

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni 8. decembra 2005¹

1. Ali ima imetnik evropskega patenta na podlagi člena 6(1) Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah² pravico tožbo proti več družbam, ki so ustanovljene v različnih državah pogodbenicah in pripadajo isti skupini, vložiti pred samo enim sodiščem v kraju, v katerem je ustanovljena ena od zgoraj navedenih družb?

in tudi v Združenih državah Amerike –, do katerega je prišlo, ker so navedene družbe tržile nekatere vrste blaga, s čimer naj bi kršile pravice lastnikov zgoraj navedenega patenta.

2. Takšno je v bistvu vprašanje, ki ga je zastavilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) v okviru spora med posameznikom – ki imata stalno prebivališče v Združenih državah in sta lastnika evropskega patenta, ki se nanaša na postopek medicinske analize in ustrezno opremo, in devetimi družbami farmacevtske skupine Roche, ki imajo sedež na Nizozemskem, v drugih evropskih državah

3. Podobno vprašanje je na Sodišče pred nekaj leti naslovilo pritožbeno sodišče Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) zaradi navzkrižnih tožb (za prenehanje kršitve, nato za ugotovitev neobstoja kršitve in ničnost patenta) pred nizozemskimi in britanskimi sodišči, in sicer v sporu med družbo po ameriškem pravu, lastnico evropskega patenta za medicinski material, in med več družbami s sedeži na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu in Združenih državah.³ Vendar se nazadnje Sodišče ni izreklo o tej točki, ker je bila zadeva izbrisana po sporazumni rešitvi spora med strankami.⁴

1 – Jezik izvirnika: francoščina.

2 – UL 1972, L 299, str. 32. Konvencija, kakor je bila spremenjena s Konvencijo z dne 9. oktobra 1978 o pristopu Kraljevine Danske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (UL L 304, str. 1, in – spremenjeno besedilo – str. 77), s konvencijo z dne 25. oktobra 1982 o pristopu Helenske republike (UL L 388, str. 1), s Konvencijo z dne 26. maja 1989 o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 285, str. 1) in Konvencijo z dne 29. novembra 1996 o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL 1997, C 15, str. 1, v nadaljevanju: Bruseljska konvencija). Prečiščeno besedilo navedene konvencije, kakor je bila spremenjena s temi štirimi konvencijami o pristopu, je bilo objavljeno v UL 1998, C 27, str. 1.

3 – Gre za zadevo Boston Scientific in drugi (C-186/00).

4 – Sklep o izbrisu z dne 9. novembra 2000.

4. Nasprotno pa Sodišče še obravnava vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je predložilo nemško sodišče in ima – čeprav zelo različno – določeno zvezo s sedanjim postopkom.⁵ Čeprav se to predhodno vprašanje nemškega sodišča nanaša na državni patent in ne na evropski patent ter ob neobstoju več toženih strank ne zadeva pogojev uporabe člena 6(1) Bruselske konvencije, temveč le področje izključne pristojnosti iz te konvencije, ki jo določa člen 16(4) te konvencije, gleda vpisa v register ali veljavnosti patentov, je vseeno zanimivo za obravnavano predhodno vprašanje. Pogosto se namreč zgodi, da se v okviru spora zaradi kršitve patenta zastavi vprašanje veljavnosti patenta (sproži ga tožena stranka v sporu zaradi kršitve ali tožnik v tako imenovanem sporu za ugotavljanje „neobstoja kršitve“), zato je lahko koristno preveriti razmerje točke 4 zgoraj navedenega člena 16 z drugimi pravili o pristojnosti, ki izhajajo iz Bruselske konvencije in jih določa člen 6(1).

(postal člen 220 Pogodbe ES, ta pa nato člen 293 ES), njen cilj pa je, v skladu z njeno preambulo, „na ozemljih Skupnosti okrepiti pravno varstvo oseb s sedežem na teh ozemljih“.

6. Gre za „dvojno“ konvencijo, v smislu, da prinaša ne le pravila za priznavanje in izvrševanje, temveč tudi pravila o neposredni pristojnosti, ki se lahko uporabljajo v državi pogodbenici izvora, torej od faze postopka sprejetja sodne odločbe, ki se lahko prizna in izvrši v drugi državi pogodbenici.

I – Pravni okvir

A – Bruselska konvencija

5. Bruselska konvencija je bila sprejeta leta 1968 na podlagi člena 220 Pogodbe EGS

7. Pravila o neposredni pristojnosti izhajajo iz člena 2(1) Bruselske konvencije, v skladu s katerim so „ob upoštevanju določb te konvencije [...] osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju države pogodbenice ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države“. Če ima tožena stranka stalno prebivališče v državi pogodbenici, so torej načeloma pristojna sodišča te države.

⁵ – Mislim na zadevo GAT (C-4/03, ki poteka pred Sodiščem), v kateri so bili 16. septembra 2004 predstavljeni sklepni predlogi generalnega pravobranilca Geelhoeda.

8. V skladu s to logiko člen 3(1) navedene konvencije dodaja, da so „osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju države

pogodbenice lahko tožene pred sodišči druge države pogodbenice samo na podlagi pravil, opredeljenih v oddelkih od 2 do 6 [...] naslova [II]”.⁶ Ta pravila so različna.

9. Nekatera izmed njih so fakultativnega značaja. Tožniku omogočajo, da izbere, ali bo vložil tožbo pred sodiščem države pogodbenice, ki ni država stalnega prebivališča tožene stranke.

10. To velja zlasti za pravilo o posebni pristojnosti iz člena 5(3) iste konvencije, ki določa v zvezi z delikti ali kvazidelikti, da je oseba lahko tožena pred sodišči „kraja, kjer prišlo do škodnega dogodka“.

11. Takšen je zlasti tudi primer pravila o posebni pristojnosti iz člena 6(1) Bruselske konvencije, v skladu s katerim je „oseba [s stalnim prebivališčem na ozemlju države pogodbenice, ki je zato v skladu s členom 2 načeloma lahko tožena pred sodišči te države] lahko tožena, če je ena od več toženih oseb, tudi pred sodiščem kraja, kjer ima ena od njih stalno prebivališče“.

12. Druga pravila, ki jih določa Bruselska konvencija, obvezujejo k sprožitvi postopka pred sodišči države pogodbenice, z izključitvijo vseh drugih držav pogodbenic. Med ta pravila o pristojnosti, imenovani „izključna“, spada pravilo, ki ga določa člen 16(4) te konvencije. V skladu z navedenim členom so „izključno pristojna [...], in to ne glede na stalno prebivališče, v postopkih, ki so v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov in drugih podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, sodišča države pogodbenice na ozemlju, kjer je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, kjer se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi mednarodne konvencije šteje za izvedeno“.

13. Po, tem ko je začela veljati Konvencija o podeljevanju evropskih patentov, podpisana v Münchnu 5. oktobra 1973⁷, je bila v členu 16(4) Bruselske konvencije dodana še druga alineja, v skladu s katero „[b]rez poseganja v pristojnost Evropskega patentnega urada v skladu [z Münchensko] konvencijo imajo sodišča vsake države pogodbenice izključno pristojnost, ne glede na stalno prebivališče, v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo katerega koli evropskega patenta, podeljenega za to državo [...]“⁸

6 – Nasprotno, člen 4(1) Bruselske konvencije določa, da „če tožeča stranka nima stalnega prebivališča na ozemlju države pogodbenice, se, ob upoštevanju določb člena 16, pristojnost sodišč vsake države pogodbenice določi po pravu te države“.

7 – To konvencijo bom preučil kasneje (v nadaljevanju: Münchenska konvencija).

8 – Te določbe so bile uvedene v Bruselsko konvencijo s členom V(d) protokola h Konvenciji z dne 9. oktobra 1978 o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska.

14. Zaradi zavezujoče narave pravil o izključni pristojnosti, ki jih določa člen 16 Bruseljske konvencije, člen 19 te zahteva, da „če je sodišču države pogodbenice predložen zahtevek, katerega glavni predmet je zadeva, za katero se po členu 16 izključno pristojna sodišča druge države pogodbenice, se to sodišče po uradni dolžnosti izreče za nepristojno“.

15. V nadaljevanju v okviru pravil o dodelitvi pristojnosti, določenih z navedeno konvencijo, ta določa nekatere procesne mehanizme za njihovo izvrševanje. Ti mehanizmi so pri litispendenci in sorodnih pravnih namenjani preprečevanju nezdružljivosti odločb sodišč iz različnih držav pogodbenic.

16. Člen 21 Bruseljske konvencije, ki obravnava litispendenco, tako določa, da tedaj, kadar pred sodišči različnih držav pogodbenic potekajo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekinajo vse postopke, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, in če se ta pristojnost ugotovi, prepustijo sojenje sodišču, ki je prvo začelo postopek.

17. Kar zadeva sorodne pravde, določa člen 22(1) in (2) navedene konvencije, da

lahko, če potekajo sorodne pravde pred sodišči različnih držav pogodbenic, vsa sodišča, razen tistega, ki je prvo začelo postopek, prekinajo odločanje ali se na zahtevo ene od strank izrečejo za nepristojna, če zakon dovoljuje združitev pravn in če je sodišče, ki je prvo začelo postopek, pristojno za odločanje v zadevnih postopkih. Tretja alineja navedenega člena opredeljuje, da se „za namene tega člena šteje, da so pravde sorodne, če so tako tesno povezane med seboj, da se zdita njihova skupna obravnava in odločanje o njih smiselna, da bi se tako izognili nevarnosti nezdružljivih sodnih odločb, ki bi izhajala iz ločenih postopkov“.

18. Znotraj logike celote pravil o dodelitvi pristojnosti ali izvrševanju zgoraj navedenih pristojnosti je Bruseljska konvencija v naslov III vnesla poenostavljen sistem priznavanja in izvrševanja sodnih odločb. Za ta mehanizem, ki se uporablja za priznavanje in izvrševanje odločb, ki so jih izdala sodišča države pogodbenice, v drugi državi pogodbenici, je značilna predvsem omejitev razlogov za odklonitev priznanja, ki jih ta konvencija našteva zelo izčrpno. Med temi razlogi je razlog, opredeljen v členu 27(3), če bi bila odločba, ki jo je izdala država izvora, „nezdružljiva s sodno odločbo, izdano v sporu med istima strankama v državi, v kateri se zahteva priznanje“, kakor tudi razlog, ki ga opredeljuje člen 28(1), če sodišča države

izvora ne bi izpolnjevala pravil o izključnih pristojnostih, določenih v členu 16.

šanje, ali naj bi to postala v okviru projekta uvedbe patenta Skupnosti.

19. Nazadnje, v naslovu III Bruseljske konvencije o razmerju med navedeno konvencijo in drugimi mednarodnimi konvencijami člen 57(1) določa, da „ta konvencija ne vpliva na konvencije, ki urejajo pristojnost, priznanje ali izvršitev sodnih odločb na posebnih pravnih področjih in katerih pogodbenice so ali bodo države pogodbenice“.

21. Kakor navaja prvi člen te konvencije, se z njo vzpostavi „pravni sistem za podeljevanje patentov za izume, ki je skupen državam pogodbenicam“, in v ta namen je bil ustanovljen organ, in sicer Evropski patentni urad (v nadaljevanju: EPU), ki je zadolžen za centralizirano podeljevanje tako imenovanih „evropskih“ patentov, pri katerih se ozemeljska veljavnost razlikuje glede na to, kdo zahteva njegovo odobritev.¹⁰

B – Münchenska konvencija

20. Münchenska konvencija je začela veljati 7. oktobra 1977. Do zdaj je k njej pristopilo 31 držav, med njimi tudi vse, za katere je glede zadevnega datuma spora o glavni stvari veljala Bruseljska konvencija.⁹ Skupnost ni njena pogodbenica, vendar se zastavlja vpra-

22. Skupna pravila o podeljevanju takšnih patentov so hkrati materialne narave (nanašajo se v bistvu na opredelitve izumov, ki jih je mogoče patentirati) in procesne narave, kolikor urejajo postopek podelitve navedenih patentov, ki jih podeli EPU, kakor tudi postopek, ki se morda sproži naknadno pred drugimi telesi istega organa, če je vložen ugovor zoper navedeno podelitev. Takšen ugovor, ki se lahko vloži v določenem roku po podelitvi patenta in sme temeljiti le na razlogih, ki jih opredeljuje Münchenska konvencija, lahko privede do razveljavitve patenta ali do njegovega vzdrževanja, v takšni

9 – Na današnji dan so države pogodbenice Münchenske konvencije: Kraljevina Belgija, Francoska republika, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Zvezna republika Nemčija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Švicarska konfederacija, Kraljevina Švedska, Italijanska republika, Republika Avstrija, Kneževina Lihtenštajn, Helenska republika, Kraljevina Španija, Kraljevina Danska, Kneževina Monako, Portugalska republika, Irska, Republika Finska, Republika Ciper, Republika Turčija, Republika Bolgarija, Republika Estonija, Slovaška republika, Češka republika, Republika Slovenija, Republika Madžarska, Republika Romunija, Republika Poljska, Republika Islandija, Republika Litva in Republika Latvija.

10 – V skladu s členom 3 Münchenske konvencije se „podelitev evropskega patenta lahko zahteva za eno ali več držav pogodbenic“.

obliki, kot ga je njegov imetnik spremenil med potekom postopka ugovora.¹¹

enak učinek kot državni patent, ki ga podeli ta država, in zanj veljajo enaki pogoji, razen če ta konvencija določa drugače“.

23. Zunaj teh skupnih pravil se za evropski patent še naprej uporablja nacionalna zakonodaja vsake države pogodbenice, za katero je bil podeljen. Od trenutka, ko je bil navedeni evropski patent podeljen, postane namreč „sveženj državnih patentov“.¹²

25. V istem smislu člen 64(1) navedene konvencije določa, da daje „[...] evropski patent imetniku od datuma objave omembe njegove podelitve v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen, enake pravice, kot bi mu jih dal državni patent, podeljen v tej državi“. Odstavek 3 istega člena dodaja, da se „vsaka kršitev evropskega patenta obravnava po državnem pravu“.¹³

24. V skladu s členom 2(2) Münchenske konvencije ima evropski patent „v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen,

11 – Člen 99(1) Münchenske konvencije določa, da lahko vsakdo ugovarja zoper podeljeni patent pri EPU v devetih mesecih od objave omembe podelitve patenta. V skladu s členom 105(1) navedene konvencije lahko tedaj, ko je ugovor zoper evropski patent vložen, vsaka tretja oseba, ki dokaže, da je bil proti njej sprožen postopek zaradi kršitve tega patenta, po poteku roka za ugovor posreduje v postopek ugovora, če najavi posredovanje v treh mesecih po datumu, na kateri je bil sprožen postopek zaradi kršitve. V skladu z istim členom to velja tudi za vsako tretjo osebo, ki dokaže, da je imetnik patenta zahteval, naj preneha domnevno kršitev patenta, in da je sprožila postopek pred sodiščem, v katerem naj se ugotovi, da ne krši patenta. Razširjeni pritožbeni senat pri EPO je opredelil cilj tega mehanizma v odločbi z dne 11. maja 1994 v zadevi *Allied Colloids* (G-1/94, UL EPO 1994, 787, točka 7) tako: „[...] [S] tem, da uporabljajo centralizirani postopek pred EPU v primerih, v katerih bi drugače morala biti postopek kršitve in postopek razveljavitve hkrati obravnavana pred nacionalnimi sodišči, se je mogoče izogniti nepotrebnemu podvajanju dela in tudi zmanjšati nevarnost izdaje nasprotujočih si odločb o veljavnosti istega patenta [...]“.

12 – Ta izraz, ki se običajno uporablja za opredelitev posebne narave evropskega patenta, so potrdile pritožbene stopnje pri EPU. Glej zlasti odločbo razširjenega pritožbenega senata pri EPU z dne 3. novembra 1992 v zadevi *Spanset* (G-4/91, UL EPO 1993, 707, točka 1).

26. Ta izenačitev evropskega patenta z državnim patentom se kaže ne le v tem, da postane predmet zakonodaje, ki se uporablja za državni patent, kadar gre za njegovo zaščito v vsaki državi pogodbenici, ki ji je bil navedeni patent podeljen, temveč načeloma tudi v tem (razen pri pritožbi pred EPU), da so spori, ki zadevajo takšen patent, v pristojnosti državnih sodišč vsake take države pogodbenice.

13 – Razširjeni pritožbeni senat pri EPU je v odločbi z dne 11. decembra 1989 v zadevi *Mobil Oil III* (G-2/88, UL EPU 1990, 93, točka 3.3, moj poudarek) pojasnil smisel te določbe: „[...] [P]ravice, ki jih pridobi lastnik evropskega patenta (člen 64(1) EPK), so zakonite pravice, ki jih sme zakon imenovane pogodbenice prenesti na lastnika, na primer, kar zadeva dejanja tretjih, ki pomenijo kršitev patenta, in kar zadeva pravna sredstva, ki so na voljo za vsako kršitev.“

27. To načelo velja tako za spore pri kršitvi evropskega patenta in tudi za spore, ki se nanašajo na njegovo veljavnost¹⁴, pri čemer ima v skladu s členom 138 Münchenske konvencije prav razveljavitev evropskega patenta na sodišču države pogodbenice učinke le na ozemlju te države in izključuje ozemlja drugih držav pogodbenic, v nasprotju s primerom, v katerem takšen patent razveljavi EPU, pri katerem se področje uporabe te odločbe razširi na celotno ozemlje držav pogodbenic, ki jim je bil navedeni patent podeljen.

lastnine, ki ga pomeni navedeni patent.¹⁵ Metoda, ki jo je treba pri tem uporabiti, je določena v členu 69 Münchenske konvencije. V skladu z odstavkom 1 navedenega člena je obseg varstva, ki ga daje evropski patent (ali prijava za takšen patent), treba oceniti iz vsebine patentnih zahtevkov, pri čemer je že bilo določeno, da se za razlago patentnih zahtevkov uporabljajo opis in skice.¹⁶ Da bi se izognili razlikam v presoji med pristojnimi organi številnih držav pogodbenic, je bil k tej konvenciji dodan protokol o razlagi omenjenega člena 69.¹⁷

28. V okviru sporov zaradi kršitve evropskega patenta in sporov o njegovi veljavnosti se lahko zastavi vprašanje, kakšen je natančen obseg varstva, ki ga je treba zagotoviti takšnemu patentu, torej kakšen natančno je tehnični predmet v okviru intelektualne

14 – Ta vidik je poudaril razširjeni pritožbeni senat pri EPU v zgoraj navedeni odločbi Spanset. Za boljše razumevanje navajam celotno točko 1 te odločbe (moj poudarek): „Kadar se podeli evropski patent, ima v vsaki imenovani pogodbenici enak učinek kot državni patent, ki ga podeli ta država (člena 2 in 64(1) EPK). Tako postane *sveženj državnih patentov* v posamični pristojnosti imenovanih pogodbenic. Vsaka domnevna kršitev podeljenega evropskega patenta se obravnava po državnem pravu (člen 64(3) EPK). *Postopek zaradi kršitve lahko začne lastnik patenta v kateri koli pogodbenici, kateri je bil patent podeljen, kadar koli po podelitvi patenta.*“

Del V EPK (členi od 99 do 105) določa ‚postopek ugovora‘, po katerem vsakdo lahko ugovarja zoper podeljeni evropski patent pri EPU v devetih mesecih od njegove podelitve in sme uveljavljati v centraliziranem pritožbenem postopku pred oddelkom za ugovore pri EPU, da je treba patent razveljaviti iz enega ali več obrazloženih razlogov. Učinek razveljavitve je opisan v členu 68 EPK. *Postopki ugovora torej pomenijo izjemo od splošnega pravila, določenega v odstavku 1 zgoraj, da podeljeni evropski patent ni nič več v pristojnosti EPU, temveč je sveženj državnih patentov v pristojnosti posameznih držav.*“

15 – To vprašanje omogoča, da opredelimo obseg pravic imetnika evropskega patenta proti domnevnim kršiteljem. Omogoča tudi ugotovitev, ali je mogoče zadevni patent razglasiti za neveljaven, ker je bil v skladu s členom 138(1) (d) Münchenske konvencije obseg varstva, ki ga daje navedeni patent, razširjen.

16 – Izum mora biti v evropski patentni prijavi naveden dovolj jasno in popolno, da ga lahko izvede strokovnjak (člen 83 Münchenske konvencije). Patentni zahtevki označujejo predmet zahtevanega varstva; biti morajo jasni in zgoščeni ter podprti z opisom izuma (člen 84 navedene konvencije). Zahteva, opis in skice, ki jih mora vsebovati patentna prijava, se objavijo v publikacijah, ki jih izdaja EPU (členi 78 (1), 93 in 98 iste konvencije).

17 – Ta protokol, ki je začel veljati leta 1978 (leto dni po začetku veljavnosti Münchenske konvencije), vsebuje te določbe: „Člen 69 se ne sme razlagati, kot da je obseg varstva, ki ga daje evropski patent, določen s strogim, dobesednim pomenom besedila iz patentnih zahtevkov, in da so opis in skice uporabljeni le za odpravo nejasnosti v patentnih zahtevkih. Prav tako se ne sme razlagati, kot da patentni zahtevki rabijo le kot smernica in kot da se dejansko dano varstvo lahko razširi na tisto, za kar strokovnjak na podlagi proučitve opisa in skic meni, da je imetnik patenta želel zavarovati. Nasprotno, razlagati se mora, kot da določa položaj med tema skrajnostma, ki združuje primerno varstvo za imetnika patenta z razumno stopnjo zanesljivosti za tretje osebe.“

II – Dejstva in postopek v glavni stvari

29. F. Primus in M. Goldenberg, ki imata stalno prebivališče v Združenih državah, sta solastnika evropskega patenta, ki jima je bil podeljen leta 1992 za deset držav pogodbenic, in sicer za Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Švicarsko konfederacijo, Zvezno republiko Nemčijo, Francosko republiko, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Kneževino Lihtenštajn, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Kraljevino Švedsko.

30. Ta patent se nanaša na postopek imunometrične analize, namenjene določanju prisotnosti karcinoembrionalnih antigenov (imenovanih „CEA“) v vzorcu seruma ali plazme, in na opremo, ki se uporablja za odmerjanje teh antigenov, imenovano „komplet za imunološko odmerjanje“ ali „komplet CEA“. Uporaba tega izuma je domnevno zelo pomembna za odkrivanje in celo za zdravljenje nekaterih vrst raka.

31. Imetnika tega patenta in tudi Immunomedics, družba po ameriškem pravu (za katero se zdi, da ima izključno licenco za

ta patent)¹⁸, so leta 1997 vložili predlog za izdajo začasne odredbe¹⁹ pri Rechtbank te 's-Gravenhage (sodišče prve stopnje v Haagu) proti družbi Roche Nederland BV, ki ima sedež na Nizozemskem, kakor tudi osmim drugim družbam skupine Roche, ustanovljenim v Združenih državah, Belgiji, Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, Švici, Avstriji in na Švedskem. S to tožbo za prenehanje kršitve patenta so tem očitali, da so posegle v njihove pravice, ki so jim bile podeljene z evropskim patentom, katerega imetniki so, in sicer s tem, da so tržile complete CEA, pod imenom Cobas Core CEA EIA.

32. Iz predloga za predhodno odločanje izhaja, da je osem družb, ustanovljenih zunaj Nizozemske, podalo ugovor, da navedeno sodišče ni pristojno, glede utemeljenosti pa izpodbijale obstoj kakršne koli kršitve in izpodbijale veljavnost navedenega evropskega patenta.²⁰

33. V podporo ugovoru glede nepristojnosti so družbe navedle, sklicujoč se na sodbo

18 – Glej točko 3 stališč nizozemske vlade, kakor tudi opombo 1 stališč Komisije Evropske skupnosti.

19 – Zdi se, da ta tožba spada v okvir nujnega postopka, imenovanega „kort geding“, ki se lahko začne, ne da bi bilo treba hkrati začeti postopek o meritornosti. Značilnosti tega postopka in naravo nekaterih ukrepov, ki so bili v njem odrejeni, je Sodišče preučilo v sodbah z dne 17. novembra 1998 v zadevi Van Uden (C-391/95, Recueil, str. I-7091, točke od 43 do 47) in z dne 27. aprila 1999 v zadevi Mietz (C-99/96, Recueil, str. I-2277, točke od 34 do 39 in točka 43). Glej prav tako moje sklepne predloge v zgoraj navedeni zadevi Van Uden, točke od 19 do 21 in od 108 do 120.

20 – Glej str. 2 in 6 francoske različice predhodno odločbe.

Sodišča z dne 27. septembra 1988 v zadevi Kalfelis²¹, da v obravnavani zadevi za učinkovito sojenje ni potrebna skupna obravnava, da bi se s tem izognili nezdružljivosti sodnih odločb. Po njihovem mnenju je obstajal poseben patent za vsako od vpletenih držav, tako da ni nevarnosti za nezdružljivosti sodnih odločb.

34. S sodbo z dne 1. oktobra 1997 je Rechtbank te 's-Gravenhage zavrglo ugovor o nepristojnosti, trditve glede utemeljenosti pa zavrnilo.

35. Natančneje, to sodišče je razsodilo, da je na podlagi člena 6(1) Bruselske konvencije pristojno za obravnavanje tožb proti družbam, ustanovljenim v drugih državah pogodbenicah, razen na Nizozemskem. Glede tožb, vloženih proti družbam, ki imajo sedež v Švici in Združenih državah, je sodišče navedlo, da je v skladu s členom 4(1) Bruselske konvencije prav tako pristojno za njihovo obravnavanje na podlagi člena 6(1) Konvencije z dne 16. septembra 1988 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in trgovinskih zadevah²² ter zadevah nacionalnega prava.

36. Glede člena 6(1) Bruselske konvencije je Rechtbank te 's-Gravenhage zavrnilo trditve toženih strank, da bi moral obstajati poseben patent za vsako vpleteno državo, in sicer zato, ker je treba evropski patent razlagati na enak način v vseh navedenih državah, v skladu s členom 69 Münchenske konvencije, tako da je v skladu s tem členom izključeno, da bi bila ugotovljena kršitev v eni državi, v drugih pa ne. To sodišče je dodalo, da tvorijo vse družbe v sporu isto skupino, tako da obstaja med tožbenimi zahtevki povezava, in sicer v skladu z zahtevo, ki izhaja iz zgoraj navedene sodbe Kalfelis. Nazadnje, navedeno sodišče je poudarilo, da je, med drugim, Sodišče v sodbi z dne 6. decembra 1994 v zadevi Tatry²³ dalo obširno razlago pojma „sorodne pravde“ v smislu člena 22(3) Bruselske konvencije, ki je zajela „vse primere, v katerih obstaja nevarnost nezdružljivosti sodnih odločb, tudi če se odločbe lahko izvršijo ločeno in če se njihove sodne posledice medsebojno ne izključujejo“.²⁴ Takšen naj bi bil obravnavani primer, ker se tožbe nanašajo na domnevne kršitve različnih patentov, vendar z istim besedilom.

37. Tožeče stranke so vložile pritožbo proti tej sodbi in razširile vlogo na izdajo, po eni strani, odredbe toženim strankam, naj predložijo nekatere informacije, zahtevo kupcem, naj vrnejo vse sporne izdelke, uničenje preparatov, ki so še na zalogi, kakor

21 – 189/87, Recueil, str. 5565.

22 – (UL L 319, str. 9, v nadaljevanju: Lugska konvencija). Ta konvencija pomeni tako imenovano „vzporedno“ konvencijo z Bruselsko, ker je njena vsebina skoraj popolnoma enaka. Tako je njen člen 6(1) natanko tak kot člen 6(1) Bruselske konvencije. Lugska konvencija zavezuje vse države pogodbenice Bruselske konvencije ter tudi Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Republiko Poljsko.

23 – C-406/92, Recueil, str. I-5439.

24 – *Ibidem*, točka 53.

tudi preparatov, katerih vračilo je bilo zahtevano, in po drugi strani, za obsodbo navedenih toženih strank na povračilo nastale škode ali odstop dobička, ki izhaja iz kršitve njihovega patenta.²⁵

41. Tožene družbe so zaprosile za sodno revizijo pred Hoge Raad der Nederlanden.²⁷ F. Primus in M. Goldenberg sta po pritožbi tožečih strank tudi sama vložila pritožbo.²⁸

38. S sodbo z dne 27. junija 2002 je Gerechtshof te 's-Gravenhage potrdilo sodbo prvo-stopenjskega sodišča glede pristojnosti in jo razveljavilo po temelju.

39. Natančneje, pritožbeno sodišče je glede temelja toženim strankam prepovedalo, z zagroženo denarno kaznijo, kršitev evropskega patenta v vseh omenjenih državah, jim naložilo, naj dostavijo tožečim strankam različne dokaze za določitev obsega dejanj sporne kršitve (o količini izdelkov in identiteti kupcev), in jih obsodilo na povračilo škode navedenim tožnikom, ki bo morala biti poravnana naknadno.

40. Ta sodba je bila razglašena za začasno izvršljivo proti varščini tožečih strank v višini 2 milijonov EUR.²⁶

III – Vprašanja za predhodno odločanje

42. Ob upoštevanju navedb, ki so jih podale stranke, ki vsebinsko povzemajo navedbe, predstavljene na prvi stopnji, je sodišče odločilo, da prekine sojenje in Sodišču v predhodno odločanje predloži ti vprašanji:

„1. Ali je med zahtevki zaradi kršitve evropskega patenta – ki jih je vložil imetnik evropskega patenta proti toženi stranki, ki ima sedež v državi sodišča, ki o zadevi odloča, in proti različnim toženim strankam, ki imajo sedež v drugih državah pogodbenicah, kot je država sodišča, ki o zadevi odloča, glede katerih imetnik patenta izjavlja, da kršijo ta patent v eni državi pogodbenici ali več teh – taka medsebojna zveza, kot se zahteva za uporabo člena 6(1) in Bruseljske konvencije?

²⁵ – Glej str. 2 in 3 predložitvene odločbe.

²⁶ – Glej str. 3 in 4 predložitvene odločbe.

²⁷ – Da bi lažje razumeli položaj strank v sporu o glavni stvari, bom družbe iz skupine Roche v sporu še naprej imenoval z izrazom „tožene stranke“, čeprav so tožeče stranke pred pritožbenim sodiščem.

²⁸ – Podobno bom označevali imetnike zadevnega patenta z izrazom „tožeče stranke“, čeprav so tožene stranke pred pritožbenim sodiščem.

2. Če odgovor na prvo vprašanje ni pritrdilen ali ni povsem pritrdilen, v katerih okoliščinah torej taka zveza obstaja oziroma ali je pri tem pomembno, da:

uporabiti v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, začetega zoper več družb, ki imajo sedež v različnih državah pogodbenicah, zaradi dejanj, do katerih naj bi prišlo na ozemlju vsake od teh držav, zlasti če so navedene države, ki pripadajo isti skupini, ravnale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo bila oblikovala le ena izmed njih.

- tožene stranke pripadajo isti skupini?

- gre v glavnem za tožene stranke, ki enako ravnajo na podlagi skupne politike, in če je odgovor pritrdilen, ali je pomemben kraj, v katerem je bila oblikovana taka skupna politika?

- so očitana dejanja kršitve različnih toženih strank enaka ali skoraj enaka?“

44. Kot je poudarilo predložitveno sodišče²⁹, njegovi vprašanji zadevata položaj družb, ki imajo sedežem v več državah pogodbenicah Bruseljske konvencije, razen družbe, ustanovljene na Nizozemskem (torej družb, ki so bile ustanovljene v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, Avstriji in na Švedskem), kakor tudi, posredno, položaj družbe, ki ima sedež v Švici, državi pogodbenici po Luganski konvenciji. Ta konvencija namreč širi, kakor je bilo že navedeno, na druge države, ne le na tiste, ki jih zavezuje Bruseljska konvencija, skoraj vsa pravila, ki so bila sprejeta z Bruseljsko konvencijo (kakršen je zlasti člen 6(1)), tako da je razlaga navedenega člena, ki jo je dalo sodišče, prenosljiva na razlago ustreznega člena, ki ga vsebuje Luganska konvencija.

IV – Pomen in obseg vprašanj za predhodno odločanje

43. S tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 6(1) Bruseljske konvencije razlagati tako, da ga je treba

45. Kot je prav tako navedlo predložitveno sodišče, ta predlog torej ne zadeva

²⁹ – Točki 4.3.5 in 4.4 predložitvene odločbe.

položaja družbe, ki je ustanovljena v Združenih državah, torej v tretji državi (v skladu z Bruseljsko konvencijo in tudi z Lugansko). Na podlagi člena 4(1) Bruseljske konvencije namreč položaj te družbe načeloma urejajo pravila o pristojnosti, veljavna v Kraljevini Nizozemski, kar pomeni v državi pogodbenici, katere sodišču je bila zadeva predložena.

zgoraj navedeni člen 24.³¹ Z navedenima vprašanjema predložitveno sodišče v resnici sprašuje, ali so nizozemska sodišča pristojna obravnavati spor o glavni stvari v celoti, v vseh fazah poteka postopka, torej tako v vlogi postopka za izdajo začasne odredbe kot meritornega odločanja.

46. Glede obsega predhodnih vprašanj je potrebna še ena ugotovitev. Ob branju odločbe za predhodno odločanje se zdi, da se spor o glavni stvari v tej fazi umešča v okvir hitrega postopka za sprejetje začasnih ukrepov v smislu člena 24 Bruseljske konvencije.³⁰ Predložitveno sodišče ne sprašuje Sodišča o pogojih uporabe navedenega člena 24, temveč le o pogojih uporabe člena 6(1) navedene konvencije. Vendar je splošno sprejeto, da je sodišče, ki je pristojno za poznavanje meritornosti zadev v skladu s členi 2 in 5 do 18 iste konvencije, pristojno za odrejanje potrebnih začasnih ukrepov ali ukrepov varovanja, tako da se ni treba sklicevati na

47. Prav tako je pomembno poudariti, da predložitveno sodišče ne sprašuje Sodišča o povezavi med členom 6(1) in členom 16(4) navedene konvencije, ki, naj poudarim, določa, da „so izključno pristojna, in to ne glede na stalno prebivališče [...], v postopkih, ki so v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov [...], sodišča držav pogodbenic na ozemlju, na katerem je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, na katerem se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi mednarodne konvencije šteje za izvedeno“.

30 – V sodbi z dne 26. marca 1992 v zadevi Reichert in Kockler (C-261/90, Recueil, str. I-2149, točka 34) je Sodišče poudarilo, da gre za „ukrepe, ki so v zadevah s področja uporabe konvencije namenjeni vzdrževanju dejanskega ali pravnega položaja za zaščito pravic, katerih priznanje se tudi sicer uveljavlja pred meritornim sodiščem“. Za ukrepe, odrejene v sodbi in izpodbijane pred predložitvenim sodiščem, oziroma vsaj nekatere izmed njih, se zdi ta opredelitev ustrežna. Tak primer je zlasti ukrep o prepovedi izvršitve vsakršnega dejanja neposredne kršitve zadevnega evropskega patenta v vsaki od imenovanih držav, od sprejetja takega ukrepa za vzdrževanje dejanskega ali pravnega stanja za zaščito pravic imetnika navedenega patenta proti tretjim osebam do takrat, ko sodnik, ki odloča o temelju, te pravice prizna. Odredba, naslovljena na tožene stranke, da morajo toženim strankam predložiti nekatere dokaze, ki je nekakšen preiskovalni ukrep, je uravnotežena z obveznostjo, naloženo tožečim strankam, da položijo varščino dveh milijonov EUR, da bi se ohranila časnost navedenih ukrepov.

48. Res je, da je Sodišče v sodbi z dne 15. novembra 1983 v zadevi Duijnstee dalo restriktivno razlago navedenih določb, in sicer tako, da je uporabo pravil o izključni pristojnosti, ki jih te določbe opredeljujejo, omejilo le na spore, ki zadevajo veljavnost, obstoj in prenehanje veljavnosti patenta ali uveljavitev lastninske pravice v okviru dane

31 – Glej zlasti zgoraj navedeni sodbi Van Uden, točka 19, in Mietz, točka 40.

prijave, ob izključitvi drugih sporov, kakršni so tudi spori zaradi kršenja patenta.³²

49. Vendar pa se lahko vprašamo o natančnem obsegu te izključitve sporov zaradi kršitve patenta s področja uporabe člena 16(4) Bruseljske konvencije.

50. Natančneje, zastavlja se vprašanje, ali je ta izključitev splošna, torej takšna, da se navedeni člen ne more uporabljati niti tedaj, ko je v okviru spora zaradi kršitve patenta izpodbijana veljavnost patenta.

51. Lastnost posega v pravice imetnika patenta namreč nujno pomeni, da je patent veljaven. Večina toženih strank v sporu zaradi kršitve pa spodbija njegovo veljavnost. Prav takšen je primer v okviru spora o glavni stvari.³³ Iz tega sledi, da se bo moralo sodišče, ki obravnava spor zaradi kršitve, za njegovo rešitev najpogosteje izreči o veljavnosti spornega patenta.

52. Ob domnevi, da se pravilo o izključni pristojnosti, ki jo določa člen 16(4) Bruseljske konvencije, lahko uporabi v okviru takšnih sporov, pa bi se, ob izključitvi drugih pravil o pristojnosti, ki jih opredeljuje navedena konvencija, kakršna so navedena v členu 6(1) te konvencije, uporabljalo le to pravilo.

53. Iz tega sledi, da se vprašanje o uporabi člena 6(1) v sporu zaradi kršitve patenta, v katerem se izpodbija veljavnost navedenega patenta (kakršen je spor o glavni stvari), zastavlja le pri domnevi, da se v takšnem sporu ne more uporabiti člena 16(1) Bruseljske konvencije.

54. Sledi, da je vprašanje uporabe navedenega člena 16(4) v tem sporu treba rešiti pred vprašanjem uporabe člena 16(1) navedene konvencije.

55. Kakor je bilo že navedeno, je bilo Sodišču to predhodno vprašanje že zastavljeno v okviru zgoraj navedene zadeve GAT, ki poteka pred Sodiščem.³⁴ Sodišče mora torej odločati o tem vprašanju pred preučitvijo vprašanja, ki je predmet tega predloga za predhodno odločanje.

32 – 288/82, Recueil, str. 3663, točke od 23 do 25.

33 – Iz predložitvene odločbe izhaja, da je osem družb, ki imajo sedež zunaj Nizozemske in jim je očitano, da so storile dejanja kršitve, spodbijalo prav veljavnost zadevnega evropskega patenta. Glej točko 32 teh sklepnih predlogov.

34 – Glej točko 4 teh sklepnih predlogov.

56. Za določitev obsega predhodnih vprašanj je potrebna še zadnja ugotovitev. Kakor je poudarilo že več strank³⁵, je vložitev tožbe pri Sodišču nadaljevanje novejšje usmeritve v sodni praksi, ki se je začela na Nizozemskem v začetku devetdesetih in sprožila živahno razpravo v državah pogodbenicah, zlasti v Združenem kraljestvu, kjer je naletela na močno zadržanost, in na kateri je temeljil, kot je bilo že navedeno (v točki 3 teh sklepnih predlogov), prejšnji predlog za predhodno odločanje, ki pa se je na končal brez sodbe.

57. Ker je ta navedena nacionalna usmeritev sodne prakse ponovno pripeljala do predložitve zadeve Sodišču, bi jo bilo primerno na kratko pregledati.

58. Prvič, na začetku devetdesetih let so nizozemska sodišča razlagala člen 6(1) Bruselske konvencije v širšem smislu in jo celo uporabljala za vse spore zaradi kršitev evropskih patentov, v katerih je bilo več toženim strankam (s stalnim prebivališčem na Nizozemskem in v drugih državah pogodbenicah) očitano, da so storile na ozemlju vsake od navedenih držav enaka ali podobna dejanja.

59. Drugič, konec devetdesetih let se je takšna pravna praksa omejila le na spore, v katerih so bile tožene stranke družbe, ki so pripadale isti skupini in naj bi ravnale v skladu s skupno politiko, ki je bila v glavnem oblikovana v družbi s sedežem na Nizozemskem. Ta nova preusmeritev pravne prakse, znana pod imenom „pajek v mreži“, se torej osredotoča na dejansko vlogo toženih strank v očitanih dejanjih. Ta teorija, ki jo je sprejelo sodišče Gerechtshof te 's-Gravenhage (haaško pritožbeno sodišče) v načelni sodbi z dne 23. aprila 1998 v zadevi *Expandable Grafts* proti *Boston Scientific*, je v veliki meri v ozadju drugega predhodnega vprašanja v obravnavani zadevi. Navedeno drugo vprašanje, ki sem ga združil s prvim in preoblikoval v samo eno vprašanje, neposredno vpliva na morebitno utrditev takšne nacionalne pravne prakse.

60. Po opravljeni opredelitvi pomena in obsega predhodnih vprašanj je treba zdaj analizirati vprašanja za predhodno odločanje, in sicer skupaj.

V – Analiza

61. Pred analizo vprašanja za predhodno odločanje bom podal nekaj uvodnih pojasnil o pojavu kršitev.

³⁵ – Glej stališča tožečih strank (točke od 18 do 20); toženih strank (točke od 50 do 56); nizozemske vlade (točka 12) in Združenega kraljestva (točke od 34 do 37).

A – *Uvodna pojasnila o pojavu kršitev*

delom izumiteljev, katerih pravice so zaščitene s patentom.

62. Varstvo pravic intelektualne lastnine ima glede na svojo naravo mednarodno razsežnost, kar je tudi pripeljalo do sprejetja več mednarodnih konvencij in nekaterih aktov sekundarnega prava Skupnosti. To velja zlasti, ker kršitev postaja svetovni pojav.

65. Čeprav že več let poteka proces približevanja nacionalnih predpisov, je neskladje ravni zaščite izumiteljskih patentov še vedno veliko. S tem položajem so dobro seznanjeni tudi kršitelji, ki mu posledično brez omahovanja prilagajajo svoje ravnanje in za svoje dejavnosti raje izberejo določeno državo.

63. Ta pojav vpliva zlasti na interese imetnikov patentov o izumu na področju medicine in farmacije.³⁶

66. V takšnih pogojih lahko upravičeno upamo, da se zaradi tako dolgo trajajočega neskladja nacionalnih predpisov na področju zaščite patentov za izume ne bo podvojilo tudi število postopkov, namenjenih zaščiti pravic imetnikov evropskih patentov pred sodišči različnih držav pogodbenic.

64. Investicije, namenjene natančni dodelavi izumov na tem področju, so dejansko običajno zelo visoke, zaradi česar nastane potreba po njihovem izkoriščanju v številnih državah, da bi takšne investicije postale donosne. Poleg tveganja, ki ga kršitev pomeni za zdravje ljudi, pomeni kršitev tudi izredno nelojalno dejanje konkurence, ki se nepošteno okorišča z opravljenim napornim

67. Naj bo še tako legitimna, ta želja ni dovolj, da bi bila upravičena širša razlaga pogojev za uporabo iz člena 6(1) Bruseljske konvencije.

36 – Iz zelene knjige Komisije z dne 15. oktobra 1998 o boju proti ponarejanju in piratstvu na notranjem trgu (COM(98)569 konč., str. 4) izhaja, da je farmacevtska industrija eden najbolj izpostavljenih sektorjev zaradi kršitev patentov na svetovni ravni. V tem sektorju naj bi kršitve pomenile 6 % vseh kršitev na svetovni lestvici.

68. Menim, da ob trenutnem stanju prava Skupnosti in mednarodnega prava člen 6(1) Bruseljske konvencije ni tisti, ki bi se lahko

uporabil v tožbi zaradi kršitve evropskega patenta, v kateri je v sporu več toženih strank s storila v različnih državah pogodbenicah, za dejanja, ki naj bi bila zagrešena na ozemlju vsake od teh članic, in to tudi ob domnevi, da bi navedene družbe, ki pripadajo isti skupini, ravnale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo oblikovala le ena izmed njih.

B – Narava sorodnosti, ki se zahteva za uporabo člena 6(1) Bruseljske konvencije

69. Čeprav se takšna rešitev ne zdi zadostna in kaže na omejitve sedanjega sistema, jo je za zdaj vendarle še treba upoštevati, vsaj za datum dejanj iz spora o glavni stvari.

71. V zgoraj navedeni zadevi Kalfelis je Sodišče razsodilo, da „se pravilo, določeno v [...] [točki] 1 člena 6, uporablja [...], kadar med predlogi, vloženimi proti različnim toženim strankam, obstaja medsebojna zveza že ob vložitvi, torej tedaj, ko je smiselna skupna obravnava in odločanje, da bi se s tem izognili nevarnosti nezdružljivih sodnih odločb, ki bi izhajale iz ločenih postopkov“.³⁷

70. Več razlogov podpira restriktiven pomen razlage pogojev uporabe člena 6(1) Bruseljske konvencije. Nanašajo se, prvič, na naravo sorodnosti, ki se zahteva za uporabo tega člena; drugič, na posledice, ki iz tega izhajajo v zvezi s spori zaradi kršitve evropskih patentov; tretjič, na vpliv pravila o izključni pristojnosti, ki ga opredeljuje člen 16(4) navedene konvencije glede poravnave takšnih sporov, in četrtič, na smernice za prihodnost na tem področju. Te razloge bom obravnaval drugega za drugim.

72. Sodišče je, čeprav člen 6(1) Bruseljske konvencije ne zahteva nikakršne povezave med vlogami, sklenilo, da ohrani polni učinek člena 2 navedene konvencije, ki je „srčika“ sistema, vzpostavljenega s to konvencijo.³⁸ S tem je izključilo možnost, da bi le tožeča stranka imela „pravico, da vložijo tožbo proti več toženim strankam z edinim ciljem, da se izvzame pristojnost sodišč države, v kateri ima ena od toženih strank stalno prebivališče“.³⁹

³⁷ – Točka 12 sodbe, moj poudarek.

³⁸ – Kot je poudarilo Sodišče, se pomen tega pravila o pristojnosti razloži z dejstvom, da omogoča toženi stranki, da se načeloma lažje brani (glej zlasti sodbi z dne 17. junija 1992 v zadevi Handte, C-26/91, Recueil, str. I-3967, točka 14, in z dne 13. julija 2000 v zadevi Group Josi C-412/98, Recueil, str. I-5925, točka 35). To pravilo tako prispeva k zagotavljanju učinkovitega sojenja. Sodišče je tudi poudarilo, da se z garancijami, ki so dane toženi stranki v prvotnem postopku glede pravic obrambe, Bruseljska konvencija kaže kot zelo liberalna na področju priznavanja in izvrševanja sodnih odločb (glej zlasti sodbo z dne 21. maja 1980 v zadevi Denilauler, 125/79, Recueil, str. 1553, točka 13).

³⁹ – Zgoraj navedena sodba Kalfelis, točka 9.

73. Obrazložitev, ki jo je Sodišče podalo v navedeni sodbi za opredelitev potrebne sorodnosti pravnih, ustreza obrazložitvi, navedeni v členu 22(3) Bruseljske konvencije, ki kakor je bilo že poudarjeno, določa, da se „za namene tega člena šteje, da so pravde sorodne, če so tako tesno povezane med seboj, da se zdita njihova skupna obravnava in odločanje o njih smiselna, da bi se s tem izognili nevarnosti nezdružljivih sodnih odločb, ki bi izhajale iz ločenih postopkov“.

vendar enakih pogodb, in tožbo za poplačilo škode, ki so jo vložili v drugi državi pogodbenici zoper istega lastnika ladje lastniki kakšnega drugega dela tovora, ki se je prevažal pod enakimi pogoji in v okviru več pogodb, vendar enakih tistim, ki sta jih sklenila prva skupina in lastnik ladje – dovolj, da pri ločeni obravnavi in presoji nastane nevarnost za nastanek nezdružljivosti sodnih odločb, ne da bi to nujno pomenilo nevarnost za nastanek pravnih posledic, ki bi se medsebojno izključevale“. ⁴¹

74. Nekaj let po zgoraj navedeni sodbi Kalfelis je Sodišče ta pojem sorodnosti v smislu navedenega člena 22 obrazložilo zelo široko. V zgoraj navedeni sodbi Tatry je dejansko podalo mnenje, da „mora biti za doseganje cilja dobrega delovanja sodnega sistema ta razlaga široka in zajeti vse primere, v katerih je nevarnost nezdružljivih sodnih odločb, čeprav se odločbe lahko izvršujejo ločeno in se njihove sodne posledice medsebojno ne izključujejo“. ⁴⁰

76. Sodišče je ob takšnem sklepu zavrnilo ugovor, da bi bilo treba izrazu „nezdružljivih sodnih odločb“ iz člena 22(3) Bruseljske konvencije dati isti pomen, kakršnega ima (skoraj enak) člen 27(3) navedene konvencije. ⁴²

75. Sodišče je iz navedenega zaključilo, da „je treba [...] člen 22 [Bruseljske] konvencije razlagati v smislu, da je za sorodnost – med tožbo, ki jo vloži v državi pogodbenici skupina lastnikov blaga zoper lastnika ladje za poplačilo škode, nastale na delu razsutega tovora pri njegovem prevozu, v okviru več,

77. V zvezi s tem se je Sodišče v bistvu sklicevalo na utemeljitev, da so cilji teh dveh določb različni.

41 – Zgoraj navedena sodba Tatry, točka 58.

42 – Podarjam, da se v skladu z navedenim členom 27 odločba, izdana v državi pogodbenici (državi izvora), ne prizna v drugi državi pogodbenici (zaprošeni državi), če je ta „nezdružljiva s sodno odločbo, izdano v sporu med istima strankama v zaprošeni državi“. Moj poudarek.

78. Sodišče navaja, da je namreč, medtem ko dejansko „člen 27(3) [Bruselske] konvencije odpira možnost sodišču, da z odstopanjem od načel in ciljev konvencije zavrne priznanje tuje odločbe“⁴³, tako da je ta člen treba obravnavati ozko, nasprotno „cilj člena 22(3) [iste] konvencije [...] boljše sodelovanje pri izvrševanju sodne funkcije v Skupnosti ter preprečevanje neskladnosti in nezdružljivosti sodnih odločb, čeprav se odločbe lahko ločeno izvršujejo“ in je zato ta člen treba razlagati širše.⁴⁴

79. Vprašamo se lahko, ali ne bi bilo ustrezno uporabiti podobnega razmišljanja za ugotovitev narave sorodnosti, ki se zahteva za uporabo člena 6(1) Bruselske konvencije.

80. Čeprav namreč lahko za ta člen zaradi mehanizma združitve pravnih, ki ga določa, štejemo, da ima isti cilj kot člen 22 Bruselske konvencije, je po mojem mnenju to edina skupna lastnost navedenih dveh členov. Po mojem ju ločujeta dve temeljni razliki. Prva se nanaša na njun vpliv na uporabo pravila o splošni pristojnosti, ki ga določa člen 2 nave-

dene konvencije. Druga se nanaša na način njunega izvrševanja.

81. Glede vpliva mehanizma, ki ga določa člen 6(1) Bruselske konvencije, na uporabo člena 2 te konvencije, je treba ugotoviti, da je ta vpliv izredno pomemben. Uvedba takšnega mehanizma namreč temelji na ideji, da je pristojnost sodišča stalnega prebivališča tožene stranke, ki ima sedež v državi pogodbenici, dovolj močan razlog za razširitev pristojnosti tega sodišča na sotožene stranke, ki imajo stalno prebivališče v drugih državah pogodbenicah. Na podlagi takšnega mehanizma širitve pristojnosti se sistematično sotoženim strankam odvzame možnost naravne sodne pristojnosti in se glede njih, protislovno, krši člen 2.

82. Nasprotno primeru člena 6(1) pa vpliv mehanizma, ki ga določa člen 22 iste konvencije, na uporabo člena 2 navedene konvencije ni sistematičen.

83. Ta člen 22 se namreč – prav tako kot člen 21 Bruselske konvencije glede litispendence – uporablja ne le, če je pristojnost drugega naslovnega sodišča določena s to konvencijo,

43 – Zgoraj navedena sodba Tatry, točka 55.

44 – *Idem*.

in sicer s členom 2, temveč tudi če pristojnost izhaja iz zakonodaje države pogodbenice v skladu s členom 4 iste konvencije.⁴⁵ Iz tega sledi, da mehanizem iz člena 22 nima nikakršnega vpliva na uporabo člena 2.

sodišču možnost, da se lahko tudi odloči, da bo sodilo o meritornosti, ne glede na vzporedni postopek, ki se je začel že prej v drugi državi pogodbenici.⁴⁶

84. To velja še zlasti zato, ker celo ob domnevi, da bi pristojnost drugega naslovnega sodišča temeljila na navedenem členu 2, sklicevanje na mehanizem iz člena 22 Bruselske konvencije ne bi nujno pripeljalo do tega, da bi se naslovno sodišče izreklo za nepristojno in da bi bilo tako zavrnjeno sojenje toženi stranki v državi pogodbenici njenega stalnega prebivališča.

86. Če je drugo naslovno sodišče pristojno na podlagi člena 2 Bruselske konvencije zaradi stalnega prebivališča tožene stranke ali ene od strank v državi pogodbenici, v kateri sodišče posluje, sme torej navedeno sodišče v skladu s členom 22 navedene konvencije odkloniti izvajanje svoje pristojnosti in zadevo odstopiti na zahtevo ene od strank ali pa prekiniti odločanje, dokler sodišče, ki je prvo začelo postopek, ne izreče svoje sodbe, ali spor takoj razrešiti, ne da bi določilo rok odložitve odločanja.

85. Člen 22 namreč določa, da tedaj, ko potekajo sorodne pravde pred sodišči različnih držav pogodbenic, lahko vsa sodišča, razen tistega, ki je prvo začelo postopek, prekinajo postopek ali pa se na zahtevo ene od strank izrečejo za nepristojna, če zakon dovoljuje združitev sorodnih pravnih in če je sodišče, ki je prvo začelo postopek, pristojno za odločanje v obeh pravnih. Te določbe navedene konvencije nujno drugemu naslovnemu

87. Izključitev tožene stranke ali ene od toženih strank iz pristojnosti sodišča države pogodbenice njenega stalnega prebivališča, in sicer kot posledica izreka o nepristojnosti drugega naslovnega sodišča na podlagi člena 22 navedene konvencije, ni – v nasprotju z izidom uporabe člena 6(1) Konvencije – prav nič sistematična.

45 – Glej v tem smislu točko 149 mojih sklepnih predlogov v zadevi Owusu, v kateri je bila izdana sodba 1. marca 2005 (C-281/02, Recueil, str. I-1383).

46 – Glej v tem smislu zlasti Gaudemet-Tallon, H., *Pristojnost in izvrševanje sodb v Evropi*, L. G. D. J., 3. izdaja, 2002, str. 277.

88. Menim, da ta razlika med členom 6(1) in členom 22 Bruselske konvencije glede njunega vpliva na obseg člena 2 iste konvencije upravičuje različno podan pogoj sorodnosti, ki se zahteva za njuno uporabo.

že navedel, je zaradi takšnega zadržka Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Kalfelis celo preseglo okvir besedila člena 6(1) in podredilo njegovo uporabo obstoju okoliščin sorodnosti. Takšna stalna sodna praksa gre v smeri omejevalnega pomena pojma sorodnosti, da bi se še bolj omejila uporaba člena 6(1).

89. Medtem ko namreč zlahka ugotovimo, da širša razlaga pojma sorodnosti v smislu člena 22 navedene konvencije v skladu z zgoraj navedeno sodbo Tatry ni takšna, da bi vplivala na polni učinek člena 2 navedene konvencije, tega ne moremo reči za razlago pojma sorodnosti v okviru uporabe navedenega člena 6(1). Treba je ugotoviti, da bi v tem posebnem okviru iz širše razlage neizogibno sledilo, da bi se v precejšnji meri zmanjšalo število primerov, v katerih bi se člen 2 lahko uporabil (glede sotoženih strank).

91. Še ena pomembna razlika med mehanizmom združitve pravnih, ki ga določa člen 6(1) Bruselske konvencije, in mehanizmom, ki ga opredeljuje člen 22 te konvencije, in se nanaša na načine njunega izvajanja, utrjuje moje stališče, da je bolje, če se v okviru uporabe navedenega člena 6(1) ne prenaša širša razlaga, ki jo je Sodišče dalo v zgoraj navedeni sodbi Tatry za pojem „sorodnosti“ v smislu navedenega člena 22.

90. Iz ustaljene sodne prakse pa izhaja, da je Sodišče vedno stežka ozko razlagalo pravila o posebni pristojnosti, določena v členih 5 in 6 Bruselske konvencije, saj ta člena odstopata od splošnega oziroma temeljnega načela pristojnosti sodišč po stalnem prebivališču tožene stranke, kar določa člen 2 te konvencije, ki, naj spomnim, veliko prispeva k zagotavljanju učinkovitega sojenja.⁴⁷ Kakor sem

92. Zavedati se je namreč treba, da je izrek o nepristojnosti drugega naslovnega sodišča na podlagi člena 22 Bruselske konvencije možnost, ki jo ima navedeno sodišče v okviru svoje izključne pristojnosti, ne pa tožnik, ki lahko le poda tak predlog.

47 – Glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Kalfelis, točka 19, in sodbe z dne 19. septembra 1995 v zadevi Marinari (C-364/93, Recueil, str. I-2719, točka 13); z dne 27. oktobra 1998 v zadevi Réunion européenne in drugi (C-51/97, Recueil, str. I-6511, točka 29) in z dne 10. junija 2004 v zadevi Kronhofer (C-168/02, ZDl., str. I-6009, točki 13 in 14).

93. Takšna odločitev sodišča, da se izreče za nepristojno v zadevi, je nujno povezana

z razlogi učinkovitega sojenja, naj gre za to, da se izogne nezdružljivosti sodnih odločb, izdanih v različnih državah pogodbenicah, ali morda za to, da se prepusti sodišču druge države pogodbenice, pri katerem je bila zadeva že vložena in katerega pristojnost je ugotovljena, skrb za razrešitev spora, ker je v objektivno boljšem položaju za njegovo obravnavanje.⁴⁸

94. S tega stališča je mehanizem združitve pravn, ki ga določa člen 6(1) Bruseljske konvencije, občutno drugačen v primerjavi z mehanizmom, ki ga določa člen 22 Konvencije.

95. Izvajanje člena 6(1) navedene konvencije je namreč odvisno le od odločitve tožnika, ne pa sodnika. Poleg tega in s tem povezano, čeprav je vzrok za takšno odločitev legitimna skrb za ekonomičnost postopka, so lahko njen vzrok – glede na zahteve učinkovitega sojenja, učinkovite organiziranosti postopka – tudi razlogi, bolj vprašljivi od

tistih, ki vodijo težočo stranko, da na podlagi člena 5(3) iste konvencije vloži tožbo pred sodiščem kraja dejanja, ki je sprožilo spor, in/ali kraja, v katerem je nastala škoda, in ne pred sodiščem države pogodbenice stalnega prebivališča tožene stranke.

96. Tako je lahko edini cilj izbire tožeče stranke – da na podlagi navedenega člena 6(1) tožbo vloži pred sodiščem določene države pogodbenice (države pogodbenice stalnega prebivališča tožene stranke), namesto v eni državi pogodbenici stalnega prebivališča ene sotožene stranke ali več sotoženih strank oziroma več drugih državah pogodbenicah stalnega prebivališča ene sotožene stranke ali več teh strank – ta, da na škodo toženih strank pridobi prednost zaradi uporabe nekega zakona ali celo sodne prakse, ki sta ugodnejša za zaščito njegovih interesov, ne izražata pa objektivne potrebe s stališča dokazovanja ali učinkovite organiziranosti postopka.

48 – Za tak primer bi šlo, če bi bil spor v zadevi v zvezi z odgovornostjo za delikte ali kvalizidelikte sprožen ne le pred sodiščem države pogodbenice stalnega prebivališča tožene stranke ali ene od toženih strank (na podlagi člena 2 Bruseljske konvencije), temveč tudi pred sodiščem druge države pogodbenice, tiste, na katere ozemlju je prišlo do škodnega dogodka, in/ali tiste, v kateri je nastala škoda (na podlagi člena 5(3) te konvencije). Dejansko bi bilo slednje sodišče ustrežnejše od sodišča države pogodbenice stalnega prebivališča tožene stranke ali ene od toženih strank, in sicer s stališča preverjanja dokazov za presojo, ali so v konkretnih okoliščinah podani sestavni elementi odgovornosti. V zvezi s tem glej sodbo z dne 30. novembra 1976 v zadevi Bier, imenovani „Alzaški rudniki pepelike“ (21/76, Recueil, str. 1735, točke od 15 do 17).

97. Spori v zadevah kršitve patentov se zlasti ujemajo s to vrsto prakse, imenovane „forum shopping“, in sicer zaradi trenutno velikih razlik v nacionalnih predpisih na tem področju, ki so ali proceduralne narave (zlasti kar zadeva pridobitev in varovanje dokaznega gradiva, ki je najpomembnejše v takšnih sporih) ali materialne narave (protipravna

dejanja, sankcije, odškodninski ukrepi)⁴⁹, čeprav načeloma materialno pravo, ki se uporablja za navedene spore, ni *lex fori* (pravo, ki velja v državi pogodbenici sodišča, ki zadevo obravnava), temveč *lex loci protectionis* (torej pravo, veljavno v državi pogodbenici, ki je podelila patent, ali z drugimi besedami v državi, na katere ozemlju je določena in zahtevana zaščita pravic imetnika navedenega patenta), tako da teoretično izbira naslovnega sodišča ne vpliva na določitev materialnega prava, ki se uporablja (v nasprotju s tem, kar vedno velja za procesno pravo).⁵⁰

98. V okviru spora o glavni stvari se lahko domneva, da sta bila učinkovitost postopka

49 – To se poudarja v šesti uvodna izjavi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45): „Iz posvetovanj, ki jih je imela Komisija [...], izhaja, da so v državah članicah kljub Sporazumu TRIPS še vedno velika neskladja glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Na primer, ureditev za uporabo začasnih ukrepov, ki se uporabljajo zlasti za ohranjanje dokazov, izračun odškodnin ali ureditev za vlaganje sodnih odredb, se zato zelo razlikujejo od ene države do druge. V nekaterih državah članicah ni nobenih ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, kot so pravica do obveščenosti in odpoklic blaga, danega v promet, ki je predmet kršitve, na stroške kršitelja.“ Čeprav je cilj te direktive (ki jo morajo države članice prenesti do 29. aprila 2006) približati nacionalne zakonodaje, da bi zagotovili višjo raven zaščite pravic intelektualne lastnine, pa ta direktiva ni nadaljevanje v smeri popolne uskladitve na tem področju, tako da bodo nekatere sedanje neskladnosti verjetno še ostale (zlasti glede sankcioniranja nenamernih dejanj kršitve in tudi sodnega pregona zaradi kaznivih dejanj kršitve).

50 – Pravilo, ki določa uporabo *lex loci protectionis*, ki izhaja iz tradicionalnega načela teritorialnosti pravic intelektualne lastnine in se pojavlja že v prvih mednarodnih konvencijah (kakršna je Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, Publikacija Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, št. 201), je določeno v členu 8 predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v nepogodbenih obligacijskih razmerjih („RIM II“, predlog z dne 22. julija 2003, še v fazi pogajanj, COM(2003)427 konč.), ki se lahko uporablja za kršitve pravic intelektualne lastnine.

„kort geding“ in tudi stanje nizozemske pravne prakse od začetka devetdesetih let (in sicer v korist širše uporabe člena 6(1) Bruseljske konvencije)⁵¹ dejavnika, ki sta vplivala na odločitev imetnikov zadevnega patenta (s stalnim prebivališčem v Združenih državah in ne na Nizozemskem), da tožbo vložijo pri nizozemskem sodišču (namesto belgijskem, nemškem, francoskemu britanskem, švicarskem, avstrijskem ali švedskem)⁵².

99. Čeprav je tožeči stranki, ki vloži tožbo zaradi kršitve, težko očitati, da se prepušča takšni praksi, imenovani „forum shopping“, da bi kar najboljše zaščitila svoje interese, menim, da je – ob upoštevanju precejšnjih razlik med logiko člena 6(1) Bruseljske konvencije in logiko člena 22 navedene konvencije – prav tako res, da zahteve učinkovitega sojenja, ki upravičujejo nadaljnjo združitev pravnih, za uporabo navedenega člena 6(1) ne veljajo v enakem obsegu kakor za uporabo člena 22.

100. V takšnih okoliščinah menim enako, kakor trdijo tožene stranke v sporu o glavni stvari in tudi vlada Združenega kraljestva, da

51 – Glej točko 58 teh sklepnih predlogov.

52 – Glede privlačnosti nizozemskih sodišč v času dejstev spora o glavni stvari glej Véron, P., „Trideset let uporabe Bruseljske konvencije zoper kršitve patenta za izum“, *Journal du droit international*, édition du juris-classeur, Pariz, 2001, str. 812 in 813.

pogoji uporabe člena 6(1) navedene konvencije ne bi smeli biti tako široki, kot so pogoji, ki so bili postavljeni z zgoraj navedeno sodbo Tatry za uporabo člena 22 iste konvencije.

101. Tako menim, da bi se bilo bolje držati formule, ki jo je prevzelo Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Kalfelis, ki, naj ponovno poudarim, za uporabo člena 6(1) postavlja pogoj, da „so tožbe proti različnim toženim strankam [...], povezane že ob vložitvi, to pomeni, kadar obstaja interes njihove skupne preiskave in odločanja, da bi se s tem izognili nezdružljivim sodnim odločbam, [in ne le protislovnim v smislu zgoraj navedene sodbe Tatry], ki bi izhajale iz ločenih postopkov“.⁵³

102. Zanimivo je tudi opozoriti, da niti Sodišče niti zakonodajalec Skupnosti nista opustila te formule za uporabo člena 6(1) Bruseljske konvencije ali za uporabo člena 6(1) Uredbe Sveta št. 44/2001/ES z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarski zadevah (UL 2001, L 12, str. 1), ki je nadomestila navedeno konvencijo.

103. V zgoraj navedeni sodbi Réunion européenne in drugi, ki je bila izrečena več let po izreku zgoraj navedene sodbe Tatry, se je Sodišče namreč oprlo le na zgoraj navedeno sodbo Kalfelis in opredelitev sorodnosti, ki se je zahtevala za uporabo člena 6(1) Bruseljske konvencije⁵⁴, ter razsodilo, da se „tožbi v istem sporu za odškodnino, vloženi zoper različne tožene stranke ter utemeljeni, ena s pogodbeno odgovornostjo in druga s kazensko odgovornostjo, ne moreta obravnavati, kot da sta med seboj povezani“.⁵⁵

104. Uredba št. 44/2001 se omejuje le na identično ponovitev formule, ki jo je Sodišče izreklo v zgoraj navedeni sodbi Kalfelis, ne da bi vanjo vključila prispevek zgoraj navedene sodbe Tatry.⁵⁶

105. Ti novejši primeri iz sodne prakse in ureditve utrjujejo moje mnenje, da se je pri uporabi člena 6(1) Bruseljske konvencije bolje držati opredelitve sorodnosti, ki jo je dalo sodišče v zgoraj navedeni sodbi Kalfelis.

54 – Glej zgoraj navedeno sodbo Réunion européenne in drugi, točka 48.

55 – *Ibidem*, točka 50.

56 – Ta uredba se ne uporablja v okviru spora o glavni stvari, ker je ta spor nastal iz tožbe, ki je bila vložena, preden je navedena uredba začela veljati. Člen 6(1) te uredbe določa, da je oseba lahko tožena, „če je ena od več toženih oseb, tudi pred sodiščem kraja, kjer ima ena od njih stalno prebivališče, če so tožbeni zahtevki med seboj tako tesno povezani, da jih je smotno obravnavati in o njih odločati skupaj, da bi se s tem izognili tveganju nezdružljivosti sodnih odločb, ki bi lahko bile posledica ločenih postopkov“.

53 – Zgoraj navedena sodba Kalfelis, točka 12, moj poudarek.

106. Kakšne dejanske posledice torej izhajajo iz narave sorodnosti, ki se zahteva za uporabo navedenega člena 6(1) v okviru sporov zaradi kršitve evropskih patentov, kakršen je spor, ki ga obravnava predložitveno sodišče? Sedaj bom to predstavil.

„v rokah“ sodišča stalnega prebivališča ene od toženih strank izdajo različne sodne odločbe posameznim toženim osebam (na sodiščih različnih držav pogodbenic, v katerih imajo te tožene osebe stalno prebivališče), na primer glede presoje očitanih dejanj kršitve, sprejetja ukrepov za ohranjanje dokazov ali določitve zneska odškodnine za škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka.

C – Posledice, ki izhajajo iz narave sorodnosti, ki se zahteva za uporabo člena 6(1) Bruseljske konvencije v okviru sporov zaradi kršitve evropskih patentov, kakršen je spor, ki ga obravnava predložitveno sodišče

107. Če se držimo, kakor predlagam, opredelitve sorodnosti, ki jo je Sodišče podalo v zgoraj navedeni Kalfelis, se takoj vsiljuje preprost odgovor: člen 6(1) Bruseljske konvencije se ne more uporabljati, če ni povezave, ki se zahteva za njegovo uporabo za spore zaradi kršitve evropskih patentov, kakršen je spor, ki ga obravnava predložitveno sodišče.

109. Vendar v navedenih primeru odločitve – čeprav so med seboj še tako različne – niti niso toliko nezdružljive ali protislovne. Po eni strani, ker so tožene stranke, ki jih te odločitve zadevajo vsako posebej, različne, se odločitve lahko izvršijo ločeno ali hkrati za vsako izmed njih. Po drugi strani se pravne posledice teh odločitev med seboj ne izključujejo, ker se v navedenem primeru vsako naslovno sodišče odloča le glede zatrjevanih posegov v pravice imetnika patenta na ozemlju vsake države pogodbenice teh sodišč, tako da sodne posledice vsake odločbe pokrivajo različno ozemlje.

108. Res je, da je v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, ki vključuje več toženih strank s stalnim prebivališčem v različnih državah pogodbenicah zaradi domnevnih dejanj kršenja, ki naj bi jih zagrešila vsaka tožena oseba na ozemlju države pogodbenice, v kateri ima taka oseba stalno prebivališče, mogoče, da se brez združitve takšnih pravn

110. Iz tega sledi, da povezava, ki jo zahteva Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Kalfelis, manjka. V skladu z navedeno sodno prakso se

v takem primeru ne more uporabiti člen 6(1) Bruseljske konvencije.

111. Menim, da bi bilo v vsakem primeru enako, in sicer tudi če bi se – v nasprotju z mojo analizo zgoraj – navedena sodna praksa iz zadeve Tatry v zvezi s členom 22 iste konvencije uporabila za člen 6(1).

112. Strinjam se z vlado Združenega kraljestva in Komisijo, da bi bilo v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta pretirano govoriti o tveganju nezdružljivosti sodnih odločb v smislu zgoraj omenjene sodbe Tatry.

113. Težko si predstavljam, da bi se sodna odločba lahko obravnavala kot nezdružljiva z drugo samo zato, ker je obstajalo le preprosto odstopanje glede rešitve spora, torej glede izida postopka. Menim, da bi bilo za nezdružljivost sodnih odločb dodatno potrebno, da do takšnega odstopanja pride v okviru okoliščin, ki so pravno in dejansko enake. Le pod takšnimi pogoji bi se lahko ugotovila nezdružljivost sodnih odločb, če bi sodišča na podlagi pravno in dejansko enakih okoliščin presodila različno ali celo povsem nasprotno.⁵⁷

57 – Glej v tem smislu točki 28 in 29 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Tesaura v zadevi, v kateri je bila izrečena zgoraj navedena sodba Tatry.

114. Kot pa sem že navedel⁵⁸, zunaj skupnih pravil, ki jih določa Münchenska konvencija o podeljevanju evropskih patentov, ostaja za takšen patent veljavna nacionalna zakonodaja vsake države pogodbenice, za katero je bil podeljen. Ko se podeli, navedeni evropski patent postane „sveženj državnih patentov“.

115. Tako ima v skladu s členom 2(2) Münchenske konvencije evropski patent „v vsaki od držav pogodbenic, za katere je podeljen, enak učinek kot državni patent, ki ga podeli ta država, in zanj veljajo enaki pogoji, razen če ta konvencija ne določa drugače“.

116. Podobno člen 64(1) navedene konvencije določa, da „[...] daje evropski patent imetniku od datuma objave omembe njegove podelitve v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen, enake pravice, kot bi mu jih dal državni patent, podeljen v tej državi“. Odstavek 3 istega člena dodaja, da „se vsaka kršitev evropskega patenta obravnava po državnem pravu“.

58 – Glej točke od 23 do 25 teh sklepnih predlogov.

117. Iz celote teh določb Münchenske konvencije jasno izhaja, da je vsako tožbo zaradi kršitve evropskega patenta, vloženo zoper več toženih strank, ki imajo stalno prebivališče v različnih državah pogodbenicah, za dejanja, ki naj bila storjena na ozemlju vsake od teh članic, treba preveriti na podlagi veljavne zadevne nacionalne zakonodaje v vsaki od navedenih držav, za katere je bil zadevni patent podeljen.

118. Kot pa sem že navedel, obstajajo trenutno v Evropski uniji pomembne razlike med nacionalnimi zakonodajami na področju kršitev, ki so ali proceduralne narave (zlasti kar zadeva pridobitev in ohranjanje dokaznega gradiva, ki je najpomembnejše v takšnih sporih) ali materialne narave (protipravna dejanja, sankcije, odškodninski ukrepi), pri čemer je treba poudariti, da je načeloma materialno pravo, ki se uporablja za navedene spore, *lex loci protectionis* (torej veljavno pravo v državi pogodbenici, na katere ozemlju je določena in zahtevana zaščita pravic imetnika navedenega patenta).

119. Ugotoviti je torej treba, da v okviru sporov zaradi kršitve evropskih patentov, kakršen je patent, ki ga obravnava predložitevno sodišče, morebitnih razlik med sodnimi odločbami, izdanimi v različnih državah pogodbenicah, ni mogoče pripisati enakim pravnim okoliščinam.

120. Te trditve ne more omajati obstoj skupnih smernic držav pogodbenic Münchenske konvencije za opredelitev, v skladu s členom 69 navedene konvencije, materialnega obsega varstva, ki ga daje evropski patent.⁵⁹ Čeprav je opredelitev takšnih smernic lahko koristna za spore s področja kršitev evropskih patentov zaradi sprejetja protokola o razlagi člena 69, pa je prav tako res, da ta protokol zadeva le *materialni* obseg varstva, ki je dan določenemu evropskemu patentu, torej *tehnični* predmet iz naslova industrijske lastnine, ki sestavlja navedeni patent. Pri tem gre za drugačno vprašanje od vprašanja o *pravnem* obsegu pravic, podeljenih imetniku evropskega patenta, za katero še vedno veljajo različne nacionalne zakonodaje.

121. Iz tega izhaja, kot je poudarila francoska vlada – da če več sodišč različnih držav pogodbenic obravnava takšno tožbo, odločb, ki se razhajajo že po naravi, ni mogoče označiti za nezdružljive. Če ni tveganja nezdružljivosti sodnih odločb, pa – če se sklicujemo na zgoraj navedeno sodbo Tatry – ni mogoče uporabiti člena 6(1) Bruseljske konvencije.

59 – Glej točko 28 teh sklepnih predlogov.

122. Tak sklep se ponuja tudi v primeru (ki ga je izpostavilo predložitveno sodišče v drugem vprašanju za prehodno odločanje), v katerem bi družbe, ki so tožene stranke, pripadale isti skupini in bi ravnale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo bila oblikovala le ena izmed njih, kar bi povzročilo enake dejanske okoliščine.

123. Ta morebitna enotnost ali homogenost dejanskih okoliščin v resnici v ničemer ne vpliva na raznolikost pravnih okoliščin, ki so posledica dejanske neenakosti nacionalnih zakonodaj na področju kršitev.

124. Poleg tega menim, da sprejetje trditve – da se člen 6(1) Bruseljske konvencije lahko uporabi v takšnem primeru že samo zato, ker je dejansko stanje enako – ne bi bilo ustrezno glede na cilja navedene konvencije, ki sta povečanje pravnega varstva oseb, ki imajo sedež v Skupnosti, in zagotovitev pravne varnosti.

125. Povečanje pravnega varstva oseb, ki imajo sedež v Skupnosti, namreč pomeni, da skupna pravila o pristojnosti, ki jih je postavila Bruseljska konvencija, omogočajo „hkrati tožeči stranki, da *zlahka* ugotovi, pri katerem

sodišču naj vloži tožbo, in toženi stranki, da *smiselno* predvidi, pred katerim sodiščem je lahko tožena“.⁶⁰ Sodišče je ta pravila označilo kot pravila takšne „narave, da zagotavljajo gotovost glede razdelitve pristojnosti med različna nacionalna sodišča, pri katerih se lahko začne določen spor“.⁶¹ Le pravila o pristojnosti, ki ustrezajo takšnim zahtevam, so namreč takšne narave, da zagotovijo spoštovanje načela pravne varnosti, ki je v skladu s stalno sodno prakso⁶² eden od ciljev navedene konvencije.

126. V skladu s to logiko je Sodišče razsodilo, da „načelo [pravne] varnosti zlasti zahteva, da se pravila o pristojnosti, ki odstopajo od splošnega pravila, navedenega v členu 2 Bruseljske konvencije, razlagajo tako, da omogočijo razumno skrbni toženi stranki, da smiselno predvidi, pred katerim sodiščem, poleg sodišča države svojega stalnega prebivališča, bi bila lahko tožena“.⁶³

60 – Glej zlasti sodbe z dne 13. julija 1993 v zadevi *Mulox IBC* (C-125/92, Recueil, str. I-4075, točka 11); z dne 3. julija 1997 v zadevi *Benincasa* (C-269/95, Recueil, str. I-3767, točka 26); z dne 17. septembra 2002 v zadevi *Tacconi* (C-334/00, Recueil, str. I-7357, točka 20) in z dne 5. februarja 2004 v zadevi *DFDS Torline* (C-18/02, Recueil, str. I-1417, točka 36) ter zgoraj navedeni sodbi *Kronhofer*, točka 20, in *Owusu*, točka 40.

61 – Glej zlasti sodbi z dne 29. junija 1994 v zadevi *Custom Made Commercial* (C-288/92, Recueil, str. I-2913, točka 15) in z dne 19. februarja 2002 v zadevi *Besix* (C-256/00, Recueil, str. I-1699, točka 25) ter zgoraj navedeno sodbo *Owusu*, točka 39.

62 – Glej zlasti sodbo z dne 4. marca 1982 v zadevi *Effer* (38/81, Recueil, str. 825, točka 6), zgoraj navedeno sodbo *Custom Made Commercial*, točka 18, sodbo z dne 28. septembra 1999 v zadevi *GIE Groupe Concorde* in drugi (C-440/97, Recueil, str. I-6307, točka 23), zgoraj navedeno sodbo *Besix*, točke od 24 do 26, sodbo z dne 6. junija 2002 v zadevi *Italian Leather* (C-80/00, Recueil, str. I-4995, točka 51) in zgoraj navedeno sodbo *Owusu*, točka 38.

63 – Zgoraj navedena sodba *Owusu*, točka 40 in navedena pravna praksa.

127. Menim pa, da za zagotovitev predvidljivosti pravil o pristojnosti, ki jih postavlja Bruseljska konvencija, ne bi bilo dovolj uporabe člena 6(1) Bruseljske konvencije podrediti obstoju povezave tožb s samo enim dejanskim stanjem, in sicer glede na različne kriterije povezave, na katere se sklicujejo predložitevna sodišča.

128. Ob domnevi, da družbe, ki so tožene stranke, pripadajo isti skupini, in da so dejanja kršitve, ki so jim očitana, enaka ali podobna, ni niti za tožnika niti za sodnika preprosto ugotoviti, ali storitev teh dejanj izvira iz dogovora med navedenimi družbami ali iz skupne politike, opredeljene znotraj te skupine.

129. To velja še toliko bolj glede določitve vloge navedenih družb v opredelitvi zatrjevane skupne politike, s katero naj bi identificirali „pajka v mreži“. Pri tem vprašanju obstaja nevarnost, da postane „gnezdo sporov“ oziroma, da povzroči številna nasprotovanja med strankami, vključno z nasprotovanji med toženimi strankami. Pri izvajanju člena 6(1) Bruseljske konvencije vztrajati pri načelu, da je pristojno sodišče sodišče kraja, v katerem je ustanovljena družba, ki je imela osrednjo vlogo pri opredelitvi skupne poli-

tike, ki je izvor očitanih dejanj kršitve, bi bilo po mojem v nasprotju z zahtevama po predvidljivosti oziroma gotovosti, ki ju postavlja Sodišče za razlaganje pravil o pristojnosti, opredeljeni z navedeno konvencijo.

130. Ob upoštevanju vsega navedenega menim, da se člen 6(1) Bruseljske konvencije ne more uporabljati v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, v katerem je več družb, ki imajo sedež v različnih državah pogodbenicah, udeleženih zaradi dejanj, ki naj bi bila storjena na ozemlju vsake od teh držav, in to niti če bi navedene države, ki pripadajo isti skupini, ravnale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo bila oblikovala le ena izmed njih.

131. Tej analizi pritrjuje tudi vpliv, ki ga ima pravilo o izključni pristojnosti, opredeljeno v členu 16(4) navedene konvencije, na odločanje v sporih s področja kršitve evropskih patentov. Navedeno bom zdaj na kratko predstavil, kot nadaljevanje obravnave glede smisla in obsega vprašanj za predhodno odločanje.

D – Vpliv pravila o izključni pristojnosti, opredeljenega v členu 16(4) Bruseljske konvencije, na odločanje v sporih zaradi kršitve evropskih patentov

132. Tudi če bi v zgoraj navedeni zadevi GAT Sodišče razsodilo, da se člen 16(4) Bruseljske konvencije ne more uporabiti v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, v katerem se izpodbija veljavnost zadevnega patenta, navedeni člen ne bi bil povsem brez vpliva na odločanje v takšnem sporu.

133. Kakor ponazarja zgoraj navedena zadeva Boston Scientific in drugi, v kateri je bil podan predlog za predhodno odločanje, ki pa je bil nato umaknjen⁶⁴, se lahko namreč zgodi, da se postopek za razglasitev ničnosti evropskega patenta začne pred vložitvijo tožbe zaradi kršitve tega patenta ali po njej. V takšnih okoliščinah uporaba navedenega člena 16(4) nujno vodi v razbitje spora v zvezi z navedenim patentom, ki ga ni mogoče preseči z uporabo mehanizma člena 22 Bruseljske konvencije v primerih sorodnosti.

134. Tako je – če je sprožen postopek za razglasitev ničnosti evropskega patenta (pred sodišči različnih držav pogodbenic, ki jim je bil ta patent podeljen, in sicer v skladu s

členom 16(4) Bruseljske konvencije) pred začetkom (če je toženih strank več, pred sodiščem stalnega prebivališča ene od njih, na domnevni podlagi člena 6(1) navedene konvencije) tožbe zaradi kršitve v zvezi z istim patentom zaradi dejanj, ki naj bi bila zagrešena na območju vsake od navedenih držav⁶⁵ – zelo verjetno, da bo sodišče, ki bi obravnavalo to zadnjo tožbo (ob predvidevanju, da je pristojno na domnevni podlagi člena 6(1), kar pa izpodbijamo), če bi bilo izpodbijanje ničnosti navedenega patenta sredstvo obrambe, v skladu s členom 22 iste konvencije odločilo, da prekine sojenje (v pričakovanju izreka odločb, ki se nanašajo na veljavnost patenta v vsaki državi pogodbenici) ali da se bo morda izreklo za nepristojno za sojenje v tem sporu (ki bi se tako vrnilo različnim sodiščem, pri katerih poteka postopek za razglasitev ničnosti navedenega patenta).

135. Iz takšne domneve sledi, da uporaba člena 6(1) Bruseljske konvencije za združitev pravnih zaradi kršitev evropskega patenta pred sodiščem stalnega prebivališča ene od toženih strank ter za to, da bi se tako izognili počasnosti postopkov in stroškom zaradi sprožitve takšnih sporov pred sodišči različnih držav pogodbenic, ne bi bila v veliko pomoč.

65 – Ta hipoteza ustreza dobro znani strategiji, z imenom „torpedo“, ki sestoji iz tega, da podjetje, ki se čuti ogroženo zaradi tožbe zaradi kršitve, sproži postopek za razglasitev ničnosti zadevnega patenta, zato da upočasni morebiten postopek zaradi kršitve.

64 – Glej točko 3 teh sklepnih predlogov.

136. Enako bi veljajo ob nasprotni domnevi, če bi bila vložena tožba zaradi kršitve evropskega patenta (pred sodiščem stalnega prebivališča ene od toženih strank, na domnevni podlagi navedenega člena 6(1)) – zaradi dejanj, ki naj bi bila zagrešena na območju vsake od navedenih držav, ki jim je bil patent podeljen – pred začetkom postopka za razglasitev njegove ničnosti (pred sodišči različnih držav pogodbenic, ki jim je bil ta patent podeljen, in sicer v skladu s členom 16(4) Bruselske konvencije).

zaradi kršitve evropskega patenta pred sodiščem stalnega prebivališča ene od toženih strank in za to, da bi se tako izognili počasnosti postopka in stroškom zaradi sprožitve takšnih sporov med sodišči različnih držav pogodbenic, ne bi bila v veliko pomoč.

137. V takem primeru je prav tako zelo verjetno, da sodišče, ki je prvo začelo postopek (v sporu zaradi kršitve, v okviru katerega bi se izpodbijala ničnost evropskega patenta), odloči (ob predvidevanju, da je pristojno na domnevni podlagi navedenega člena 6(1), kar pa izpodbijamo), da bo prekinilo sojenje v pričakovanju izreka odločb o veljavnosti zadevnega patenta, saj sodišča, pri katerih so bili sproženi spori za razglasitev ničnosti tega patenta pozneje, ne bi imela pravice na podlagi člena 22 Bruselske konvencije, da se izrečejo za nepristojna za sojenje v takšnih sporih, saj so na podlagi člena 16(4) navedene konvencije izključno pristojna za njihovo obravnavo.

139. Ti različni primeri jasno dokazujejo meje dejanskega sistema razdelitve sodnih pristojnosti za reševanje sporov zaradi kršitev evropskih patentov. Vendar pa se bo verjetno ta položaj v prihodnosti še razvijal glede na izide sedanjih pogajanj, ki potekajo hkrati v okviru Skupnosti in Evropske patentne organizacije.

E – Pričakovanja glede pravil o sodni pristojnosti v sporih zaradi kršitev evropskih patentov

138. Tudi v takem primeru uporaba člena 6(1) navedene konvencije za združitev pravn

140. Trenutno poteka več pogajanj za centraliziranje sporov na področju patentov.

141. Prva pogajanja so se začela v okviru Evropske patentne organizacije kot nadaljevanje medvladne konference, ki je potekala

v Parizu junija 1999. Ustanovljena je bila delovna skupina za pripravo osnutka sporazuma, ki bi uvedel sistem reševanja sporov na področju evropskih patentov.⁶⁶ Opravljena dela v zvezi s to pobudo so februarja 2004 privedla do sprejetja takšnega osnutka sporazuma, ki naj bi ga obravnavali še v okviru ene od prihodnjih medvladnih konferenc.

je Komisija v tem smislu predstavila konec leta 2003.⁶⁹

142. V nadaljevanju teh pogajanj in pogajanj, ki so že potekala znotraj Skupnosti⁶⁷, je Komisija 1. avgusta 2000 pripravila predlog uredbe Sveta o patentu Skupnosti.⁶⁸ Gre za to, da bi Sodišču zaupali vse spore v zvezi s kršitvami in veljavnostjo prihodnjega patenta Skupnosti (ki bi ga izdajal EPU za vsa ozemlja držav članic Skupnosti). Predlog o sklepu Sveta, ki bi dodelil Sodišču pristojnost za odločanje v sporih v zvezi s patentom Skupnosti in tudi predlog uredbe Sveta, ki bi uvedla Sodišče za patent Skupnosti, in se nanaša na izpodbojne tožbe, vložene pred Sodiščem Evropskih skupnosti prve stopnje,

143. Menim, da je sedanji sistem razdelitve sodnih pristojnosti v zvezi s spori zaradi kršitve evropskih patentov treba izboljšati izključno v okviru teh pogajanj.

144. Glede na vse zgoraj navedeno menim, da je na vprašanja za predhodno odločanje treba odgovoriti tako, da je treba člen 6(1) Bruselske konvencije razlagati tako, da se ne uporablja v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, v katerem je več družb, ki imajo sedeže v različnih državah pogodbenicah, toženih zaradi dejanj, ki naj bi bila storjena na ozemlju vsake od teh držav, in to niti če bi navedene države, ki pripadajo isti skupini, delovale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo bila oblikovala le ena izmed njih.

66 – Ta osnutek sporazuma je dostopen na internetni strani EPO (http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index_f.htm).

67 – Med državami članicami sta bila sprejeta dva mednarodna sporazuma, vendar nista nikoli začela veljati. Gre za Konvencijo 76/76/EGS o evropskem patentu za skupni trg, podpisano 15. decembra 1975 v Luksemburgu (UL 1976, L 17, str. 1) in za Sporazum 89/695/EGS o patentu Skupnosti, sklenjen v Luksemburgu 15. decembra 1989 (UL L 401, str. 1).

68 – UL 2000, C 337 E, str. 278.

69 – Glej po vrsti COM(2003)827 konč. in COM(2003)828 konč.

VI – Predlog

145. Ob upoštevanju vseh navedenih razlogov predlagam Sodišču, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je zastavilo Hoge Raad (Nizozemska), odgovori:

Člen 6(1) Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, kakor je bila spremenjena s Konvencijo z dne 9. oktobra 1978 o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, s Konvencijo z dne 25. oktobra 1982 o pristopu Helenske republike, s Konvencijo z dne 26. maja 1989 o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike ter s Konvencijo z dne 29. novembra 1996 o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske, je treba razlagati tako, da se ne uporablja v okviru spora zaradi kršitve evropskega patenta, v katerem je več družb, ki imajo sedeže v različnih državah pogodbenicah, toženih zaradi dejanj, ki naj bi bila storjena na ozemlju vsake od teh držav, in to niti če bi navedene države, ki pripadajo isti skupini, delovale enako ali podobno, kot je določeno s skupno politiko, ki bi jo bila oblikovala le ena izmed njih.