

## STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

L. A. GEELHOEDA

přednesené dne 16. září 2004<sup>1</sup>

## I – Úvod

z účastníků řízení platnost nebo neplatnost patentu.

1. V této věci položil Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se čl. 16 bodu 4 Úmluvy ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech<sup>2</sup> (dále jen „Bruselská úmluva“). Toto ustanovení v určitých případech přiznává výlučnou příslušnost soudům smluvního státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo o zápis patentu nebo kde byl patent udělen nebo zapsán nebo platí za udělený nebo zapsaný.

3. V rámci řízení o porušení práv z patentu se žalovaný může dovolávat neplatnosti patentu. Stejně tak v rámci žaloby směřující k prohlášení o neporušení práv z patentu se žalobce může dovolávat neplatnosti patentu na podporu svého tvrzení, že k porušení práv z patentu nemohlo dojít. Posledně uvedená situace nastala ve sporu v původním řízení. Předkládající soudce se konkrétněji táže, zdali je významné, shledá-li soudce, jemuž byl návrh podán, námitku neplatnosti opodstatněnou, či nikoliv, a rovněž zdali je významný okamžik, kdy je tato námitka v průběhu řízení vznesena.

2. Konkrétněji se předkládající soud táže, zda výlučná příslušnost platí pouze v rámci žaloby (s účinky *erga omnes*) na neplatnost patentu, nebo rovněž v rámci žaloby pro porušení práv z patentu, uplatňuje-li některý

4. Článek 16 bod 4 Bruselské úmluvy představuje výjimku ze základní zásady zakotvené v článku 2 téže Úmluvy. Tento článek 2 stanoví, že žalovaný, který má bydliště na území některého smluvního státu, je bez ohledu na svou státní příslušnost žalován u soudů tohoto státu. Tento článek vychází ze zásady „*actor sequitur forum rei*“. Účelem tohoto článku 2 je tedy ochrana práv

1 – Původní jazyk: nizozemština.

2 – Úř. věst. 1972, L 299, s. 32. Konsolidované znění Úmluvy, která byla v mezidobí novelizována, je obsaženo v Úř. věst. 1998, C 27, s. 1.

žalovaného. Podle ustálené judikatury Soudního dvora musejí být výjimky z článku 2 z důvodu obecné povahy této zásady vykládány restriktivně<sup>3</sup>.

5. Na druhé straně široký výklad čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy podporuje právní jistota a snižuje nebezpečí rozporných rozhodnutí. Příslušnost k rozhodnutí o otázce platnosti patentu přísluší vždy témuž soudu. A co je ještě důležitější, tento čl. 16 bod 4 není žádoucí vykládat tak, že pro soudní příslušnost je rozhodující volba žalobce v tom, zda podá žalobu na neplatnost nebo žalobu na prohlášení o neporušení práv z patentu. Možnost volby soudu je třeba v co nejširší míře vyloučit.

## II – Právní, skutkový a procesní rámec

6. Článek 2 Bruselské úmluvy obsažený v hlavě II oddílu 1 nazvaném „Obecná ustanovení“ zní následovně:

„Nestanoví-li tato úmluva jinak, mohou být osoby, které mají bydliště na území některého smluvního státu, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto státu. [...]“ *(neoficiální překlad)*

7. Článek 16 bod 4 Bruselské úmluvy obsažený v hlavě II oddílu 5 nazvaném „Výlučná příslušnost“ stanoví:

„Bez ohledu na bydliště mají výlučnou příslušnost: 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)*

8. Bruselská úmluva byla mezitím nahrazena nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech<sup>4</sup>. Toto nařízení se však na posuzovanou věc nepoužije, protože se vztahuje pouze na řízení zahájená a veřejné listiny vypracované po jeho vstupu v platnost, tedy po 1. březnu 2002, což však není případ projednávané věci.

9. Tato otázka byla uplatněna ve sporu, který probíhá mezi Gesellschaft für Antriebste-

3 — Viz například rozsudky ze dne 27. září 1988, Kalfelis, 189/87, Recueil, s. 5565, bod 19, a ze dne 10. června 2004, Kronhofer, C-168/02, Sb. rozh. s. I-6009, body 12 až 14.

4 — Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42. Bruselská úmluva dosud platí ve vztahu k Dánskému království.

chnik mbH & Co. KG (GAT) (dále jen „GAT“), se sídlem v Alsdorf (žalobkyně v původním řízení), a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (dále jen „LuK“), se sídlem v Bühl. Účastnice řízení si navzájem konkurují v oblasti automobilových technologií.

10. Žalobkyně v původním řízení se pokusila získat zakázku od Ford-Werke AG, Kolín na Rýnem, na dodávku kapalinového mechanického tlumiče. Žalovaná v původním řízení uplatnila, že žalobkyně svým jednáním porušila zejména práva z francouzských patentů, jejichž je majitelem. Žalobkyně podala žalobu na prohlášení o neporušení práv z patentu k Landgericht Düsseldorf, aby tento závazně určil, že žalovaná nemohla na základě francouzských patentů uplatňovat žádné právo, přičemž se za tímto účelem dovolávala jejich neplatnosti.

11. Landgericht rozhodl, že je z mezinárodního hlediska příslušný k rozhodování o žalobě pro porušení práv z francouzských patentů. Rovněž prohlásil, že je příslušný k rozhodování ve sporu o neplatnost patentů. Podle předkládacího rozhodnutí zasláního Soudnímu dvoru přitom vycházel z restriktivního výkladu čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy, který se nabízí pro zamezení situaci, kdy soud pozbuje své příslušnosti, jakmile se žalovaný v řízení o porušení práv z patentu bude dovolávat neplatnosti dotčeného patentu.

12. Landgericht žalobu žalobkyně v původním řízení zamítl a rozhodl, že patenty splňují podmínky patentovatelnosti. Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf. V rámci projednávání tohoto opravného prostředku položil Oberlandesgericht předběžnou otázku uvedenou v bodě 2.

13. Oberlandesgericht v předkládacím rozhodnutí zejména zdůrazňuje, že bez ohledu na zvolené řešení existuje nebezpečí rozporných rozhodnutí. Tento soud rovněž považuje za nutné zdůraznit skutečnost, že udělení patentu je svrchovaným aktem, který je vhodnější podřídit kontrole soudů dotčeného státu a nikoliv zahraničních soudů. Oberlandesgericht se domnívá, že účelem čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy je zohlednit i tento aspekt.

### III – Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

14. Vyjádření předložila žalovaná v původním řízení (LuK), německá a francouzská vláda, vláda Spojeného království a Komise Evropských společenství. Dne 14. července 2004 proběhlo v této věci před Soudním

dvorem jednání. V průběhu tohoto jednání vyjádřila své stanovisko též žalobkyně v původním řízení (GAT).

doplnit, že majitel patentu by mohl podat veškeré žaloby pro porušení práv z patentu k témuž soudu (a sice k soudu v místě bydliště porušitele), zatímco podle čl. 16 bodu 4 této Úmluvy by se musel obrátit na soudy všech členských států, ve kterých byl patent zapsán.

15. V řízení zahájeném před Soudním dvorem jsou obhajovány tři různé postoje. Úkolem Soudního dvora je určit, které z těchto tří hledisek nejvíce odpovídá znění a cílům čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy.

18. GAT, jakož i francouzská vláda a vláda Spojeného království zastávají opačné pojetí. V zájmu řádné organizace soudnictví obhajují široký výklad čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy.

16. LuK a německá vláda obhajují restriktivní výklad čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy. Domnívají se, že čl. 16 bod 4 se na spor o platnost patentu použije pouze tehdy, je-li tento spor hlavním předmětem řízení. Zpochybňují, že by otázky uplatňované ohledně platnosti a porušení práv z patentu nemohly být od sebe odděleny. Mají za to, že takové pojetí vážně ohrožuje rovnováhu v rozdělení příslušnosti podle Bruselské úmluvy. Znamenalo by to totiž, že by takřka všechny žaloby pro porušení práv z patentu spadaly do výlučné příslušnosti podle článku 16 uvedené Úmluvy.

19. Zdůrazňují, že soudy členského státu, který vydal patent, jsou nejzpůsobilejší k rozhodnutí o otázce jeho platnosti již díky své blízkosti z věcné i právní stránky. V praxi jsou mimoto otázky týkající se platnosti patentu a porušení práv z patentu od sebe neoddělitelné. Použitelnost čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy na žaloby pro porušení práv z patentu může v zájmu právní jistoty zamezit rozporným rozhodnutím. Tímto pojetím lze dále zabránit tomu, aby účastníci řízení obcházeli pravidlo výlučné příslušnosti zakotvené v tomto článku. Jestliže totiž údajný porušitel podá žalobu na prohlášení o neporušení práv z patentu, namísto aby napadl platnost patentu, uvedená žaloba by při opačné koncepci nemusela spadat do rozsahu působnosti čl. 16 bodu 4.

17. Účastníci řízení by tak byli zbaveni práv, která jim přiznává článek 2 Bruselské úmluvy (soudy v místě bydliště žalovaného), ale také práv přiznaných na základě čl. 5 bodů 3 a 5 a čl. 6 bodu 1 téže Úmluvy. K tomu je třeba

Francouzská vláda v tomto ohledu poukazuje na Jenardovu odbornou zprávu<sup>5</sup>, v níž je kladen důraz na skutečnost, že rozhodnutí týkající se platnosti patentů spadají do příslušnosti členských států.

#### IV – Posouzení

##### A – Rámec: judikatura Soudního dvora

20. Komise hájí třetí předpoklad, který se ubírá střední cestou. Tvrdí, že široký výklad uvedeného čl. 16 bodu 4, o němž je zmínka výše, ve skutečnosti znamená, že by o všech sporech týkajících se patentů rozhodovaly soudy státu, kde byl patent udělen či zapsán. Komise nezpochybňuje, že toto řešení je žádoucí, domnívá se však, že je s ohledem na znění čl. 16 bodu 4 nelze obhájit.

22. Úvodem zdůrazňuji, že ve snaze zajistit v co nejširší možné míře rovnost a jednotnost práv a povinností, které vyplývají z Bruselské úmluvy pro smluvní státy a zúčastněné osoby, je třeba v souladu s ustálenou judikaturou určit autonomním způsobem význam, jaký je nutno přikládat pojmům uvedené Úmluvy<sup>6</sup>.

21. Považuje však za důležité, aby účastníci řízení nemohli zbavit čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy veškerého významu. Nesmějí mít možnost zvolit si soud podle toho, jakou hlavní žalobu podají, ať na platnost či neplatnost patentu nebo pro porušení práv z patentu. V případě, o jaký se jedná v projednávané věci, je bezvýznamné, zdali je neplatnost patentu hlavním předmětem řízení, nebo zdali slouží pouze jako argument na podporu tvrzení, že nedošlo k porušení práv z patentu. Na základě uvedeného čl. 16 bodu 4 je pro určení platnosti nebo neplatnosti příslušný pouze jeden soud. Ostatní otázky týkající se patentu do rozsahu působnosti uvedeného článku nespadají.

23. Výklad Soudního dvora pak musí přispět k předvídatelnosti dělby soudní příslušnosti. Pakliže je žalobce v rámci soukromoprávního řízení schopen snadno určit soud, k němuž má podat svůj návrh, a žalovaný může snadno zjistit, před jakým soudem může být žalován, pak je zachována jak právní ochrana, tak právní jistota. Pravidla pro určení příslušnosti musí být vysoce předvídatelná, jak se uvádí v jedenáctém bodě odůvodnění nařízení č. 44/2001.

24. Soudní dvůr rovněž několikrát prohlásil, že článek 16 Bruselské úmluvy, jakožto

5 – Úř. věst. 1979, C 59, s. 1.

6 -- Pokud se jedná o článek 16 Bruselské úmluvy, viz usnesení ze dne 5. dubna 2001, Gaillard, C:518/99, Recueil, s. 1-2771, bod 13.

výjimka z obecného pravidla příslušnosti zakotveného v čl. 2 prvním pododstavci této Úmluvy, nesmí být vykládán šíře, než vyžaduje jeho cíl, neboť jeho účelem je odejmout účastníkům řízení možnost volby soudu, která by jim jinak náležela, a v některých případech jim určit soud, který pro žádného z účastníků řízení není jeho vlastním soudem podle místa bydliště. O této skutečnosti jsem se již zmínil v úvodu<sup>7</sup>. Mimoto souhlasím s generálním advokátem Jacobsem v rozsahu, v jakém zdůrazňuje, že restriktivnímu výkladu nelze přikládat příliš velký význam. Jak tvrdí ve svém stanovisku k věci Gabriel<sup>8</sup>, zákonné výjimce musí být podobně jako každému jinému právnímu předpisu přiřazen správný význam, určený s ohledem na jeho předmět a znění, a rovněž tak podle obecné systematiky a předmětu nástroje, jehož je součástí.

25. Čtvrtou zásadou rozvinutou Soudním dvorem v judikatuře týkající se Bruselské úmluvy je existence zvláště úzkého vztahu mezi sporem a soudy v místě, kde došlo ke škodné události, která odůvodňuje určení příslušnosti těchto soudů z důvodů řádného výkonu spravedlnosti a užitečné organizace řízení<sup>9</sup>.

26. S ohledem na tyto zásady Soudní dvůr již několikrát vyložil pojmy obsažené v článku 16 Bruselské úmluvy. Většina rozhodnutí se týkala výlučné příslušnosti pro řízení, jejichž předmětem jsou nemovitosti, zavedené čl. 16 bodem 1 této Úmluvy. Soudní dvůr se jedenkrát vyslovil k bodu 4 tohoto článku.

27. V rozsudku Reichert a Kockler<sup>10</sup> Soudní dvůr zdůraznil, že základním důvodem výlučné příslušnosti soudů smluvního státu, v němž se nachází nemovitost (čl. 16 bod 1 Bruselské úmluvy), je skutečnost, že soud v místě nemovitosti je díky své blízkosti schopen lépe se seznámit se skutkovým stavem a použít platná pravidla a zvyklosti v dané oblasti. Výlučná příslušnost soudů smluvního státu, v němž se nachází nemovitost, nezahrnuje veškeré žaloby týkající se věcných práv k nemovitostem. Právě naopak, výlučná příslušnost se (ve své podstatě) omezuje na žaloby, které směřují k určení rozsahu, obsahu, vlastnictví či držby nemovitosti či existence jiných věcných práv na těchto věcech váznoucích.

28. V rozsudku Duijnstee<sup>11</sup> podává Soudní dvůr výklad výlučné příslušnosti soudů členského státu, na jehož území byl patent

7 — Viz usnesení uvedené v poznámce pod čarou 6, bod 14.

8 — Rozsudek ze dne 11. července 2002, C-96/00, Recueil, s. I-6367, bod 46.

9 — Viz rozsudek Kronhofer uvedený v poznámce pod čarou 3, bod 15, pokud jde o čl. 5 bod 3 Bruselské úmluvy.

10 — Rozsudek ze dne 10. ledna 1990, C-115/88, Recueil, s. I-27, body 10 a 11.

11 — Rozsudek ze dne 15. listopadu 1983, 288/82, Recueil, s. 3663, bod 22.

udělen (či bylo o jeho udělení požádáno), tak jak ji upravuje čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy. Soudní dvůr odůvodňuje tuto příslušnost „tím, že tyto soudy jsou nejlépe s to rozhodovat o případech, ve kterých se samotný spor týká platnosti patentu nebo existence udělení nebo zápisu“. Soudní dvůr zavádí rozlišení mezi těmito spory a ostatními žalobami, jejichž předmětem je patent, ale které nespádají do rozsahu působnosti uvedeného čl. 16 bodu 4. Do posledně uvedené skupiny patří například spory o porušení práv z patentu, ale také otázka, která byla uplatněna ve věci Duijnsteer, a sice, zda je majitelem patentu zaměstnanec nebo jeho zaměstnavatel.

29. Soudní dvůr svůj postoj zakládá zejména na Jenardově odborné zprávě<sup>12</sup>, jakož i na smlouvách týkajících se patentů, které jasně rozlišují mezi udělením a zápisem patentu na jedné straně a porušením práv z patentu na straně druhé.

#### B – Co stanoví znění Bruselské úmluvy?

30. Na základě čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy obsaženého v hlavě II oddílu 5 nazvaném „Výlučná příslušnost“ rozhodují v některých sporech týkajících se patentů

a jiných práv duševního vlastnictví soudy členského státu, kde je či bude právo uděleno nebo zapsáno.

31. Kogentní povaha výlučné příslušnosti vyplývá z článků 17 a 18 Bruselské úmluvy. Otázkou zůstává, na jaké druhy sporů se čl. 16 bod 4 této Úmluvy použije.

32. S ohledem na znění uvedeného čl. 16 bodu 4 je v prvé řadě zcela zřejmé, že cílem autorů Úmluvy nebylo vztáhnout tuto výlučnou příslušnost na veškeré spory týkající se patentů (a jiných práv duševního vlastnictví). Uvedený článek se totiž vztahuje výhradně na spory týkající se zápisu či platnosti patentů a dalších práv. Uvedené ustanovení výslovně nehovoří o sporech týkajících se protiprávních jednání porušujících práva z patentů. V tomto smyslu se toto ustanovení liší od článku 229a ES, který umožňuje přenést na Soudní dvůr příslušnost pro veškeré spory týkající se práv duševního vlastnictví v rámci Společenství.

33. Předkládající soud zdůrazňuje obzvláště anglické znění, které, zdá se, v čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy používá širší formulaci než v čl. 16 bodech 1 až 3. V článku 16 bodu 4 se hovoří o „proceedings concerned with“, kdežto v čl. 16 bodech 1 až 3 o „proceedings which have as their object“. V ostatních jazykových zněních, jako například ve znění

12 – Viz poznámku pod čarou 5.

německém, francouzském, italském a nizozemském, se toto rozlišení neobjevuje, přičemž význam tohoto formulačního rozdílu z anglického znění nevyplývá jednoznačně. Komise ve svém vyjádření podrobně analyzuje rozdíl, který předkládající soud upozoroval v anglickém znění. Domnívá se, že tento rozdíl není relevantní, protože není obsažen v ostatních jazykových zněních a krom toho neexistuje žádný náznak, že by tím měli autoři Úmluvy v úmyslu omezit dosah čl. 16 bodu 4. Komise v tomto ohledu odkazuje na výše uvedenou Jenardovu zprávu<sup>13</sup>. V tomto bodě s Komisí souhlasím.

lučuje, že se čl. 16 bod 4 vztahuje také na spory, v jejichž případě se soudce nesmí v okamžiku, kdy mu jsou předloženy, prohlásit za nepřislušného.

35. Shrnuji: Bruselská úmluva obsahuje kogentní pravidlo dělby příslušnosti, což však neznamená, že by se na veškeré spory týkající se patentů vztahoval její čl. 16 bod 4. Dále pak ze znění Bruselské úmluvy nevyplývá, že by měli její autoři v úmyslu omezit použití tohoto článku pouze na řízení, jejichž hlavním předmětem je platnost nebo, jako v projednávané věci, neplatnost patentu.

### C – Posouzení

34. Podle článku 19 Bruselské úmluvy se soud smluvního státu, kterému byl předložen spor, pro který jsou na základě článku 16 výlučně příslušné soudy jiného smluvního státu, z moci úřední prohlásí za nepřislušný. Na rozdíl od německého, anglického, italského a nizozemského znění je ve francouzské verzi upřesněno, že se zde má jednat o „hlavní“ řízení. Tento článek 19 byl podrobně probírán v průběhu řízení před Soudním dvorem. Přitom jasně vplynulo, že tento článek není pravidlem příslušnosti a že jeho výklad není rozhodující pro výklad článku 16 Bruselské úmluvy. Nehledě na výklad článku 19 Bruselská úmluva nevy-

36. Jak jsem již uvedl, předkládající soud se táže na rozsah výlučné příslušnosti soudů státu, kde byl udělen nebo zapsán patent, tak jak ji stanoví čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy. Ve vyjádřeních předložených Soudnímu dvoru byly vyjádřeny tři různé předpoklady (podrobněji viz část III tohoto stanoviska):

- první předpoklad: článek 16 bod 4 Bruselské úmluvy se použije pouze tehdy, je-li hlavním předmětem řízení platnost patentů;

<sup>13</sup> – Tamtéž.



- druhý předpoklad: otázky týkající se platnosti a porušení práv z patentů jsou v praxi od sebe neoddělitelné a čl. 16 bod 4 této Úmluvy se použije také na žaloby pro porušení práv z patentu;
  - třetí předpoklad: pouze soud uvedený v čl. 16 bodě 4 zmíněné Úmluvy je příslušný k určení platnosti nebo neplatnosti patentu. Ostatní otázky týkající se patentů nespádají do rozsahu působnosti uvedeného čl. 16 bodu 4.
39. Rovněž první předpoklad je třeba odmítnout. Přestože je slučitelný s přísně mluvnickým výkladem čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy, umožňoval by žalobci v rámci občanskoprávního řízení obejít závaznou volbu soudu podle uvedeného čl. 16 bodu 4, což dobře dokládá projednávaný případ. Byl-li by zvolen tento první předpoklad, rozhodla se GAT právem podat u německého soudu žalobu na prohlášení o neporušení práv z patentu. Tento podnik se totiž také mohl rozhodnout, že před občanskoprávním soudem zahájí hlavní řízení ohledně platnosti patentů patřících LuK. V takovém případě by se musel v souladu s čl. 16 bodem 4 Bruselské úmluvy obrátit na soud členského státu, kde byl patent zapsán, a sice na soud Francouzské republiky.

37. Soudnímu dvoru navrhuji, aby se ztotožnil s třetím předpokladem, a to z níže uvedených důvodů.

38. Zaprvé je nutno vyloučit druhý předpoklad. Jak již Soudní dvůr zdůraznil ve výše uvedeném rozsudku Duijnstee, čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy zavádí rozlišování mezi spory týkajícími se udělení a zápisu patentu na jedné straně, jejichž předmětem je především platnost patentů, a spory o porušení práv z patentů na straně druhé. Druhý předpoklad je sice lákavý z pohledu právní jistoty a jednoty, není však slučitelný s řešením výslovně zvoleným autory Úmluvy, že ne všechny spory týkající se patentů a jiných práv duševního vlastnictví budou podléhat pravidlu zakotvenému v čl. 16 bodě 4 Bruselské úmluvy.

40. Tato možnost volby daná žalobkyni v občanskoprávním řízení a důsledky, které z toho plynou pro příslušnost soudů, podkopávají předvídatelnost systému pro žalovanou stranu, tedy jednu ze základních zásad stanovených judikaturou Soudního dvora<sup>14</sup>. Tato možnost volby je rovněž neslučitelná s cílem a dosahem čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy, který stanoví kogentní pravidlo.

41. Naproti tomu třetí předpoklad lze velmi dobře obhájit. Předpokládá, že výlučná příslušnost podle uvedeného čl. 16 bodu 4 je

<sup>14</sup> – Viz bod 23 výše.

vždy rozhodující, je-li v občanskoprávním řízení zpochybněna platnost patentovaného práva uděleného orgánem členského státu nebo zapsaného u takového orgánu. Spor se týká zejména samotného rozhodnutí orgánu, které tak vykazuje znaky správního práva. Rozhodnutí vnitrostátního orgánu musí v co největší míře umožňovat soudní přezkum soudem dotčeného státu, a nikoli soudem cizího státu. Rovněž zde spatřuji paralelu s výše uvedeným rozsudkem Reichert a Kockler, kde Soudní dvůr vychází z argumentu blízkosti, pokud se jedná o některé žaloby týkající se nemovitého majetku (viz bod 27 výše).

nehledě na skutečnost, že Bruselská úmluva musí být vykládána v co nejširší možné míře autonomně a bez odkazu na procesní právo členských států.

42. Výše uvedené úvahy platí bez ohledu na řízení tvořící rámec pro zpochybnění platnosti. Určující je cíl, který řízení sleduje, a nikoli formulace žaloby tvořící hlavní předmět řízení. Předkládající soud se rovněž táže, zdali je významná fáze řízení, ve které je vnesena otázka platnosti či neplatnosti. Podle mého názoru je třeba na tuto otázku odpovědět záporně. Podstata řešení, které navrhuji, spočívá v tom, že o otázce platnosti rozhoduje pouze soud členského státu, ve kterém byl patent udělen nebo zapsán. Za těchto okolností je okamžik, kdy je v řízení vnesena otázka platnosti, bezvýznamný, a to

43. U „ryzích“ žalob pro porušení takový vztah s vnitrostátními orgány chybí. Tyto spory se týkají porušení subjektivního práva náležejícího určité osobě a v zásadě se neliší od ostatních srovnatelných občanskoprávních sporů týkajících se subjektivních práv mimo oblast duševního vlastnictví. Toto pojetí rozdílu mezi řízeními pro porušení práv z patentu a řízeními směřujícími k prohlášení existence patentu se přímo zakládá na znění Bruselské úmluvy. Jak jsem již zdůraznil, Soudní dvůr toto rozlišení připustil ve výše uvedeném rozsudku Duijnsteet.

44. Autoři Úmluvy výslovně zvolili řešení, že se na porušení práv z patentu (nebo například z ochranné známky) nebude vztahovat pravidlo příslušnosti obsažené v čl. 16 bodě 4 Bruselské úmluvy. Nebylo by správné, mimo jiné také ve vztahu k rovnováze systému, vykládat uvedený čl. 16 bod 4 v tom smyslu, že by věci týkající se „ryze“ porušení byly vyloučeny z použití hlavního pravidla článku 2 Bruselské úmluvy. Takový výklad by byl

mimo jiné v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora, podle nějž nesmějí být výjimky z obecného pravidla příslušnosti zakotveného v čl. 2 prvním pododstavci Bruselské úmluvy vykládány širše, než to vyžaduje jejich cíl<sup>15</sup>.

čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy nebyl použitelný v případě, kdy žalovaný zpochybňuje platnost patentu v rámci řízení o porušení práv z patentu. Bruselská úmluva upravuje dostatečné mechanismy pro zachování účinné soudní ochrany. Soud, jemuž je předložena otázka porušení, může věc v plném rozsahu postoupit nebo může řízení ve věci přerušit do doby, než soud jiného členského státu příslušný v souladu s uvedeným čl. 16 bodem 4 rozhodne o otázce platnosti patentu, a rovněž může sám věci projednat, jedná-li žalovaný ve zlém úmyslu.

45. Pro doplnění odkazuji na rozsudek *Gantner Electronic*<sup>16</sup>, který se týká článku 21 Bruselské úmluvy. Tento článek upravuje situaci, kdy tytéž strany proti sobě navzájem podají žaloby před soudy různých smluvních států. Soudní dvůr v tomto rozsudku trvá na tom, že pro určení soudní příslušnosti jsou rozhodující nároky žalobců a nikoli důvody obhajoby. Pokud by tomu tak nebylo, dělba příslušnosti by se mohla měnit v závislosti na obsahu žalobní odpovědi, která je zákonitě předkládána až v průběhu řízení. Kdyby se navíc mělo přihlížet k důvodům obhajoby, žalovaný by mohl jednat ve zlém úmyslu a mařit již probíhající řízení.

46. Výše uvedený rozsudek *Gantner Electronic* podle mého mínění neznamená, že by

47. Konečně, jeden z hlavních argumentů uplatněných ve vyjádřeních vedlejších účastníků předložených Soudnímu dvoru se týká tvorby judikatury a hospodárnosti řízení. Z tohoto úhlu pohledu však zvolený předpoklad neposkytuje ideální řešení. Nebezpečí, že do téhož případu budou zapojeny soudy několika členských států a že vydají různá rozhodnutí, zde není vyloučeno o nic více než u ostatních navržených řešení. Majitel patentu totiž často vlastní v několika členských státech patenty týkající se téhož výrobku či téhož výrobního postupu. Soudy těchto jednotlivých členských států by tedy měly v tentýž okamžik výlučnou příslušnost, jakmile dojde v rámci řízení o porušení ke zpochybnění platnosti patentu. Řízení o porušení tím tedy není nijak zjednodušeno.

<sup>15</sup> – Viz bod 24 výše.

<sup>16</sup> – Rozsudek ze dne 8. května 2003, C-111/01, Recueil, s. I-4207.

## V – Závěry

48. Navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázku položenou Oberlandesgericht Düsseldorf odpověděl následovně:

„Článek 16 bod 4 Úmluvy ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech určuje soudní příslušnost, je-li předmětem řízení platnost nebo neplatnost patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví uvedeného v tomto ustanovení. Tento článek se tedy použije, jestliže žalovaný v řízení směřujícím k prohlášení o porušení práv z patentu nebo žalobce v řízení směřujícím k prohlášení o neporušení práv z patentu tvrdí, že patent je neplatný.“