

Vec C-339/22

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum prijatia:

24. máj 2022

Vnútroštátny súd:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko)

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

24. máj 2022

Odvolateľka:

BSH Hausgeräte GmbH

Odporkyňa:

Aktiebolaget Electrolux

Predmet konania pred vnútroštátnym súdom

BSH Hausgeräte GmbH (BSH) je majiteľom európskeho patentu EP 1 434 512 týkajúceho sa vysávača. Patent bol validovaný v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Taliansku, Holandsku, Švédsku a Turecku. Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) má sídlo, t.j. registrované sídlo, vo Švédsku a má dcérske spoločnosti v niekoľkých ďalších členských štátoch, napríklad v Nemecku. Medzi BSH a spoločnosťami v skupine Electrolux vzniklo množstvo sporov týkajúcich sa predmetného patentu. Okrem iného bol európsky patent validovaný v Nemecku v roku 2020 zrušený nemeckým súdom na žiadosť dcérskej spoločnosti Electrolux. Proti rozsudku bolo podané odvolanie.

Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ ohľadom výkladu článku 24 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

Prejudiciálne otázky

1. Má sa článok 24 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať tak, že pojem „konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov ... bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe“ znamená, že vnútroštátny súd, ktorý podľa článku 4 ods. 1 tohto nariadenia vyhlásil, že má právomoc prejednávať spor o porušení patentu, už nemá právomoc posudzovať otázku porušenia, ak je vznesená obrana, ktorá tvrdí, že predmetný patent je neplatný, alebo sa má toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd nie je príslušný len na prejednanie námietky neplatnosti?
2. Má na odpoveď na prvú otázku vplyv skutočnosť, či vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia podobné tým, ktoré sú uvedené v § 61 druhom pododseku Patentlagen (zákon o patentoch, ďalej len „Patentlagen“), podľa ktorých musí žalovaný na to, aby bolo možné posúdiť námietku neplatnosti vznesenú v konaní o porušení, podať samostatnú žalobu o vyhlásenie neplatnosti?
3. Má sa článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať v tom zmysle, že je uplatniteľný na súd tretej krajiny, t. j. v prejednávanej veci aj v tom zmysle, že priznáva výlučnú právomoc súdu v Turecku vo vzťahu k časti európskeho patentu, ktorá tam bola validovaná?

Citované ustanovenia práva EÚ

Nariadenie 1215/2012, článok 4 ods. 1, článok 24 ods. 4 a článok 27

Citované ustanovenia vnútroštátneho práva

Patentlagen (1967:837), § 61, druhý pododsek

„Ak je podaná žaloba týkajúca sa porušenia patentu a osoba, proti ktorej je žaloba podaná, tvrdí, že patent je neplatný, možno otázku neplatnosti posudzovať až po podaní tomu zodpovedajúcej žaloby. Súd nariadi účastníkovi, ktorý sa dovoľáva neplatnosti patentu, aby takúto žalobu v určenej lehote podal.“

Z § 61 druhého pododseku Patentlagen vyplýva, že žalovaný musí podať samostatnú žalobu na vyhlásenie neplatnosti patentu. Ak má švédsky súd právomoc prejednávať žalobu o neplatnosť, to znamená, ak sa týka švédskeho patentu, často sa prejednáva v rovnakom konaní ako žaloba pre porušenie. Podľa všeobecných pravidiel švédskeho procesného práva môže byť konanie o žalobe pre porušenie prerušené až do rozhodnutia o žalobe o neplatnosť.

Stručné zhrnutie skutkového stavu a konania

- 1 Dňa 3. februára 2020 podala BSH žalobu proti spoločnosti Electrolux na Patent-och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) vo Švédsku a okrem iného sa domáhala, aby bolo spoločnosti Electrolux zakázané používať patentovaný vynález vo všetkých uvedených štátoch a aby jej bolo nariadené zaplatiť primeranú náhradu za nezákonné používanie. BSH sa tiež domáhala dodatočnej náhrady škody spôsobenej údajným porušením patentu spoločnosťou Electrolux.
- 2 Electrolux vo svojom vyjadrení k žalobe spochybnila všetky nároky BSH. Tvrdila, že Patentový a obchodný súd by mal zamietnuť žalobu BSH týkajúcu sa rakúskej, nemeckej, španielskej, francúzskej, britskej, gréckej, talianskej, holandskej a tureckej časti EP 1 434 512 (ďalej len „zahraničné patenty“), t. j. celú žalobu BSH okrem nárokov týkajúcich sa časti európskeho patentu, ktorá bola validovaná vo Švédsku.
- 3 Electrolux odôvodnila svoje tvrdenie o zamietnutí žaloby predovšetkým tým, že zahraničné patenty sú neplatné a že švédsky súd preto nemá právomoc rozhodovať o žalobách pre porušenie práv týkajúcich sa týchto patentov. BSH spochybnila námietku zamietnutia žaloby.
- 4 Rozhodnutím z 21. decembra 2020 Patentový a obchodný súd zamietol žalobu podanú spoločnosťou BSH vo veci porušenia patentov EP 1 434 512 validovaných v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Taliansku, Holandsku a Turecku (zahraničné patenty),

odvolávajúc sa na skutočnosť, že súdy v iných štátoch majú výlučnú právomoc posudzovať platnosť tam validovaných patentov, čo znamená, že v súlade s článkom 27 nariadenia Brusel I by mal Patentový a obchodný súd vyhlásiť, že nemá právomoc prejednať časť žaloby podanej BSH týkajúcu sa porušenia patentov EP 1 434 512 validovaných v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Taliansku a Holandsku. Keďže článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I možno považovať za vyjadrenie medzinárodne uznávanej zásady právomoci, súd tiež nemá právomoc rozhodovať o časti žaloby týkajúcej sa porušenia patentu EP 1 434 512 validovaného v Turecku.

- 5 BSH sa odvolala proti rozhodnutiu Patentového a obchodného súdu a žiadala, v relevantnom rozsahu, aby Patent-och marknadsöverdomstolen (Odvolací patentový a obchodný súd, Švédsko) zmenou rozhodnutia nižšieho súdu zamietol návrh spoločnosti Electrolux na zamietnutie žaloby podanej BSH v súvislosti s rakúskou, nemeckou, španielskou, francúzskou, britskou, gréckou, talianskou, holandskou a tureckou časťou EP 1 434 512. BSH sa odvolávala na rovnaké skutočnosti ako v konaní pred Patentovým a obchodným súdom, pokiaľ ide o právomoc švédskeho súdu. Electrolux nesúhlasila s akoukoľvek zmenou rozhodnutia Patentového a obchodného súdu a zotrvala na skutočnostiach, ktoré uviedla ako dôvody svojho návrhu na zamietnutie.

Hlavné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej

- 6 Electrolux v súvislosti s právomocou švédskych súdov uviedla, okrem iného, nasledovné. Podľa článku 24 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I“), súdy v členskom štáte, v ktorom bol patent zaregistrovaný, majú výlučnú právomoc posudzovať prípad týkajúci sa registrácie alebo platnosti takéhoto patentu bez ohľadu na to, či je otázka vznesená v rámci žaloby alebo obrany. Pred prepracovaním nariadenia Brusel I sa navrhovalo, aby obrana neplatnosti vznesená v konaní o porušení poskytla súdu len možnosť prerušiť konanie o porušení. Tento návrh však zákonodarca zamietol a namiesto toho sa rozhodol kodifikovať rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Žalobu o porušenie nemožno oddeliť od otázky neplatnosti, keď je táto otázka položená, pretože otázka zodpovednosti predpokladá porušenie platného patentu. Žalobu BSH týkajúcu sa porušenia zahraničných patentov preto treba zamietnuť, pretože po tom, ako Electrolux vzniesla otázku neplatnosti, švédsky súd nemá právomoc posúdiť porušenie týchto patentov.
- 7 Electrolux ďalej uviedla nasledovné. Na švédske patenty sa vzťahuje ustanovenie § 61 druhého pododseku švédskeho patentového zákona (1967:837), podľa ktorého možno otázku neplatnosti posudzovať až po podaní príslušnej žaloby. To však neznamená, že žalovanej sa v rámci žaloby pre porušenie bráni tvrdiť, že

patent udelený alebo validovaný vo Švédsku je neplatný. Znamená to len, že na to, aby sa pri žalobe pre porušenie zohľadnila obrana, musí byť podaná aj žaloba o vyhlásenie neplatnosti. Nič v tomto ustanovení ani v inom švédskom procesnom práve nebráni súdu, aby vzal do úvahy námietku neplatnosti v súvislosti so zahraničným patentom. V súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (ďalej len „nariadenie Rím II“) sa švédske právo neuplatňuje na zahraničné patenty. Rovnako nie je možné analogicky uplatniť procesné ustanovenia Patentlagen na zahraničné patenty. Analogické uplatnenie nemožno vykonať, kým súd nezistí, že má právomoc vec posúdiť. Takéto ustanovenia teda nemožno použiť na určenie právomoci. Nič nebráni BSH v začatí konania o porušení v štátoch, v ktorých boli patenty validované. BSH nie je právne znevýhodnená, pretože žaloby o porušenie zahraničných patentov nemožno vo Švédsku prejednávať. Okrem toho už pred začatím tohto konania BSH vedela, že platnosť patentov bola spochybnená.

- 8 Pokiaľ ide o právomoc, BSH v podstate uviedla nasledovné. V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Brusel I by sa vec mala vo všeobecnosti prejednávať v členskom štáte, v ktorom má žalovaná bydlisko. Výnimky z tohto pravidla sa musia uplatňovať reštriktívne. V európskom práve platí zásada, že ak súd uznal svoju právomoc, právomoc zostáva zachovaná aj vtedy, ak sa v priebehu konania zmenia okolnosti, ktoré prisúdili súdu túto právomoc. Žalobca musí byť schopný určiť príslušný súd v čase podania žaloby. Obrana žalovaného by nemala mať možnosť odobrať právomoc súdu, ak takáto právomoc existovala v čase začatia konania. Článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I sa vzťahuje len na spory týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov. Podľa článku 27 nariadenia Brusel I súd vyhlási, že nemá právomoc, ak je vznesený nárok, ktorý sa týka najmä veci, pre ktorú majú výlučnú právomoc súdy iného členského štátu podľa článku 24. Nárok sa v tomto prípade v zásade netýka otázky platnosti patentu, ale jeho porušenia. Ak žalovaný v rámci žaloby pre porušenie tvrdí, že predmetný patent je neplatný, podľa vnútroštátneho pravidla v § 61 druhom pododseku Patentlagen súd nariadi žalovanému, aby v tomto zmysle podal žalobu. Ak by Electrolux mala podať žalobu o vyhlásenie neplatnosti v príslušnom štáte, v ktorom bol patent validovaný, Patentový a obchodný súd môže podľa tohto ustanovenia rozhodnúť o porušení v samostatnom rozsudku a potom prerušiť konanie až do právoplatného rozsudku v konaní o neplatnosť. Článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I sa nevzťahuje na tretie krajiny.
- 9 BSH ďalej uviedla svoje argumenty pred Odvolacím patentovým a obchodným súdom, pričom okrem iného uviedla nasledovné. Súdny dvor výslovne rozhodol, že zjavné konania o porušení nespádajú do rozsahu pôsobnosti článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I (pozri napríklad rozsudok z 5. októbra 2017, Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 34 a citovaná judikatúra). To umožňuje zdieľanú jurisdikciu, keď jeden súd môže prejednávať žalobu pre porušenie na základe zahraničného patentu, zatiaľ čo iný súd prejednáva žalobu o neplatnosť týkajúcu sa toho istého patentu. Patentový a obchodný súd má právomoc rozhodnúť o žalobe pre porušenie aj v rozsahu, v akom je založená na tureckej časti patentu

z dôvodu medzinárodnej jurisdikcie, ktorá vyplýva z článku 4 ods. 1 nariadenia Brusel I a všeobecnej zásady bydliska, ktorá formuje medzinárodné právo a medzinárodnú jurisdikciu.

- 10 Electrolux uviedla svoje argumenty a zhrnula ich takto. Zo znenia článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I jasne vyplýva, že sa vzťahuje na žaloby o porušenie, v rámci ktorých bola vznesená námietka neplatnosti. Švédske právo, teda § 61 Patentlagen, nebráni tomu, aby bola platnosť napadnutá v konaní o porušení. S odvolaním sa na rozsudok GAT Súdny dvor rozhodol, že platnosť patentu je absolútnou požiadavkou vo všetkých konaniach o porušení (pozri rozsudok z 12. mája 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, body 45 a 46). Pokiaľ ide o súdnu právomoc, otázku porušenia patentu preto nemožno oddeliť od otázky platnosti patentu, ak je platnosť tohto patentu predmetom konania o porušení.

Stručné zhrnutie dôvodov návrhu na začatie prejudiciálneho konania

- 11 Vec prejednávaná Odvolacím patentovým a obchodným súdom sa týka právomoci prejednávať žalobu o vyhlásení porušenia európskeho patentu validovaného v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Taliansku, Holandsku a Turecku. Keďže žalovaná tvrdila, že patent je neplatný vo všetkých štátoch, ktorých sa konanie o porušení týka, súd nižšieho stupňa zamietol žalobu pre porušenie práv vo vzťahu k zahraničným patentom. Spor, v ktorom vznikla otázka právomoci, spadá pod občianske a obchodné veci, a teda do pôsobnosti nariadenia Brusel I (pozri článok 1).
- 12 Na základe článku 24 ods. 4 a článku 27 nariadenia Brusel I Patentový a obchodný súd vyhlásil, že nemá právomoc prejednávať žalobu pre porušenie, pokiaľ ide o patenty validované v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Taliansku a Holandsku, a tiež rozhodol, že nemá právomoc prejednávať žalobu pre porušenie v súvislosti s tureckým patentom.
- 13 Znenie článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I zahŕňa „konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov ... bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe“. Konanie o porušení sa však konkrétne neuvádza, aj keď typickým prípadom, keď otázka neplatnosti vzniká v rámci obrany, je prípad, keď žalovaná vznesie námietku neplatnosti v rámci konania o porušení práv.
- 14 Vo viacerých rozhodnutiach Súdny dvor podrobne stanovil referenčné body pre výklad článku 24 ods. 4. Súdny dvor okrem iného poznamenal, že pojem „konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov“ je autonómnym pojmom a musí sa vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch (pozri rozsudok z 15. novembra 1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, bod 19 a GAT, bod 14; pozri tiež, pokiaľ ide o prípad týkajúci sa ochrany známky, rozsudok z 5. októbra 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, bod 31).

- 15 Cieľom pravidla stanoveného v článku 24 ods. 4 je zabezpečiť, aby právomoc mali súdy, ktoré sú vecne a právne úzko spojené s konaním. Výlučná právomoc súdov v krajine registrácie je odôvodnená tým, že tieto súdy sú najvhodnejšie na rozhodovanie v prípadoch, v ktorých sa spor týka platnosti patentu alebo registrácie. Súdy v krajine registrácie môžu na základe vlastného vnútroštátneho práva rozhodnúť o platnosti a účinkoch patentov, ktoré boli udelené v tomto štáte. Tento záujem o riadny výkon spravodlivosti je v oblasti patentov o to dôležitejší, že vzhľadom na špecializovaný charakter tejto oblasti viaceré zmluvné štáty zaviedli systém špecifickej súdnej ochrany, aby zabezpečili, že tieto typy prípadov budú riešiť špecializované súdy (pozri najmä rozsudok GAT, body 21 a 22, ale aj rozsudky Duijnstee, bod 22, a Hanssen Beleggingen, bod 33).
- 16 Táto výlučná právomoc je odôvodnená aj tým, že otázka patentov si vyžaduje zapojenie vnútroštátnych správnych orgánov. V tejto súvislosti sa Súdny dvor odvolal na Jenardovu správu o Bruselskom dohovore, ktorá zdôraznila, že udeľovanie patentov predstavuje výkon národnej suverenity (pozri rozsudok GAT, bod 23).
- 17 Konania týkajúce sa platnosti, existencie alebo zániku patentu alebo údajného práva prednosti z dôvodu skoršej registrácie sa majú považovať za konania „týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov“. Ak sa naopak spor netýka platnosti patentu alebo registrácie, nebude sa na spor vzťahovať pravidlo o výlučnej právomoci. Ustanovenie sa teda nevzťahuje na žalobu pre porušenie, v ktorej nie je spochybnená otázka platnosti patentu, ktorý bol údajne porušený. Toto ustanovenie sa musí uplatňovať reštriktívne (pozri napríklad rozsudky Duijnstee, body 23 až 25, a GAT, body 15 a 16).
- 18 Súdny dvor tiež uviedol, že s cieľom vyhnúť sa riziku protichodných rozhodnutí nestačí, aby súd, ktorý nemá výlučnú právomoc, rozhodoval len o platnosti patentu vo vzťahu k účastníkom konania. Pravidlo výlučnej právomoci sa teda týka všetkých konaní týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentu, bez ohľadu na to, či je problém vznesený prostredníctvom žaloby alebo námietky (pozri rozsudok GAT, už citovaný, body 30 a 31). Toto je teraz výslovne uvedené v znení článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I.
- 19 Ďalej je potrebné poznamenať, že Súdny dvor rozhodol, že článok 27 (predtým článok 19) nepriznáva právomoc, ale iba vyžaduje, aby súd konajúci vo veci preskúmal, či má právomoc, a v určitých prípadoch aj bez návrhu vyhlásil, že ju nemá (pozri rozsudok GAT, už citovaný, bod 19).
- 20 Vo veci prejednávanej Odvolacím patentovým a obchodným súdom vzniká otázka, či sa má článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať v tom zmysle, že pojem „konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov ... bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe“ zahŕňa aj otázku porušenia, keď žalovaná v žalobe pre porušenie vzniesla námietku, že patent je neplatný. Podľa Odvolacieho patentového a obchodného súdu to nevyplýva zo znenia nariadenia a nie je to ani zodpovedané v rozsudku GAT alebo následnej

judikatúre. Otázka teda znie, či vnútroštátny súd, ako to konšatoval súd nižšej inštancie, nemá právomoc rozhodovať v konaní o porušení všetkých patentov platných v iných štátoch, ako je jeho vlastný, ak žalovaná prostredníctvom obrany vniesla do konania o porušení otázku platnosti patentu. Alternatívne by sa článok 24 ods. 4 mohol vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd nemá právomoc posudzovať námietky neplatnosti len v konaní o porušení. Vyvstáva tiež otázka, či je relevantné, že vnútroštátny súd pôvodne rozhodol, že má právomoc prejednať žalobu pre porušenie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia Brusel I.

- 21 Argumentom v prospech výkladu ustanovenia tak, ako to urobil súd nižšieho stupňa vo vnútroštátnom konaní, je, že ak sa vznesie obrana založená na neplatnosti patentu, otázka porušenia spravidla úplne závisí od výsledku otázky platnosti. To znamená, že často je najvhodnejšie a najefektívnejšie zvážiť tieto otázky spoločne, to znamená v priebehu toho istého konania. Takýto postup je preto často najlepší z hľadiska efektívnosti. Konanie o neplatnosti aj konanie o porušení vo všeobecnosti vyžaduje aj výklad patentových nárokov. Spojené konanie preto znižuje riziko protichodných rozhodnutí.
- 22 Argumentom proti výkladu článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I v tom zmysle, že sa vzťahuje na žaloby pre porušenie, je skutočnosť, že toto ustanovenie ako výnimka zo všeobecného pravidla stanoveného v článku 4 ods. 1 sa musí vykladať reštriktívne, a preto sa nesmie vykladať širšie, než je potrebné vzhľadom na jeho cieľ. Ako je vysvetlené vyššie, v súvislosti so sledovaným cieľom je potrebné poznamenať, že pravidlo výlučnej právomoci sa snaží zabezpečiť, aby právomoc spočívala na súdoch, ktoré sú vecne a právne úzko spojené s otázkami týkajúcimi sa platnosti a registrácie patentu (pozri rozsudok GAT, bod 21). Podľa Odvolacieho patentového a obchodného súdu sa nezdá byť jasné, že cieľ sledovaný ustanovením vyžaduje, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo aj na konanie o porušení.
- 23 Žalobca, ktorý v súlade so všeobecným pravidlom v článku 4 nariadenia Brusel I podal žalobu v mieste bydliska žalovaného, môže byť tiež právne znevýhodnený, ak musí znovu podať žalobu v inom členskom štáte v prípade, ak žalovaný uplatní námietku neplatnosti. Žalobca sa môže napríklad vystaviť riziku prekročenia platných premľacích lehôt alebo iných lehôt na podanie žaloby.
- 24 Ako bolo preukázané, na žalobu pre porušenie, v ktorej sa daný patent nespochybňuje, sa nevzťahuje článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I (pozri napríklad rozsudok GAT, bod 16 s odkazmi na rozsudok Duijnstee, body 25 a 26). Žalobca, ktorý chce podať žalobu pre porušenie práv, môže preto vždy podať žalobu v krajine bydliska žalovaného podľa všeobecného pravidla uvedeného v článku 4 nariadenia Brusel I. Je pravda, že žalobca má často aj možnosť podľa článku 7 ods. 2 nariadenia Brusel I podať žalobu v členskom štáte, v ktorom nastala alebo môže nastať škodová udalosť, čo sa často zhoduje s krajinou registrácie. Ak sa však má článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať v tom zmysle, že na žalobu pre porušenie práv sa vzťahuje výlučná právomoc, ak je

vznesená námietka neplatnosti, žalobca musí vždy podať žalobu v krajine registrácie, aby mal istotu, že žaloba nemôže byť zamietnutá.

- 25 V právnickej literatúre sa diskutuje aj o tom, či sa má článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať tak, že sa vzťahuje aj na žaloby pre porušenie, ak bola vznesená námietka neplatnosti. Niektorí autori tvrdia, že z rozsudku Súdneho dvora vo veci GAT, ktorý bol následne kodifikovaný v článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I, vyplýva, že súd stráca právomoc prejednať žalobu pre porušenie práv, akonáhle bola vznesená námietka neplatnosti (pozri napríklad Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, s. 193, bod 668, a Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, 15. vydanie, Sweet & Maxwell, Londýn: 2012, s. 525, body 11 až 392). Iní zastávajú opačný názor a tvrdia, že súd nestráca právomoc prejednať prípad porušenia (pozri napríklad Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015, s. 272, bod 8.42). Napokon, viacerí ďalší sa domnievajú, že existuje neistota a je potrebné, aby Súdny dvor rozhodol o predbežnej otázke (pozri napríklad Heinze, Roffael, „International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights“, *GRUR Int* 2006, s. 797 a nasl. a Fawcett & Torremans, 2011, s. 368, body 7.109 až 110).
- 26 Ak sa má článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať v tom zmysle, že pojem „konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov ... bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe“ sa vzťahuje na žalobu pre porušenie práv, ak bola vznesená námietka neplatnosti, vzniká otázka, či je tento výklad ovplyvnený skutočnosťou, že vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sa otázka neplatnosti môže posúdiť až po podaní samostatnej žaloby v tomto zmysle (pozri § 61 druhý pododsek Patentlagen).
- 27 Napokon vyvstáva aj otázka, či je relevantné, že predmetný európsky patent bol validovaný v nečlenskom štáte. Súvisiacu, ale nie identickú otázku vzniesol Odvolací patentový a obchodný súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania (pozri vec C-399/21). V tejto veci ide o to, či sa článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vzťahuje na žalobu podanú v členskom štáte, ktorou sa žiada o vyhlásenie lepšieho nároku na základe tvrdenia o vynálezcovstve alebo spoluvynálezcovstve na vynález alebo patent zaregistrovaný v treťom štáte. Odpoveď na túto otázku môže byť relevantná a poskytnúť usmernenie aj v tomto prípade.
- 28 Znenie článku 24 ods. 4 nariadenia Brusel I výslovne neuvádza, že sa vzťahuje na súdy v tretích štátoch. Na druhej strane niektoré iné články nariadenia Brusel I výslovne uvádzajú, že sú uplatniteľné aj na tretie štáty (pozri články 33 a 34 nariadenia Brusel I týkajúce sa prekážky litispendencie). Pokiaľ je Odvolaciemu patentovému a obchodnému súdu známe, neexistujú ani žiadne rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré by sa zaoberali otázkou, či je článok 24 ods. 4 uplatniteľný aj na súd v treťom štáte. Na druhej strane z rozhodnutia Súdneho dvora týkajúceho sa Dohovoru z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Bruselský dohovor“) vyplýva, že článok 2 Bruselského dohovoru o právomoci súdu podľa bydliska je uplatniteľný

aj na prípady týkajúce sa vzťahu medzi súdmi zmluvného štátu a nezmluvného štátu, t. j. tretej krajiny (pozri rozsudok z 1. marca 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, body 26 a 35). Článok 4 nariadenia Brusel I má podobné znenie ako článok 2 Bruselského dohovoru, čo naznačuje, že článok 4 by sa mal uplatňovať rovnako ako článok 2 Bruselského dohovoru, teda aj na súdy tretích krajín. V tomto prípade teda Súdny dvor rozhodol, že článok je uplatniteľný na tretie krajiny, aj keď to z jeho znenia nevyplýva. Na záver možno konštatovať, že nie je jasné, či sa má článok 24 ods. 4 nariadenia Brusel I vykladať tak, že sa vzťahuje na súd tretej krajiny, t. j. v tomto prípade na Turecko.

- 29 Odvolací patentový a obchodný súd dospel na základe celkového posúdenia relevantného práva EÚ k záveru, že nie je jasné ani stanovené, ako sa má právo EÚ vykladať vo vzťahu k vyššie uvedeným otázkam. Na to, aby mohol Odvolací patentový a obchodný súd vo veci rozhodnúť, potrebuje odpoveď na prejudiciálne otázky.