

**Sprawa C-339/22****Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

24 maja 2022 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja)

**Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:**

24 maja 2022 r.

**Strona wnosząca odwołanie:**

BSH Hausgeräte GmbH

**Strona pozwana:**

Aktiebolaget Electrolux

**Przedmiot postępowania głównego**

Spółka BSH Hausgeräte GmbH (zwana dalej „BSH”) jest właścicielem patentu europejskiego EP 1 434 512, który dotyczy odkurzacza. Patent ten został zatwierdzony w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, we Włoszech, w Niderlandach, Szwecji i Turcji. Spółka Aktiebolaget Electrolux (zwana dalej „Electroluxem”) ma domicyl, czyli zarejestrowaną siedzibę, w Szwecji, a także spółki zależne w kilku innych państwach członkowskich, w tym w Niemczech. Między BSH a spółkami z grupy Electrolux toczyło się wiele sporów dotyczących przedmiotowego patentu. W szczególności zatwierdzony w Niemczech patent europejski został unieważniony w 2020 r. przez sąd niemiecki na wniosek spółki zależnej Electrolux. Od tego wyroku wniesiono apelację.

## **Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

Wniosek na podstawie art. 267 TFUE, dotyczący wykładni art. 24 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

## **Pytania prejudycjalne**

1. Czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że wyrażenie „w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów [...] niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego” oznacza, iż sąd krajowy, który na podstawie art. 4 ust. 1 owego rozporządzenia stwierdził, że ma jurysdykcję do rozpatrzenia sporu dotyczącego naruszenia patentu, przestaje mieć jurysdykcję do rozpatrzenia kwestii naruszenia, jeżeli w drodze zarzutu procesowego podniesiono nieważność tego patentu, czy też przepis ten należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy nie ma jurysdykcji jedynie w odniesieniu do rozpatrzenia tego zarzutu nieważności?

2. Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ istnienie w prawie krajowym przepisów podobnych do tych zawartych w § 61 akapit drugi Patentlagen (ustawy o patentach; zwanej dalej „Patentlagen”), zgodnie z którymi aby możliwe było rozpatrzenie zarzutu nieważności w sprawie o stwierdzenie naruszenia, pozwany musi wytoczyć odrębne powództwo o stwierdzenie nieważności?

3. Czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do sądu państwa trzeciego, to znaczy, w okolicznościach niniejszej sprawy, jako przepis, który przyznaje jurysdykcję wyłączną również sądowi w Turcji w odniesieniu do tej części patentu europejskiego, która została zatwierdzona w tym państwie?

## **Powołane przepisy prawa Unii**

Artykuł 4 ust. 1, art. 24 pkt 4, art. 27 rozporządzenia nr 1215/2012.

## **Powołane przepisy prawa krajowego**

Paragraf 61 akapit drugi Patentlagen (1967:837):

„Jeżeli wytoczono powództwo o stwierdzenie naruszenia patentu, a osoba, przeciwko której zostało ono wytoczone, podnosi zarzut nieważności patentu,

kwestia jego nieważności może zostać rozpatrzona dopiero po wytoczeniu powództwa w tym przedmiocie. Sąd zobowiązuje stronę powołującą się na nieważność patentu do wytoczenia takiego powództwa w określonym terminie”.

Z § 61 akapit drugi Patentlagen wynika, że pozwany musi wytoczyć odrębne powództwo o stwierdzenie nieważności patentu. Jeżeli sąd szwedzki jest właściwy do rozpoznania powództwa o stwierdzenie nieważności, to znaczy jeżeli jego przedmiotem jest patent szwedzki, to owo powództwo często rozpoznaje się w ramach tego samego postępowania co powództwo o stwierdzenie naruszenia. Zgodnie z zasadami ogólnymi szwedzkiego prawa procesowego postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia może zostać zawieszane do czasu rozpoznania powództwa o stwierdzenie nieważności.

### **Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania głównego**

- 1 W dniu 3 lutego 2020 r. BSH wytoczył przeciwko Electroluxowi powództwo przed Patent- och marknadsdomstolen (sądem patentowym i gospodarczym, Szwecja), w którym zażądał w szczególności zakazania Electroluxowi korzystania z opatentowanego wynalazku we wszystkich wymienionych powyżej państwach oraz zasądzenia na jego rzecz odpowiedniego odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem korzystania. BSH zwrócił się również o naprawienie dodatkowej szkody spowodowanej zarzucanym naruszeniem patentu przez Electrolux.
- 2 Dla celów swej obrony Electrolux zakwestionował wszystkie roszczenia zgłoszone przez BSH. Electrolux zwrócił się do Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego) o odrzucenie powództwa wytoczonego przez BSH w odniesieniu do austriackiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, brytyjskiej, greckiej, włoskiej, niderlandzkiej i tureckiej części patentu europejskiego EP 1 434 512 (które to części są zwane dalej „patentami zagranicznymi”), to znaczy całości powództwa BSH, z wyłączeniem roszczeń dotyczących tej części owego patentu europejskiego, która została zatwierdzona w Szwecji.
- 3 W uzasadnieniu żądania odrzucenia powództwa Electrolux podniósł przede wszystkim, że patenty zagraniczne są nieważne, w związku z czym sąd szwedzki nie ma jurysdykcji do rozpoznania powództw o stwierdzenie ich naruszenia. BSH zakwestionował twierdzenie o konieczności odrzucenia powództwa.
- 4 Orzeczeniem z dnia 21 grudnia 2020 r. Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy) odrzucił wytoczone przez BSH powództwo o stwierdzenie naruszenia zatwierdzonych w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, we Włoszech, w Niderlandach i w Turcji części patentu europejskiego EP 1 434 512 (patentów zagranicznych) i powołał się przy tym na fakt, że sądy innych państw mają jurysdykcję wyłączną w postępowaniach dotyczących ważności zatwierdzonych w nich patentów, co

oznacza, iż – zgodnie z art. 27 rozporządzenia Bruksela I – Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy) powinien stwierdzić brak swej jurysdykcji w odniesieniu do tej części wytoczonego przez BSH powództwa, która dotyczy naruszenia zatwierdzonych w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, we Włoszech i w Niderlandach części patentu europejskiego EP 1 434 512. Z uwagi na fakt, że art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I można traktować jako przepis wyrażający uznaną na szczeblu międzynarodowym zasadę jurysdykcji, sąd ten nie ma także jurysdykcji w odniesieniu do tej części powództwa, która dotyczy naruszenia zatwierdzonej w Turcji części patentu EP 1 434 512.

- 5 BSH odwołał się od orzeczenia Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego) i wniósł, w zakresie, w jakim jest to istotne dla analizowanej sprawy, o to, by Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych, Szwecja), w drodze zmiany orzeczenia sądu niższej instancji, oddalił złożony przez Electrolux wniosek o odrzucenie powództwa wytoczonego przez BSH w odniesieniu do austriackiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, brytyjskiej, greckiej, włoskiej, niderlandzkiej i tureckiej części patentu europejskiego EP 1 434 512. Co się tyczy jurysdykcji sądu szwedzkiego, BSH powołał się na te same okoliczności co w postępowaniu przed Patent- och marknadsdomstolen (sądem ds. własności intelektualnej i gospodarczych). Electrolux sprzeciwia się jakiegokolwiek zmianie orzeczenia Patent- och marknadsdomstolen (sądu ds. własności intelektualnej i gospodarczych) oraz powołuje się na te same okoliczności, które zostały przez niego wskazane w uzasadnieniu wniosku o odrzucenie powództwa.

### **Podstawowe argumenty stron w postępowaniu głównym**

- 6 W odniesieniu do jurysdykcji sądów szwedzkich Electrolux podniósł w szczególności poniższej wskazane argumenty. Zgodnie z art. 24 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej „rozporządzeniem Bruksela I”) sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiła rejestracja patentu, mają jurysdykcję wyłączną w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność takiego patentu, niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego. Przed przekształceniem rozporządzenia Bruksela I sformułowano propozycję, aby zarzut nieważności podniesiony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia skutkował jedynie powstaniem po stronie sądu możliwości zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia. Ta sugestia została jednak odrzucona przez prawodawcę, który zdecydował się zamiast tego skodyfikować wyrok Trybunału z dnia 13 lipca 2006 r., GAT (C-4/03, EU:C:2006:457). Powództwa o stwierdzenie naruszenia nie da się bowiem oddzielić od kwestii nieważności, jeżeli taka kwestia zostaje podniesiona, ponieważ aby można było mówić o odpowiedzialności, musi dojść do naruszenia

ważnego patentu. Wytoczone przez BSH powództwo o stwierdzenie naruszenia patentów zagranicznych należy zatem odrzucić, ponieważ z chwilą podniesienia przez Electrolux kwestii nieważności sąd szwedzki przestał mieć jurysdykcję do zbadania naruszenia tych patentów.

- 7 Electrolux twierdzi również, że przepis zawarty w § 61 akapit drugi szwedzkiej Patentlagen (1967:837), zgodnie z którym kwestia nieważności może zostać rozpatrzona dopiero po wytoczeniu powództwa w tym przedmiocie, dotyczy patentów szwedzkich. Nie wynika z tego jednak, że pozwany nie może wskazywać, w drodze zarzutu procesowego podniesionego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia, iż patent udzielony lub zatwierdzony w Szwecji jest nieważny. Oznacza to jedynie, że dla uwzględnienia takiego zarzutu w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia konieczne jest również wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności. Ani ten przepis, ani żaden inny przepis szwedzkiego prawa procesowego nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd wziął pod uwagę zarzut nieważności sformułowany w odniesieniu do patentu zagranicznego. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (zwanego dalej „rozporządzeniem Rzym II”) prawo szwedzkie nie znajduje zastosowania do patentów zagranicznych. Nie jest także możliwe analogiczne stosowanie do patentów zagranicznych przepisów proceduralnych zawartych w Patentlagen. Można je zastosować w drodze analogii dopiero wówczas, gdy sąd uzna, że ma jurysdykcję do rozpoznania sprawy. W związku z tym takie przepisy nie mogą być powoływane w celu ustalenia jurysdykcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by BSH wytoczył powództwa o stwierdzenie naruszenia w państwach, w których patenty zostały zatwierdzone. BSH nie ponosi żadnych ujemnych skutków prawnych z tego powodu, że powództwa o stwierdzenie naruszenia patentów zagranicznych nie mogą być rozpoznawane w Szwecji. Ponadto BSH jeszcze przed wszczęciem postępowania głównego powziął wiedzę o zakwestionowaniu ważności patentów.
- 8 W odniesieniu do jurysdykcji BSH przytoczył zasadniczo poniższe argumenty. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I sprawa jest co do zasady rozpoznawana przez sądy państwa członkowskiego, w którym pozwany ma domicyl. Odstępstwa od tej zasady powinny podlegać ścisłemu stosowaniu. W prawie Unii obowiązuje zasada, w myśl której sąd, który uznał swą jurysdykcję, pozostaje właściwy nawet wówczas, gdy okoliczności, na podstawie których przyznana została mu jurysdykcja, uległy zmianie w toku postępowania. Powód musi być w stanie ustalić, jaki sąd ma jurysdykcję w chwili wytoczenia powództwa. Podniesienie zarzutu procesowego nie może prowadzić do pozbawienia sądu jurysdykcji, jeżeli istniała ona w chwili wszczęcia postępowania. Artykuł 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I ma zastosowanie wyłącznie do sporów, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów. Zgodnie z art. 27 rozporządzenia Bruksela I sąd stwierdza brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy, która należy na mocy art. 24 do wyłącznej jurysdykcji sądów innego państwa członkowskiego. Roszczenie zgłoszone w rozpatrywanej sprawie zasadniczo nie dotyczy kwestii ważności



patentu, lecz jego naruszenia. Jeżeli w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia pozwany twierdzi, że dany patent jest nieważny, to zgodnie z uregulowaniem krajowym zawartym w § 61 akapit drugi Patentlagen sąd zobowiązuje pozwanego do wytoczenia powództwa w tym przedmiocie. Gdyby Electrolux wytoczył powództwo o stwierdzenie nieważności w odpowiednim państwie, w którym patent został zatwierdzony, Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych) mógłby, na podstawie tego przepisu, rozstrzygnąć kwestię naruszenia w odrębnym wyroku, a następnie zawiesić postępowanie do chwili wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie nieważności. Artykuł 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I nie ma zastosowania do państw trzecich.

- 9 W postępowaniu przed Patent- och marknadsöverdomstolen (sądem apelacyjnym ds. własności intelektualnej i gospodarczych) BSH rozwinął swoją argumentację i sformułował w szczególności poniższe twierdzenia. Trybunał jednoznacznie orzekł, że spory, które dotyczą wyłącznie naruszenia, nie są objęte zakresem art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I (zob. na przykład wyrok z dnia 5 października 2017 r., Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo). Otwiera to drogę do podziału jurysdykcji w ten sposób, że jeden sąd rozpoznaje powództwo o stwierdzenie naruszenia patentu zagranicznego, podczas gdy inny sąd rozpoznaje powództwo o stwierdzenie nieważności tego samego patentu. Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczy) ma jurysdykcję do orzekania w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia także w zakresie, w jakim dotyczy ono tureckiej części patentu, a to w oparciu o jurysdykcję krajową na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I oraz ogólną zasadę domicylu, która kształtuje zręby prawa międzynarodowego i jurysdykcji krajowej.
- 10 Electrolux przedstawił w sposób zwięzły swoje argumenty, które omówiono poniżej. Z brzmienia art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I jasno wynika, że jego zakresem objęte są postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia, w toku których podniesiono zarzut nieważności. Prawo szwedzkie, mianowicie § 61 Patentlagen, nie stoi na przeszkodzie kwestionowaniu ważności w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia. Trybunał orzekł, w nawiązaniu do wyroku GAT, że ważność patentu stanowi nieodzowną przesłankę w ramach wszystkich postępowań w sprawie stwierdzenia naruszenia (zob. wyrok z dnia 12 maja 2011 r., BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, pkt 45, 46). Co się tyczy jurysdykcji, kwestia naruszenia patentu nie może zatem zostać oddzielona od kwestii jego ważności, jeżeli ta ostatnia jest przedmiotem sporu w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia.

### **Zwięzłe przedstawienie uzasadnienia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

- 11 Kwestia wymagająca rozstrzygnięcia w postępowaniu przed Patent- och marknadsöverdomstolen (sądem apelacyjnym ds. własności intelektualnej i

gospodarczych) dotyczy jurysdykcji do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu europejskiego zatwierdzonego w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, we Włoszech, w Niderlandach i w Turcji. Z racji faktu, że pozwany podniósł, iż patent jest nieważny we wszystkich państwach, których dotyczy postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia, sąd niższej instancji odrzucił powództwo o stwierdzenie naruszenia w odniesieniu do patentów zagranicznych. Spór, w którym powstała kwestia jurysdykcji, należy do zakresu spraw cywilnych i handlowych, a zatem do zakresu rozporządzenia Bruksela I (zob. art. 1 tego rozporządzenia).

- 12 Patent- och marknadsdomstolen (sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych) stwierdził, na podstawie art. 24 pkt 4 i art. 27 rozporządzenia Bruksela I, brak swej jurysdykcji do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia w odniesieniu do części patentu zatwierdzonego w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, we Włoszech i w Niderlandach, a ponadto stwierdził brak swej jurysdykcji do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia w odniesieniu do części patentu zatwierdzonej w Turcji.
- 13 Zgodnie z brzmieniem art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I przepis ten ma zastosowanie „w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów [...] niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego”. Nie wymieniono w nim natomiast wyraźnie postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia, mimo że podniesienie przez pozwanego zarzutu nieważności w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia jest typowym przypadkiem, w którym kwestia nieważności zostaje podniesiona w drodze zarzutu procesowego.
- 14 Trybunał w szeregu orzeczeń sprecyzował punkty odniesienia dla wykładni art. 24 pkt 4. Trybunał zaznaczył w szczególności, że pojęcie „[spraw], których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów” stanowi autonomiczne pojęcie, które należy interpretować w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich (zob. wyroki: z dnia 15 listopada 1983 r., Duijnstee, C-288/82, EU:C:1983:326, pkt 19; GAT, pkt 14; zob. także, w odniesieniu do spraw dotyczących znaków towarowych, wyrok z dnia 5 października 2017 r., Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, pkt 31).
- 15 Celem zasady ustanowionej w art. 24 pkt 4 jest zapewnienie, aby jurysdykcja należała do sądów, które są dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy. Wyłączna jurysdykcja sądów w państwie rejestracji uzasadniona jest tym, że sądy tych państw najlepiej znają sprawy, w których przedmiotem sporu jest ważność patentu, fakt jego zgłoszenia lub rejestracji. Sądy państwa rejestracji mogą orzekać na podstawie przepisów prawa krajowego o ważności i skutkach patentów udzielonych w tym państwie. Ta troska o zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania jest tym bardziej istotna w przypadku patentów, ponieważ – z uwagi na specyfikę materii – liczne spośród umawiających się państw przewidziały szczególny system ochrony sądowej,

zastrzegając rozpatrywanie tego rodzaju sporów na rzecz wyspecjalizowanych sądów (zob. w szczególności wyrok GAT, pkt 21, 22; zob. także wyroki: Duijnste, pkt 22; Hanssen Beleggingen, pkt 33).

- 16 Tę wyłączną jurysdykcję uzasadnia także fakt, że w procedurę udzielania patentów zaangażowane są krajowe organy administracyjne. W tym kontekście Trybunał przytoczył sprawozdanie P. Jenarda dotyczące konwencji brukselskiej, w którym podkreślono, że udzielanie patentów stanowi korzystanie z suwerenności narodowej (zob. wyrok GAT, pkt 23).
- 17 Sprawami, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, są sprawy dotyczące ważności, istnienia lub wygaśnięcia patentu oraz prawa pierwszeństwa w związku z wcześniejszą datą zgłoszenia. Jeśli jednak spór nie dotyczy ważności patentu ani wcześniejszego zgłoszenia lub wcześniejszej rejestracji, zasada jurysdykcji wyłącznej nie znajduje do takiego sporu zastosowania. Przepis ten nie ma zatem zastosowania do postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia, w którym nie kwestionuje się ważności patentu, który miał zostać naruszony. Przepis ten należy stosować w sposób ścisły (zob. na przykład wyroki: Duijnste, pkt 23–25; GAT, pkt 15, 16).
- 18 Trybunał stwierdził również, że dla uniknięcia ryzyka sprzecznych orzeczeń nie jest wystarczające, aby sąd, który nie ma jurysdykcji wyłącznej, orzekł jedynie o ważności patentu w odniesieniu do stron postępowania. W związku z tym zasada jurysdykcji wyłącznej znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju spraw dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie, czy też w drodze zarzutu procesowego (zob. wyrok GAT, pkt 30, 31). Obecnie wynika to wyraźnie z brzmienia art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I.
- 19 Trzeba również zauważyć, że Trybunał orzekł, iż art. 27 (dawny art. 19 [konwencji o jurysdykcji z 1968 r.]) nie przyznaje jurysdykcji, lecz jedynie nakazuje sądowi, przed który sprawa została wniesiona, zbadać, czy ma on jurysdykcję i – w pewnych przypadkach – uznanie się za niewłaściwy z urzędu (zob. wyrok GAT, pkt 19).
- 20 W postępowaniu przed Patent- och marknadsöverdomstolen (sądem apelacyjnym ds. własności intelektualnej i gospodarczych) powstaje pytanie, czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że wyrażenie „w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów [...] niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego”, obejmuje swoim zakresem również kwestię naruszenia, gdy pozwany w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia podnosi zarzut nieważności patentu. Zdaniem Patent- och marknadsöverdomstolen (sądu apelacyjnego ds. własności intelektualnej i gospodarczych) nie da się tego rozstrzygnąć na podstawie tekstu rozporządzenia ani też w oparciu o wyrok GAT lub późniejsze orzecznictwo. Należy zatem ustalić, czy – jak stwierdził sąd niższej instancji – sąd krajowy nie ma jurysdykcji



do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia w odniesieniu do wszystkich patentów zatwierdzonych w państwach innych niż jego państwo, jeżeli pozwany w drodze zarzutu procesowego podnosi w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia kwestię ważności patentu. Alternatywnie, art. 24 pkt 4 można by interpretować w ten sposób, że sąd krajowy nie ma jurysdykcji wyłącznie do zbadania zarzutów nieważności podniesionych w postępowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia. Pojawia się również pytanie, czy ma znaczenie fakt, że sąd krajowy początkowo uznał się za właściwy do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I.

- 21 Argument przemawiający za wykładnią tego przepisu w taki sposób, w jaki uczynił to sąd niższej instancji w postępowaniu krajowym, jest tego rodzaju, że w razie podniesienia zarzutu nieważności patentu kwestia naruszenia staje się, co do zasady, całkowicie zależna od rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności. Oznacza to, że w wielu przypadkach najbardziej odpowiednie i efektywne jest rozpatrzenie tych kwestii łącznie, to znaczy w toku tego samego postępowania. Z punktu widzenia ekonomiki procesowej takie rozwiązanie jest więc często najlepsze. Na ogół zarówno w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności, jak i w sprawie stwierdzenia naruszenia wymagana jest także interpretacja zastrzeżeń patentowych. W związku z tym jednolity proces pozwala ograniczyć ryzyko sprzecznych orzeczeń.
- 22 Argumentem przeciwko traktowaniu art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I jako przepisu obejmującego postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia jest to, że – skoro wprowadza on wyjątek od zasady ogólnej ustanowionej w art. 4 ust. 1 – podlega on wykładni zawężającej, w związku z czym nie może być interpretowany szerzej niż jest to konieczne w świetle jego celu. Jak wyjaśniono powyżej, odnośnie do celu tego przepisu, należy zauważyć, że zasada jurysdykcji wyłącznej zmierza do zapewnienia, aby jurysdykcja należała do sądów, które są dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych i prawnych kwestii dotyczących ważności i rejestracji patentu (zob. wyrok GAT, pkt 21). Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) stoi na stanowisku, że nie jest oczywiste, iż z celu przyświecającego temu przepisowi wypływa wymóg objęcia jego zakresem postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia.
- 23 Powód, który – zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 4 rozporządzenia Bruksela I – wytoczył powództwo przed sądem właściwym dla domicyłu pozwanego, może również ponieść ujemne skutki prawne, jeżeli będzie musiał, w razie podniesienia przez pozwanego zarzutu nieważności, ponownie wytoczyć powództwo w innym państwie członkowskim. Powód może na przykład narazić się na ryzyko upływu obowiązujących terminów przedawnienia lub innych terminów na wytoczenie powództwa.
- 24 Jak już wskazano, postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia, w którym nie podważa się samego patentu, nie jest objęte zakresem art. 24 pkt 4 rozporządzenia

Bruksela I (zob. na przykład wyrok GAT, pkt 16, z odesłaniami do wyroku Duijnstee, pkt 25, 26). Powód, który chce wytoczyć powództwo o stwierdzenie naruszenia, może zatem zawsze uczynić to w państwie domicylu pozwanego, zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 4 rozporządzenia Bruksela I. Prawdą jest, że powód często ma również możliwość, na podstawie art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I, wytoczenia powództwa w państwie członkowskim, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę, którym to państwem nierzadko jest państwo rejestracji. Niemniej jednak, jeżeli art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji podniesienia zarzutu nieważności do postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia znajduje zastosowanie zasada jurysdykcji wyłącznej, to powód musi zawsze wytoczyć powództwo w państwie rejestracji, o ile chce mieć pewność, iż nie zostanie ono odrzucone.

- 25 Kwestia tego, czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować jako przepis, który obejmuje również postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia, jeżeli zostaje w nich podniesiony zarzut nieważności, jest także przedmiotem debaty w doktrynie. Część doktryny uważa, że z rozstrzygnięcia zawartego w wydanym przez Trybunał wyroku GAT, które zostało następnie skodyfikowane w art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I, wynika, iż sąd przestaje być właściwy do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia z chwilą podniesienia zarzutu nieważności (zob. na przykład B. Hess, T. Pfeiffer, P. Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001 – Application and Enforcement in the EU*, Oxford, Hart Publishing 2008, s. 193, pkt 668; A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L.A. Collins, *The Conflict of Laws*, 15th ed., London, Sweet & Maxwell 2012, s. 525, pkt 11–392). Inni autorzy zajmują z kolei przeciwne stanowisko i utrzymują, że sąd nie staje się niewłaściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie naruszenia (zob. na przykład M. Lehmann, Exclusive Jurisdiction, w: *The Brussels I Regulation Recast*, ed. A. Dickinson, E. Lein, Oxford, Oxford University Press 2015, s. 272, pkt 8.42). Są też wreszcie przedstawiciele doktryny, których zdaniem w tej kwestii istnieje niepewność i zachodzi potrzeba wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. na przykład: C. Heinze, E. Roffael, International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights, *GRUR Int*, 2006, s. 797 i nast.; J. Fawcett, P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press 2011, s. 368, pkt 7.109–110).
- 26 Jeżeli art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że wyrażenie „w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów [...] niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego” obejmuje swoim zakresem postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia, w którym podniesiony zostaje zarzut nieważności, pojawia się pytanie, czy na taką interpretację ma wpływ okoliczność, iż prawo krajowe zawiera przepisy, zgodnie z którymi kwestia nieważności może zostać rozpatrzona dopiero po wytoczeniu w tym przedmiocie odrębnego powództwa (zob. § 61 akapit drugi Patentlagen).

- 27 Wreszcie trzeba też ustalić, czy ma znaczenie fakt, że analizowany patent europejski został zatwierdzony w państwie niebędącym członkiem Unii. Na podobną, aczkolwiek nieidentyczną kwestię Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) zwrócił już uwagę w swoim wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. sprawa C-399/21). W owej sprawie powstało pytanie, czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I obejmuje swoim zakresem wytoczone w państwie członkowskim i oparte na twierdzeniu o autorstwie lub współautorstwie wynalazku powództwo o ustalenie lepszego prawa do wynalazku lub patentu zarejestrowanego w państwie niebędącym członkiem Unii. Odpowiedź na to pytanie może być istotna i dostarczyć wskazówek również w niniejszej sprawie.
- 28 Artykuł 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I nie stanowi wyraźnie, że ma zastosowanie do sądów w państwach trzecich. Z kolei w niektórych innych artykułach rozporządzenia Bruksela I jednoznacznie wskazano, że mają one zastosowanie również do państw trzecich (zob. art. 33 i 34 rozporządzenia Bruksela I, które odnoszą się do zawisłości sprawy). Patent- och marknadsöverdomstolen (sądowi apelacyjnemu ds. własności intelektualnej i gospodarczych) nie są też znane żadne orzeczenia Trybunału w przedmiocie tego, czy art. 24 pkt 4 ma także zastosowanie do sądu w państwie trzecim. Z wydanego przez Trybunał wyroku dotyczącego Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (zwanej dalej „konwencją brukselską”) wynika jednak, że art. 2 konwencji brukselskiej, który odnosi się do jurysdykcji sądu ustalonej na podstawie domicylu, stosuje się również do spraw dotyczących stosunków między sądami jednego umawiającego się państwa a sądami państwa niebędącego stroną konwencji, czyli państwa trzeciego (zob. wyrok z dnia 1 marca 2005 r., Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, pkt 26, 35). Artykuł 4 rozporządzenia Bruksela I ma brzmienie podobne do brzmienia art. 2 konwencji brukselskiej, co sugeruje, że art. 4 należy stosować w ten sam sposób co art. 2 konwencji brukselskiej, a więc także do sądów w państwach trzecich. W sprawie zakończonej wydaniem owego wyroku Trybunał orzekł więc, że ten artykuł ma zastosowanie do państw trzecich, nawet jeżeli nie wynika to z jego brzmienia. Podsumowując, nie jest jasne, czy art. 24 pkt 4 rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do sądu państwa trzeciego, którym w niniejszej sprawie jest Turcja.
- 29 Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) dochodzi do wniosku, który jest oparty na całościowej analizie odnośnego prawa Unii, że nie jest ani jasne, ani też ustalone, jak powinno się interpretować uregulowania Unii w odniesieniu do przedstawionych powyżej kwestii. Do rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) potrzebuje zatem odpowiedzi na pytania prejudycjalne.