

GAT

**WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)**  
z dnia 13 lipca 2006 r. \*

W sprawie C-4/03

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie protokołu z dnia 3 czerwca 1971 r. w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2002 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 stycznia 2003 r., w postępowaniu:

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

przeciwko

**Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,**

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešić i E. Levits, sędziowie,

\* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: L.A. Geelhoed,  
sekretarz: F. Contet, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 lipca 2004 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG przez T. Musmanna, Rechtsanwalt,
- w imieniu Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG przez T. Reimanna, Rechtsanwalt,
- w imieniu rządu niemieckiego przez R. Wagnera, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a i A. Bodard-Hermant, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez K. Manjiego, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez D. Alexandra, barrister,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez A.M. Rouchaud i S. Grünheid, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 września 2004 r.,

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, str. 32), zmienionej Konwencją z dnia 9 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 304, str. 1 i — zmienione brzmienie — str. 77), Konwencją z dnia 25 października 1982 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej (Dz.U. L 388, str. 1), Konwencją z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 285, str. 1) oraz Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1), zwanej dalej „konwencją”.
- 2 Wniosek ten przedstawiony został w ramach postępowania toczącego się między Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (zwaną dalej „GAT”) a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (zwaną dalej „LuK”), a dotyczącego wprowadzania do obrotu przez pierwszą z wymienionych wyżej spółek towarów, które — zdaniem drugiej — stanowi naruszenie dwóch patentów francuskich, z których jest ona uprawniona.

## Ramy prawne

- 3 Artykuł 16 konwencji, który stanowi rozdział 5 tytułu II tej konwencji, zatytułowany „Jurysdykcje wyłączne”, stanowi:

„Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:

[...]

- 4) w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania — sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiły zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły;

[...]”.

- 4 Zgodnie z art. 17 akapit czwarty konwencji, który wraz z jej art. 18 stanowi rozdział 6 ww. tytułu II, zatytułowany „Umowa dotycząca jurysdykcji”, „[u]mowy dotyczące jurysdykcji [...] nie wywołują skutku prawnego [...], jeżeli sądy, których jurysdykcja została wyłączona przez strony w umowie, mają wyłączną jurysdykcję na podstawie artykułu 16”.

5 Artykuł 18 konwencji stanowi:

„Jeżeli sąd Umawiającego się Państwa nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów niniejszej konwencji, uzyskuje on jurysdykcję, jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Zasada ta nie ma zastosowania [...], jeżeli inny sąd ma na podstawie artykułu 16 jurysdykcję wyłączną”.

6 Artykuł 19 konwencji, zawarty w rozdziale 7 tytułu II, zatytułowanym „Badanie jurysdykcji i dopuszczalności postępowania”, stanowi:

„Sąd Umawiającego się Państwa stwierdza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy należącej na podstawie artykułu 16 do wyłącznej jurysdykcji sądu innego Umawiającego się Państwa”.

7 Zgodnie z art. 28 akapit pierwszy konwencji umieszczonym w tytule III rozdział 1 „Uznawanie”, który zawiera zasady uznawania i wykonywania orzeczeń, „orzeczenia nie uznaje się nadto, jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami rozdziału 3, 4 i 5 tytułu II”. Artykuł 34 akapit drugi konwencji umieszczony w rozdziale 2 „Wykonywanie”, znajdującym się we wskazanym wyżej tytule III, odsyła pod względem podstaw odmowy wykonania orzeczenia do cytowanego wyżej art. 28 akapit pierwszy.

### **Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne**

8 GAT i LuK — spółki mające siedzibę w Niemczech — są przedsiębiorstwami konkurującymi ze sobą w dziedzinie technologii i przemysłu motoryzacyjnego.

- 9 GAT złożył producentowi pojazdów, również mającemu siedzibę w Niemczech, ofertę dostawy mechanicznych amortyzatorów hydraulicznych. LuK stwierdziła, że korzystanie przez GAT z zaproponowanego amortyzatora stanowi naruszenie dwóch francuskich patentów, z których LuK jest uprawniona.
  
- 10 GAT wniósł do Landgericht Düsseldorf o stwierdzenie niewystępowania naruszenia, podnosząc, że omawiane towary nie naruszają praw z francuskich patentów przysługujących LuK, a ponadto że patenty te podlegają unieważnieniu.
  
- 11 Landgericht Düsseldorf uznał, że zgodnie z prawem międzynarodowym jest on właściwy do rozpatrzenia powództwa dotyczącego naruszenia praw z omawianych patentów francuskich. Uznał się także za właściwy do rozpatrzenia podniesionego zarzutu nieważności tych patentów. Sąd ten oddalił pozew GAT uznając, że omawiane patenty spełniają przesłanki rejestracji.
  
- 12 GAT odwołała się od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Düsseldorf, który postanowił zawiesić postępowanie i wystąpić do Trybunału z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy art. 16 pkt 4 konwencji [...] należy rozumieć w ten sposób, że przewiduje on wyłączną jurysdykcję na rzecz sądów tego z umawiających się państw, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub wystąpiono o rejestrację albo zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły albo na podstawie umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły, jedynie w przypadku postępowania (skutecznego erga omnes) o unieważnienie patentu, czy także w przypadku postępowania mającego za przedmiot ważność patentu, w których pozwany w sprawie o naruszenie patentu lub powód w sprawie o stwierdzenie niewystępowania

naruszenia patentu podniósł zarzut nieważności patentu, niezależnie od tego, czy sąd, przed którym postępowanie się toczy, uzna ten zarzut za zasadny, czy też nie, i niezależnie od tego, na którym etapie postępowania zarzut ten został podniesiony?”.

### **W przedmiocie pytania prejudycjalnego**

- 13 Poprzez to pytanie sąd krajowy domaga się zasadniczo określenia zakresu wyłącznej jurysdykcji, o której mowa w art. 16 pkt 4 konwencji, w odniesieniu do patentów. Zapytuje on, czy zawarta w tym artykule zasada dotyczy wszystkich sporów, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentu, niezależnie do tego, czy kwestia ta podniesiona została w pozwie, czy w drodze zarzutu, czy też — przeciwnie — zasada ta dotyczy jedynie sporów, w których kwestia rejestracji patentu lub jego ważności została podniesiona w pozwie.
- 14 Należy przypomnieć, że pojęcie sporów, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, o których mowa w art. 16 pkt 4 konwencji, należy traktować jako pojęcie niezależne, które powinno być stosowane w sposób jednolity we wszystkich umawiających się państwach (wyrok z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie 288/82 Duijnstee, Rec. str. 3663, pkt 19).
- 15 Trybunał orzekł, że sporami, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, są spory dotyczące ważności, istnienia lub wygaśnięcia patentu oraz prawa pierwszeństwa w związku z wcześniejszą datą zgłoszenia (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 24).

- 16 Jeśli jednak spór nie dotyczy ważności patentu ani wcześniejszego zgłoszenia wynalazku lub wcześniejszej jego rejestracji i wymienione wyżej kwestie nie są sporne, art. 16 pkt 4 konwencji nie znajduje do takiego sporu zastosowania (ww. wyrok w sprawie Duijnste, pkt 25 i 26). Jest tak na przykład w przypadku sporu dotyczącego naruszenia patentu, w którym nie kwestionuje się ważności patentu, do którego naruszenia miało dojść.
  
- 17 Jednak w praktyce kwestia ważności patentu podnoszona jest często w drodze zarzutu w sprawach z powództwa o naruszenie, w których pozwany chce pozbawić powoda ze skutkiem wstecznym prawa, na które powód się powołuje, czego skutkiem byłoby oddalenie pozwu. Kwestia ta może też — jak w omawianym postępowaniu przed sądem krajowym — być podniesiona w uzasadnieniu powództwa o stwierdzenie niewystępowania naruszenia, w którym powód domaga się stwierdzenia, że pozwany nie ma prawa powoływania się na dany wynalazek.
  
- 18 Jak zauważyła Komisja, na podstawie brzmienia art. 16 pkt 4 konwencji nie da się ustalić, czy zawarta w nim zasada dotycząca jurysdykcji znajduje zastosowanie jedynie w sprawach, w których kwestia ważności patentu podniesiona została w pozwie, czy też stosuje się ją również w sprawach, w których kwestia ta została podniesiona w drodze zarzutu procesowego.
  
- 19 Artykuł 19 konwencji, który w niektórych wersjach językowych zawiera odniesienie do sporu „głównego” — nie dostarcza dalszych wyjaśnień. Niezależnie od tego, że stopień precyzji zapisu tego przepisu różni się w przypadku poszczególnych wersji językowych, przepis ten — jak zauważyła Komisja — nie przyznaje jurysdykcji, lecz jedynie nakazuje sądowi, przed który sprawa została wniesiona, zbadanie czy ma on jurysdykcję i — w pewnych przypadkach — uznanie się za niewłaściwy z urzędu.



- 20 W związku z powyższym wykładnia, jakiej należy poddać art. 16 pkt 4 powinna być wykładnią celowościową i systemową.
- 21 Jeśli chodzi o cel tego przepisu, należy stwierdzić, że zawarte w art. 16 konwencji zasady dotyczące wyłącznej jurysdykcji mają na celu zapewnienie, że jurysdykcja należała będzie do sądów, które są dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.
- 22 Wyłączna jurysdykcja w sprawach dotyczących rejestracji lub ważności patentów przyznana umawiającym się państwom na terytoriach, na których doszło do zgłoszenia lub rejestracji patentu, uzasadniona jest tym, że sądy tych państw najlepiej znają sprawy, w których przedmiotem sporu jest ważność patentu, fakt jego zgłoszenia lub rejestracji (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 22). Sądy tego z umawiających się państw, w którym prowadzone są rejestry, mogą orzekać o ważności patentów udzielonych w tym państwie na podstawie przepisów prawa krajowego. Ta troska o zapewnienie dobrej administracji jest tym bardziej istotna w przypadku patentów, że z uwagi na specyfikę materii liczne spośród umawiających się państw przewidziały szczególny system ochrony sądowej, zastrzegając rozpatrywanie tego rodzaju sporów na rzecz wyspecjalizowanych sądów.
- 23 Tę wyłączną jurysdykcję uzasadnia także fakt, iż w procedurę udzielania patentów zaangażowane są organy administracji krajowej (zob. podobnie sprawozdanie p. Jenarda dotyczące konwencji, Dz.U. 1979, C 59, str. 1, 36).
- 24 Jeśli chodzi o umiejscowienie art. 16 w systemie konwencji należy zauważyć, że zawarte w tym artykule zasady dotyczące jurysdykcji mają charakter wyłączny i są bezwzględnie obowiązujące, wiążąc w sposób szczególny zarówno strony, jak i sąd. Strony nie mogą wyłączyć ich stosowania ani w drodze umowy dotyczącej

jurysdykcji (art. 17 akapit czwarty konwencji), ani wskutek wdania się przez pozwanego w spór (art. 18 konwencji). Sąd umawiającego się państwa stwierdza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy, należącej na podstawie artykułu 16 do wyłącznej jurysdykcji sądu innego umawiającego się państwa (art. 19 konwencji). Orzeczenie wydane sprzecznie z ww. art. 16 nie korzysta z systemu uznawania i wykonywania orzeczeń przewidzianego w konwencji (art. 28 akapit pierwszy i art. 34 akapit drugi konwencji).

- 25 Z uwagi na umiejscowienie art. 16 pkt 4 w systemie konwencji i jego cel należy stwierdzić, że zawarte w nim zasady dotyczące wyłącznej jurysdykcji znajdują zastosowanie niezależnie od tego, jakie są okoliczności proceduralne sprawy, w której podniesiona została kwestia ważności patentu — zarówno w przypadku jej podniesienia przez powoda, jak i powołania się na nią w drodze zarzutu, w piśmie wszczynającym postępowanie, jak i w toku sprawy.
- 26 Po pierwsze pozwolenie sądowni, przed którym toczy się postępowanie o naruszenie patentu lub o stwierdzenie niewystępowania naruszenia patentu, na orzeczenie o nieważności danego patentu w postępowaniu wpadkowym, byłoby w sprzeczności z bezwzględny obowiązywaniem zasady dotyczącej jurysdykcji zawartej w art. 16 pkt 4 konwencji.
- 27 W istocie, mimo że strony nie mogą uchylić obowiązywania art. 16 pkt 4 konwencji, powód mógłby obejść bezwzględne obowiązywanie zawartej w tym artykule zasady dotyczącej jurysdykcji poprzez odpowiednie sformułowanie żądań pozwu.
- 28 Po drugie umożliwienie takiego obejścia art. 16 pkt 4 konwencji spowodowałoby sytuację, w której jurysdykcję sprawowałby więcej niż jeden sąd, i mogłoby wpłynąć na przewidywalność stosowania zawartych w konwencji zasad dotyczących

- jurysdykcji, naruszając w konsekwencji zasadę pewności prawa, która stanowi podstawę zawartych w konwencji uregulowań (zob. wyroki: z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-256/00 Besix, Rec. str. I-1699, pkt 24–26, z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-281/02 Owusu, Zb.Orz. str. I-1383, pkt 41, oraz wyrok z tego samego dnia w sprawie C-539/03 Roche Nederland i in., Zb.Orz. str. I-6535, pkt 37).
- 29 Po trzecie dopuszczenie w systemie konwencji sytuacji, w której w przedmiocie ważności patentu orzekałyby w postępowaniu wpadkowym sądy inne niż sądy państw, w których patentu udzielono, zwiększyłyby także ryzyko wydawania sprzecznych rozstrzygnięć, czego uniknięcie jest właśnie celem konwencji (zob. podobnie wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie C-406/92 Tatry, Rec. str. I-5439, pkt 52, oraz ww. wyrok w sprawie Besix, pkt 27).
- 30 Podniesiony przez LuK i rząd niemiecki argument, zgodnie z którym w świetle prawa niemieckiego orzeczenie, w którym rozstrzygnięto — jako wpadkową — kwestię ważności patentu, skuteczne jest tylko *inter partes*, nie stanowi właściwej odpowiedzi na to ryzyko. W istocie skutki takiego orzeczenia regulowane są prawem krajowym. Jednak w niektórych z umawiających się państw orzeczenie o unieważnieniu patentu skuteczne jest *erga omnes*. Aby uniknąć ryzyka sprzecznych orzeczeń, jurysdykcję w zakresie orzekania w trybie incydentalnym o ważności zagranicznego patentu sprawowaną przez sądy inne niż sądy państwa, w którym patentu udzielono, należałoby zatem ograniczyć do tych przypadków, w których właściwe prawo krajowe ogranicza skuteczność orzeczeń, które mają być wydane, do stron postępowania. Takie ograniczenie prowadziłyby jednak do zakłóceń, podważając równość i jednolitość praw i obowiązków zawartych w konwencji w stosunku do wszystkich umawiających się państw i zainteresowanych osób (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 13).
- 31 Mając powyższe rozważania na uwadze, w odpowiedzi na postawione pytanie należy stwierdzić, że art. 16 pkt 4 konwencji należy rozumieć w ten sposób, iż zawarta

w nim zasada dotycząca wyłącznej jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w pozwie, czy też w drodze zarzutu procesowego.

### **W przedmiocie kosztów**

- 32 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

**Artykuł 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, ostatnio zmienionej Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, należy rozumieć w ten sposób, że zawarta w nim zasada dotycząca wyłącznej jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w pozwie, czy też w drodze zarzutu procesowego.**

Podpisy