# UZNESENIE SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 5. septembra 2007 *

Vo veci T-295/05,

**Document Security Systems, Inc.**, so sídlom v Rochesteri, New York (Spojené štáty), v zastúpení: L. Cohen, H. Sheraton a B. Uphoff, solicitors, a C. Stanbrook, QC,

žalobkyňa,

proti

**Európskej centrálnej banke (ECB)**, v zastúpení: C. Zilioli a P. Machado, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci E. Garayar Gutiérrez a G. de Ulloa y Suelves, advokáti,

žalovanej,

ktorej predmetom je žaloba pre porušenie európskeho patentu smerujúca k určeniu, že ECB porušila práva priznané žalobkyni európskym patentom, a návrh na náhradu škody, o ktorej žalobkyňa tvrdí, že jej vznikla v dôsledku porušenia patentu,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia R. García-Valdecasas a V. Ciucă,

tajomník: E. Coulon,

vydal toto

**Uznesenie**

**Právny rámec**

*Právna úprava Spoločenstva*

1 Článok 235 ES stanovuje:

„Súdny dvor má právomoc rozhodovať spory o náhrade škody podľa článku 288 ods. 2.“

2 Článok 288 druhý a tretí odsek ES stanovuje:

„V prípade nezmluvnej zodpovednosti Spoločenstvo v súlade so zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov napraví akékoľvek škody spôsobené vlastnými orgánmi alebo pracovníkmi pri výkone ich funkcií.

Predchádzajúci odsek sa za rovnakých podmienok vzťahuje na škodu spôsobenú ECB alebo jej pracovníkmi pri výkone ich služobných povinností.“

3 Článok 35 ods. 3 protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskom spoločenstve (Ú. v. ES C 191, 1992, s. 68, ďalej len „štatút ECB“), v znení zmien a doplnení, stanovuje:

„ECB podlieha zodpovednostnému režimu stanovenému v článku 288 Zmluvy…“ [*neoficiálny preklad*]

*Dohovor o európskom pwatente*

4 Dohovor o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973 (nazývaný aj „Európsky patentový dohovor“ alebo „Mníchovský dohovor“, ďalej len „EPD“) v znení aktu týkajúceho sa revízie článku 63 EPD zo 17. decembra 1991 a v znení rozhodnutí správnej rady Európskej patentovej organizácie z 21. decembra 1978, z 13. decembra 1994, z 20. októbra 1995, z 5. decembra 1996, z 10. decembra 1998 a z 27. októbra 2005 a zahŕňajúci ustanovenia aktu týkajúceho sa revízie EPD z 29. novembra 2000, ktoré sa vykonávajú predbežne, je medzinárodnou mnohostrannou zmluvou, ktorá nespadá do pôsobnosti práva Spoločenstva a ktorej účelom je zaviesť zjednodušené konanie o udeľovaní patentovej ochrany v Európe pre určitý počet krajín. EPD

nadobudol platnosť 7. októbra 1977 a v súčasnosti je ratifikovaný 32 štátmi, medzi ktorými sú všetky členské štáty Európskej únie.

5 Článkom 4 EPD bola zriadená Európska patentovaná organizácia, ktorej úlohou je udeľovať európske patenty. Túto úlohu vykonáva jeden z jej orgánov, a to Európsky patentový úrad (ďalej len „Úrad“).

6 Článok 2 ods. 2 EPD stanovuje, že „európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent, pokiaľ tento dohovor nestanovuje inak“.

7 Článok 64 EPD stanovuje:

„1. S výhradou článku 2 európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.

2. Keď je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana aj na výrobky týmto spôsobom priamo získané.

3. [Každé — *neoficiálny preklad*] porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.“

8 EPD obsahuje pravidlá uplatniteľné vo všetkých zmluvných štátoch. Tieto spoločné pravidlá sú pravidlá, ktoré sa týkajú kritérií patentovateľnosti (články 52 až 57 EPD), príčin zrušenia patentu Spoločenstva (článok 138 EPD, pozri ďalej), ako aj rozsahu a trvania patentovej ochrany (článok 63, článok 64 ods. 2 a článok 69 EPD).

9 Článok 138 EPD stanovuje prípady, v ktorých môže byť európsky patent zrušený v súlade s právnym predpismi zmluvného štátu a s účinkom na území tohto štátu.

**Skutkové okolnosti**

10 Žalobkyňa je spoločnosť založená podľa amerického práva, ktorá sa v roku 2004 stala majiteľkou európskeho patentu týkajúceho sa najmä ochranných prvkov proti falšovaniu bankoviek. Tento vynález, ktorého autorom je pán Ralph C. Wicker, spočíva v metóde výroby dokumentov určených na odhaľovanie falzifikátov, keď sú kopírované prostredníctvom skenerov využívajúcich technológiu snímania.

11 Pán Wicker podal patentovú prihlášku na túto výrobnú metódu v Spojených štátoch 18. januára 1989. Dňa 16. januára 1990 podal európsku patentovú prihlášku na Úrad.

12 Európska patentová prihláška pána Wickera bola zverejnená v *Európskom patentovom vestníku* 13. novembra 1991. Táto prihláška bola zamietnutá 18. júla 1995 pre nedostatok vynálezcovskej činnosti vzhľadom na stav techniky. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie 5. februára 1999 a jeden z technických sťažnostných senátov Úradu povolil udelenie prihláseného patentu, ktoré bolo nakoniec vykonané 24. novembra 1999 pod číslom 0 455 750 B1 a pod názvom „Postup výroby nereprodukovateľného dokumentu“ (ďalej len „sporný patent“).

13 Žalobkyňa tvrdí, že sporný patent bol schválený a je platný vo Francúzsku, v Rakúsku, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku, v Belgicku, v Španielsku, v Taliansku, v Luxembursku a v Holandsku (ďalej len „dotknuté štáty“). Pán Wicker totiž dotknuté štáty označil v okamihu podania prihlášky sporného patentu. Žalobkyňa tvrdí, že patent platí aj v Lichtenštajnsku, v Dánsku, vo Švédsku a vo Švajčiarsku, teda v štátoch, ktoré sa nachádzajú mimo územia, kde je úradnou menou euro (eurozóna) a ktoré nevydali eurobankovky a nie sú v žalobe zohľadnené.

14 Podľa žalobkyne sporný patent zostáva vlastníctvom pána Wickera, ktorý zomrel v roku 1997, a podľa zákonov štátu New York prešiel na jeho nástupcov až do okamihu, keď ho 22. decembra 2004 previedli na žalobkyňu. Prevod zahŕňa právo podať návrh na začatie konania a domáhať sa náhrady škody vyplývajúcej z úkonov predchádzajúcich prevodu.

15 Podľa žalobkyne ECB vykonala alebo povolila vykonanie troch úkonov, ktoré zasahujú do práv vyplývajúcich zo sporného patentu. Po prvé ECB vytvorila (alebo nechala vytvoriť na svoj účet) eurobankovky s využitím metódy, na ktorú sa vzťahuje sporný patent. Po druhé ECB dala tieto bankovky vytlačiť. Po tretie, ECB povolila ich emisiu a ich používanie ako meny, ktorá je zákonným platidlom v eurozóne.

**Konanie**

16 Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. októbra 2005 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

17 Touto žalobou žalobkyňa v prvom rade navrhuje, aby Súd prvého stupňa určil, že ECB vytvorením, vytlačením a emisiou eurobankoviek porušila práva vyplývajúce zo sporného patentu. V druhom rade žiada Súd prvého stupňa o náhradu škody, o ktorej tvrdí, že jej vznikla, a to vo forme poplatkov v primeranej výške vzhľadom na nezákonné konanie ECB.

18 Podaním podaným 21. októbra 2005 ECB vzniesla námietku neprípustnosti v súlade s článkom 114 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Dňa 29. decembra 2005 žalobkyňa podala svoje pripomienky k tejto námietke neprípustnosti.

19 Listom zo 6. apríla 2006 ECB informovala Súd prvého stupňa, že 23. marca 2006 podala žaloby o neplatnosť proti spornému patentu vo všetkých dotknutých štátoch s výnimkou Talianska, kde bola žaloba o neplatnosť podaná 27. marca, a Španielska. ECB v rámci týchto žalôb tvrdí, že sporný patent je neplatný z dôvodov, že zjavne presahuje rámec predmetu pôvodnej prihlášky, že vynález nie je nový a že nepoukazuje na vynálezcovskú činnosť.

20 Listom zo 7. júla 2006 ECB informovala Súd prvého stupňa, že 12. mája 2006 podala žalobu o neplatnosť proti spornému patentu v Španielsku.

21 Dňa 18. októbra 2006 doručila žalobkyňa na Súd prvého stupňa svoje pripomienky k dvom listom ECB týkajúcim sa podania uvedených žalôb o neplatnosť. Uvádza, že podanie rôznych žalôb o neplatnosť na vnútroštátne súdy nemá žiadny vplyv na túto žalobu a že Súd prvého stupňa by mal zamietnuť námietku neprípustnosti ECB a rozhodnúť vo veci samej.

22 Listom z 11. apríla 2007 ECB informovala Súd prvého stupňa, že o žalobách o neplatnosť podaných v Spojenom kráľovstve a v Nemecku bolo rozhodnuté na prvom stupni.

23 Pokiaľ ide o žalobu o neplatnosť podanú v Spojenom kráľovstve, ECB uviedla, že rozsudkom z 26. marca 2007 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) [Vysoký súdny dvor (Anglicko a Wales), oddelenie kancelára (patentový senát) Spojené kráľovstvo] rozhodol, že sporný patent je neplatný, pretože presahuje rámec predmetu pôvodnej prihlášky. ECB informovala Súd prvého stupňa, že žalobkyni bolo dovolené podať odvolanie proti tomuto rozsudku na Court of Appeal (England & Wales) [Odvolací súd (Anglicko a Wales), Spojené kráľovstvo] a že ECB bolo dovolené podať vzájomné odvolanie.

24 Pokiaľ ide o žalobu o neplatnosť podanú v Nemecku, ECB uviedla, že rozsudkom z 27. marca 2007 Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko) rozhodol, že sporný patent je platný. ECB takisto informovala Súd prvého stupňa o svojom zámere podať odvolanie proti tomuto rozsudku.

**Návrhy účastníkov konania**

25 Vo svojej žalobe žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— rozhodol, že ECB porušila práva vyplývajúce zo sporného patentu,

— zaviazal ECB na náhradu škody pre porušenie práv vyplývajúcich zo sporného patentu, ktorej výška bude stanovená následne,

— zaviazal ECB na náhradu trov konania.

26 Vo svojej námietke neprípustnosti ECB navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— vyslovil, že žaloba je neprípustná,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

27 Vo svojich pripomienkach k námietke neprípustnosti žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol námietku neprípustnosti,

— vyhlásil, že žaloba je prípustná,

— vydal určovací rozsudok navrhovaný v žalobe.

**O žalobe pre porušenie patentov**

*O prípustnosti*

28 Na základe článku 114 ods. 1 rokovacieho poriadku, ak niektorý účastník konania o to požiada, Súd prvého stupňa môže rozhodnúť o neprípustnosti pred prejednaním veci samej. V súlade s odsekom 3 toho istého článku sa námietka neprípustnosti ďalej prejednáva v rámci ústnej časti konania, ak Súd prvého stupňa nerozhodne inak. V prejednávanej veci Súd prvého stupňa usudzuje, že sa s touto vecou dostatočne oboznámil na základe spisového materiálu a nie je potrebné otvoriť ústnu časť konania.

29 Námietka neprípustnosti ECB je založená na troch žalobných dôvodoch, vyplývajúcich z nedostatku aktívnej legitimácie žalobkyne, z nedostatku právomoci Súdu prvého stupňa na prejednanie a rozhodnutie tejto veci a z nesplnenia formálnych náležitostí žaloby.

30 Najprv je potrebné preskúmať žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci Súdu prvého stupňa.

Tvrdenia účastníkov konania

31 ECB tvrdí, že aj keď je žaloba založená na článkoch 235 ES a 288 ES, žalobkyňa sa nedomáha len náhrady škody, ale predovšetkým určenia, že ECB porušila sporný patent, pričom náhrady škody sa domáha až následne.

32 ECB sa domnieva, že Súd prvého stupňa nie je oprávnený na rozhodnutie o žalobe pre porušenie patentu. Tvrdí, že právomoc určiť porušenie sporného patentu majú jedine vnútroštátne súdy.

33 ECB usudzuje, že na to, aby mohol Súd prvého stupňa vysloviť prípustnosť žaloby, musel by si prisvojiť výlučnú právomoc, ktorú vnútroštátnym súdom priznávajú vnútroštátne právne poriadky v oblasti porušenia patentov, čo by bolo v rozpore s EPD, podľa ktorého spory vo veciach európskych patentov patria do právomoci vnútroštátnych súdov zmluvných štátov.

34 Na podporu tohto tvrdenia ECB uvádza, že len čo je v označených štátoch vydaný a schválený európsky patent, objaví sa súbor nezávislých národných patentov. ECB teda zastáva názor, že práve právo každého štátu určuje tak účinky patentov na jeho území, ako aj procesné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať v prípade sporu. Podľa ECB vzhľadom na to, že otázka porušenia patentu je upravená výlučne vnútroštátnym právom, Súd prvého stupňa nie je oprávnený na rozhodnutie vo veci.

35 ECB zdôrazňuje, že vnútroštátna právna úprava každého členského štátu v oblasti patentov:

— stanovuje rôzne podmienky na priznanie vnútroštátnej ochrany patentu,

— priznáva niektorým súdom, často špecializovaným, výlučnú právomoc posudzovať otázky porušenia a neplatnosti patentov,

— stanovuje rôzne procesné pravidlá, najmä vrátane obmedzení aktívnej legitimácie,

— stanovuje rôzne podmienky, ktoré musia byť splnené na účely priznania náhrady škody,

— stanovuje premlčacie lehoty na uplatnenie náhrady škody, ako aj na žalobu pre porušenie patentu.

36 ECB tvrdí, že žalobkyni nič nebráni konať pred príslušnými vnútroštátnymi súdmi, aby tak bolo rozhodnuté o existencii údajných porušení patentov. ECB pripomína, že v súlade s článkom 35 ods. 2 štatútu ECB spory medzi ECB na jednej strane a akoukoľvek osobou na druhej strane rozhodujú príslušné vnútroštátne súdy, ak nie je daná právomoc Súdneho dvora.

37 Žalobkyňa predovšetkým uvádza, že Súd prvého stupňa je oprávnený na rozhodnutie o žalobe podľa ustanovení článku 235 ES v spojení s článkom 288 druhým a tretím odsekom ES, ktoré súdu Spoločenstva priznávajú právomoc na rozhodovanie sporov týkajúcich sa náhrady škody, ktorú spôsobili v rámci mimozmluvnej zodpovednosti orgány Spoločenstva, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. Žalobkyňa pripomína, že ECB je orgánom Spoločenstva a že článok 288 tretí odsek ES výslovne stanovuje, že Spoločenstvo je povinné nahradiť škody spôsobené ECB alebo jej zamestnancami pri výkone ich služobných povinností.

38 Žalobkyňa sa domnieva, že právomoc Súdu prvého stupňa je upravená len Zmluvou, a preto nemôže byť upravená žiadnymi vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo sekundárnym právom Spoločenstva. Konkrétne žalobkyňa spochybňuje, že právomoc Súdu prvého stupňa môže byť upravená nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) (nariadenie, ktoré určuje právomoc vnútroštátnych súdov v občianskych a obchodných veciach).

39 Žalobkyňa zdôrazňuje najmä to, že článok 67 nariadenia č. 44/2001 vylučuje jeho uplatňovanie na súdnu právomoc, ktorú priznávajú také akty Spoločenstva, ako je Zmluva.

40 Žalobkyňa sa naopak domnieva, že právomoc vnútroštátnych súdov v oblasti porušenia patentov je upravená nariadením č. 44/2001. V zásade súdy členského štátu, na ktorého území má žalovaný bydlisko, majú právomoc aj vtedy, keď k porušeniu patentu došlo na území iného štátu.

41 Žalobkyňa sa takisto domnieva, že v súlade s článkom 27 nariadenia č. 44/2001 súd, ktorý začal ako prvý prejednávať spor medzi dvomi účastníkmi konania týkajúci sa porušenia patentu, má výlučnú právomoc rozhodovať v akomkoľvek spore o porušení patentu medzi týmito dvomi účastníkmi konania a v súvislosti s tým istým patentom.

42 Okrem toho žalobkyňa uvádza, že judikatúrou bolo potvrdené, že súdy štátu, na ktorého území bol vykonaný zápis patentu, majú výlučnú právomoc, len pokiaľ ide o spory týkajúce sa platnosti samotného patentu alebo existencie jeho prihlášky či jeho zápisu (rozsudok Súdneho dvora z 15. novembra 1983, Duijnstee, 288/82, s. 3663, bod 22). V dôsledku toho je tvrdenie ECB, podľa ktorého majú súdy každého dotknutého štátu výlučnú právomoc rozhodovať o porušení sporného patentu na ich území podľa ich vnútroštátnych právnych poriadkov, nesprávne.

43 Žalobkyňa okrem toho vysvetľuje, že mnohé medzinárodné dohovory stanovujú, že porušenie patentu zakladá občianskoprávne zavinenie, za ktoré musí byť zaplatená náhrady škody, a že táto zásada bola prijatá najvýznamnejšími obchodujúcimi národmi a je predmetom mnohých činností Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Podľa žalobkyne ide teda o základnú zásadu práva Spoločenstva a zároveň vnútroštátnych práv. Žalobkyňa teda upresňuje, že Spoločenstvo je členom WTO od 1. januára 1995 a že v dôsledku tejto skutočnosti je povinné rešpektovať ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „TRIPS"). Žalobkyňa uvádza, že podľa ustálenej judikatúry tvoria ustanovenia medzinárodných dohôd uzavretých Európskou úniou, ako je TRIPS, súčasť právneho systému Spoločenstva (rozsudok Súdneho dvora z 30. apríla 1974, Haegeman, 181/73, Zb. s. 449). Žalobkyňa uvádza, že členské štáty Európskej únie sú v každom prípade aj členmi WTO, a teda sú viazané TRIPS. Zásady zakotvené v tejto dohode sú preto súčasťou vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov.

44 Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že ťažkosti, na ktoré poukazuje ECB, ktoré by mal Súd prvého stupňa pri uplatňovaní viacerých vnútroštátnych zákonov, aby mohol preskúmať, či ECB porušila sporný patent, nemajú v prejednávanej veci význam. Žalobkyňa sa domnieva, že skutočnosť, že je nevyhnutné, aby Súd prvého stupňa skúmal a uplatňoval vnútroštátne zákony, sa nedotýka jeho právomoci. Žalobkyňa sa totiž domnieva, že podľa judikatúry (rozsudky Súdneho dvora z 8. októbra 1986, Leussink a i./Komisia, 169/83 a 136/84, Zb. s. 2801, a z 27. marca 1990, Grifoni/Komisia, C-308/87, Zb. s. I-1203) porušenie povinností stanovených vnútroštátnym právom zakladá zodpovednosť orgánov Spoločenstva za škody spôsobené jednotlivcom a že Súd prvého stupňa má právomoc o nich rozhodnúť.

45 Okrem toho žalobkyňa uvádza, že podľa článku 288 ES sa na žaloby týkajúce sa škôd spôsobených orgánmi Spoločenstva bude uplatňovať právo, ktoré vyplýva z právnych zásad spoločných pre členské štáty. Pripomienky podané ECB k rozdielu medzi vnútroštátnymi právnym poriadkami v súvislosti s výpočtom náhrady škody sú preto v prípade porušenia patentu podľa žalobkyne nemiestne.

46 Žalobkyňa tvrdí, že nie je povinná vyčerpať vnútroštátne konania pred podaním tejto žaloby. Uvádza, že judikatúra, ktorej sa dovoláva ECB na podporu tohto tvrdenia, sa týka vecí, v ktorých členské štáty nesprávne uplatňujú alebo nesprávne preberajú právo Spoločenstva. Podľa žalobkyne výlučne za týchto okolností vzniká otázka, či je žalobca povinný vyčerpať vnútroštátne opravné prostriedky proti samotnému členského štátu prv, než podá žalobu o náhradu škody proti Spoločenstvu. Pritom žalobkyňa uvádza, že netvrdí, že v prejednávanej veci sa zavinenia dopustil členský štát, keďže ECB je jediná vinná z predmetného porušenia.

47 Obdobne žalobkyňa zdôrazňuje, že návrh predložený ECB, podľa ktorého by mali byť konania začaté súčasne pred súdmi viacerých členských štátov, by mohol spôsobiť komplikácie, prebytočné náklady a neodôvodnené prieťahy z dôvodu ťažkostí, ktoré

spôsobuje nariadenie č. 44/2001, pokiaľ ide o výkon súbežných súdnych právomocí. V dôsledku tejto skutočnosti Spoločenstvo porušilo povinnosti vyplývajúce z článku 41 TRIPS, ktorý vyžaduje, aby boli konania určené na zaistenie dodržiavania práv duševného vlastníctva spravodlivé, bez zbytočných zložitostí a neodôvodnených prieťahov.

48 Okrem toho žalobkyňa uvádza, že ak by musela začať súbežné konania pred vnútroštátnymi súdmi, je riziko, že by mohlo dôjsť k premlčaniu žaloby o náhradu škody pred Súdom prvého stupňa.

49 Napokon sa žalobkyňa domnieva, že Súd prvého stupňa má právomoc vyhlásiť, že ECB porušila sporný patent, pretože účinok takéhoto vyhlásenia je rovnaký ako účinok, ktorý by malo určenie vzniku zodpovednosti Spoločenstva za náhradu škody Súdom prvého stupňa. Pritom oprávnenie vysloviť takéto určenie priznáva Súdu prvého stupňa článok 288 ES. Okrem toho sa žalobkyňa domnieva, že judikatúrou bolo Súdu prvého stupňa výslovne dovolené prijať určovací rozsudok o návrhoch na náhradu škody, ak náhradu škody zatiaľ nie je možné vyčísliť alebo ak by mohla ešte vzniknúť škoda v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora z 2. júna 1976, Kampffmeyer/Rada a Komisia, 56/74 až 60/74, Zb. s. 711). Nakoniec sa žalobkyňa domnieva, že Spoločenstvo je na základe TRIPS viazané vydať „určovacie rozsudky a primeranú náhradu“ v prípade porušenia patentu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

50 Na úvod je potrebné uviesť, že Súd prvého stupňa môže vykonávať len právomoci, ktoré mu boli zverené právom Spoločenstva. Táto zásada vyplýva z článku 7 ES, podľa

ktorého súd Spoločenstva musí konať v medziach právomocí, ktoré sú mu zverené Zmluvou. Článok 220 ES tiež stanovuje, že Súdny dvor a Súd prvého stupňa zaisťujú dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní Zmluvy v rámci svojich právomocí.

51 V prípade neexistencie takýchto zverených právomocí nemôže Súd prvého stupňa rozhodnúť o žalobe bez rozšírenia svojej súdnej právomoci na spory, ktorých účastníkom je Spoločenstvo a ktoré podľa článku 240 ES patria do právomoci vnútroštátnych súdov (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 21. mája 1987, Rau a i., 133/85 až 136/85, Zb. s. 2289, bod 10; uznesenia Súdu prvého stupňa z 3. októbra 1997, Mutual Aid Administration Services/Komisia, T-186/96, Zb. s. II-1633, bod 47; z 12. decembra 2005, Natexis Banques Populaires/RoboBAT, T-360/05, neuverejnený v Zbierke, bod 12, a z 26. januára 2007, Theofilopoulos/Komisia, T-91/06, neuverejnený v Zbierke, bod 16). Článok 35 ods. 2 štatútu ECB tiež stanovuje, že spory medzi ECB a akoukoľvek inou osobou rozhodujú príslušné vnútroštátne súdy, ak nie je daná právomoc Súdneho dvora.

52 V prejednávanej veci žalobkyňa navrhuje, aby sám Súd prvého stupňa určil, že ECB sa dopustila porušenia viacerých národných patentov.

53 Ako uvádza ECB, európsky patent je v skutočnosti len súhrnom totožných národných patentov udelených každým štátom označeným prihlasovateľom patentu v jeho prihláške. Článok 2 a článok 64 ods. 1 EPD v tejto súvislosti stanovujú, že európsky patent má v každom štáte označenom prihlasovateľom rovnaký účinok a podlieha rovnakému režimu ako národný patent. Článok 64 ods. 3 EPD tiež stanovuje, že každé porušenie európskeho patentu sa posudzuje podľa vnútroštátneho práva.

54 Obvinenie žalobkyne voči ECB z porušenia sporného patentu v deviatich štátoch, pre ktoré bol tento patent udelený, sa preto rovná vytýkaniu ECB, že porušila deväť národných patentov.

55 Právo každého z deviatich dotknutých štátov zakazuje tretím osobám využívanie vynálezov, ktoré sú predmetom patentu, bez súhlasu jeho majiteľa, ktorému umožňuje takéto používanie namietať pred súdom. ECB nespochybňuje svoju povinnosť dodržiavať normy dotknutých členských štátov v oblasti patentov a priznáva, že žalobkyňa by mohla podať žalobu pre porušenie patentu v tomto ohľade na vnútroštátne súdy.

56 Pritom nijaké ustanovenie práva Spoločenstva nepriznáva Súdu prvého stupňa právomoc rozhodovať o porušení patentov. Žaloba pre porušenie patentov nepatrí medzi procesné nástroje, ktoré sú zverené do právomoci súdov Spoločenstva článkami 220 ES až 241 ES.

57 Okrem toho vnútroštátne patentové právo na rozdiel od iných práv duševného vlastníctva, ako je vnútroštátne právo ochranných známok, nebolo predmetom žiadnej harmonizácie Spoločenstva. Pokiaľ ide o oblasť, v ktorej Spoločenstvo ešte neprijalo právne predpisy a ktorá v dôsledku toho patrí do právomoci členských štátov, ochrana niektorých práv duševného vlastníctva, ako sú patenty a opatrenia prijaté na tento účel súdnymi orgánmi, nepatria do práva Spoločenstva (rozsudok Súdneho dvora zo 14. decembra 2000, Dior a i., C-300/98 a C-392/98, Zb. s. I-11307, bod 48).

58 Žalobkyňa sa napriek tomu domnieva, že ustanovenie článku 235 ES v spojení s ustanovením článku 288 druhým odsekom ES umožňujú Súdu prvého stupňa, aby vykonal nevyhnutné zistenia na účely určenia, či sa orgán Spoločenstva dopustil

protiprávneho konania, ktoré by mohlo zakladať zodpovednosť Spoločenstva bez toho, aby bol obmedzený, pokiaľ ide o vnútroštátne normy, ktorých porušenie môže byť určené, alebo pokiaľ ide o posúdenia týkajúce sa vnútroštátneho práva, ktoré môžu byť na tento účel vykonané.

59 Žalobkyňa sa tiež domnieva, že keďže porušenie je otázkou mimozmluvnej zodpovednosti, Súd prvého stupňa musí byť v každom prípade schopný určiť, či k nemu skutočne došlo. Z už citovaných rozsudkov Leussink a i./Komisia a Grifoni/Komisia v tomto zmysle vyplýva, že súd Spoločenstva má právomoc rozhodovať o žalobách o náhradu škody spôsobenej porušením takých povinností stanovených vnútroštátnym právom orgánmi Spoločenstva, ako je dodržiavanie platných patentov.

60 Tvrdenie žalobkyne však nemôže byť prijaté.

61 V prvom rade žalobkyňa prehliadla to, že podala žalobu pre porušenie patentu, ktorá je koncepčne odlišná od žaloby o určenie mimozmluvnej zodpovednosti, ktorú podala tiež. Súd prvého stupňa musí k žalobe pre porušenie patentu nutne pristupovať ako k samostatnej žalobe a na základe noriem, ktoré upravujú žaloby patriace do právomoci súdov Spoločenstva.

62 V druhom rade by malo tvrdenie žalobkyne za následok, že Súd prvého stupňa by musel rozhodovať o akejkoľvek otázke spadajúcej do vnútroštátneho práva, pokiaľ by tak urobil preto, aby v rámci žaloby o náhradu škody posúdil, či sa orgán Spoločenstva dopustil protiprávneho konania. Súd prvého stupňa by teda bol vedený k tomu, aby rozhodoval o otázkach, ktoré sa vymykajú z jeho právomoci, tým, že by si prisvojil právomoci, ktoré patria výlučne vnútroštátnemu súdu. Súdu prvého stupňa

pritom neprináleží, aby k údajnému porušeniu vnútroštátnych predpisov pristupoval ako k právnej otázke, ktorá predpokladá neobmedzenú súdnu kontrolu, keďže takáto kontrola prislúchala len vnútroštátnym orgánom (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. júla 2000, AICS/Parlament, T-139/99, Zb. s. II-2849, bod 40, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 21. júna 2001, AICS/Parlament, C-330/00 P, Zb. s. I-4809).

63 Žalobkyňa sa nemôže dovolávať judikatúry, ktorú uvádza na podporu svojich tvrdení.

64 Pokiaľ ide o vec, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Leussink a i./Komisia, týkajúci sa žaloby o náhradu škody podanej zamestnancom Komisie, ktorý sa zranil pri dopravnej nehode v Nemecku, keď bol na služobnej ceste a cestoval autom Komisie riadeným šoférom tohto orgánu, je potrebné zdôrazniť, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, predmetný rozsudok nikdy nestanovil, že súd Spoločenstva má právomoc rozhodnúť, či orgán Spoločenstva porušil normu vnútroštátneho práva. Práve naopak, Súdny dvor, ktorý odsúdil Komisiu, výslovne vylúčil, že by zodpovednosť Komisie v prejednávanej veci mohla byť skúmaná z hľadiska vnútroštátneho práva (bod 15 rozsudku).

65 Pokiaľ ide o rozsudok Grifoni/Komisia, ktorý sa týka žaloby o náhradu škody podanej podnikateľom, ktorý utrpel pracovný úraz, keď vykonával inšpekciu strechy budovy Komisie v Ispre (Taliansko) na účely vykonania údržby, je potrebné poukázať na to, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, Súdny dvor neposudzoval súlad konania vytýkaného Komisii, a to nezavedenie bezpečnostných opatrení požadovaných zákonom štátu, v ktorom sa budova nachádzala, s príslušnými vnútroštátnymi normami. Porušenie vnútroštátnych noriem na predchádzanie nehodám Komisiou bolo totiž určené už predtým vnútroštátnym orgánom oprávneným kontrolovať dodržiavanie týchto noriem, ktorý konštatoval, že Komisia neprijala nijaké preventívne opatrenie (návrhy, ktoré predložil generálny advokát Tesauro v už citovanej veci Grifoni/Komisia,

Zb. s. I-1203, bod 26). Za týchto okolností Súdny dvor usúdil, že nedbanlivé konanie Komisie, ktorá nevynaložila riadnu starostlivosť týkajúcu sa bezpečnostných opatrení na prechádzanie úrazom, bolo preukázané a predstavovalo protiprávne konanie spôsobilé založiť zodpovednosť Spoločenstva (body 13 a 14 rozsudku), pokiaľ sú splnené ďalšie podmienky nevyhnutné na založenie zodpovednosti Spoločenstva, a to skutočne vzniknutá škoda a príčinná súvislosť medzi touto škodou a protiprávnym konaním vytýkaným dotknutému orgánu. Táto situácia je teda opakom situácie v tejto veci, v ktorej príslušné vnútroštátne súdy neurčili porušenie rôznych dotknutých národných patentov zo strany ECB.

66 Súd prvého stupňa sledoval rovnaký prístup v oboch veciach, v ktorých bol vyhlásený už citovaný rozsudok zo 6. júla 2000, AICS/Parlament, resp. rozsudok z 11. júna 2002, AICS/Parlament (T-365/00, Zb. s. II-2719), ktoré obidva súvisia so zákazkou týkajúcou sa dopravy osôb patriacich do tohto orgánu bežnými vozidlami so šofármi v Štrasburgu, ktorú zadal Parlament. Jeden z uchádzačov, ktorého ponuka bola zamietnutá, podal žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu Parlamentu o zadaní zákazky, ktoré považoval za protiprávne, a žalobu o náhradu škody proti uvedenému orgánu. V rámci žaloby o neplatnosť sa žalobca dovolával toho, že zmluva, ktorá bola nakoniec podpísaná medzi Parlamentom a podnikom, ktorého žiadosť o účasť bola prijatá, porušuje francúzske predpisy upravujúce činnosť taxislužieb. Svojím už citovaným rozsudkom zo 6. júla 2000, AICS/Parlament, Súd prvého stupňa zamietol návrhy na zrušenie a na náhradu škody z dôvodu, že žalobca nepreukázal, že Parlament sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia vo svojom výklade francúzskych právnych predpisov (bod 43). Naopak, vo svojom už citovanom rozsudku z 11. júna 2002, AICS/Parlament, Súd prvého stupňa prihliadal na skutočnosť, že Tribunal correctionnel de Strasbourg (Trestný súd v Štrasburgu) medzitým vyhlásil 7. apríla 2000 rozsudok, v ktorom rozhodol, že francúzske právne predpisy odporujú výkladu Parlamentu (body 65 až 71 rozsudku). Súd prvého stupňa teda zrušil rozhodnutie o zadaní zákazky, aj keď zamietol návrh na náhradu škody pre nedostatok dôkazov o údajnej škode (bod 79).

67 Kvôli úplnosti treba prihliadať na to, že článok 138 EPD stanovuje, že európsky patent môže byť zrušený v súlade s právnym predpismi zmluvného štátu a s účinkom na území tohto štátu, a na to, že článok 22 ods. 4 nariadenia č. 44/2001 priznáva výlučnú

právomoc vo veci platnosti patentov súdom štátu, na ktorého území bol vykonaný zápis patentu, pričom Súdny dvor upresnil, že táto výlučnosť sa uplatňuje bez ohľadu na procesný rámec, v ktorom je vznesená otázka platnosti, či už je ním žaloba, alebo námietka (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, Zb. s. I-6509, bod 25).

68 Otázka platnosti patentu je vo väčšine prípadov v rámci žaloby pre porušenie patentu rozhodujúca, lebo osoba obvinená z porušenia patentu môže namietať neplatnosť patentu vzájomným návrhom, aby tým so spätnou účinnosťou zbavila majiteľa patentu práva, ktorého sa ten domáha, a dosiahnuť zamietnutie žaloby pre porušenie podanej proti nej. Tak je to okrem toho v prejednávanej veci, kde ECB už podala žaloby o neplatnosť na súdy všetkých dotknutých štátov proti spornému patentu.

69 Táto okolnosť znamená, že patenty, ktorých porušenie zakladá akt vytýkaný ECB, by mohli byť neplatné, a teda neexistujúce. Toto riziko nie je v prejednávanej veci hypotetické, pretože rozsudkom z 26. marca 2007 High Court of Justice rozhodol, že sporný patent nie je platný na jeho území.

70 Nakoniec Súd prvého stupňa nemôže spochybniť oprávnenosť vnútroštátneho titulu priemyselného vlastníctva bez porušenia zásady lojálnej spolupráce, ktorá má upravovať vzťahy medzi členskými štátmi a orgánmi Spoločenstva a ktorá podľa ustálenej judikatúry ukladá členským štátom nielen povinnosť prijímať všetky opatrenia na zaručenie pôsobnosti a účinnosti práva Spoločenstva, ale aj orgánom Spoločenstva ukladá recipročné povinnosti lojálnej spolupráce s členskými štátmi (uznesenie Súdneho dvora z 13. júla 1990, Zwartveld a i., C-2/88, Zb. s. I-3365, bod 17, a rozsudok Súdneho dvora zo 16. októbra 2003, Írsko/Komisia, C-339/00, Zb. s. I-11757, body 71 a 72).

71 S ohľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné konštatovať, že konštatovanie existencie porušenia národného patentu patrí do právomoci vnútroštátnych súdov, a nie Súdu prvého stupňa. Žaloba pre porušenie patentu musí byť teda zamietnutá ako neprípustná pre nedostatok právomoci Súdu prvého stupňa.

72 Tento záver nemôže byť vyvrátený tvrdením žalobkyne, podľa ktorého nie je povinná vyčerpať vnútroštátne konania pred podaním tejto žaloby o náhradu škody na Súd prvého stupňa, lebo v prejednávanej veci sa netvrdí, že za porušenie patentu je spoluzodpovedný členský štát. Žalobkyňa takisto uvádza, že začatie súbežných konaní pred súdmi viacerých členských štátov by mohlo spôsobiť komplikácie a neodôvodnené prieťahy.

73 V prvom rade povinnosť žalobkyne začať súbežné vnútroštátne konania, aby mohla uplatniť svoje subjektívne práva, nevyplýva zo spoluzodpovednosti orgánov členských štátov za údajné porušenie patentu, ale výlučne zo skutočnosti, že Súd prvého stupňa nemá právomoc určiť, či ECB porušila národný patent.

74 V druhom rade komplikácie a prieťahy, ktoré by mohli vzniknúť žalobkyni v dôsledku nevyhnutnosti začať súbežné konania, aby mohla uplatniť svoje práva, sú dôsledkom jedine neexistencie patentu na úrovni Spoločenstva a táto situácia je spoločná pre všetkých majiteľov vynálezu chráneného rôznymi národnými patentmi v Spoločenstve.

75 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého by mohlo dôjsť k premlčaniu žaloby o náhradu škody proti ECB na Súde prvého stupňa v očakávaní rozhodnutí príslušných vnútroštátnych súdov, je potrebné poukázať na to, že premlčacia lehota žaloby o určenie mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva nemôže začať plynúť skôr, ako sú splnené všetky podmienky, na ktoré sa viaže povinnosť

nahradiť škodu (rozsudok Súdneho dvora z 27. januára 1982, Birra Wührer a i./ Rada a Komisia, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 a 5/81, Zb. s. 85, bod 10, a uznesenie Súdneho dvora z 18. júla 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi /Komisia, C-136/01 P, Zb. s. I-6565, bod 30). Premlčacia lehota žaloby o určenie zodpovednosti podanej žalobkyňou proti Spoločenstvu môže začať plynúť až od okamihu, keď žalobkyňa dosiahne od príslušných vnútroštátnych súdov určenie existencie porušenia patentu, z ktorého obviňuje ECB.

**O žalobe o náhradu škody**

76 Súd prvého stupňa sa domnieva, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, je oprávnený rozhodnúť o žalobe o náhradu škody podľa ustanovení článku 235 ES v spojení s článkom 288 druhým a tretím odsekom ES, ktoré súdu Spoločenstva priznávajú právomoc na rozhodovanie sporov týkajúcich sa náhrady škôd Spoločenstvom, ktoré boli spôsobené v oblasti mimozmluvnej zodpovednosti orgánmi Spoločenstva. Článok 288 tretí odsek ES stanovuje, že Spoločenstvo je povinné nahradiť škody spôsobené ECB.

77 ECB tiež podala námietku neprípustnosti týkajúcu sa návrhu na náhradu škody. Súd prvého stupňa sa však domnieva, že tento návrh musí byť zamietnutý pre nedostatok akéhokoľvek právneho základu.

78 V tejto súvislosti ECB uvádza, že v súlade s ustálenou judikatúrou je právo na náhradu škody uznané, ak sú splnené tri podmienky, a to: porušenie právneho pravidla, ktoré jednotlivcom priznáva práva, skutočná existencia škody a existencia príčinnej súvislosti medzi spáchaným porušením a spôsobenou škodou. ECB ďalej uvádza, že ak

jedna z týchto podmienok nie je splnená, Súd prvého stupňa je povinný zamietnuť žalobu v celom rozsahu bez toho, aby skúmal splnenie ďalších podmienok.

79 Podľa článku 111 rokovacieho poriadku Súd prvého stupňa môže, ak je návrh zjavne neprípustný alebo ak mu zjavne chýba akýkoľvek právny základ, bez ďalšieho konania vo veci rozhodnúť odôvodneným uznesením. Súd prvého stupňa v prejednávanej veci usudzuje, že sa s touto vecou dostatočne oboznámil na základe spisového materiálu a podľa tohto článku rozhodol, že nie je potrebné pokračovať v konaní.

80 Treba pripomenúť, že vznik mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva v zmysle článku 288 druhého odseku ES z dôvodu protiprávneho konania jeho orgánov sa viaže na splnenie všetkých podmienok, ktorými sú protiprávnosť konania vytýkaného orgánom, skutočná existencia škody a existencia príčinnej súvislosti medzi údajným konaním a uvádzanou škodou (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1982, Oleifici Mediterranei/EHS, 26/81, Zb. s. 3057, bod 16; rozsudky Súdu prvého stupňa z 11. júla 1996, International Procurement Services/Komisia, T-175/94, Zb. s. II-729, bod 44, a zo 16. októbra 1996, Efisol/Komisia, T-336/94, Zb. s. II-1343, bod 30).

81 V tejto veci nebola preukázaná prvá z požadovaných podmienok, a to protiprávnosť konania vytýkaného ECB, ktoré spočíva v porušení sporného patentu. Ako už bolo totiž rozhodnuté, existencia porušenia patentu musí byť určená príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Žalobkyňa v tejto súvislosti nepredložila žiaden dôkaz, ale naopak požiadala Súd prvého stupňa, aby sám vykonal toto určenie. Súd prvého stupňa je oprávnený rozhodnúť, či je toto porušenie patentu spôsobilé založiť zodpovednosť Spoločenstva len na základe rozhodnutia príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorým sa určuje existencia porušenia patentu zo strany ECB.

82 Za týchto podmienok je potrebné určiť, že žalobe o náhradu škody zjavne chýba akýkoľvek právny základ a v súlade s článkom 11 rokovacieho poriadku musí byť zamietnutá.

**O trovách**

83 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ECB.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

nariadil:

**1. Žaloba pre porušenie patentov sa zamieta ako neprípustná.**

**2. Žaloba o náhradu škody sa zamieta.**

3. **Document Security Systems, Inc., znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Európskej centrálnej banky.**

V Luxemburgu 5. septembra 2007

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

J. D. Cooke