



C-4/03

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG

proti

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Bruselský dohovor – Článok 16 bod 4 – Konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov – Výlučná právomoc súdu štátu, v ktorom bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana – Žaloba o určenie, že neboli porušené práva z patentu – Otázka platnosti patentu nastolená v incidenčnom konaní“

Návrhy prednesené 16. septembra 2004 – generálny advokát L. A. Geelhoed

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. júla 2006

Abstrakt rozsudku

Dohovor o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí – Výlučné právomoci – Konania „týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov“

(Dohovor z 27. septembra 1968, článok 16 bod 4)

Článok 16 bod 4 Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*], naposledy zmenený a doplnený dohovorom z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva, sa musí vykladať v tom zmysle, že v ňom stanovené pravidlo výlučnej právomoci sa vzťahuje na všetky konania, ktoré sa týkajú registrácie alebo platnosti patentu, či už je táto otázka nastolená v žalobe, alebo vo forme námietky. Ak by totiž na jednej strane súd, na ktorý bola podaná žaloba týkajúca sa patentu, akou je napríklad žaloba pre porušenie práv z patentu alebo návrh na určenie, že nedošlo k porušeniu práv z patentu, mohol v incidenčnom konaní rozhodnúť o neplatnosti predmetného patentu, ohrozilo by to záväznú povahu pravidla právomoci stanoveného v tomto ustanovení a obchádzalo by to jeho kogentnú povahu. Na druhej strane by takto poskytnutá možnosť viedla k možnosti vzniku právomoci rôznych súdov a mohla by ovplyvniť predvídateľnosť pravidiel právomoci stanovených v dohovore, v dôsledku čoho by mohla ohroziť zásadu právnej istoty, z ktorej dohovor vychádza. Napokon, ak by sme v systéme dohovoru pripustili rozhodnutia, v ktorých môžu iné súdy než súdy štátu, v ktorom bol udelený patent, v incidenčnom konaní rozhodovať o platnosti patentu, tiež by to znásobilo riziko navzájom si odporujúcich rozhodnutí, ktorému sa chce práve dohovor vyhnúť.

(pozri body 26 – 29, 31 a výrok)

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 13. júla 2006 (\*)

„Bruselský dohovor – Článok 16 bod 4 – Konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov – Výlučná právomoc súdu štátu, v ktorom bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana – Žaloba o určenie, že neboli porušené práva z patentu – Otázka platnosti patentu nastolená v incidenčnom konaní“

Vo veci C-4/03,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa protokolu z 3. júna 1971 o výklade

Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach Súdny dvorom, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) z 5. decembra 2002 a doručený Súdnemu dvoru 6. januára 2003, ktorý súvisí s konaním:

## **Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG**

proti

## **Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,**

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann (spravodajca), sudcovia J. N. Cunha Rodrigues, N. Colneric, M. Ilešič a E. Levits,

generálny advokát: L. A. Geelhoed,

tajomník: F. Contet, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 14. júla 2004,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, v zastúpení: T. Musmann, Rechtsanwalt,
- Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, v zastúpení: T. Reimann, Rechtsanwalt,
- nemecká vláda, v zastúpení: R. Wagner, splnomocnený zástupca,
- francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a A. Bodard-Hermant, splnomocnení zástupcovia,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: K. Manji, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Alexander, barrister,
- Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: A.-M. Rouchaud a S. Grünheid, splnomocnené zástupkyne,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 16. septembra 2004,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 16 bodu 4 Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*] (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32), v znení dohovoru z 9. októbra 1978 o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 304, s. 1 a – zmenené znenie – s. 77), dohovoru z 25. októbra 1982 o pristúpení Helénskej republiky (Ú. v. ES L 388, s. 1), dohovoru z 26. mája 1989 o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 285, s. 1) a dohovoru z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 15, 1997, s. 1, ďalej len „dohovor“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (ďalej len „GAT“) a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (ďalej len „LuK“) vo veci uvádzania na trh – prvou uvedenou spoločnosťou – výrobkov, ktoré podľa druhej uvedenej spoločnosti porušujú práva z dvoch francúzskych patentov, ktorých je majiteľom.

## Právny rámec

3 Článok 16 dohovoru, ktorý tvorí oddiel 5 s nadpisom „výlučná právomoc“ [*neoficiálny preklad*] hlavy II tohto dohovoru venovanej pravidlám právomoci, stanovuje:

„Výlučnú právomoc majú tieto súdy bez ohľadu na bydlisko:

...

4. v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známkov, 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*]

4 Článok 17 štvrtý odsek dohovoru, ktorý spolu s článkom 18 dohovoru tvorí oddiel 6 s nadpisom „Voľba právomoci“ [*neoficiálny preklad*] v uvedenej hlave II, stanovuje, že „dohody o voľbe právomoci... sú právne neúčinné,..., ak súdy, ktorých právomoc sa má nimi vylúčiť, majú výlučnú právomoc podľa článku 16“ [*neoficiálny preklad*].

5 Článok 18 dohody stanovuje:

„Okrem právomoci založenej na iných ustanoveniach tohto dohovoru má právomoc súd zmluvného štátu vtedy, ak sa žalovaný zúčastní konania. Toto pravidlo sa neuplatní..., ak sa žalovaný zúčastní konania, len aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľa článku 16.“ [*neoficiálny preklad*]

6 Článok 19 dohovoru, ktorý sa nachádza v hlave II oddiele 7 s nadpisom „Skúmanie právomoci a prípustnosti“ [*neoficiálny preklad*], stanovuje:

„Ak bol na súd zmluvného štátu podaný návrh, ktorého hlavným predmetom je vec patriaca do výlučnej právomoci súdov iného členského štátu podľa článku 16, tento súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc.“ [*neoficiálny preklad*]

7 Podľa článku 28 prvého odseku dohovoru, ktorý sa nachádza v hlave III venovanej normám o právomoci a výkone rozhodnutí, oddiele 1 s nadpisom „Uznávanie“, „rozsudok sa neuzná, ak je v rozpore s oddielmi 3, 4 alebo 5 hlavy II“. Článok 34 druhý odsek dohovoru začlenený v hlave III oddiele 2 s nadpisom „Výkon“ odkazuje, pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré je možné zamietnuť návrh na výkon rozhodnutia, na citovaný článok 28 prvý pododsek.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

8 GAT a LuK, spoločnosti so sídlom v Nemecku, sú hospodárske subjekty, ktoré si konkurujú v sektore technológií pre automobilový priemysel.

9 Spoločnosť GAT predložila istému výrobcovi automobilov, tiež usadenému v Nemecku, ponuku s cieľom uzavrieť zmluvu na dodávanie mechanického kvapalinového tlmiča. Spoločnosť LuK tvrdila, že tlmič ponúkaný spoločnosťou GAT porušuje práva z jej dvoch francúzskych patentov.

10 Spoločnosť GAT podala na Landgericht Düsseldorf žalobu o určenie, že neboli porušené práva z patentu, a tvrdila, že jej výrobky neporušujú práva vyplývajúce z francúzskych patentov spoločnosti LuK a že tieto patenty sú navyše nulitné alebo neplatné.

11 Landgericht Düsseldorf usúdil, že má z medzinárodnoprávneho hľadiska právomoc rozhodnúť o žalobe týkajúcej sa údajného porušenia práv z týchto francúzskych patentov. Domnieval sa, že je tiež

príslušný rozhodnúť o námietke založenej na údajnej neplatnosti uvedených patentov. Zamietol žalobu podanú spoločnosťou GAT a rozhodol, že v prípade predmetných patentov boli splnené podmienky patentovateľnosti.

12 Spoločnosť GAT podala odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf, ktorý rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnu dvoru túto otázku:

„Treba článok 16 bod 4 dohovoru... vykladať tak, že súdu 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, priznáva výlučnú právomoc len pri žalobách (s účinkami *erga omnes*) o neplatnosť patentu alebo aj pri žalobách, ktorých predmetom je platnosť patentu, ak žalovaný v konaní o žalobe pre porušenie práv z patentu alebo žalobca v konaní o určení, že nedošlo k porušeniu práv z predmetného patentu, uplatní v konaní námietku neplatnosti alebo neexistencie patentu, či už ju sudca prejednávajúci vec považuje za dôvodnú, alebo nie, a bez ohľadu na to, kedy je táto námietka v konaní uplatnená?“

O prejudiciálnej otázke

13 Touto otázkou sa vnútroštátny súd v podstate snaží zistiť, aký je rozsah výlučnej právomoci podľa článku 16 bodu 4 dohovoru v oblasti patentov. Pýta sa, či sa toto ustanovenie vzťahuje na všetky konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentu, či už je táto otázka nastolená v žalobe, alebo formou námietky, alebo či sa uplatňuje len na konania, v ktorých je otázka registrácie alebo platnosti patentu nastolená v žalobe.

14 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pojem konanie „týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov“ uvedený v článku 16 bod 4 dohovoru treba považovať za autonómny pojem, ktorý sa má jednotne aplikovať vo všetkých zmluvných štátoch (rozsudok z 15. novembra 1983, Duijnstee, 288/82, Zb. s. 3663, bod 19).

15 Súdny dvor tiež rozhodol, že za konania „týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov“ treba považovať konania, ktoré sa týkajú platnosti, existencie alebo zániku patentu, a konania, v ktorých sa účastník domáha práva prednosti vyplývajúceho zo skoršej prihlášky (rozsudok Duijnstee, už citovaný, bod 24).

16 Ak sa naopak konanie netýka platnosti patentu alebo toho, či bola udelená ochrana alebo vykonaná registrácia, a účastníci konania tieto skutočnosti nespochybňujú, nevzťahuje sa na toto konanie článok 16 bod 4 dohovoru (rozsudok Duijnstee, už citovaný, body 25 a 26). To by bol napríklad prípad žaloby pre porušenie práv z patentu, v ktorej by nebola spochybnená platnosť patentu, o ktorom sa tvrdí, že z neho vyplývajúce práva boli porušené.

17 V praxi je však otázka platnosti patentu často nastolená vo forme námietky v konaní o žalobe pre porušenie práv z patentu, keď sa žalovaný usiluje pozbaviť žalobcu retroaktívne práva, na ktoré sa tento odvoláva, a následne dosiahnuť zamietnutie žaloby, ktorá bola proti nemu podaná. Táto otázka tiež môže byť nastolená – ako je tomu v spore vo veci samej – na podporu žaloby o určení, že práva z patentu neboli porušené, v ktorej sa žalobca domáha, aby bolo určené, že žalovaný nemá žiaden nárok na dotknutý vynález.

18 Ako upozornila Komisia, znenie článku 16 bod 4 dohovoru neumožňuje určiť, či sa v ňom stanovené pravidlo právomoci vzťahuje len na konania, v ktorých je otázka platnosti patentu nastolená v žalobe, alebo aj na konania, v ktorých je táto otázka nastolená vo forme námietky.

19 Článok 19 dohovoru, ktorý v niektorých jazykových verziách odkazuje na návrh, „ktorého hlavným predmetom je vec...“, neumožňuje odstrániť túto neurčitost'. Toto ustanovenie okrem toho, že stupeň určitosti jeho znenia sa v jednotlivých jazykových verziách rôzni, nepriznáva právomoc – ako upozornila Komisia – ale obmedzuje sa na to, že súdu, na ktorý bol podaný návrh, ukladá povinnosť overiť svoju právomoc a v určitých prípadoch *ex officio* vyhlásiť, že právomoc nemá.

20 Za týchto okolností je potrebné vyložiť článok 16 bod 4 dohovoru vo svetle jeho účelu a postavenia v rámci dohovoru.

21 Pokiaľ ide o sledovaný účel, treba konštatovať, že pravidlá výlučnej právomoci stanovené v článku 16 dohovoru sa zameriavajú na to, aby boli v nich uvedené konania vyhradené súdom, ktoré k nim majú blízko z vecného a právneho hľadiska.

22 Priznanie výlučnej právomoci v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov súdom zmluvných štátov, v ktorých bolo požiadané o registráciu alebo udelenie ochrany alebo kde sa registrácia alebo udelenie ochrany vykonali, je tak odôvodnené tým, že tieto sudy 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 (rozsudok Duijnste, už citovaný, bod 22). Sudy zmluvného štátu, v ktorom sa vedú registre, môžu rozhodovať na základe vnútroštátneho práva o platnosti a účinkoch patentov, ktoré boli udelené v tomto štáte. Táto snaha o riadny výkon spravodlivosti má o to väčší význam v oblasti patentov, keďže vzhľadom na jej špecifickosť viaceré zmluvné štáty zaviedli systém osobitnej súdnej ochrany a vyhradili tieto sporové konania špecializovaným súdom.

23 Túto výlučnú právomoc tiež odôvodňuje skutočnosť, že udeľovanie patentov predpokladá intervenciu vnútroštátnych správnych orgánov (pozri v tejto súvislosti správu pána Jenarda týkajúcu sa dohovoru, Ú. v. ES C 59, 1979, s. 1, 36).

24 Pokiaľ ide o postavenie článku 16 v systéme dohovoru, treba zdôrazniť, že pravidlá právomoci stanovené v tomto článku majú výlučnú a kogentnú povahu, ktorá špecificky zaväzuje ako subjekty podliehajúce súdnej moci, tak aj sudy. Účastníci konania sa od nich nemôžu odchýliť prostredníctvom dohody o voľbe právomoci (článok 17 štvrtý odsek dohovoru) ani na základe dobrovoľnej účasti žalovaného na konaní (článok 18 dohovoru). Ak je na súd zmluvného štátu podaný návrh, ktorého predmetom je vec, v ktorej má v zmysle článku 16 dohovoru právomoc súd iného zmluvného štátu, musí tento súd *ex offico* vyhlásiť, že nemá právomoc (článok 19 dohovoru). Na rozhodnutie vydané v rozpore s ustanoveniami uvedeného článku 16 sa nevzťahuje systém uznávania a výkonu rozhodnutí podľa dohovoru (článok 28 prvý odsek a článok 34 druhý odsek dohovoru).

25 Vzhľadom na postavenie článku 16 bod 4 v systéme dohovoru, ako aj na účel dohovoru je potrebné sa domnievať, že výlučná právomoc stanovená týmto ustanovením sa musí uplatniť bez ohľadu na to, v akom procesnom rámci je otázka platnosti patentu nastolená, či už je to v žalobe, alebo formou námietky, v čase podania návrhu na začatie konania alebo v neskoršom štádiu konania.

26 Po prvé, ak by súd, na ktorý bola podaná žaloba pre porušenie práv z patentu alebo návrh na určenie, že nedošlo k porušeniu práv z patentu, mohol v incidenčnom konaní rozhodnúť o neplatnosti predmetného patentu, ohrozilo by to záväznú povahu pravidla právomoci stanoveného v článku 16 bode 4 dohovoru.

27 Hoci totiž článok 16 bod 4 dohovoru nie je dispozitívnym ustanovením, žalobca by mohol čisto len spôsobom formulácie svojich návrhov obísť kogentnú povahu pravidla právomoci, ktoré je obsiahnuté v tomto článku.

28 Po druhé, takto poskytnutá možnosť obísť článok 16 bod 4 dohovoru by viedla k možnosti vzniku právomoci rôznych súdov a mohla by ovplyvniť predvídateľnosť pravidiel právomoci stanovených v dohovore, v dôsledku čoho by mohla ohroziť zásadu právnej istoty, z ktorej dohovor vychádza (pozri rozsudky z 19. februára 2002, *Besix*, C-256/00, Zb. s. I-1699, body 24 až 26, z 1. marca 2005, *Owusu*, C-281/02, Zb. s. I-1383, bod 41, a z toho istého dňa, *Roche Nederland a i.*, C-539/03, Zb. s. I-6535, bod 37).

29 Po tretie, ak by sme v systéme dohovoru pripustili rozhodnutia, v ktorých môžu iné sudy než sudy štátu, v ktorom bol udelený patent, v incidenčnom konaní rozhodovať o platnosti patentu, tiež by to znásobilo riziko navzájom si odporujúcich rozhodnutí, ktorému sa chce práve dohovor vyhnúť (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. decembra 1994, *Tatry*, C-406/92, Zb. s. I-5439, bod 52, a *Besix*, už

citovaný, bod 27).

30 Argument spoločnosti LuK a nemeckej vlády, že podľa nemeckého práva sa účinky rozhodnutia o platnosti patentu v incidenčnom konaní obmedzujú na účastníkov konania, nemôže byť adekvátnou odpoveďou na toto riziko. Účinky takéhoto rozhodnutia skutočne stanovuje vnútroštátne právo. Vo viacerých zmluvných štátoch však má rozhodnutie, ktorým bol zrušený patent, účinky *erga omnes*. Na vylúčenie rizika navzájom si odporujúcich rozhodnutí by bolo potom potrebné obmedziť právomoc súdov iného štátu, než je štát vydania patentu, pri rozhodovaní o platnosti zahraničného patentu v incidenčnom konaní len na prípady, keď vnútroštátne právo priznáva takémuto rozhodnutiu výlučne účinky obmedzené na účastníkov daného konania. Takéto obmedzenie by však viedlo k deformáciám, čím by bola spochybnená rovnosť a jednotnosť práv a povinností, ktoré z dohovoru vyplývajú pre zmluvné štáty a dotknuté osoby (rozsudok Duijnstee, už citovaný, bod 13).

31 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné na položenú otázku odpovedať tak, že článok 16 bod 4 dohovoru sa má vykladať v tom zmysle, že v ňom stanovené pravidlo výlučnej právomoci sa vzťahuje na všetky konania, ktoré sa týkajú registrácie alebo platnosti patentu, či už je táto otázka nastolená v žalobe, alebo vo forme námietky.

O trovách

32 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

Článok 16 bod 4 Dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*], naposledy zmenený a doplnený dohovorom z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva, sa má vykladať v tom zmysle, že v ňom stanovené pravidlo výlučnej právomoci sa vzťahuje na všetky konania, ktoré sa týkajú registrácie alebo platnosti patentu, či už je táto otázka nastolená v žalobe, alebo vo forme námietky.

Podpisy

---

\* Jazyk konania: nemčina.