 44/2001 porusza jednak tę kwestię z dużą ostrożnością, uwzględniając zresztą pkt 36–38 ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. W każdym razie należy stwierdzić, że we wniosku dotyczącym przekształcenia rozporządzenia nr 44/2001 Komisja nie zaproponowała zmiany art. 6, nawet jeśli jego celem było wyłącznie „zidentyfikowanie niektórych wad obecnego systemu” i zarządzenie im w oczekiwaniu na ustanowienie jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich i wspólnotowych. Zobacz w tym względzie opinię 1/09 z dnia 8 marca 2011 r., wydaną na podstawie art. 281 ust. 11 TFUE (Zb.Orz. s. I-1137), w której Trybunał orzekł, że przewidywane porozumienie ustanawiające jednolity system sądowego rozstrzygania sporów patentowych „Europejski i wspólnotowy sąd patentowy” jest niezgodne z postanowieniami traktatu UE i traktatu FUE.

28 — Heidelberg Report, s. 338, nr 825 i nast.

29 — Heidelberg Report, s. 340, nr 833.

30 — Możliwość wytoczenia powództw w oparciu o art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie była omawiana w tej sprawie i w związku z powyższym nie jest badana w ramach niniejszej opinii.

25. Zgodnie z zasadą *lex loci protectionis* oba sądy miałyby zbadać, każdy ze swojej strony, zarzucane naruszenia w świetle różnych krajowych porządków prawnych regulujących poszczególne „krajowe części patentu europejskiego”, co do których zostało podniesione naruszenie³¹. Sądy te zostałyby poproszone przykładowo o dokonanie w świetle tego samego prawa fińskiego oceny naruszenia przez trzy pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym części fińskiej patentu europejskiego poprzez sprzedaż identycznego produktu naruszającego patent na terytorium Finlandii.

26. Prawdą jest, że w tych warunkach sądy krajowe zostałyby poproszone o wydanie orzeczenia w odniesieniu do tego samego stanu prawnego – naruszenie tej samej krajowej części patentu określającego w taki sam sposób zakres ochrony tego patentu³² – ale mogłyby one wydać diametralnie różne orzeczenia.

27. Innymi słowy, art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 nie znalazłby zastosowania do szeregu powództw o naruszenie przeciwko różnym spółkom mającym siedzibę w poszczególnych państwach członkowskich, ze względu na to, że dotyczą one czynów dokonywanych w różnych państwach członkowskich i naruszających różne krajowe części patentu europejskiego regulowane przez różne systemy prawne³³. Przepis ten mógłby natomiast znaleźć zastosowanie – o ile zostanie spełniona przesłanka dotycząca tożsamości stanu faktycznego – do szeregu powództw o naruszenie dotyczących różnych spółek mających siedziby w różnych państwach członkowskich, o ile dotyczą one osobno czynów dokonywanych w tym samym państwie członkowskim i naruszających tę samą krajową część patentu europejskiego regulowaną przez to samo prawo³⁴.

28. Należy jednakże przypomnieć, że przepisy o jurysdykcji szczególnej rozporządzenia nr 44/2001 powinny być interpretowane przez sądy krajowe³⁵ z poszanowaniem zasady pewności prawa, która stanowi jeden z celów wspomnianego rozporządzenia, co oznacza, że art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 będzie interpretowany „w taki sposób, aby normalnie poinformowany pozwany mógł racjonalnie przewidzieć, przed który sąd, poza sądem państwa jego miejsca zamieszkania, może zostać pozwany”³⁶.

29. W tych okolicznościach proponuję Trybunałowi, aby na pierwsze pytanie prejudycjalne przedłożone przez sąd krajowy udzielił odpowiedzi, orzekając, że wykładni art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, iż znajduje on zastosowanie w ramach sporu o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spółkom mającym siedziby w różnych państwach członkowskich, w przypadku gdy powództwa te dotyczą osobno czynów dokonanych w tym samym państwie członkowskim i naruszających tę samą krajową część patentu europejskiego regulowaną przez to samo prawo.

31 — Zobacz w tym zakresie pkt 97 i 118 opinii rzecznika generalnego P. Légera w sprawie zakończonej ww. wyrokiem Roche Nederland i in.

32 — Zobacz podobnie. F. Blumer, *Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic*, forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) poświęcone międzynarodowemu prawu prywatnemu i własności intelektualnej, Genewa, 30–31 stycznia 2001 r. (WIPO/PIL/01/3).

33 — W pkt 33 ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. Trybunał uznał bowiem, że ścisły związek „nie zachodzi w przypadku powództw o naruszenie tego samego patentu europejskiego, z których każde zostało wytoczone przeciwko spółce z siedzibą w innym umawiającym się państwie za czyny, których dopuściła się ona na terytorium tego państwa”.

34 — Należy przypomnieć, że Trybunał orzekł, iż art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 znajduje zastosowanie mimo braku tożsamości podstaw prawnych powództw połączonych do wspólnego rozpatrzenia. Zobacz ww. wyrok w sprawie Freeport, pkt 31–47.

35 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-103/05 Reisch Montage, Zb.Orz. s. I-6827, pkt 24.

36 — Zobacz ww. wyrok w sprawie Reisch Montage, pkt 25; zob. również, w odniesieniu do art. 5 pkt 1 konwencji brukselskiej, wyroki: z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie C-26/91 Handte, Rec. s. I-3967, pkt 18; z dnia 28 września 1999 r. w sprawie C-440/97 GIE Groupe Concorde i in., Rec. s. I-6307, pkt 24; a także z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-256/00 Besix, Rec. s. I-1699, pkt 24–26; w odniesieniu do wyjątku opartego na doktrynie *forum non conveniens*: wyrok z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-281/02 Owusu, Zb.Orz. s. I-1383, pkt 40; w odniesieniu do art. 24 konwencji brukselskiej: wyrok z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie C-104/03 St. Paul Dairy, Zb.Orz. s. I-3481, pkt 19.

B – W przedmiocie postępowania incydentalnego

30. W drugiej serii pytań sąd krajowy zastanawia się w istocie, czy okoliczność, iż ważność patentu została zakwestionowana w ramach postępowania incydentalnego dotyczącego transgranicznego zakazu naruszania, równoległego z powództwem głównym dotyczącym stwierdzenia naruszenia, wystarczy – i, w wypadku odpowiedzi twierdzącej, na jakich warunkach formalnych lub proceduralnych – do otwarcia zakresu zastosowania art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 w taki sposób, aby, po pierwsze, sąd krajowy, przed którym zawisło postępowanie musiał uznać się za niewłaściwy dla rozpoznania powództwa głównego na podstawie art. 25 rozporządzenia nr 44/2001, i po drugie, co za tym idzie, był zmuszony do zbadania swojej właściwości dla wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu incydentalnym na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001.

1. W przedmiocie wykładni art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001

31. Pierwszą serię pytań dotyczących zakresu postanowień art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 należy zbadać w świetle uzasadnienia oraz sentencji wyroku w sprawie GAT³⁷.

32. W tym wyroku Trybunał orzekł, że ze względu na cel i miejsce tego przepisu w systematyce wspomnianej konwencji³⁸ art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej należy rozumieć w ten sposób, iż ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wyłącznej dotyczy wszystkich sporów, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentu, niezależnie od tego, czy kwestia ta została podniesiona w pozwie czy w drodze zarzutu oraz niezależnie od etapu postępowania, na jakim została podniesiona.

33. Bez zajmowania się ponownie powodem ustanowienia tych przepisów można podkreślić, że takie rozwiązanie uzasadniają trzy grupy argumentów pozostających w związku z podstawą i celem systemu ustanowionego przez konwencję brukselską³⁹: przede wszystkim wiążący charakter jurysdykcji wyłącznej ustanowionej w art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej⁴⁰; następnie konieczność zapewnienia przewidywalności zasad dotyczących jurysdykcji, a więc pewności prawa poprzez unikanie mnożenia podstaw jurysdykcji⁴¹, i wreszcie konieczność uniknięcia zwiększania ryzyka wydawania sprzecznych rozstrzygnięć, co jest właśnie celem konwencji brukselskiej⁴².

34. Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii oraz Komisja, wykorzystując w tym względzie niektóre okoliczności przedstawione przez sąd krajowy, stoją zgodnie na stanowisku, że zasadniczo sądy rozpatrujące – tak jak w sprawie przed sądem krajowym – wniosek dotyczący kwestii incydentalnej nie orzekają co do istoty ani co do istnienia naruszenia (przedmiot powództwa głównego), ani odnośnie ważności patentu (zarzut obronny podniesiony w ramach postępowania incydentalnego), lecz zwykle raczej ograniczają się do zbadania spełnienia warunków zastosowania wnioskowanego środka tymczasowego. Ponieważ ewentualne badanie ważności patentu odbywa się *prima facie* i nie prowadzi do wydania żadnego prawomocnego orzeczenia, nie istnieje więc żadne ryzyko sprzecznych rozstrzygnięć.

37 — Wyżej wymieniony, pkt 13–31.

38 — Punkty 20–24.

39 — W odniesieniu do celu tych przepisów należy odesłać do bogatej literatury.

40 — Punkty 26, 27.

41 — Punkt 28.

42 — Punkt 29.

35. Ten punkt widzenia należy jednak omówić szczególnie w świetle pkt 30 ww. wyroku w sprawie GAT, w którym Trybunał bardzo wyraźnie zajął stanowisko w kwestii wpływu skutków wydanych orzeczeń na zastosowanie art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej. Zostało podniesione, że ponieważ skutki orzeczeń, w których rozstrzygnięto – jako wypadkową – kwestię ważności patentu, ograniczają się w prawie niemieckim do stron postępowania (skutek inter partes), nie istnieje ryzyko sprzeczności rozstrzygnięć. Trybunał oddalił ten argument w sposób bardzo ogólny, a jednocześnie bardzo zdecydowany.

36. Podkreślając, że skutki takiego orzeczenia regulowane są prawem krajowym oraz że w licznych umawiających się państwach orzeczenie o unieważnieniu patentu jest skuteczne erga omnes, Trybunał uznał, iż „aby uniknąć ryzyka sprzecznych orzeczeń, jurysdykcję w zakresie orzekania w trybie incydentalnym o ważności zagranicznego patentu, sprawowaną przez sądy inne niż sądy państwa, w którym patentu udzielono, należałoby zatem ograniczyć do tych przypadków, w których właściwe prawo krajowe ogranicza skuteczność orzeczeń, które mają być wydane, do stron postępowania”. Trybunał orzekł, że nie jest to możliwe, gdyż „takie ograniczenie prowadziłoby [...] do zakłóceń, podważając równość i jednolitość praw i obowiązków zawartych w konwencji w stosunku do wszystkich umawiających się państw i zainteresowanych osób”⁴³.

37. Czy należy zatem uznać, że ww. wyrok w sprawie GAT nakazuje sądowi krajowemu, by w okolicznościach sprawy w postępowaniu przed sądem krajowym uznał się on za niewłaściwy? Moim zdaniem należy udzielić odpowiedzi bardziej zniuansowanej, która uwzględni rzeczywistość postępowania.

38. Należy bowiem podkreślić, że wystąpić mogą jedynie trzy możliwości, w zależności od tego, czy ważność patentu została zakwestionowana w ramach zarówno powództwa głównego, jak i postępowania incydentalnego [przypadek a)], lub tylko w ramach powództwa głównego [przypadek b)], lub tylko w ramach postępowania incydentalnego [przypadek c)].

39. W przypadkach a) i b) znajdzie zastosowanie orzecznictwo w sprawie GAT, a więc zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 44/2001 sąd krajowy, przed którym zawisło postępowanie, powinien uznać się za niewłaściwy dla rozpoznania powództwa głównego i zbadać ewentualne zastosowanie wnioskowanego środka tymczasowego na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001.

40. W przypadku c) mogą wystąpić dwie sytuacje. Możliwe jest, że pozwany nie miał możliwości podniesienia kwestii ważności patentu w ramach powództwa głównego, na przykład ze względu na to, że dany środek tymczasowy został przyjęty, zanim zostało wszczęte postępowanie główne⁴⁴ [sytuacja c1)]. Możliwe jest również, że pozwany miał tę możliwość, ale nie uznał za wskazane, by z niej skorzystać [sytuacja c2)], która wydaje się odpowiadać sytuacji rozpatrywanej w postępowaniu w sprawie przed sądem krajowym, co podlega ustaleniu przez sąd odsyłający].

41. W sytuacji c1) sąd, przed którym zawisło postępowanie, musi mieć możliwość zbadania wniosku o zastosowanie środka tymczasowego lub zabezpieczającego oraz przyznać go w odpowiednim przypadku, jednak z całkowitym poszanowaniem wyroku w sprawie GAT. Oznacza to, że taki środek tymczasowy może zostać zarządzony tylko pod warunkiem, że przed sądem, przed którym zawisło postępowanie, w rozsądnym terminie zostanie również wytoczone pozostające w związku z wnioskowanym środkiem powództwo główne o stwierdzenie naruszenia w ramach wniosku o wydanie zakazu naruszenia, w ramach którego będzie zapewnione poszanowanie wyroku w sprawie GAT, a zatem pod bezwzględnym warunkiem, że ów środek nie wywoła żadnego ostatecznego skutku.

43 — W odniesieniu do rozporządzenia nr 44/2001 zob. wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie C-420/07 Apostolides, Zb.Orz. s. I-3571, pkt 41.

44 — O ile taka hipoteza może wydawać się niedorzeczna w odniesieniu do postępowania incydentalnego, które jako takie, można by rzec: z natury, jest związane z równoległym postępowaniem głównym, o tyle niemniej jednak można z nią mieć do czynienia, jak będę miał jeszcze okazję podkreślić poniżej.

42. W sytuacji c2) argument dotyczący, w ramach postępowania incydentalnego, nieważności rozpatrywanego patentu nie mógłby natomiast w zasadzie prowadzić do uznania się przez sąd, przed którym zawisło postępowanie, za niewłaściwy dla rozpoznania powództwa głównego na podstawie art. 25 rozporządzenia nr 44/2001. Przy takim założeniu można bowiem domniemywać, że argument dotyczący nieważności omawianego patentu jest obliczony na zwłokę, a po stronie pozwanego leży wykazanie, iż wniósł on powództwo o stwierdzenie nieważności tego patentu do właściwego sądu. Sąd, przed którym zawisło postępowanie, może zatem, z zastrzeżeniem posiadania jurysdykcji co do istoty sprawy, przyjąć w zgodności ze swoim prawem krajowym wnioskowany środek tymczasowy.

43. Proponuję zatem, by Trybunał orzekł, że wykładni art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, iż ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wyłącznej nie znajduje zastosowania, jeśli ważność patentu zostaje podniesiona jedynie w ramach postępowania incydentalnego, o ile orzeczenie, które może być wydane po zakończeniu tego postępowania, nie wywołuje żadnego ostatecznego skutku.

2. W przedmiocie wykładni art. 31 rozporządzenia nr 44/2001

44. Wnioski dotyczące tej kwestii są przedstawione jedynie posiłkowo, na wypadek gdyby Trybunał orzekł, że sąd krajowy nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty na podstawie art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 albo że nie jest właściwy do rozstrzygnięcia całego sporu co do istoty na podstawie art. 6 pkt 1 rzeczzonego rozporządzenia.

45. Jak bowiem wynika z utrwalonego orzecznictwa⁴⁵, sąd mający jurysdykcję co do istoty sprawy na mocy jednej z podstaw jurysdykcyjnych przewidzianych w konwencji brukselskiej, a obecnie w rozporządzeniu nr 44/2001, ma również jurysdykcję do nakazywania środków tymczasowych lub zabezpieczających, przy czym jurysdykcja ta nie jest uzależniona od żadnych innych warunków⁴⁶.

46. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że art. 31 rozporządzenia nr 44/2001, tak jak przed nim art. 24 konwencji brukselskiej, ustanawia kompetencję niezależną⁴⁷, uzupełniającą wobec kompetencji ustanowionych w art. 2–24 rozporządzenia nr 44/2001⁴⁸. Jednakże przepis ten, w zakresie, w jakim przewiduje on wyjątek od systemu jurysdykcji ustanowionego przez rozporządzenie nr 44/2001, powinien być interpretowany wąsko⁴⁹, ponieważ wykonywanie „tymczasowej jurysdykcji” podlega określonym warunkom określonym przez orzecznictwo Trybunału, związanym z charakterem chronionych praw oraz z celem i przedmiotem wnioskowanych środków⁵⁰.

47. W pierwszej kolejności środki tymczasowe muszą być objęte zakresem stosowania rozporządzenia nr 44/2001, ograniczonym do pojęcia spraw cywilnych i handlowych, ponieważ owa przynależność zależy, zważywszy na dużą różnorodność wspomnianych środków w poszczególnych państwach członkowskich, nie od ich własnego charakteru, ale od charakteru praw, które te środki mają

45 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Van Uden, pkt 22, 48; a także wyrok z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie C-99/96 Mietz, Rec. s. I-2277, pkt 41.

46 — Należy zauważyć, że uregulowania te zostały włączone do nowego przepisu – tj. do art. 35 – wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia nr 44/2001.

47 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Van Uden, pkt 42. Zobacz w szczególności: M. Pertegás Sender, *Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?*, w: R. Fentiman i in., *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Bruylant 1999, s. 277; M. Pertegás Sender, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, nr 3.138, s. 130.

48 — W przedmiocie tego przepisu zob. sporządzone przez P. Jenarda sprawozdanie w sprawie Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli w dniu 27 września 1968 r. (Dz.U. 1979, C 59, s. 1 i w szczególności 42), oraz sprawozdanie wyjaśniające prof. Fausta Pocara na temat Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r. (Dz.U. 2009, C 319, s. 1, pkt 124).

49 — W odniesieniu do art. 24 konwencji brukselskiej zob. ww. wyrok w sprawie St. Paul Dairy, pkt 11.

50 — Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Van Uden, pkt 46; w sprawie Mietz, pkt 47.

chronić⁵¹. Bez wątplenia jest tak w przypadku powództwa o naruszenie, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy rozporządzenia nr 44/2001⁵², oraz w przypadku wniosków dotyczących tymczasowego transgranicznego zakazu naruszania, takiego jak w postępowaniu w sprawie przed sądem krajowym⁵³.

48. Środki, które mogą być przyjęte na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001, powinny ponadto posiadać charakter tymczasowy, to znaczy mieć na celu zachowanie stanu faktycznego lub prawnego po to, by zabezpieczyć prawa, o których uznanie zabiega się przed sądem mającym jurysdykcję co do istoty sprawy⁵⁴. Warunek ten zakłada zasadniczo, że skutki środka tymczasowego przyjętego na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 są ograniczone w czasie.

49. Trybunał w sposób ogólny podkreślił, że sąd, do którego wpłynął wniosek o zastosowanie takiego środka, powinien wykazać się „szczególną ostrożnością i dogłębną znajomością konkretnych okoliczności, w których środek ten ma wywoływać skutki”, co oznacza, że sąd ten powinien „ograniczyć skutki swojego zarządzenia w czasie” lub, szerzej „uzależnić zarządzenie wnioskowanego środka od spełnienia warunków gwarantujących [jego] tymczasowy lub zabezpieczający charakter”⁵⁵, zasadniczo do czasu wydania orzeczenia co do istoty sprawy.

50. Ponadto – i właśnie w celu zapewnienia tymczasowego lub zabezpieczającego charakteru środków przyjętych na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 – w ww. wyroku w sprawie Van Uden⁵⁶ Trybunał ustanowił dodatkowo wymóg istnienia rzeczywistego związku pomiędzy przedmiotem wnioskowanych środków tymczasowych a terytorialną jurysdykcją państwa członkowskiego, do którego należy sąd, przed którym zawisło postępowanie⁵⁷, co stanowi dokładnie przedmiot ostatniego pytania prejudycjalnego sądu krajowego.

51. Dotychczas Trybunał nie miało bezpośrednio okazji by sprecyzować, co oba te warunki oznaczają w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

52. Ponieważ wniosek dotyczący kwestii incydentalnej w postępowaniu w sprawie przed sądem krajowym został złożony po tym, jak zostało wytoczone powództwo główne, tak że warunek dotyczący ograniczenia zakresu zastosowania przyjętego środka *ratione temporis* można uznać za potencjalnie spełniony, postaram się skupić głównie na zbadaniu warunku dotyczącego istnienia rzeczywistego związku.

53. Ten kwestionowany⁵⁸ warunek stanowi przedmiot różnych interpretacji⁵⁹. Dla jednych ów wymóg stanowi ograniczenie dla eksterytorialnych skutków przyjętych środków tymczasowych. Dla innych wymóg ten oznacza, że przyjęty środek wywołuje, przynajmniej częściowo, skutki w państwie członkowskim siedziby sądu, przed którym zawisło postępowanie. A zatem wymóg ten w ogóle nie działa jako ograniczenie zakresu zastosowania *ratione loci* przyjętego środka, ponieważ środek ów może

51 — Wyroki: z dnia 27 marca 1979 r. w sprawie 143/78 de Cavel, Rec. s. 1055, pkt 8; z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie C-261/90 Reichert i Kockler, Rec. s. I-2149, pkt 32; ww. wyrok w sprawie Van Uden, pkt 33; a także ww. wyrok w sprawie Realchemie Nederland, pkt 40.

52 — Wyrok z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie 288/82 Duijnste, Rec. s. 3663, pkt 23.

53 — Chociaż Trybunał orzekł, że do sądu krajowego należy zbadanie, czy tak właśnie jest. Zobacz ww. wyrok w sprawie St. Paul Dairy, pkt 10.

54 — Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Reichert i Kockler, pkt 34; w sprawie Van Uden, pkt 37; a także w sprawie St. Paul Dairy, pkt 13.

55 — Wyrok z dnia 21 maja 1980 r. w sprawie 125/79 Denilauler, Rec. s. 1553, pkt 15, 16; ww. wyroki: w sprawie Reichert i Kockler, pkt 33; w sprawie Van Uden, pkt 38.

56 — Punkt 40.

57 — Należy sprecyzować, że o ile Trybunał formalnie i wyraźnie nie odwołał się do tego warunku w późniejszym orzecznictwie, o tyle jednak odniósł się do niego w ww. wyroku w sprawie Mietz, pkt 42.

58 — W szczególności przez Komisję, w odpowiedzi na głosy płynące z doktryny, w ww. sprawozdaniu dotyczącym stosowania rozporządzenia nr 44/2001 oraz w ww. zielonej księdze w sprawie przeglądu rozporządzenia nr 44/2001. W ww. rezolucji z dnia 7 września 2010 r. Parlament Europejski „postuluje wprowadzenie w preambule punktu mającego na celu pokonanie trudności wynikających z [tego] wymogu”. Dla uzyskania szerszego obrazu dyskusji zob. A. Dickinson, *Provisional Measures in the „Brussels I” Review: Disturbing the Status Quo?*, *Journal of Private International Law*, 2010, vol. 6, nr 3, s. 519.

59 — Zobacz w szczególności: M. Pertegás Sender, op.cit. (ww. w przypisie 47), pkt 3.158; M.C. Janssens, *International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law*, w: E. Dirix, Y.H. Leleu, *The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law*, Bruylant 2011, nr 46, s. 611, 640.

wywoływać skutki w państwach członkowskich innych niż państwo siedziby sądu, przed którym zawisło postępowanie, czyli mieć zakres ekstraterytorialny⁶⁰. Chodzi tu raczej o wymóg minimalnego terytorialnego umiejscowienia wnioskowanego środka tymczasowego. Tym samym istnienie rzeczywistego powiązania należy badać głównie z uwzględnieniem zasad wykonalności w państwie członkowskim siedziby sądu, przed którym zawisło postępowanie⁶¹.

54. Wydaje mi się bowiem, że można przyjąć, iż sąd państwa członkowskiego niemający w danym przypadku jurysdykcji do rozpoznania sporu co do istoty może uznać się za właściwy dla przyznania środka tymczasowego na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 wyłącznie wtedy, gdy środek ten wywołuje skutek na terytorium tego państwa członkowskiego i tam może zostać wykonany. Właśnie do tego sądu, predestynowanego, by to uczynić, należy ocena istnienia tego rzeczywistego powiązania.

55. W związku z powyższym proponuję, aby Trybunał orzekł, iż wykładni art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w taki sposób, że sąd krajowy nie może przyznać środka tymczasowego niewywierającego żadnego skutku na jego terytorium, do ustalenia czego jest on zobowiązany.

V – Wnioski

56. W związku z tym proponuję, aby Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Rechtbank 's-Gravenhage, orzekając, że:

1) Tytułem odpowiedzi głównej:

- a) Wykładni art. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że ma on zastosowanie w ramach sporu o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spółkom mającym siedziby w różnych państwach członkowskich, w przypadku gdy powództwa te dotyczą osobno czynów dokonanych w tym samym państwie członkowskim i naruszających tę samą krajową część patentu europejskiego regulowaną przez to samo prawo.
- b) Wykładni art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, że ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wyłącznej nie znajduje zastosowania, jeśli ważność patentu zostaje podniesiona jedynie w ramach postępowania incydentalnego, o ile orzeczenie, które może być wydane po zakończeniu tego postępowania, nie wywołuje żadnego ostatecznego skutku.

2) Posiłkowo:

Wykładni art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, że sąd krajowy nie może przyznać środka tymczasowego niewywierającego żadnego skutku na jego terytorium, do ustalenia czego jest on zobowiązany.

60 — W wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie C-256/09 Purrucker, Zb.Orz. s. I-7349, pkt 85, Trybunał przypomniał to zresztą, odsyłając w tym zakresie do sprawozdania wyjaśniającego do konwencji na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich, przygotowanego przez Alegrię Borrás (Dz.U. 1998, C 221, s. 27, pkt 59). Zobacz również ww. wyrok w sprawie Denilauler, pkt 17.

61 — Wyżej wymieniony wniosek Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia nr 44/2001 (pkt 3.1.5, motyw 25) przewiduje, że należy zapewnić swobodny przepływ środków tymczasowych zarządzonych przez sąd właściwy co do istoty sprawy, natomiast działanie środków tymczasowych przyjętych przez sąd niebędący właściwym co do istoty sprawy powinno być ograniczone do terytorium odnośnego państwa członkowskiego. Zobacz także art. 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) oraz art. 103 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).