

Predmet C-339/22**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

24. svibnja 2022.

Sud koji je uputio zahtjev:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

24. svibnja 2022.

Žalitelj:

BSH Hausgeräte GmbH

Druga stranka u žalbenom postupku:

Aktiebolaget Electrolux

Predmet glavnog postupka

Društvo BSH Hausgeräte GmbH (BSH) nositelj je europskog patenta EP 1 434 512 za jedan usisavač. Patent je priznat u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Švedskoj i Turskoj. Društvo Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) ima domicil, to jest sjedište, u Švedskoj te društva kćeri u nekoliko drugih država članica, kao što je Njemačka. Između društva BSH i društava u grupi Electrolux nastalo je nekoliko sporova u pogledu tog patenta. Među ostalim, njemački sud je 2020. na zahtjev društva kćeri društva Electrolux oduzeo priznanje koje je tom patentu dodijeljeno u Njemačkoj. Protiv presude tog suda podnesena je žalba.

Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku

Zahtjev na temelju članka 267. UFEU-a za tumačenje članka 24. točke 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Prethodna pitanja

1. Treba li članak 24. točku 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima tumačiti na način da izraz „postupci[...] u vezi registracije ili valjanosti patenata [...], neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora”, znači da nacionalni sud koji se, u skladu s člankom 4. stavkom 1. te uredbe, proglasio nadležnim odlučiti u sporu koji se odnosi na povredu patenta više nije nadležan razmatrati pitanje povrede ako je istaknut prigovor kojim se navodi da odnosni patent nije valjan ili pak tu odredbu treba tumačiti na način da nacionalni sud samo nije nadležan odlučiti o prigovoru nevaljanosti?

2. Ovisi li odgovor na prvo pitanje o tome sadržava li nacionalno pravo odredbe slične onima koje su propisane u članku 61. drugom stavku Patentlagen (Zakon o patentu; u daljnjem tekstu: Patentlagen), što znači da tuženik, da bi se odlučilo o prigovoru nevaljanosti istaknutom u postupku zbog povrede, mora podnijeti zasebnu tužbu za proglašenje patenta nevaljanim?

3. Treba li članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I tumačiti na način da se primjenjuje na sud treće zemlje, to jest da, u ovom predmetu, ta odredba usto dodjeljuje sudu u Turskoj isključivu nadležnost u odnosu na dio europskog patenta koji je priznat u toj državi?

Istaknute odredbe prava Unije

Uredba br. 1215/2012, članak 4. stavak 1., članak 24. točka 4. i članak 27.

Istaknute odredbe nacionalnog prava

Patentlagen (1967:837), članak 61. drugi stavak

„Ako u okviru postupka pokrenutog zbog povrede patenta osoba protiv koje je postupak pokrenut navodi da je patent nevaljan, pitanje nevaljanosti može se razmatrati tek nakon što je u vezi s tim podnesena tužba. Sud stranci koja navodi da patent nije valjan nalaže da takvu tužbu podnese u određenom roku.”

Iz članka 61. drugog stavka Patentlagen proizlazi da tuženik mora podnijeti zasebnu tužbu radi proglašenja patenta nevaljanim. Ako je za odlučivanje o tužbi podnesenoj radi proglašenja patenta nevaljanim nadležan švedski sud, to jest ako se ta tužba odnosi na švedski patent, o njoj se često odlučuje u okviru postupka pokrenutog zbog povrede patenta. Prema općim pravilima švedskog postupovnog prava, postupak pokrenut zbog povrede patenta može se prekinuti do donošenja odluke o tužbi podnesenoj radi proglašenja patenta nevaljanim.

Kratak prikaz činjeničnog stanja i tijeka spora

- 1 Dana 3. veljače 2020., društvo BSH pokrenulo je pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska) postupak protiv društva Electrolux navodeći, među ostalim, da potonjem društvu treba zabraniti korištenje patentnog izuma u svim gore navedenim državama te da mu treba naložiti plaćanje razumne naknade za nezakonito korištenje. Društvo BSH usto je zahtijevalo naknadu za dodatnu štetu koju mu je društvo Electrolux nanijelo navodnom povredom patenta.
- 2 Društvo Electrolux u svojem je odgovoru na tužbu osporilo sve navode društva BSH. Zahtijevalo je da Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) odbije tužbu društva BSH u dijelu u kojem se odnosila na patente EP 1 434 512 priznate u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj (u daljnjem tekstu: inozemni patenti), to jest da odbije cijelu tužbu društva BSH osim zahtjeva koji su se odnosili na patent EP 1 434 512 koji je priznat u Švedskoj.
- 3 Društvo Electrolux je u prilog svojem zahtjevu za odbijanje tužbe prvenstveno navodilo da inozemni patenti nisu valjani te da švedski sudovi stoga nisu nadležni odlučivati o tužbama podnesenima zbog povrede tih patenata. Društvo BSH osporilo je zahtjev za odbijanje tužbe.
- 4 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) je odlukom od 21. prosinca 2020. odbio tužbu društva BSH u dijelu u kojem se odnosila na povredu patenata EP 1 434 512 priznatih u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj (inozemni patenti), pozivajući se na činjenicu da sudovi u drugim državama imaju isključivu nadležnost razmatrati valjanost u tim državama priznatih patenata, što je značilo da on, u skladu s člankom 27. Uredbe Bruxelles I, nije nadležan za razmatranje dijela tužbe društva BSH koji se odnosio na povredu patenata EP 1 434 512 priznatih u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj. Budući da se može smatrati da članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I odražava međunarodno prihvaćeno načelo nadležnosti, taj sud nije nadležan ni za odlučivanje o dijelu tužbe koji se odnosio na povredu patenta EP 1 434 512 priznatog u Turskoj.
- 5 Društvo BSH podnijelo je žalbu protiv odluke Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje) te, koliko je to relevantno, zahtijeva da Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) izmjenom odluke nižeg suda odbije zahtjev društva Electrolux za odbijanje tužbe društva BSH u dijelu u kojem se odnosila na patente EP 1 434 512 priznate u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj. Društvo BSH poziva se na iste činjenice kao pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje) kada je riječ o pitanju nadležnosti švedskih sudova. Društvo Electrolux protivi se bilo kakvoj izmjeni odluke Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno

natjecanje) te se poziva na iste činjenice na kojima je temeljilo svoj zahtjev za odbijanje tužbe.

Bitni argumenti stranaka glavnog postupka

- 6 Društvo Electrolux u pogledu nadležnosti švedskih sudova među ostalim navodi sljedeće. U skladu s člankom 24. točkom 4. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (u daljnjem tekstu: Uredba Bruxelles I), sudovi države članice u kojoj je patent registriran imaju isključivu nadležnost odlučivati u predmetu koji se odnosi na registraciju ili valjanost takvog patenta, neovisno o tome je li pitanje otvoreno na temelju tužbe ili prigovora. Prije nego što je Uredba Bruxelles I preinačena, predlagalo se da prigovor nevaljanosti istaknut u postupku zbog povrede sudu samo omogućiti da prekine taj postupak. Međutim, zakonodavac je odbio taj prijedlog te je umjesto toga odlučio kodificirati presudu Suda Europske unije od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Tužbu zbog povrede nije moguće odvojiti od pitanja nevaljanosti kada je to pitanje otvoreno, zato što je za postojanje odgovornosti potrebno postojanje valjanog patenta. Tužbu koju je društvo BSH podnijelo u vezi s povredom inozemnih patenata stoga treba odbiti zato što, s obzirom na to da je društvo Electrolux otvorilo pitanje nevaljanosti, švedski sudovi nisu nadležni razmatrati povredu tih patenata.
- 7 Društvo Electrolux dalje navodi sljedeće. Članak 61. drugi stavak švedskog Patentlagen (1967:837), prema kojem je pitanje nevaljanosti moguće razmatrati tek nakon što je u tom pogledu podnesena tužba, primjenjuje se na švedske patente. Međutim, to ne znači da tuženik ne može, u odgovoru na tužbu zbog povrede, navoditi da patent koji je odobren ili priznat u Švedskoj nije valjan. To samo znači da je za uzimanje takvog navoda u obzir u okviru postupka zbog povrede nužno podnošenje i tužbe za proglašenje patenta nevaljanim. Ništa u toj odredbi ili bilo kojem drugom pravilu švedskog postupovnog prava ne sprečava sud da uzme u obzir prigovor nevaljanosti u odnosu na inozemni patent. U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (u daljnjem tekstu: Uredba Rim II), švedsko pravo nije primjenjivo na inozemne patente. Na inozemne patente nije moguće primijeniti, po analogiji, ni postupovne odredbe Patentlagen. Analogna primjena nije moguća dok se sud ne proglasi nadležnim za predmet. Takve odredbe stoga nije moguće primijeniti za uspostavu nadležnosti. Ništa ne sprečava društvo BSH da tužbe zbog povrede podnese u državama u kojima su patenti priznati. Nemogućnost da se o tužbama zbog povrede inozemnih patenata odlučuje u Švedskoj ne stavlja to društvo u pravno nepovoljan položaj. Usto, društvo BSH još je prije podnošenja tužbe znalo da je valjanost patenata dovedena u pitanje.
- 8 Društvo BSH u pogledu nadležnosti u bitnome navodi sljedeće. U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Bruxelles I, o predmetu se, načelno, treba

odlučivati u državi članici u kojoj tuženik ima domicil. Iznimke od tog pravila treba strogo primjenjivati. U europskom pravu postoji načelo prema kojem sud koji se proglasio nadležnim zadržava nadležnost čak i ako se okolnosti na temelju kojih se proglasio nadležnim promijene tijekom postupka. Tužitelj mora imati mogućnost da u trenutku kada podnosi tužbu odredi koji je sud nadležan. Nadležnost suda ne bi se trebala moći poništiti prigovorom ako je taj sud bio nadležan u trenutku pokretanja postupka. Članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I primjenjuje se samo na sporove koji se odnose na registraciju ili valjanost patenata. U skladu s člankom 27. Uredbe Bruxelles I, sud se proglašava nenadležnim ako se postupak prvenstveno tiče stvari za koju su isključivo nadležni sudovi druge države članice temeljem članka 24. Postupak u ovom predmetu ne tiče se prvenstveno valjanosti, već povrede patenta. Ako tuženik u postupku zbog povrede navodi da patent nije valjan, sud tuženiku nalaže, u skladu s nacionalnim pravilom iz članka 61. drugog stavka Patentlagenena, da podnese tužbu za proglašenje patenta nevaljanim. Ako bi društvo Electrolux tužbu za proglašenje patenta nevaljanim podnijelo u odgovarajućoj državi u kojoj je patent priznat, Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) mogao bi, u skladu tom odredbom, pitanje povrede odvojeno razmatrati i prekinuti postupak do donošenja konačne odluke u postupku za proglašenje patenta nevaljanim. Članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I nije primjenjiv na treće zemlje.

- 9 Društvo BSH pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) iznosi među ostalim i sljedeće argumente. Sud EU-a izričito je utvrdio da čisti postupci zbog povrede nisu obuhvaćeni područjem primjene članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I (vidjeti, primjerice, presudu od 5. listopada 2017., Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 34. i navedenu sudsku praksu). To omogućuje dijeljenu nadležnost u smislu da jedan sud može odlučivati o tužbi zbog povrede inozemnog patenta, dok drugi može odlučivati o tužbi za proglašenje tog patenta nevaljanim. Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) usto je nadležan, na temelju međunarodne nadležnosti koju izvodi iz članka 4. stavka 1. Uredbe Bruxelles I i općeg načela domicila koje oblikuje međunarodno pravo i međunarodnu nadležnost, odlučivati o tužbi zbog povrede i u dijelu u kojem se odnosi na turski patent.
- 10 Društvo Electrolux iznosi, ukratko, sljedeće argumente. Iz teksta članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I proizlazi da se ta odredba odnosi na postupke zbog povrede u kojima je istaknut prigovor nevaljanosti. Švedsko pravo, to jest članak 61. Patentlagenena, ne onemogućuje da se valjanost osporava u postupku zbog povrede. Pozivajući se na presudu GAT, Sud EU-a je presudio da je valjanost patenta apsolutna pretpostavka u svim postupcima zbog povrede (vidjeti presudu od 12. svibnja 2011., BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, t. 45. i 46.). Stoga, kada je riječ o nadležnosti, pitanje povrede patenta ne može se odvojiti od pitanja njegove valjanosti ako je potonje pitanje otvoreno u postupku zbog povrede.

Kratak prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku

- 11 Stvar pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) odnosi se na nadležnost za odlučivanje o tužbi zbog povrede europskog patenta priznatog u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj. Budući da je tuženik navodio da je patent nevaljan u svim državama na koje se postupak zbog povrede odnosi, niži sud je tužbu zbog povrede odbio u dijelu u kojem se odnosila na inozemne patente. Spor u okviru kojeg se pitanje nadležnosti pojavilo spada među građanske i trgovačke stvari te stoga i u područje primjene Uredbe Bruxelles I (vidjeti članak 1.).
- 12 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) se na temelju članka 24. točke 4. i članka 27. Uredbe Bruxelles I proglasio nenadležnim za odlučivanje o tužbi u dijelu u kojem se odnosila na patente priznate u Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj kao i za odlučivanje o toj tužbi u dijelu u kojem se odnosila na turski patent.
- 13 Članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I odnosi se, kako proizlazi iz njegova teksta, na „postup[ke] u vezi registracije ili valjanosti patenata [...], neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora”. Međutim, postupci zbog povrede ne spominju se izričito, iako se pitanje nevaljanosti uobičajeno javlja kada tuženik istakne prigovor nevaljanosti u postupku zbog povrede.
- 14 Sud EU-a u nekoliko je presuda detaljno odredio referentne točke za tumačenje članka 24. točke 4. Među ostalim je naveo da je izraz „postupci[...] u vezi registracije ili valjanosti patenata” autonoman te da ga treba ujednačeno tumačiti u svim državama članicama (vidjeti presudu od 15. studenoga 1983., Duijnstee, C-288/82, EU:C:1983:326, t. 19., i presudu GAT, t. 14.; vidjeti također, u vezi sa žigom, presudu od 5. listopada 2017., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, t. 31.).
- 15 Pravilom iz članka 24. točke 4. nastoji se osigurati da nadležni budu sudovi koji su činjenično i pravno usko povezani s postupkom. Isključivu nadležnost sudova zemlje u kojoj je patent registriran opravdava činjenica da su sudovi tih zemalja u najboljem položaju odlučiti o predmetima u kojima se spor odnosi na valjanost patenta ili na postojanje deponiranja ili registracije. Sudovi zemlje u kojoj je patent registriran mogu odlučivati, primjenjujući svoje nacionalno pravo, o valjanosti i učincima patenata koji su priznati u toj zemlji. Ta briga za dobro sudovanje još je važnija u području patenata jer je, s obzirom na specijaliziranu narav tog područja, nekoliko država ugovornica uspostavilo sustav posebne sudske zaštite, kako bi osigurale da sporove u vezi s patentima rješavaju specijalizirani sudovi (vidjeti, osobito, presudu GAT, t. 21. i 22., ali i presude Duijnstee, t. 22., i Hanssen Beleggingen, t. 33.)

- 16 Tu isključivu nadležnost opravdava i činjenica da je za priznavanje patenata potrebno sudjelovanje nacionalnih upravnih tijela. U tom kontekstu, Sud EU-a uputio je na Jenardovo izvješće o Briselskoj konvenciji, u kojem je naglašeno da je priznavanje patenata izraz nacionalnog suvereniteta (vidjeti presudu GAT, t. 23.).
- 17 Postupke koji se odnose na valjanost, postojanje ili prestanak patenta ili na navodno pravo prvenstva na temelju ranijeg deponiranja treba smatrati postupcima „u vezi registracije ili valjanosti patenata”. Ako se spor pak ne odnosi na postojanje deponiranja ili registracije, on neće podlijegati pravilu o isključivoj nadležnosti. To se pravilo stoga ne primjenjuje na postupak zbog povrede u kojem valjanost navodno povrijeđenog patenta nije dovedena u pitanje. Ono se mora usko primjenjivati (vidjeti, primjerice, presude Duijnstee, t. 23. do 25., i GAT, t. 15. i 16.).
- 18 Sud EU-a usto je utvrdio da za izbjegavanje proturječnih odluka nije dovoljno da sud koji nema isključivu nadležnost odluči samo o valjanosti patenta u odnosu na stranke postupka. Shodno tomu, pravilo o isključivoj nadležnosti odnosi se na sve postupke u vezi s registracijom ili valjanosti patenta, neovisno o tome je li pitanje otvoreno tužbom ili prigovorom (vidjeti presudu GAT, t. 30. i 31.). To je sada izričito propisano u tekstu članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I.
- 19 Također treba istaknuti da je Sud EU-a presudio da članak 27. (nekadašnji članak 19.) ne dodjeljuje nadležnost, već samo zahtijeva da sud kojemu je podnesena tužba ispita je li nadležan te da se u određenim slučajevima po službenoj dužnosti proglasi nenadležnim (vidjeti presudu GAT, t. 19.).
- 20 U predmetu pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) postavlja se pitanje treba li članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I tumačiti na način da izraz „postupci[...] u vezi registracije ili valjanosti patenata [...], neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora”, obuhvaća i pitanje povrede patenta ako je tuženik u postupku zbog povrede istaknuo prigovor nevaljanosti patenta. Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) smatra da odgovor na to pitanje ne proizlazi ni iz teksta uredbe ni iz presude GAT ili kasnije sudske prakse. Stoga se nameće pitanje je li nacionalni sud, kako je niži sud utvrdio, nenadležan odlučiti u postupku zbog povrede u odnosu na sve patente priznate u državama različitim od vlastite ako je tuženik prigovorom otvorio pitanje valjanosti patenta u postupku zbog povrede. Podredno, članak 24. točku 4. moglo bi se tumačiti na način da nacionalni sud nije nadležan odlučivati samo o prigovorima nevaljanosti istaknutima u postupku zbog povrede. Postavlja se i pitanje je li relevantna činjenica da se nacionalni sud prvotno proglasio nadležnim odlučiti o tužbi zbog povrede u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Bruxelles I.
- 21 U prilog tumačenju predmetne odredbe na način na koji je to niži sud učinio u nacionalnom postupku ide argument prema kojem pitanje povrede patenta, u

slučaju isticanja prigovora nevaljanosti patenta, u pravilu potpuno ovisi o ishodu pitanja valjanosti. To znači da je ta dva pitanja često najprikladnije i najučinkovitije zajedno razmotriti, to jest u okviru istog postupka. Takav je pristup stoga često najbolji iz perspektive učinkovitosti. Također, i postupak za proglašenje nevaljanosti i postupak zbog povrede obično zahtijevaju tumačenje patentnih zahtjeva. Objedinjeni proces stoga smanjuje rizik od proturječnih odluka.

- 22 Argument protiv tumačenja članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I na način da obuhvaća postupke zbog povrede jest da tu odredbu, odstupajući od općeg pravila iz članka 4. stavka 1., treba usko tumačiti, odnosno ne šire nego što je potrebno s obzirom na njezin cilj. Kada je riječ o cilju pravila o isključivoj nadležnosti, treba istaknuti, kako je gore objašnjeno, da se tim pravilom nastoji osigurati da nadležni budu sudovi koji su činjenično i pravno usko povezani s pitanjima valjanosti i registracije patenta (vidjeti presudu GAT, t. 21.). Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) smatra da, prema svemu sudeći, nije očito da cilj te odredbe zahtijeva da postupci zbog povrede budu obuhvaćeni njezinim područjem primjene.
- 23 Osim toga, tužitelj koji je, u skladu s člankom 4. Uredbe Bruxelles I, pokrenuo postupak u državi članici tuženikova domicila mogao bi biti u pravno nepovoljnom položaju ako bi morao ponovno pokrenuti postupak u drugoj državi članici u slučaju da tuženik istakne prigovor nevaljanosti. Primjerice, tužitelj bi mogao prekoračiti primjenjive rokove zastare ili druge rokove za pokretanje postupka.
- 24 Kako je već istaknuto, postupak zbog povrede u kojem valjanost patenta nije dovedena u pitanje nije obuhvaćen područjem primjene članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I (vidjeti, primjerice, presudu GAT, t. 16. s upućivanjima na presudu Duijnste, t. 25. i 26.). Tužitelj koji želi pokrenuti postupak zbog povrede stoga uvijek može postupak pokrenuti u zemlji tuženikova domicila u skladu s općim pravilom iz članka 4. Uredbe Bruxelles I. Točno je da tužitelj usto često može, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Bruxelles I, postupak pokrenuti u državi članici u kojoj je se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi, a to je često država članica u kojoj je patent registriran. Međutim, ako članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I treba tumačiti na način da postupak zbog povrede u kojem je istaknut prigovor nevaljanosti podliježe pravilu o isključivoj nadležnosti, tužitelj uvijek mora pokrenuti postupak u zemlji u kojoj je patent registriran kako bi bio siguran da njegova tužba neće biti odbijena.
- 25 Pitanje treba li članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I tumačiti na način da obuhvaća i postupke zbog povrede u kojima je istaknut prigovor nevaljanosti predmet je rasprave i u pravnoj teoriji. Neki autori tvrde da presuda Suda EU-a u predmetu GAT, koja je kasnije kodificirana kroz članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I, znači da sud gubi nadležnost odlučivanja u postupku zbog povrede čim je prigovor nevaljanosti istaknut (vidjeti, primjerice, Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*,

2008., str. 193., t. 668., i Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, 15. izdanje, Sweet & Maxwell, London: 2012., str. 525., t. 11. do 392.). Drugi su suprotnog stajališta, tvrdeći da sud ne gubi nadležnost odlučivanja u predmetu (vidjeti, primjerice, Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015., str. 272., t. 8.42.). Naposljetku, nekoliko drugih autora smatra da to pitanje nije razjašnjeno te da Sud EU-a treba o njemu donijeti prethodnu odluku (vidjeti, primjerice, Heinze, Roffael, „International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights”, *GRUR Int*, 2006., stranica 797. i sljedeće stranice, i Fawcett & Torremans, 2011., str. 368., t. 7.109. do 110.).

- 26 Ako članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I treba tumačiti na način da izraz „postupci[...] u vezi registracije ili valjanosti patenata [...], neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora”, obuhvaća postupak zbog povrede u kojem je istaknut prigovor nevaljanosti, postavlja se pitanje utječe li na to tumačenje činjenica da nacionalno pravo sadržava odredbe prema kojima je pitanje nevaljanosti patenta moguće razmatrati tek nakon što je u tom pogledu podnesena zasebna tužba (vidjeti članak 61. drugi stavak Patentlagen).
- 27 Naposljetku, postavlja se i pitanje je li relevantno to da je europski patent o kakvom je riječ u ovom predmetu priznat u trećoj zemlji. Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) postavio je povezano, ali ne istovjetno pitanje, u zahtjevu za prethodnu odluku (vidjeti predmet C-399/21). U tom je predmetu sporno primjenjuje li se članak 24. točka 4. Uredbe Bruxelles I na tužbu utemeljenu na zahtjevu izumiteljstva ili suizumiteljstva koja je podnesena u državi članici radi utvrđivanja jačeg prava na izum ili patent registriran u trećoj zemlji. Odgovor na to pitanje može biti relevantan te pružiti smjernice i za ovaj predmet.
- 28 U tekstu članka 24. točke 4. Uredbe Bruxelles I nije izričito navedeno da se ta odredba primjenjuje na sudove trećih zemalja. U određenim drugim odredbama Uredbe Bruxelles I je pak izričito navedeno da se primjenjuju na treće zemlje (vidjeti članke 33. i 34. Uredbe Bruxelles I u pogledu litispendencije). Osim toga, ne postoji niti jedna odluka Suda EU-a, koliko je Patent- och marknadsöverdomstolenu (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) poznato, koja se odnosi na pitanje je li članak 24. točka 4. primjenjiv i na sudove u trećim zemljama. S druge strane, iz presude Suda EU-a u vezi s Konvencijom od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (u daljnjem tekstu: Briselska konvencija) proizlazi da je članak 2. te konvencije, koji se odnosi na nadležnost suda na temelju domicila, primjenjiv i na predmete koji se tiču odnosa između sudova države ugovornice i sudova države koja nije ugovornica, to jest treće zemlje (vidjeti presudu od 1. ožujka 2005., Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, t. 26. i 35.). Članak 4. Uredbe Bruxelles I slično je sročan kao članak 2. Briselske konvencije, što upućuje na to da članak 4. te uredbe treba primjenjivati na jednak način kao članak 2. te konvencije, to jest i na sudove trećih zemalja. Dakle, Sud EU-a u tom je predmetu presudio da je članak primjenjiv na treće zemlje čak i ako to ne proizlazi iz njegova teksta.

Ukratko, nejasno je treba li članak 24. točku 4. Uredbe Bruxelles I tumačiti na način da se primjenjuje na sud treće zemlje, to jest, u ovom predmetu, na Tursku.

- 29 Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) na temelju cjelovite analize mjerodavnog prava Unije zaključuje da nije jasno niti sudska praksa govori kako treba tumačiti pravo Unije u odnosu na gore izložena pitanja. Stoga, kako bi mogao riješiti predmet, tom je sudu potreban odgovor na upućena pitanja.

RADNI DOKUMENT