

CEZHRANIČNÉ SÚDNE ROZHODNUTIA VO VECIACH PORUŠENIA EURÓPSKEHO PATENTU

ANTON KONKOL*

ABSTRAKT

Porušenie európskeho patentu sa málokedy zastaví na geografických hraniciach. Naopak, častejšie prebieha naraz vo viacerých krajinách. Zároveň ale samotné presadzovanie európskeho patentu súčasne vo viacerých štátoch Európskej únie predstavuje pomerne zložitý a časovo náročný proces.

Príspevok sa zaberá problematikou cezhraničných súdnych rozhodnutí vo veciach porušenia európskeho patentu. Prax vydávania cezhraničných súdnych príkazov národnými súdmi niektorých európskych krajín bola značne obmedzená rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie vo veciach Roche proti Primus a GAT proti LuK. Súdny dvor ale vo svojom neskoršom rozhodnutí Solway v. Honeywell objasnil, že súd členského štátu EÚ má právomoc rozhodovať o žalobách pre porušenie viacerých národných častí európskeho patentu viacerými porušovateľmi vo viacerých štátoch EÚ.

KLÚČOVÉ SLOVÁ

európsky patent, porušenie, súdna právomoc, Nariadenie Brusel I, cezhraničné súdne rozhodnutia

ABSTRACT

European patent infringement rarely stops at geographical borders. More often, infringement takes place simultaneously in several countries. At the same time the actual enforcement of a European patent concurrently in multiple countries of the European Union is rather complex and time-consuming process.

* JUDr. Anton Konkol, LL.M. pôsobí ako externý doktorand na Ústave európskeho a medzinárodného práva Fakulty práva, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a ako advokát v AK Konkol v Bratislave. Kontaktný e-mail: info@ak-konkol.sk.

The article focuses on the issue of cross-border decisions in cases of European patent infringement. The practice of granting cross-border injunctions by national courts of some European countries was greatly limited by the ECJ's decisions in Roche v. Primus and GAT v. LuK. However, the later ECJ decision in Solway v. Honeywell has clarified that the court of an EU Member State can rule on actions for infringement of several national parts of the same European patent, by multiple infringers in several EU Member States.

KEY WORDS

European patent, infringement, jurisdiction, Regulation Brussels I, cross-border judicial decisions

1. ÚVOD

Európsky patent udeľovaný na základe Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973 (ďalej iba „EPD“) predstavuje zväzok národných patentov. Je udeľovaný prostredníctvom Európskeho patentového úradu, kde po jeho udelení je potrebné následne ho dodatočne validovať v každom členskom štáte EPD, v ktorom prihlasovateľ žiada o jeho ochranu. Európsky patent platí len v tých štátoch, v ktorých bol validovaný. V štáte, pre ktorý bol udelený, má rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom, ako tam udelený národný patent, pričom jeho porušenie sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.¹ Nejde teda o patent s účinkami vo všetkých krajinách Európskej únie.

Ak dôjde k porušeniu európskeho patentu vo viacerých krajinách EPD jedným alebo viacerými porušovateľmi, majiteľ patentu má dve možnosti. Môže i) podať paralelne žaloby pre porušenie európskeho patentu na súdy vo všetkých štátoch EPD, kde došlo k porušeniu alebo ii) podať žalobu iba na jeden súd v členskom štáte EPD a domáhať sa, aby tento vydal cezhraničné rozhodnutie (rozhodnutie s účinkami aj v zahraničí), v ktorom rozhodne o celom porušení, t.j. o porušení „národnej“ a zároveň aj „zahraničných“ častí európskeho patentu.² Zásadnou nevýhodou prvej možnosti sú pre žalobcu vysoké náklady na právne služby a súdne poplatky

¹ Pozri čl. 2 ods. 2, čl. 3 EPD a 64 ods. 1 EPD.

vo viacerých jurisdikciách, dlhšie časové hľadisko a v neposlednom rade riziko možnosti vydania odporujúcich si súdnych rozhodnutí. Vhodnejšou alternatívou sa preto z pohľadu žalobcu javí možnosť spojiť prípady porušenia európskeho patentu vo všetkých krajinách do konania pred jedným súdom a požadovať vydanie cezhraničného rozhodnutia.

Ako prvé začali vydávať cezhraničné rozhodnutia holandské sudy v deväťdesiatich rokoch 20. storočia v prípadoch týkajúcich sa porušovania európskych patentov, ale aj národných patentov, ochranných známk a priemyselných vzorov.³ Vo veciach porušenia európskych patentov holandské sudy argumentovali, že v zmysle článku 69 EPD má byť európsky patent predstavujúci zväzok národných patentov vykladaný vo všetkých členských štátoch EPD rovnako a preto holandský súd môže rozhodovať aj o porušení napríklad nemeckej časti patentu (kde aplikuje nemecké právo).

Prax holandských súdov bola nasledovaná súdmi v Nemecku a Belgicku, avšak v niektorých krajinách si vyslúžila kritiku a bola považovaná za kontroverznú (Spojené kráľovstvo). Súdny dvor Európskej únie⁴ (ďalej len „SDEÚ“ alebo „Súdny dvor“) mal po prvýkrát možnosť vyjadriť sa k praxi cezhraničných rozhodnutí v patentových veciach v roku 2006 v prípadoch *GAT proti LuK* a *Roche proti Primus*, pričom svojimi rozsudkami v oboch prípadoch do značnej miery obmedzil možnosť ich vydávania a to najmä vo vzťahu k spolužalovaným usadeným mimo jurisdikcie konajúceho

² Žalobca napríklad žiada, aby súd vydal cezhraničný zákaz (cross-border injunction), ktorým nariadi žalovanému zdržať sa porušovania patentu aj na území iného štátu, teda mimo jurisdikcie konajúceho súdu. Cezhraničný zákaz je možné definovať ako zákaz „ktorý pôsobí extraterritoriálne, ak ide o porušenie zahraničných práv duševného vlastníctva v cudzine“. FAWCETT, James, TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2. vydanie. New York: Oxford University Press, 2011, 986 s. ISBN 978-0-19-955658-8. S. 246.

³ Prvým prípadom bol v r. 1989 *Lincoln proti Interlas*, týkajúci sa porušenia ochrannej známky v Beneluxe. Pozri FRANZOSI, Mario. Cross border Patent Litigation in Europe (and Bertilok de Hautdesert) [online]. SSRN, 2003 [cit. 3. 3. 2016]. Dostupné na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=415340

⁴ Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy (1. decembra 2009) došlo k premenovaniu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na Súdny dvor Európskej únie. V tomto článku je pre zjednodušenie používané pomenovanie SDEÚ alebo Súdny dvor aj pre rozhodnutia vydané Súdny dvorom Európskych spoločenstiev.

vnútroštátneho súdu.⁵ Avšak v ďalšom svojom rozhodnutí *Solway proti Honeywell* revidoval svoj názor a opätovne za určitých okolností otvoril možnosť vydávania cezhraničných rozhodnutí.

2. OTÁZKA PRÁVOMOCI SÚDOV PRI VYDÁVANÍ CEZHRANIČNÝCH ROZHODNUTÍ

Žaloba pre porušenie európskeho patentu býva podaná na súdy štátu známeho svojim kladným vzťahom k vydávaniu cezhraničných rozhodnutí (najmä Holandsko, ale aj Nemecko⁶). Konajúci súd prejednávajúci údajné porušenie európskeho patentu potom aplikuje na „zahraničnú časť“ európskeho patentu právny poriadok tej krajiny, na území ktorej bolo porušené právo chránené (zásada *lex loci protectionis*).⁷ Zásadnou otázkou vždy je, či má konajúci vnútroštátny súd členského štátu EÚ vôbec právomoc vydať rozhodnutie s účinkami aj mimo svojej jurisdikcie.

V Európskej únii je pri určovaní právomoci v cezhraničných súdnych sporoch týkajúcich sa porušenia práv z európskeho patentu potrebné vychádzať z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach („nariadenie Brusel I“)⁸. Uvedené nariadenie však neobsahuje špecifické pravidlá určovania právomoci vo veciach porušenia európskeho patentu (ani všeobecne porušenia práv z duševného vlastníctva), osobitný článok 24 ods. 4 zakladajúci výlučnú právomoc v patentových veciach upravuje iba konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti európskych

⁵ Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006 vo veci C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik GmbH & Co. KG ("GAT") proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG ("LuK")*. Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006 vo veci C-539/03 *Roche Nederland BV a i. proti Frederick Primus a Milton Goldenberg*.

⁶ Holandské súdy vydávali cezhraničné rozhodnutia v prípade, ak bola založená ich právomoc podľa čl. 2 (teraz 4), 5.3 (7.2), ale najmä čl. 6.1 (8.1) nariadenia Brusel I.

⁷ V zmysle článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II).

⁸ Nariadenie nadobudlo účinnosť 10. januára 2015. Predstavuje rekonštrukciu predchádzajúceho nariadenia č. 44/2011, ktoré bolo založené na Bruselskom dohovore z roku 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskoprávných a obchodných veciach.

patentov a nie ich porušenia. Vzhľadom na uvedené je potrebné určovať právomoc podľa všeobecných ustanovení.

Základným všeobecným pravidlom zakotveným v článku 4 nariadenia Brusel I je, že osoby s bydliskom na území členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu (všeobecná právomoc). Z uvedeného pravidla existujú výnimky (prípady tzv. osobitnej právomoci), z ktorých štyri sú relevantné pre konania týkajúce sa porušenia patentových práv:

i) žalovaný môže byť žalovaný na súde členského štátu, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody, ak ide o nárok na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu (článok 7 ods. 2);

ii) ak je žalovaných viacero osôb spoločne, je možné žalovať všetkých na súde miesta, kde má bydlisko ktorýkoľvek zo žalovaných, ak sú nároky navzájom tak súvisiace, že je vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne a tak predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov vydaných v samostatných konaniach (článok 8 ods. 1);

iii) bez vplyvu na právomoc Európskeho patentového úradu podľa EPD, súdy každého členského štátu majú výlučnú právomoc, bez ohľadu na bydlisko, v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti akéhokoľvek Európskeho patentu udeleného tomuto štátu (článok 24 ods. 4);

iv) posledná výnimka sa týka predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení, návrh na vydanie ktorých je možné podať na súd členského štátu, aj keby podľa nariadenia Brusel I mali právomoc rozhodovať vo veci samej súdy iného členského štátu (článok 35).

Nižšie sa zameriame na analýzu jednotlivých článkov nariadenia Brusel I, na základe ktorých je podľa existujúcej judikatúry SDEÚ možné založiť cezhraničnú právomoc súdov v konaniach vo veciach porušenia európskeho patentu a ktoré umožňujú vydanie cezhraničných súdnych rozhodnutí.

3. CEZHRANIČNÉ ROZHODNUTIA VO SVETLE JUDIKATÚRY SDEÚ

3.1 ČLÁNOK 4 (SÚD BYDLISKA ŽALOVANÉHO)

Podľa článku 4 nariadenia Brusel I majiteľ európskeho patentu podáva žalobu pre jeho porušenie na súde štátu, v ktorom má žalovaný bydlisko.⁹ SDEÚ zatiaľ neposudzoval prípad, či vnútroštátny súd s právomocou podľa tohto článku, môže mať cezhraničnú právomoc rozhodovať o porušení európskeho patentu vo viacerých krajinách. Podporne však možno vychádzať z prípadu *Shevill proti Presse Alliance SA*¹⁰, ktorý sa zaoberal právomocou súdov vo veci ochrany osobnosti (prípád ohovárania). Súdny dvor v ňom uviedol, že na súde štátu bydliska žalovaného má žalobca možnosť uplatniť celý svoj nárok.¹¹ Zároveň v uvedenom prípade generálny advokát Darmon vyslovil názor, že súd členského štátu EÚ, v ktorom má sídlo žalovaný, má neobmedzenú právomoc a môže prejednávať prípady týkajúce sa protiprávných konaní v iných členských štátoch.¹²

Na základe prípadu *Shevill proti Presse Alliance* preto možno zastávať názor, že článok 4 môže byť použitý na spojenie všetkých nárokov vznikajúcich z porušenia európskeho patentu do jednej žaloby, ak k porušeniu patentu došlo vo viacerých krajinách konaním jedného subjektu. Majiteľ európskeho patentu môže takto napríklad žalovať na slovenskom súde podnikateľa so sídlom na Slovensku, ktorý svojím konaním porušil jeho európsky patent na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku a Taliansku napríklad predajom výrobkov porušujúcich patentové práva v uvedených krajinách.

⁹ Na účely nariadenia Brusel I obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo združenie fyzických alebo právnických osôb má bydlisko v mieste, kde má: a) registrované sídlo alebo b) ústrednú správu alebo c) hlavnú prevádzkareň.

¹⁰ Rozsudok Súdneho dvora z 7. 3. 1995 vo veci C-68/93 *Shevill proti Presse Alliance SA*.

¹¹ *Ibid*, bod 32.

¹² Názor generálneho advokáta Darmona vo veci C-68/93 *Shevill proti Presse Alliance SA*, bod 79.

3.2 ČLÁNOK 7.2 (SÚD MIESTA SKUTOČNOSTI ZAKLADAJÚCEJ NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY)

Podľa článku 7 ods. 2 žalovaný môže byť žalovaný na súde členského štátu, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody, ak ide o nárok na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu.

Pri aplikácii uvedeného ustanovenia býva rozhodujúce určenie „miesta, kde došlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu škody“. SDEU v prípade *Bierr proti Mines de Potasse d'Alsace*¹³ objasnil, že toto miesto zahŕňa jednak a) miesto, kde nastala škoda a zároveň aj b) miesto, kde došlo k udalosti, ktorá viedla k vzniku škody. V prípade, ak sú obe tieto miesta odlišné, žalobca má možnosť výberu medzi nimi dvoma.¹⁴

Vo vyššie citovanom prípade *Shevill v Presse Alliance SA* však SDEU uviedol, že súd miesta, kde nastala škoda, má právomoc rozhodovať len o náhrade tej časti škody, ktorá nastala na území daného štátu. Právomoc rozhodovať o náhrade celej škody má iba súd členského štátu, kde sa nachádza miesto udalosti, ktorá viedla k vzniku škody alebo podľa článku 4 súd, kde má sídlo žalovaný.¹⁵

Z prípadu *Shevill* preto vyplýva, ak k porušeniu európskeho patentu došlo viacerými konaniami v rôznych členských štátoch, súd miesta udalosti, kde nastala škoda, bude môcť rozhodovať len o porušení národnej časti európskeho patentu a teda nebude mať cezhraničnú právomoc. Na druhej strane súd miesta udalosti, ktorá viedla k vzniku škody, bude môcť rozhodovať o celej škode, t.j. aj škode vzniknutej v cudzine a preto bude môcť vydať cezhraničné rozhodnutie.

3.3 ČLÁNOK 8.1 (SPOJENÉ KONANIE)

Podľa článku 8 ods. 1 ak je žalovaných viacero osôb spoločne, je možné žalovať aj na súde miesta, kde má bydlisko niektorý zo žalovaných. Za

¹³ Rozsudok Súdneho dvora z 30. 9. 1976 vo veci 21/76 *Bier proti Mines de Potasse d'Alsace*.

¹⁴ *Ibid*, body 24-25.

¹⁵ Rozsudok Súdneho dvora z 7. 3. 1995 vo veci C-68/93 *Shevill proti Presse Alliance SA*, bod 33.

podmienky, že „nároky sú navzájom tak súvisiace, že je vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne, a tak predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov vydaných v samostatných konaniach.“¹⁶ Ustanovenie je obzvlášť dôležité v prípade európskeho patentu, pretože v praxi často dochádza k jeho porušovaniu konaním viacerých subjektov usadených v rôznych krajinách.

Práve na základe článku 8 ods. 1 (vtedy ako čl. 6 ods. 1 Bruselského dohovoru, neskôr čl. 6 Nariadenia Brusel I) vydávali holandské súdy cezhraničné súdne zákazy, ktorými nariaďovali viacerým žalovaným usadeným v rôznych štátoch EPD zdržať sa porušovania európskeho patentu.¹⁷ SDEÚ po prvýkrát posudzoval túto prax v prípade *Roche proti Primus*.¹⁸ Súdny dvor tu uviedol, že na uplatnenie článku 6 ods. 1 Bruselského dohovoru (teraz čl. 8 ods. 1 nariadenia Brusel I) musí existovať medzi rozličnými žalobami podanými tým istým žalobcom proti rôznym žalovaným taká súvislosť, že je vhodné tieto žaloby prejednať spoločne a vyhnúť sa tak riziku nezlučiteľných (odporujúcich si) rozsudkov vydaných v samostatných konaniach. Aby sa rozhodnutia mohli považovať za odporujúce si nestačí, že výsledok sporu je rozdielny, ale je ešte potrebné, aby tento rozdiel bol zasadený do rámca rovnakej i) skutkovej a ii) právnej situácie.

Pokiaľ ide o i) skutkovú situáciu, podľa názoru SDEÚ v prípade žalôb pre porušenie európskeho patentu obviňujúcich viaceré spoločnosti usadené v rôznych štátoch EPD zo skutkov, ku ktorým malo dôjsť na území

¹⁶ Čl. 6 ods. 1 nariadenia Brusel I. Táto podmienka bola prvýkrát vyjadrená v rozsudku Súdneho dvora z 27. 9. 1988 vo veci 189/87 *Athanasios Kalfelis proti Banque. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., a inf.*

¹⁷ Holandské súdy vyvinuli doktrínu nazvanú „spider in the web“ (pavúk v sieti), podľa ktorej na základe čl. 8 ods. 1 v konaní o porušení práv z európskeho patentu akceptovali, ak boli do žaloby zahrnutí žalovaní bez bydliska v Holandsku, ktorí neporušili holandskú časť európskeho patentu za podmienok, že i) hlavný žalovaný mal bydlisko v Holandsku a zároveň ii) ostatní žalovaní boli súčasťou skupiny a konali na základe spoločnej obchodnej politiky.

¹⁸ Žalobcovia so sídlom v USA ako majitelia európskeho patentu podali na holandskom súde žalobu pre porušenie európskeho patentu proti spoločnosti Roche Nederland BV usadenej v Holandsku a ďalším spoločnostiam zo skupiny Roche usadeným v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Rakúsku a Švédsku. Žalobcovia vytýkali týmto spoločnostiam porušenie práv z patentu v krajinách, v ktorých mali žalované spoločnosti sídla.

jedného alebo viacerých týchto štátov, nepôjde o rovnakú skutkovú situáciu, pretože ide o odlišných žalovaných a porušenia, ktoré sa im kladú za vinu, sú spáchané každé v inom zmluvnom štáte a preto nie sú totožné.¹⁹

Vo vzťahu k ii) právnej situácii SDEÚ uviedol, že v zmysle článku 2 ods. 2 a 64 ods. 1 EPD sa európsky patent riadi vnútroštátnou právnou úpravou každého zo zmluvných štátov, pre ktorý bol udelený. Rovnako podľa článku 64 ods. 3 EPD sa aj žaloba pre porušenie európskeho patentu posudzuje podľa vnútroštátnej právnej úpravy štátu, pre ktorý bol patent udelený. Preto ak sú na súde rôznych zmluvných štátov EPD podané, proti žalovaným s bydliskom v týchto štátoch, žaloby pre porušenie európskeho patentu platného v každom z týchto štátov kvôli údajnému porušeniu na ich území, prípadné rozdiely medzi rozhodnutiami vydanými dotknutými súdmi nespádajú do rámca rovnakej právnej situácie.²⁰ Je to preto, keďže každý žalovaný (údajne) porušuje vnútroštátne zákony iného štátu a tak tu neexistuje možnosť vydania nezlučiteľných rozhodnutí.

Na základe argumentácie Súdneho dvora v prípade *Roche proti Primus* sa preto javilo, že článok 8 ods. 1 neumožňuje spojiť do jednej žaloby všetky nároky z porušenia európskeho patentu, ku ktorému došlo konaním viacerých subjektov usadených v rôznych členských krajinách EPD, pretože tu neexistuje riziko vzniku nezlučiteľných rozhodnutí vzhľadom na vždy odlišnú faktickú a právnú situáciu medzi žalobcom a rôznymi žalovaným a preto na jeho základe neprichádzalo do úvahy vydanie cezhraničného súdneho rozhodnutia.²¹

Neskôr však SDEÚ v prípade *Solvay SA proti Honeywell*²² revidoval svoj názor. Uviedol, že v posudzovanom prípade môže nastať rovnaká skutková a právna situácia, a preto rozhodovania v samostatných konaniach by

¹⁹ Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006 vo veci C-539/03 *Roche Nederland BV a i. proti Frederick Primus a Milton Goldenberg*, bod 27.

²⁰ Ibid, bod 31.

²¹ Pozri VAN ENGELEN, Dick. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property. *Electronic Journal of Comparative Law* [online]. 2010, roč. 14, č. 3, s. 8. ISSN 1387-3091. [cit. 3. 3. 2016]. Dostupné na <http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf>

²² Rozsudok Súdneho dvora z 12. 7. 2012 vo veci C-616/10 *Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní*.

mohli viesť k nezlučiteľným rozhodnutiam.²³ Podľa argumentácie Súdneho dvora ak by článok 8 ods. 1 nebol uplatniteľný, dva sudy budú musieť samostatne preskúmať namietané porušenia rovnakej národnej časti európskeho patentu. Napríklad by museli podľa toho istého fínskeho práva posúdiť, či spoločnosti Honeywell porušili fínsku časť európskeho patentu tým, že uvádzali na fínsky trh rovnaký výrobok porušujúci práva na fínskom území.²⁴ Preto ak sa v spoločnom konaní vytýka viacerým spoločnostiam usadeným v rôznych členských štátoch, a to každej spoločnosti samostatne, že tým istým výrobkom porušili rovnakú národnú časť európskeho patentu, článok 8 ods. 1 sa má vykladať tak, že by sudy v samostatných konaniach mohli dospieť k nezlučiteľným rozhodnutiam. Preskúmanie existencie tohto rizika s ohľadom na všetky relevantné okolnosti prináleží vnútroštátnemu súdu.²⁵

Súdny dvor teda revidoval svoje skoršie rozhodnutie vo veci *Roche proti Primus* a pripustil aplikáciu článku 8. ods. 1 aj na prípady porušenia európskeho patentu zo strany viacerých porušovateľov usadených v rôznych štátoch. Posudzovaný prípad však odlišil od prípadu *Roche proti Primus* argumentáciou, že okolnosti posudzované v týchto konaniach boli odlišné. Zásadným rozdielom je skutočnosť, že v *Solvay SA proti Honeywell* spolužalovaní porušili rovnakú národnú časť európskeho patentu v najmenej jednom členskom štáte EÚ (v *Roche* každý žalovaný porušil odlišnú časť) a takéto geografické prekrytie by mohlo viesť k nezlučiteľným rozhodnutiam. Tu totiž existuje riziko, že dva národné sudy dospejú v samostatných konaniach týkajúcich sa porušenia rovnakej národnej časti európskeho patentu k rozdielnym výsledkom a toto riziko je dôvodom na spojenie konaní pred jedným súdom. Je však na vnútroštátnom súde posúdiť na základe okolností prípadu, či v konkrétnom prípade existuje takéto riziko nezlučiteľných rozhodnutí.

²³ Ibid, bod 27.

²⁴ Ibid, bod 28.

²⁵ Ibid, bod 30.

3.4 ČLÁNOK 24 ODS. 4 (VÝLUČNÁ PRÁVOMOC V OTÁZKE PLATNOSTI PATENTU)

Podľa článku 24 ods. 4 súdy každého členského štátu majú výlučnú právomoc v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti akéhokoľvek európskeho patentu udeleného tomuto štátu (bez vplyvu na právomoc Európskeho patentového úradu podľa EPD).

Veľmi častou obranou žalovaného ako domnelého porušovateľa v konaní vo veci porušenia práv z európskeho patentu je podanie námietky o údajnej neplatnosti patentu.²⁶ V zmysle výkladu podaného Súdnym dvorom v prípade *GAT proti LuK*²⁷ sa výlučná právomoc stanovená čl. 24 ods. 4 uplatní bez ohľadu na to, v akom procesnom rámci je otázka platnosti patentu nastolená, či už je to v žalobe alebo formou námietky, v čase podania návrhu na začatie konanie alebo v neskoršom štádiu konania.²⁸ To znamená, že ak je na vnútroštátny súd štátu EÚ podaný návrh na vydanie cezhraničného rozhodnutia vo veci porušenia európskeho patentu, tento súd nemá právomoc rozhodovať o porušení "zahraničných" častí európskeho patentu, ak dôjde k namietnutiu neplatnosti európskeho patentu, keďže podľa čl. 24. ods. 4 nemá právomoc posudzovať platnosť

²⁶ Namietat' neplatnosť patentu ako "obranu" v konaní vo veci porušenia práv z patentu je možné napríklad v Spojenom kráľovstve alebo Holandsku. Naopak, napríklad v Nemecku to možné nie je, pretože tu funguje oddelený systém. Určené krajinské (a vyššie krajinské) súdy rozhodujú o žalobách pre porušenie patentu a Spolkový patentový súd o žalobách na zrušenie patentu. Žalovaný v konaní vo veci porušenie patentu na krajinskom súde preto môže podať osobitne na Spolkový patentový súd žalobu na zrušenie patentu a čakať, či krajinský súd presuší konanie o porušení až kým Spolkový patentový súd rozhodne o zrušení patentu. Podobný oddelený systém funguje aj na Slovensku, súdy SR v konaní o namietanom porušení patentu neposudzujú otázku platnosti patentov, táto môže byť posudzovaná iba Úradom priemyselného vlastníctva SR na základe návrhu na zrušenie patentu. Uvedené platí aj „národné časti“ európskeho patentu.

²⁷ Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006, vec C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG ("GAT") proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG ("LuK")*. Hoci sa prejednávajúca vec sa týkala francúzskeho (národného) patentu a nie európskeho patentu, je možné domnievať sa na základe argumentácie súdu, že by súd dospel v rovnakému záveru aj v prípade európskeho patentu. Pozri FAWCETT, James, TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2. vydanie. New York: Oxford University Press, 2011, 986 s. ISBN 978-0-19-955658-8. S. 353.

²⁸ Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006, vec C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG ("GAT") proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG ("LuK")*, bod 25.

zahraničnej časti európskeho patentu (právomoc rozhodovať o platnosti francúzskej časti eur. patentu majú francúzske súdy, o slovenskej časti slovenské súdy a pod.).²⁹ Rozhodnutie *GAT proti LuK* teda v niektorých európskych krajinách znemožní vydanie cezhraničných rozhodnutí, pretože žalovaným v konaní o porušení európskeho patentu stačí ako súčasť obrany namietat neplatnosť patentu.³⁰

Problematickým však môže byť postup súdu po vznesení samotnej námietky neplatnosti patentu. Má konajúci súd konanie o porušení európskeho patentu prerušiť a počkať, kým o otázke platnosti zahraničných častí nerozhodne príslušný zahraničný súd, resp. patentový úrad alebo konanie úplne zastaviť? Súdny dvor nechal túto otázku v prípade *GAT proti LuK* nezodpovedanú. Odpoveď bude podľa názoru autora závisieť od vnútroštátnej civilno-procesnoprávnej úpravy konkrétneho štátu.

3.5 PREDBEŽNÉ OPATRENIA (ČLÁNOK 35)

Podľa článku 35 súd členského štátu môže vydať predbežné opatrenie vrátane ochranných opatrení, ktoré sú dostupné podľa právneho poriadku daného štátu aj keby podľa tohto nariadenia mali právomoc rozhodovať vo veci samej súdy iného členského štátu.

Holandské súdy aj po rozhodnutí *GAT proti LuK* v špecifických konaniach "kort geding" pokračovali vo vydávaní predbežných cezhraničných súdnych zákazov a to aj v prípadoch, kde žalovaný vzniesol počas konania námietku neplatnosti patentu.³¹ V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že SDEÚ sa v prípade *GAT proti LuK* nezaoberal špecifickou situáciou, či sa článok 24 ods. 4 uplatní aj v prípade predbežných opatrení vydaných podľa článku 35. Táto otázka bola zodpovedaná Súdnym dvorom až v roku 2012 v prípade *Solvay SA proti Honeywell*.

²⁹ Čl. 22 ods. 4 sa však neuplatní v konaniach o predbežných opatreniach. Pozri bod 3.5 nižšie.

³⁰ Vid' komentár v poznámke č. 26 vyššie.

³¹ Pozri BREMER, Japp, BRUIN, Marion, KORSTEN, Mari. The Revival of cross-border injunctions. In: Patents in Europe 2013/2014. London: Globe White Page Ltd, 2013, s. 26-29. ISBN 978-1-909416-13-3. S. 27 "Kort geding" predstavuje konanie o nariadenie predbežného opatrenia.

SDEÚ v *Solvay SA proti Honeywell* uviedol, že ak žalovaný v konaní o nariadenie predbežného opatrenia namieta neplatnosť európskeho patentu, článok 24 ods. 4 nebráni uplatneniu článku 35 nariadenia Brusel I, pretože súd v konaní o predbežnom opatrení nevydáva konečné rozhodnutie o platnosti uplatneného patentu, ale vyhodnocuje, ako by súd s právomocou na základe článku 24 ods. 4 v tomto ohľade rozhodol, a navrhované predbežné opatrenie zamietne, ak podľa jeho názoru existuje reálna a nezanedbateľná možnosť, že by príslušný súd uplatnený patent zrušil. Takéto predbežné rozhodnutie nijak neovplyvní rozhodnutie, ktoré neskôr vo veci samej vydá súd s právomocou podľa článku 24 ods. 4.³²

Vzhľadom na uvedené môže v konaní o nariadenie predbežného opatrenia vydať konajúci súd cezhraničný súdny zákaz (dočasný predbežný zákaz cezhraničného porušovania patentu) aj po vznesení námietky neplatnosti európskeho patentu zo strany žalovaného.

4. POHĽAD DO BUDÚCNOSTI – JEDNOTNÝ PATENTOVÝ SÚD

Ešte v roku 2012 členské štáty EÚ a Európsky parlament schválili vytvorenie jednotného patentového systému v EÚ (európskeho patentu s jednotným účinkom v EÚ), ktorý začne platiť v členských štátoch EÚ³³ v deň nadobudnutia účinnosti medzinárodnej Dohody o jednotnom patentovom súde.³⁴ Jednotný patent EÚ bude existovať popri existujúcom "tradičnom" európskom patente podľa EPD.

Výlučnú právomoc vo veciach únijného európskeho patentu, ale čo je podstatné aj "tradičného" európskeho patentu, bude mať novovytvorený jednotný patentový súd, skladajúci sa zo Súdu prvého stupňa (tvorený Centrálnou divíziou v Paríži so sekciami v Londýne a Mníchove a lokálnymi divíziami vo viacerých zmluvných štátoch) a odvolacieho súdu v Luxemburgu. Majiteľ „tradičného“ európskeho patentu bude môcť počas

³² Rozsudok Súdneho dvora z 12. 7. 2012 vo veci C616/10 *Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní.*, body 48-51. Pre podrobnejšiu analýzu dopadu rozhodnutia Solvay na predbežné posudzovanie platnosti patentu pozri TRIMBLE, Marketa. GAT, Solvay and the Centralization of Patent Litigation in Europe. *Emory International Law Review*. 2012, roč. 26, č. 2. S. 515 -533 ISSN: 0094-4076.

³³ S výnimkou Poľska, Španielska a Chorvátska. Predpokladá sa ale, že Chorvátsko pristúpi k jednotnému európskemu patentu.

prechodného obdobia 7 rokov od nadobudnutia účinnosti Dohody o jednotnom patentovom súde zvoliť si trvalé vyňatie z právomoci jednotného patentového súdu, tzv. „opt-out“.³⁵³⁶ V takom prípade budú mať právomoc národné sudy ako doteraz.

V dôsledku možnosti „opt-out“, kedy prechodné obdobie môže trvať až 14 rokov, ale aj nepristúpenia Poľska a Španielska k úniijnému patentu, budú národné sudy naďalej zohrávať úlohu pri riešení sporov týkajúcich sa porušenia "tradičného" európskeho patentu.

5. ZÁVER

Cezhraničné súdne rozhodnutia, ktoré umožňujú majiteľovi európskeho patentu začať konanie pri porušení patentu v jednom štáte EÚ namiesto vo všetkých štátoch, kde je európsky patent porušovaný, predstavujú veľkú časovú a finančnú úsporu.

Vo veciach porušenia európskeho patentu môže vydať cezhraničné rozhodnutie súd členského štátu EÚ, ktorého právomoc je založená na základe článku 4 nariadenia Brusel I (súd bydliska žalovaného), pričom v rozhodnutí nariadi žalovanému zdržať sa porušovania patentu v cudzine, prípadne rozhodne aj o škode spôsobenej v cudzine.

³⁴ Jednotný patentový systém tvoria nasledovné 3 dokumenty: i) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, ii) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia o prekladoch a iii) Dohoda o jednotnom patentovom súde z 19. februára 2013. Systém nadobudne účinnosť po tom, ako Dohodu o jednotnom patentovom súde ratifikuje najmenej 13 štátov, medzi ktorými musí byť Francúzsko, SRN a Spojené kráľovstvo VB a SI. Ako realistický sa momentálne javí začiatok roka 2017. Jednotný patent bude mať účinok v štátoch, ktoré ratifikovali uvedenú dohodu. Stav ratifikácie je možné sledovať na <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>

³⁵ Prechodné obdobie môže byť predĺžené o ďalších 7 rokov, t.j. spolu 14 rokov. Viď čl. 83 ods. 5 Dohody o jednotnom patentovom súde.

³⁶ V niektorých prípadoch môže byť výhodné zvoliť si vyňatie z právomoci jednotného patentového súdu. Pozri napr. ENGLAND, Paul. In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. Oxford, 2014, roč. 9, č. 11. s. 915-922. [cit. 1. 3. 2016]. Dostupné na: <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/11/915.full.pdf+html>

V sporoch o náhradu škody spôsobenej porušením patentových práv, kde konajúci súd založil svoju právomoc na základe článku 7 ods. 2 nariadenia Brusel I (súd miesta skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu škody), nebude možné vydať takéto rozhodnutie, ibaže konajúci súd je súdom miesta udalosti, ktorá viedla k vzniku škody.

Na základe prípadu *Solvay SA proti Honeywell* môže aj súd s právomocou podľa článku 8 ods. 1 (spojené prípady voči viacerým žalovaným) prijať cezhraničné rozhodnutie a to ak existuje riziko, že dva vnútroštátne súdy môžu dospieť v samostatných konaniach k rozdielnym výsledkom ohľadom porušenia rovnakej národnej časti európskeho patentu. Bude však závisieť od posúdenia vnútroštátneho súdu na základe okolností prípadu, či existuje takéto riziko.

Hoci je zrejme na základe rozhodnutia SDEÚ vo veci *GAT proti LuK*, že v niektorých krajinách EÚ nebude v konaní o porušení európskeho patentu prakticky možné dosiahnuť voči žalovanému usadenému v inom členskom štáte vydanie cezhraničného súdneho rozhodnutia kvôli vysokej pravdepodobnosti vznesenia námietky neplatnosti európskeho patentu z jeho strany, aj v týchto štátoch je stále možné docieľiť voči nemu vydanie predbežného cezhraničného opatrenia, ako to vyplýva z rozhodnutia SDEÚ vo veci *Solvay SA proti Honeywell*. Cezhraničné súdne rozhodnutia tak naďalej zostávajú dôležitým nástrojom vymáhania práv z európskeho patentu v prípade jeho viacnásobného porušenia vo viacerých krajinách EPD, či už zo strany jedného alebo viacerých porušovateľov. Uvedené bude platiť aj po vytvorení jednotného patentového systému v EÚ.

6. POUŽITÁ LITERATÚRA

6.1 MONOGRAFIE, PRÁVNE PREDPISY

[1] BREMER, Japp, BRUIN, Marion, KORSTEN, Mari. The Revival of cross-border injunctions. In: *Patents in Europe 2013/2014*. London: Globe White Page Ltd, 2013, s. 26-29. ISBN 978-1-909416-13-3.

[2] Dohoda o jednotnom patentovom súde z 19. februára 2013.

[3] Dohovor o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973.

- [4] ENGLAND, Paul. In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. Oxford, 2014, roč. 9, č. 11. s. 915-922. [cit. 3. 3. 2016]. Dostupné na: <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/11/915.full.pdf+html>
- [5] FAWCETT, James, TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2. vydanie. New York: Oxford University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-19-955658-8.
- [6] FRANZOSI, Mario. Cross border Patent Litigation in Europe (and Bertilok de Hautdesert) [online]. SSRN, 2003 [cit. 3. 3. 2016]. Dostupné na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=415340
- [7] Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
- [8] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II).
- [9] TRIMBLE, Marketa. GAT, Solvay and the Centralization of Patent Litigation in Europe. *Emory International Law Review*. 2012, roč. 26, č. 2. S. 515 -533 ISSN: 0094-4076.
- [10] VAN ENGELEN, Dick. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property. *Electronic Journal of Comparative Law* [online]. 2010, roč. 14, č. 3, s. 1 - 25. ISSN 1387-3091. [cit. 1. 3. 2016]. Dostupné na <http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf>.

6.2 ZOZNAM PRÍPADOV SÚDNEHO DVORA EÚ

- [11] Rozsudok Súdneho dvora z 27. 9. 1988 vo veci 189/87 *Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., a iní*.
- [12] Rozsudok Súdneho dvora z 30. 9. 1976 vo veci 21/76 *Bier proti Mines de Potasse d'Alsace*.
- [13] Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006 vo veci C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik GmbH & Co. KG proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*.
- [14] Rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006 vo veci C-539/03 *Roche Nederland BV a i. proti Frederick Primus a Milton Goldenberg*.
- [15] Rozsudok Súdneho dvora z 7. 3. 1995 vo veci C-68/93 *Shevill proti Presse Alliance SA*.
- [16] Rozsudok Súdneho dvora z 12. 7. 2012 vo veci C-616/10 *Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní*.

Toto dílo lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>).
