

Cauza C-339/22**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

24 mai 2022

Instanța de trimitere:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suedia)

Data deciziei de trimitere:

24 mai 2022

Apelantă:

BSH Hausgeräte GmbH

Intimată:

Aktiebolaget Electrolux

Obiectul litigiului principal

BSH Hausgeräte GmbH (BSH) este titulara brevetului european EP 1 434 512 referitor la un aspirator. Acest brevet a fost validat în Austria, Germania, Spania, Franța, Regatul Unit, Grecia, Italia, Țările de Jos, Suedia și Turcia. Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) are domiciliul, adică sediul social, în Suedia și are filiale în mai multe alte state membre, precum Germania. Între BSH și societățile din grupul Electrolux au apărut mai multe litigii cu privire la brevetul în cauză. Printre altele, brevetul european validat în Germania a fost invalidat în 2020 de către o instanță germană la cererea unei filiale a Electrolux. Hotărârea a fost atacată cu apel.

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Cerere de interpretare, în temeiul articolului 267 TFUE, a articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

Întrebările preliminare

1. Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că noțiunea „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor [...], indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție” implică faptul că o instanță națională care, în temeiul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul menționat, s-a declarat competentă să examineze un litigiu privind contrafacerea unui brevet nu mai are competența de a examina problema contrafacerii în cazul în care este invocată o excepție de nulitate a brevetului în cauză sau această dispoziție trebuie interpretată în sensul că instanța națională nu este competentă doar în ceea ce privește soluționarea excepției de nulitate?

2. Răspunsul la întrebarea 1 este influențat de faptul că dreptul național conține dispoziții similare celor prevăzute la articolul 61 al doilea paragraf din Patentlagen (Legea privind brevetele, denumită în continuare „Patentlagen”), ceea ce înseamnă că, pentru a se examina o excepție de nulitate ridicată într-o acțiune în contrafacere, pârâțul trebuie să introducă o acțiune distinctă pentru declararea nulității?

3. Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I trebuie interpretat în sensul că este aplicabil unei instanțe dintr-o țară terță, adică, în speță, că atribuie competență exclusivă de asemenea unei instanțe din Turcia pentru partea din brevetul european care a fost validată în această țară?

Dispozițiile de drept al Uniunii invocate

Regulamentul nr. 1215/2012, articolul 4 alineatul (1), articolul 24 alineatul (4) și articolul 27

Dispoziții de drept național invocate

Patentlagen (1967:837), articolul 61 al doilea paragraf

„În cazul în care se introduce o acțiune în contrafacerea unui brevet, iar persoana împotriva căreia se introduce acțiunea invocă nulitatea brevetului, problema nulității poate fi examinată numai după ce a fost introdusă o acțiune în acest sens. Instanța dispune ca partea care invocă nulitatea brevetului să intenteze o astfel de acțiune într-un anumit termen.”

Alineatul 61 al doilea paragraf din Patentlagen implică obligația pârâțului de a introduce o acțiune separată în declararea nulității brevetului. În cazul în care instanța suedeză este competentă să soluționeze o acțiune în declararea nulității, cu alte cuvinte, dacă se referă la un brevet suedez, aceasta este adesea examinată

în cadrul aceleiași proceduri ca și acțiunea în contrafacere. Potrivit normelor generale ale dreptului procedural suedez, o acțiune în contrafacere poate fi suspendată până la soluționarea acțiunii în declararea nulității.

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii

- 1 La 3 februarie 2020, BSH a introdus o acțiune împotriva Electrolux în fața Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice) din Suedia și a solicitat printre altele ca societății Electrolux să i se interzică să utilizeze invenția brevetată în toate statele menționate mai sus și să fie obligată la plata unei remunerații echitabile pentru utilizarea ilegală. BSH a solicitat, de asemenea, despăgubiri pentru prejudiciul suplimentar cauzat de presupusa încălcare a brevetului de către Electrolux.
- 2 În apărarea sa, Electrolux a contestat toate pretențiile formulate de BSH. La rândul său, Electrolux a susținut că Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice ar trebui să respingă acțiunea introdusă de BSH în ceea ce privește părțile austriacă, germană, spaniolă, franceză, britanică, greacă, italiană, neerlandeză și turcă din EP 1 434 512 (denumite în continuare „brevetele străine”), adică întreaga acțiune introdusă de BSH, cu excepția pretențiilor referitoare la partea din brevetul european care a fost validată în Suedia.
- 3 În motivarea cererii de respingere a acțiunii, Electrolux a arătat în principal că brevetele străine nu sunt valabile și că, prin urmare, instanța suedeză nu este competentă să soluționeze acțiunile în contrafacere privind aceste brevete. BSH a contestat afirmația potrivit căreia acțiunea ar trebui respinsă.
- 4 Prin decizia din 21 decembrie 2020, Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice a respins acțiunea formulată de BSH în contrafacerea brevetelor EP 1 434 512 validate în Austria, în Germania, în Spania, în Franța, în Regatul Unit, în Grecia, în Italia, în Țările de Jos și în Turcia (brevetele străine), invocând competența exclusivă a instanțelor din alte state de a examina valabilitatea brevetelor validate în statele respective, ceea ce înseamnă că, în temeiul articolului 27 din Regulamentul Bruxelles I, Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice ar trebui să constate că nu are competența de a soluționa partea din acțiunea formulată de BSH în contrafacerea brevetelor EP 1 434 512 validate în Austria, în Germania, în Spania, în Franța, în Regatul Unit, în Grecia, în Italia și în Țările de Jos. Întrucât articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I poate fi considerat ca exprimând un principiu de competență acceptat la nivel internațional, instanța nu are nici competența de a soluționa partea din acțiune referitoare la contrafacerea brevetului EP 1 434 512 validat în Turcia.
- 5 BSH a atacat cu apel decizia Tribunalului pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice și a solicitat, în măsura în care este relevant, ca Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, Suedia) să respingă, prin modificarea deciziei primei instanțe, cererea Electrolux de respingere a acțiunii formulate de BSH cu privire la părțile

austriacă, germană, spaniolă, franceză, britanică, greacă, italiană, neerlandeză și turcă din EP 1 434 512. BSH a invocat aceeași situație de fapt ca și în fața Tribunalului pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice în ceea ce privește competența instanței suedeze. Electrolux a contestat orice modificare a deciziei Tribunalului pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice și a menținut ca temei situația de fapt invocată în cererea sa de respingere.

Principalele argumente ale părților din procedura principală

- 6 În ceea ce privește competența instanțelor suedeze, Electrolux a declarat, printre altele, următoarele. În temeiul articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles I”), instanțele din statul membru pe teritoriul căruia a fost înregistrat un brevet au competență exclusivă pentru a examina o cauză referitoare la înregistrarea sau la valabilitatea unui astfel de brevet, indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție. Înainte de reformarea Regulamentului Bruxelles I, s-a formulat propunerea ca o excepție de nulitate invocată în cadrul unei acțiuni în contrafacere să acorde unei instanțe numai posibilitatea de a suspenda acțiunea în contrafacere. Însă această propunere a fost respinsă de legiuitor, care a ales să codifice hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 iulie 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. O acțiune în contrafacere nu poate fi separată de problema nulității atunci când este invocată această chestiune, întrucât chestiunea răspunderii presupune o contrafacere a unui brevet valabil. Prin urmare, acțiunea introdusă de BSH cu privire la contrafacerea brevetelor străine trebuie respinsă întrucât, după ce Electrolux a ridicat problema nulității, instanța suedeză nu este competentă să examineze contrafacerea acestor brevete.
- 7 Electrolux a mai precizat următoarele. Dispoziția cuprinsă la articolul 61 al doilea paragraf din legea suedeză Patentlagen (1967:837), potrivit căreia o problemă de nulitate poate fi examinată numai după ce a fost introdusă o acțiune în acest sens, se aplică brevetelor suedeze. Totuși, acest lucru nu presupune faptul că pârâțul este împiedicat, ca mijloc de apărare într-o acțiune în contrafacere, să susțină că un brevet acordat sau validat în Suedia nu este valabil. Această situație presupune doar că trebuie introdusă și o acțiune în declararea nulității pentru ca excepția să fie luată în considerare în cadrul acțiunii în contrafacere. Niciun element din această dispoziție sau din altă dispoziție de drept procedural suedez nu se opune ca instanța să ia în considerare o excepție privind nulitatea în legătură cu un brevet străin. În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (denumit în continuare „Regulamentul Roma II”), dreptul suedez nu este aplicabil brevetelor străine. De asemenea, nu este posibilă aplicarea prin analogie a dispozițiilor de drept procedural cuprinse în Patentlagen la brevetele străine. O cerere similară nu poate fi formulată decât după ce instanța s-a declarat competentă să soluționeze cauza. Prin urmare, astfel de dispoziții nu

pot fi aplicabile pentru a stabili competența. Nimic nu împiedică BSH să inițieze acțiuni în contrafacere în statele în care au fost validate brevetele. BSH nu suferă niciun dezavantaj juridic, deoarece acțiunile în contrafacerea brevetelor străine nu pot fi soluționate în Suedia. Mai mult, chiar înainte de inițierea acestei proceduri, BSH știa că valabilitatea brevetelor fusese pusă sub semnul întrebării.

- 8 BSH a declarat, în esență, următoarele în ceea ce privește competența. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles I, o cauză ar trebui, ca regulă generală, să fie soluționată în statul membru în care își are domiciliul pârâtul. Excepțiile de la această regulă trebuie să facă obiectul unei aplicări stricte. În dreptul Uniunii, există un principiu potrivit căruia, atunci când o instanță s-a declarat competentă, competența se menține chiar dacă împrejurările care au conferit instanței această competență se schimbă în cursul procedurii. Reclamantul trebuie să fie în măsură să stabilească instanța competentă în momentul în care introduce o acțiune. O excepție nu ar trebui să poată înlătura competența instanței în cazul în care o astfel de competență exista în momentul în care a fost inițiată procedura. Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I se aplică numai litigiilor referitoare la înregistrarea sau valabilitatea brevetelor. Potrivit articolului 27 din Regulamentul Bruxelles I, o instanță trebuie să își decline competența în cazul în care este invocată o cerere care privește în principal o chestiune pentru care instanțele unui alt stat membru au competență exclusivă în temeiul articolului 24. În speță, cererea nu privește în principal problema valabilității brevetului, ci contrafacerea. În cazul în care, în cadrul unei acțiuni în contrafacere, pârâtul invocă nulitatea brevetului în cauză, în temeiul normei naționale prevăzute la articolul 61 al doilea paragraf din Patentlagen, instanța trebuie să dispună obligarea pârâtului la introducerea unei acțiuni în acest sens. În cazul în care Electrolux ar introduce o acțiune în declararea nulității în statul relevant în care a fost validat brevetul, Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice ar putea, în temeiul acestei dispoziții, să soluționeze problema contrafacerii printr-o hotărâre separată și apoi să suspende procedura până la pronunțarea unei hotărâri definitive în procedura de declarare a nulității. Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I nu se aplică țărilor terțe.
- 9 BSH și-a prezentat în continuare argumentele în fața Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, afirmând, printre altele, următoarele. Curtea a statuat în mod expres că o procedură strict în contrafacere nu intră în domeniul de aplicare al articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I (a se vedea, de exemplu, Hotărârea din 5 octombrie 2017, Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, punctul 34 și jurisprudența citată). Acest lucru face posibilă o competență partajată în cadrul căreia o instanță poate soluționa o acțiune în contrafacere vizând un brevet străin, în timp ce o altă instanță este sesizată cu o acțiune în declararea nulității cu privire la același brevet. Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice este competent să se pronunțe asupra acțiunii în contrafacere și în măsura în care aceasta se bazează pe partea turcă a brevetului, în temeiul competenței internaționale care rezultă din articolul 4

alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles I și al principiului general al domiciliului care fundamentează dreptul internațional și competența internațională.

- 10 Electrolux și-a expus argumentele și a declarat în rezumat următoarele. Din formularea articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I reiese cu claritate că acesta vizează acțiunile în constatarea contrafacerii în care a fost invocată o excepție de nulitate. Dreptul suedez, și anume articolul 61 din Patentlagen, nu se opune ca valabilitatea să fie contestată în cadrul acțiunii în contrafacere. În ceea ce privește Hotărârea GAT, Curtea a statuat că valabilitatea brevetului vizat este o premisă indispensabilă, în cadrul oricărei acțiuni în contrafacere (a se vedea Hotărârea din 12 mai 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, punctele 45 și 46). În ceea ce privește competența, problema contrafacerii brevetului nu poate fi, prin urmare, separată de problema valabilității brevetului atunci când aceasta din urmă este în discuție în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 11 Litigiul aflat pe rolul Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice privește competența de a soluționa o acțiune în constatarea contrafacerii unui brevet european validat în Austria, Germania, Spania, Franța, Regatul Unit, Grecia, Italia, Țările de Jos și Turcia. Întrucât pârâtul a susținut că brevetul este nul în toate statele la care se referă procedura care privește contrafacerea, prima instanță a respins acțiunea în contrafacere privind brevetele străine. Litigiul în care se ridică problema competenței se încadrează în materia civilă și comercială și, prin urmare, în domeniul de aplicare al Regulamentului Bruxelles I (a se vedea articolul 1).
- 12 În temeiul articolului 24 alineatul (4) și al articolului 27 din Regulamentul Bruxelles I, Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice și-a declinat competența de a soluționa acțiunea în contrafacere privind brevetele validate în Austria, Germania, Spania, Franța, Regatul Unit, Grecia, Italia și Țările de Jos și a constatat, de asemenea, că nu este competent să soluționeze acțiunea în contrafacere privind brevetul turcesc.
- 13 Potrivit formulării articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I, această dispoziție privește „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor [...] indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție”. Cu toate acestea, procedurile în contrafacere nu sunt menționate în mod specific, chiar dacă un exemplu tipic în care chestiunea nulității este ridicată sub forma unei excepții este cel în care pârâtul invocă o excepție de nulitate într-o acțiune în contrafacere.
- 14 Într-o serie de decizii, Curtea a prezentat în detaliu elementele de referință pentru interpretarea articolului 24 alineatul (4). Curtea a reținut printre altele că noțiunea „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor” este o noțiune autonomă și trebuie interpretată în mod uniform în toate statele membre (a se vedea Hotărârea din 15 noiembrie 1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, punctul 19, și Hotărârea

GAT, punctul 14; a se vedea, de asemenea, în ceea ce privește o cauză referitoare la o marcă, Hotărârea din 5 octombrie 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punctul 31).

- 15 Norma prevăzută la articolul 24 alineatul (4) urmărește să garanteze că această competență revine instanțelor care au o strânsă legătură de fapt și de drept cu procedura. Competența exclusivă a instanțelor din țara de înregistrare este justificată de faptul că aceste instanțe sunt cele mai în măsură să se pronunțe în cazurile în care litigiul se referă la valabilitatea brevetului sau la existența depunerii sau a înregistrării. Instanțele din țara în care se solicită înregistrarea se pot pronunța, în aplicarea dreptului lor național, cu privire la valabilitatea și efectele brevetelor care au fost eliberate în statul menționat. Această preocupare pentru o bună administrare a justiției devine cu atât mai importantă în domeniul brevetelor cu cât, având în vedere caracterul specializat al acestui domeniu, mai multe state contractante au instituit un sistem de protecție judiciară specifică, pentru a se asigura că aceste tipuri de cauze sunt tratate de instanțe specializate (a se vedea în special Hotărârea GAT, punctele 21 și 22, precum și Hotărârea Duijnsteer, punctul 22, și Hotărârea Hanssen Beleggingen, punctul 33).
- 16 Această competență exclusivă este justificată și de faptul că eliberarea brevetelor necesită implicarea autorităților administrative naționale. În acest context, Curtea a făcut trimitere la Raportul Jenard privind Convenția de la Bruxelles, care a subliniat că acordarea de brevete constituie o exercitare a suveranității naționale (a se vedea Hotărârea GAT, punctul 23).
- 17 Litigiile referitoare la valabilitatea, existența sau expirarea unui brevet sau a unui presupus drept de prioritate ca urmare a unei depunerii anterioare trebuie considerate ca fiind proceduri care privesc „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor”. În schimb, dacă nu privește valabilitatea brevetului sau existența depunerii sau a înregistrării, litigiul nu intră sub incidența normei de competență exclusivă. Prin urmare, această dispoziție nu se aplică unei acțiuni în contrafacere în care nu se pune în discuție valabilitatea brevetului pretins încălcat. Dispoziția trebuie să fie aplicată în mod restrictiv (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Duijnsteer, punctele 23-25, și Hotărârea GAT, punctele 15 și 16).
- 18 Curtea a mai statuat că, pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii, nu este suficient ca o instanță cu competență neexclusivă să se pronunțe doar referitor la valabilitatea unui brevet în raport cu părțile din procedură. Prin urmare, norma de competență exclusivă se referă la toate procedurile referitoare la înregistrarea sau la valabilitatea unui brevet, indiferent dacă problema este ridicată pe calea unei acțiuni sau a unei excepții (a se vedea Hotărârea GAT, punctele 30 și 31). Acest lucru este acum menționat în mod explicit în formularea articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I.
- 19 În plus, trebuie remarcat faptul că Curtea a statuat că articolul 27 (fostul articol 19) nu conferă competență, ci doar impune instanței sesizate să examineze dacă

este competentă și, în anumite cazuri, să își decline competența din oficiu (a se vedea Hotărârea GAT, punctul 19).

- 20 În cauza aflată pe rolul Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice se ridică problema dacă articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I trebuie interpretat în sensul că noțiunea „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor [...] indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție” acoperă și problema contrafacerii, atunci când pârâțul din acțiunea în contrafacere a invocat o excepție de nulitate a brevetului. În opinia Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, acest lucru nu reiese din formularea regulamentului și nici nu a fost dezlegat în Hotărârea GAT sau în jurisprudența ulterioară. Prin urmare, trebuie să se stabilească dacă, astfel cum a constatat prima instanță, instanța națională nu este competentă să soluționeze acțiunea în contrafacere în cazul tuturor brevetelor validate în alte state decât statul propriu, în cazul în care pârâțul a ridicat în acțiunea în contrafacere, prin intermediul unei excepții, problema valabilității brevetului. Cu titlu subsidiar, articolul 24 alineatul (4) ar putea fi interpretat în sensul că instanța națională nu este competentă să examineze excepțiile de nulitate în cadrul acțiunii în contrafacere. Se pune, de asemenea, întrebarea dacă este relevant faptul că instanța națională a constatat inițial că era competentă să examineze acțiunea în contrafacere în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles I.
- 21 Un argument în favoarea interpretării dispoziției așa cum a procedat prima instanță în procedura națională este că, în cazul în care se ridică o excepție de nulitate a brevetului, problema contrafacerii este, de regulă, în întregime dependentă de soluția dată în chestiunea valabilității. Aceasta înseamnă că, adesea, cel mai adecvat și eficient este să se examineze aceste chestiuni împreună, adică în cursul aceleiași proceduri. Prin urmare, o astfel de organizare este adesea cea mai adecvată din punct de vedere al eficienței. În general, atât procedura de declarare a nulității, cât și cea de constatare a contrafacerii necesită, de asemenea, o interpretare a revendicărilor brevetului. Prin urmare, un proces unitar reduce riscul unor hotărâri contradictorii.
- 22 Un argument împotriva interpretării articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I ca vizând acțiunile în contrafacere este acela că această dispoziție, ca excepție de la regula generală prevăzută la articolul 4 alineatul (1), trebuie interpretată în mod restrictiv și că, prin urmare, nu trebuie să i se dea o interpretare mai largă decât ceea ce este necesar în raport cu obiectivul său. Astfel cum s-a explicat mai sus, în raport cu obiectivul urmărit, trebuie remarcat faptul că norma de competență exclusivă urmărește să garanteze faptul că această competență revine instanțelor care au o strânsă legătură de fapt și de drept cu chestiunile privind valabilitatea și înregistrarea brevetului (a se vedea Hotărârea GAT, punctul 21). În opinia Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, nu rezultă că obiectivul urmărit de această dispoziție impune să fie vizată acțiunea în contrafacere.

- 23 Un reclamant care, în conformitate cu regula generală de la articolul 4 din Regulamentul Bruxelles I, a introdus o acțiune la domiciliul pârâtului poate suferi, de asemenea, un dezavantaj juridic în cazul în care trebuie să introducă din nou o acțiune într-un alt stat membru atunci când pârâtul invocă o excepție de nulitate. De exemplu, reclamantul poate risca să depășească termenele de prescripție aplicabile sau alte termene pentru introducerea unei acțiuni.
- 24 După cum s-a arătat, o acțiune în contrafacere în cadrul căreia brevetul nu este pus în discuție nu intră sub incidența articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I (a se vedea, de exemplu, Hotărârea GAT, punctul 16, cu trimitere la Hotărârea Duijnsteer, punctele 25 și 26). Prin urmare, un reclamant care dorește să introducă o acțiune în contrafacere poate să introducă acțiunea în țara de domiciliu a pârâtului, în conformitate cu regula generală de la articolul 4 din Regulamentul Bruxelles I. Este adevărat că reclamantul, de asemenea, are adeseori posibilitatea, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles I, de a introduce o acțiune în statul membru în care a avut loc sau poate avea loc fapta prejudiciabilă, care coincide adesea cu țara de înregistrare. Cu toate acestea, dacă articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I trebuie interpretat în sensul că o acțiune în contrafacere intră sub incidența competenței exclusive atunci când se ridică o excepție de nulitate, reclamantul trebuie să introducă întotdeauna o acțiune în țara de înregistrare, pentru a fi sigur că acțiunea nu poate fi respinsă.
- 25 Întrebarea dacă articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I ar trebui interpretat ca vizând, de asemenea, acțiunile în contrafacere în care a fost invocată o excepție de nulitate este, de asemenea, subiect de dezbatere în doctrină. Unii autori susțin că hotărârea pronunțată de Curte în cauza GAT, care a fost ulterior codificată la articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I, implică faptul că instanța își pierde competența de a soluționa o acțiune în contrafacere de îndată ce a fost invocată o excepție de nulitate (a se vedea, de exemplu, Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, p. 193, punctul 668, și Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, ediția a XV-a, Sweet & Maxwell, Londra: 2012, p. 525, punctele 11-392). Alți autori sunt de părere contrară și susțin că o instanță nu își pierde competența de a examina acțiunea de contrafacere (a se vedea, de exemplu, Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015, p. 272, punctul 8.42). În cele din urmă, mai multe alte opinii apreciază că există o incertitudine și că este necesară pronunțarea unei hotărâri preliminare de către Curte (a se vedea, de exemplu, Heinze, Roffael, „International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights”, *GRUR Int* 2006, p. 797 și următoarele, și Fawcett & Torremans, 2011, p. 368, punctele 7.109-110).
- 26 În cazul în care articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I trebuie interpretat în sensul că noțiunea „înregistrarea sau valabilitatea brevetelor [...] indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție” vizează o acțiune în contrafacere în care a fost invocată o excepție de nulitate, se pune întrebarea dacă această interpretare este afectată de faptul că dreptul național conține dispoziții potrivit cărora o chestiune de nulitate nu poate fi examinată

decât după ce a fost introdusă o acțiune separată în acest sens (a se vedea articolul 61 al doilea paragraf din Patentlagen).

- 27 În cele din urmă, se pune, de asemenea, întrebarea dacă este relevant faptul că brevetul european în cauză a fost validat într-un stat terț. O chestiune conexă, dar nu identică, a fost ridicată de Curtea de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice într-o cerere de decizie preliminară (a se vedea cauza C-399/21). În această cauză, se pune întrebarea dacă articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I se referă la o acțiune în constatarea dreptului de prioritate introdusă într-un stat membru și întemeiată pe invocarea calității de inventator sau de coinventator la o invenție sau la un brevet înregistrat într-un stat terț. Răspunsul la această întrebare poate fi relevant și poate oferi precizări și în cazul de față.
- 28 Textul articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I nu prevede în mod expres că acesta se aplică instanțelor din state terțe. Pe de altă parte, alte articole din Regulamentul Bruxelles I prevăd în mod expres că acestea sunt aplicabile și statelor terțe (a se vedea articolele 33 și 34 din Regulamentul Bruxelles I, care privesc litispendența). Din câte cunoaște Curtea de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, nu există nici o hotărâre a Curții care să abordeze întrebarea dacă articolul 24 alineatul (4) este aplicabil și unei instanțe dintr-un stat terț. Pe de altă parte, dintr-o hotărâre a Curții referitoare la Convenția din 27 septembrie 1968 privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (denumită în continuare „Convenția de la Bruxelles”) reiese că articolul 2 din Convenția de la Bruxelles, referitor la competența unei instanțe în funcție de domiciliu, este aplicabil și în cauzele privind raporturile dintre instanțele unui stat contractant și cele ale unui stat necontractant, adică ale unei țări terțe (a se vedea Hotărârea din 1 martie 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punctele 26 și 35). Articolul 4 din Regulamentul Bruxelles I are o formulare similară cu cea a articolului 2 din Convenția de la Bruxelles, ceea ce sugerează că articolul 4 ar trebui să se aplice în același mod ca și articolul 2 din Convenția de la Bruxelles, adică și instanțelor din țări terțe. Prin urmare, Curtea a statuat în respectiva cauză că un articol este aplicabil țărilor terțe chiar dacă acest lucru nu reiese din formularea sa. În concluzie, nu este clar dacă articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul Bruxelles I ar trebui interpretat în sensul că se aplică unei instanțe dintr-o țară terță, și anume, în cazul de față, Turcia.
- 29 Concluzia Curții de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice, pe baza unei evaluări de ansamblu a dreptului relevant al Uniunii, este că modul în care trebuie interpretat dreptul Uniunii în legătură cu întrebările prezentate mai sus nu este clar sau stabilit. Prin urmare, pentru ca Curtea de Apel pentru Proprietate Intelectuală și Cauze Economice să se pronunțe asupra litigiului, trebuie, așadar, să se răspundă la întrebările adresate.