

GAT

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

13. července 2006 *

Ve věci C-4/03,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě Protokolu ze dne 3. června 1971 o výkladu Úmluvy ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech Soudním dvorem podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) ze dne 5. prosince 2002, došlým Soudnímu dvoru dne 6. ledna 2003, v řízení

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG

proti

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann (zpravodaj), předseda senátu, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič a E. Levits, soudci,

* Jednací jazyk: němčina.

generální advokát: L. A. Geelhoed,
vedoucí soudní kanceláře: F. Contet, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 14. července 2004,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG T. Musmannem, Rechtsanwalt,

- za Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG T. Reimannem, Rechtsanwalt,

- za německou vládu R. Wagnerem, jako zmocněncem,

- za francouzskou vládu G. de Bergues a A. Bodard-Hermant, jako zmocněnci,

- za vládu Spojeného království K. Manjim, jako zmocněncem, ve spolupráci s D. Alexanderem, barrister,

— za Komisi Evropských společenství A.-M. Rouchaud a S. Grünheid, jako zmocněnkyněmi,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 16. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 16 bodu 4 Úmluvy ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32), ve znění Úmluvy ze dne 9. října 1978 o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Úř. věst. L 304, s. 1, a pozměněné znění s. 77), Úmluvy ze dne 25. října 1982 o přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 388, s. 1), Úmluvy ze dne 26. května 1989 o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 285, s. 1) a Úmluvy ze dne 29. listopadu 1996 o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. 1997, C 15, s. 1, dále jen „Úmluva“).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (dále jen „GAT“) a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (dále jen „LuK“) ve věci uvádění výrobků prvně jmenovanou společností na trh, které podle druhé jmenované porušují dva francouzské patenty, jejichž je majitelem.

Právní rámec

- 3 Článek 16 Úmluvy, který tvoří oddíl 5, nazvaný „Výlučná příslušnost“, její hlavy II, věnované pravidlům o příslušnosti, stanoví:

„Bez ohledu na bydliště mají výlučnou příslušnost:

[...]

- 4) pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis, soudy smluvního státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané na základě mezinárodní smlouvy;

[...]“ (*neoficiální překlad*)

- 4 Článek 17 čtvrtý pododstavec Úmluvy, který spolu s jejím článkem 18 tvoří oddíl 6 nazvaný „Ujednání o příslušnosti“ uvedené hlavy II stanoví, že „[d]ohody o příslušnosti [...] nemají právní účinek [...], pokud mají soudy, jejichž příslušnost má být vyloučena, na základě článku 16 výlučnou příslušnost“ (*neoficiální překlad*).

5 Článek 18 úmluvy stanoví:

„Není-li soud jednoho členského státu příslušný již podle jiných ustanovení tohoto nařízení, stane se příslušným, jestliže se žalovaný dostaví k jednání k tomuto soudu. To neplatí [...], je-li jiný soud podle článku 16 výlučně příslušný“. *(neoficiální překlad)*

6 Článek 19 úmluvy, nacházející se v oddíle 7, nazvaném „Přezkoumání příslušnosti a přípustnosti“, hlavy II stanoví:

„Soud smluvního státu, před nímž bylo zahájeno hlavní řízení ve sporu, pro který je na základě článku 16 výlučně příslušný soud jiného smluvního státu, se z moci úřední prohlásí za nepřislušný“. *(neoficiální překlad)*

7 Podle čl. 28 prvního pododstavce Úmluvy, který se nachází v hlavě III, věnované pravidlům o uznávání a výkonu, oddíle 1, nazvaném „Uznávání“, „[se] rozhodnutí [...] neuzná, byly-li porušeny oddíly 3, 4 a 5 hlavy II“. *(neoficiální překlad)* Článek 34 druhý pododstavec Úmluvy, vložený do oddílu 2, nazvaného „Výkon“, uvedené hlavy III odkazuje, pokud jde o důvody, které mohou bránit výkonu rozhodnutí, na výše uvedený čl. 28 první pododstavec.**Spor v původním řízení a předběžná otázka**

8 GAT a LuK, společnosti usazené v Německu, jsou vzájemně si konkurujícími hospodářskými subjekty v oblasti technologií automobilového průmyslu.

- 9 GAT předložila nabídku výrobci automobilů, který je usazen rovněž v Německu, za účelem získání zakázky na dodávku kapalinového mechanického tlumiče. LuK uplatňovala, že tlumič nabízený GAT představuje porušení dvou francouzských patentů, jejichž je majitelem.
- 10 GAT podala u Landgericht Düsseldorf žalobu na prohlášení o neporušení patentu, přičemž tvrdila, že její výrobky neporušují práva, na která se vztahují francouzské patenty LuK, a že mimoto jsou tyto patenty neplatné.
- 11 Landgericht Düsseldorf měl za to, že je z mezinárodního hlediska příslušný k rozhodování o žalobě týkající se tvrzeného porušení práv vycházejících z těchto francouzských patentů. Domníval se, že je rovněž příslušný k rozhodování o námitce vyplývající z údajné neplatnosti uvedených patentů. Žalobu podanou GAT zamítl a rozhodl, že dotčené patenty splňují podmínku patentovatelnosti.
- 12 Oberlandesgericht Düsseldorf, ke kterému GAT podala odvolání, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující otázku:

„Musí být čl. 16 bod 4 [...] [Ú]mluvy vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení přiznává výlučnou příslušnost soudům smluvního státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis patentu nebo kde byl patent udělen nebo zapsán nebo platí za udělený nebo zapsaný na základě mezinárodní smlouvy, pouze v rámci žaloby (s účinky *erga omnes*) na neplatnost patentu, nebo rovněž v rámci žaloby, jejímž předmětem je platnost patentu, uplatňuje-li žalovaný v žalobě pro porušení

patentu nebo žalobce v žalobě směřující k prohlášení o neporušení dotčeného patentu prostřednictvím námitky neplatnost patentu, nezávisle na tom, zda soud, jemuž byl návrh předložen, shledá tuto námitku opodstatněnou, či nikoliv, a bez ohledu na okamžik, ve kterém je tato námitka v průběhu řízení vznesena?“

K předběžné otázce

- 13 Podstatou této otázky předkládajícího soudu je, jaký je rozsah výlučné příslušnosti stanovené v čl. 16 bodě 4 Úmluvy v oblasti patentů. Táže se, zda se toto pravidlo týká všech sporů o zápis nebo platnost patentu, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím žaloby nebo námitky, nebo zda se použije pouze na spory, ve kterých je otázka zápisu nebo platnosti patentu uplatněna žalobou.
- 14 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pojem řízení, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“, uvedený v čl. 16 bodu 4 Úmluvy musí být považován za samostatný pojem, který musí být ve všech smluvních státech používán jednotně (rozsudek ze dne 15. listopadu 1983, Duijnstee, 288/82, Recueil, s. 3663, bod 19).
- 15 Soudní dvůr tak rozhodl, že za řízení, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“, se musí považovat řízení týkající se platnosti, existence nebo zrušení patentu nebo požadavku na přednostní právo na základě dřívějšího podání přihlášky (výše uvedený rozsudek Duijnstee, bod 24).

- 16 Netýká-li se naopak řízení platnosti patentu nebo existence udělení nebo zápisu a nejsou-li účastníky řízení zpochybňovány, řízení nespadá pod čl. 16 bod 4 Úmluvy (výše uvedený rozsudek Duijnstee, body 25 a 26). To by byl například případ žaloby pro porušení patentu, v rámci níž by nevyvstala otázka platnosti údajně porušeného patentu.
- 17 V praxi je nicméně otázka platnosti patentu často uplatňována jako námitka v rámci žaloby pro porušení patentu, kdy žalovaný chce žalobce zpětně zbavit práva, které uplatňuje, a dosáhnout v důsledku toho zamítnutí proti němu podané žaloby. Rovněž může být uplatněna, jak je tomu v případě sporu v původním řízení, na podporu žaloby na prohlášení o neporušení patentu, kdy se žalobce domáhá určení, že žalovaný není oprávněn k dotčenému vynálezu uplatňovat žádný nárok.
- 18 Jak uvedla Komise, znění čl. 16 bodu 4 Úmluvy neumožňuje stanovit, zda je pravidlo o příslušnosti, které uvádí, použitelné pouze v řízeních, ve kterých je otázka platnosti patentu uplatněna prostřednictvím žaloby, nebo zda je použitelné rovněž na řízení, ve kterých je tato otázka uplatněna prostřednictvím námítky.
- 19 Článek 19 Úmluvy, který v některých jazykových zněních odkazuje na „hlavní“ řízení ve sporu, neumožňuje tuto nepřesnost odstranit. Mimo to, že se stupeň přesnosti jeho znění liší v závislosti na jazykových zněních, nepřiznává toto ustanovení, jak uvedla Komise, žádnou příslušnost, ale omezuje se na to, že ukládá soudu, kterému byl spor předložen, aby přezkoumal svou příslušnost a aby se z moci úřední prohlásil v určitých případech za nepřislušný.

- 20 Za těchto podmínek je třeba čl. 16 bod 4 Úmluvy vykládat ve světle jeho účelu a postavení v systému Úmluvy.
- 21 Co se týče sledovaného účelu, je třeba poznamenat, že cílem pravidel o výlučné příslušnosti stanovených v článku 16 Úmluvy je vyhradit uvedené spory soudům, které k nim mají blízko z věcné i právní stránky.
- 22 Výlučná příslušnost pro spory, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, přiznaná soudům smluvních států, na jejichž území bylo požádáno o udělení nebo zápisu patentu nebo kde byl patent udělen nebo zapsán, je tak odůvodněna tím, že tyto soudy jsou nejlépe s to rozhodovat o případech, ve kterých se samotný spor týká platnosti patentu nebo existence udělení nebo zápisu (výše uvedený rozsudek Duijnstee, bod 22). Soudy smluvního státu, na jehož území jsou tyto rejstříky vedeny, mohou o platnosti a účincích patentů, které byly vydány v tomto státě, rozhodovat podle svého vnitrostátního práva. Tato snaha o řádný výkon spravedlnosti je v oblasti patentů o to důležitější, že s ohledem na specifickou povahu této oblasti zavedly některé smluvní státy zvláštní systém soudní ochrany, kterým byly tyto spory vyhrazeny specializovaným soudům.
- 23 Tato výlučná příslušnost je rovněž odůvodněna tím, že vydání patentů předpokládá zásah vnitrostátních správních orgánů (viz v tomto ohledu Jenardova zpráva k Úmluvě, Úř. věst. 1979, C 59, s. 1, 36).
- 24 Pokud jde o postavení, které má článek 15 Úmluvy v jejím systému, je namístě uvést, že pravidla o příslušnosti stanovená v tomto článku mají výlučnou a kogentní povahu, která se specifickou silou platí jak pro procesní subjekty, tak pro soud. Účastníci řízení se od nich nemohou odchýlit dohodou o příslušnosti (čl. 17 čtvrtý

pododstavec Úmluvy), ani dobrovolným se dostavením žalovaného k jednání k soudu (článek 18 Úmluvy). Soud smluvního státu, před nímž bylo zahájeno hlavní řízení ve sporu, pro který je podle článku 16 Úmluvy příslušný soud jiného smluvního státu, se musí z moci úřední prohlásit za nepříslušný (článek 19 Úmluvy). Na rozhodnutí vydané při nedodržení ustanovení uvedeného článku 16 se nevztahuje systém uznávání a výkonu Úmluvy (čl. 28 první pododstavec a čl. 34 druhý pododstavec Úmluvy).

- 25 S ohledem na postavení, které má čl. 16 bod 4 Úmluvy v jejím systému, a na sledovaný účel, je namístě mít za to, že výlučná příslušnost, kterou toto ustanovení stanoví, se uplatňuje nezávisle na procesně právním rámci, ve kterém je otázka platnosti patentu uplatněna, bez ohledu na to, zda to bylo prostřednictvím žaloby nebo námítky, při zahájení řízení nebo v jeho pozdějším stadiu.
- 26 Zprvée, umožnit soudu, kterému byla podána žaloba pro porušení patentu nebo žaloba na prohlášení o neporušení patentu, určit na základě incidenční námítky neplatnost dotčeného patentu, by zasahovalo do kogentní povahy pravidla o příslušnosti stanoveného v čl. 16 bodu 4 Úmluvy.
- 27 Třebaže totiž není čl. 16 bod 4 Úmluvy pro účastníky řízení dispozitivní, žalobce by mohl pouhou formulací svých návrhových žádání obejít kogentní povahu pravidla o příslušnosti zakotveného tímto článkem.
- 28 Zadruhé, takto poskytnutá možnost obejít čl. 16 bodu 4 Úmluvy by vedla ke vzniku příslušnosti více soudů a mohla by ovlivnit předvídatelnost pravidel o příslušnosti zakotvených Úmluvou a následkem toho zasáhnout i do zásady právní jistoty, která

je základem této Úmluvy (viz rozsudky ze dne 19. února 2002, *Besix*, C-256/00, Recueil, s. I-1699, body 24 až 26, ze dne 1. března 2005, *Owusu*, C-281/02, Sb. rozh. s. I-1383, bod 41, a rozsudek z tohoto dne, *Roche Nederland a další*, C-539/03, Sb. rozh. s. I-6535, bod 37).

- 29 Zatřetí, připuštěním existence rozhodnutí v systému Úmluvy, ve kterých by jiné soudy, než soudy státu, který vydal patent, rozhodovaly na základě incidenční námitky o platnosti tohoto patentu, by rovněž došlo ke zvýšení nebezpečí rozporných rozhodnutí, které má Úmluva právě vylučovat (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 6. prosince 1994, *Tatry*, C-406/92, Recueil, s. I-5439, bod 52, a výše uvedený rozsudek *Besix*, bod 27).
- 30 Argument předložený LuK a německou vládou, podle kterého se dle německého práva účinky rozhodnutí, kterým se na základě incidenční námitky rozhoduje o platnosti patentu, omezují na účastníky řízení, nemůže představovat odpovídající řešení tohoto nebezpečí. Účinky spojené s takovým rozhodnutím jsou totiž stanoveny vnitrostátním právem. V některých smluvních státech má přitom rozhodnutí o zrušení patentu účinky *erga omnes*. Za účelem vyloučení nebezpečí rozporných rozhodnutí by tedy bylo nezbytné omezit příslušnost soudů jiného státu než státu, ve kterém byl patent vydán, k rozhodování o platnosti cizího patentu na základě incidenční námitky pouze na případy, ve kterých by vnitrostátní právo spojovalo s vydávaným rozhodnutím účinky omezující se pouze na účastníky řízení. Takové omezení by nicméně vedlo k rozporům a zpochybnilo tak rovnost a jednotnost práv a povinností, které vyplývají z Úmluvy pro smluvní státy a zúčastněné osoby (výše uvedený rozsudek *Duijnsteer*, bod 13).
- 31 S ohledem na výše uvedené úvahy je namístě na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 16 bod 4 Úmluvy musí být vykládán v tom smyslu, že se pravidlo o výlučné

příslušnosti, které stanoví, týká všech sporů o zápis nebo platnost patentu, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím žaloby, nebo námitky.

K nákladům řízení

- 32 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

Článek 16 bod 4 Úmluvy ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ve znění naposledy změněném Úmluvou ze dne 29. listopadu 1996 o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, musí být vykládán v tom smyslu, že se pravidlo o výlučné příslušnosti, které stanoví, týká všech sporů o zápis nebo platnost patentu, bez ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím žaloby, nebo námitky.

Podpisy.