

**Asunto C-44/21**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

28 de enero de 2021

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Landgericht München I (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I, Alemania)

**Fecha de la resolución de remisión:**

19 de enero de 2021

**Parte solicitante:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Partes oponentes:**

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I** (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I)

[*omissis*]

[*omissis*]

En el litigio entre

**Phoenix Contact GmbH & Co. KG**, [*omissis*] Blomberg

–parte solicitante–

[*omissis*]

y

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG**, [*omissis*] Minden

–parte oponente–

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG**, [omissis] Espelkamp

—parte oponente—

[omissis]

sobre medidas provisionales

el Landgericht München I (Sala Vigésimoprimera de lo Civil) [omissis] adopta, el 19 de enero de 2021, la siguiente

### **Resolución**

**Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del artículo 276 TFUE, la siguiente cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial:**

**¿Es compatible con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE que en el procedimiento de medidas provisionales los Oberlandesgerichte (Tribunales Superiores Regionales de lo Civil y Penal) que resuelven en última instancia denieguen, en principio, la adopción de medidas provisionales por violación de patentes cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia en el que se haya confirmado su validez?**

### **Fundamentos**

La solicitante presentó ante el órgano jurisdiccional remitente una solicitud de medidas provisionales con objeto de que se prohibiera a las oponentes ofrecer o comercializar conectores que utilicen la técnica aportada por la patente europea EP 2 823 536, concedida a la solicitante.

#### **1. Marco jurídico**

##### **a. Derecho de la Unión**

Los considerandos de la Directiva 2004/48 rezan, en extracto, como sigue:

- (1) La realización del mercado interior supone [...] [la creación de] un entorno favorable a la innovación y la inversión. En este contexto, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del mercado interior. La protección de la propiedad intelectual es importante no solo para la promoción de la innovación y de la creación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad.

- (2) La protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o creación. Debe permitir asimismo la difusión más amplia posible de las obras, ideas y los conocimientos nuevos. [...]
- (3) Sin embargo, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior.

[...]

- (22) También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual.

[...]

- (24) Según los casos y si las circunstancias lo justifican, entre las medidas, procedimientos y recursos que han de establecerse deben incluirse medidas de prohibición destinadas a impedir nuevas infracciones de los derechos de propiedad intelectual. [...]

La Directiva 2004/48 establece:

## **Artículo 9**

### **Medidas provisionales y cautelares**

1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:
  - a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; [...]

**b. Derecho nacional**

El artículo 58 de la Patentgesetz (Ley de patentes; en lo sucesivo, «PatG»), en su versión vigente, presenta el siguiente tenor:

La concesión de la patente se publicará en el *Boletín de Patentes*. Al mismo tiempo, se publicará el folleto de la patente. Con la publicación en el *Boletín de Patentes* comenzarán los efectos jurídicos de la patente.

El artículo 139 de la PatG, en su versión vigente, presenta el siguiente tenor:

- (1) El perjudicado, en caso de riesgo de reincidencia, podrá ejercitar una acción de cesación contra quien, en infracción de los artículos 9 a 13, utilice una invención patentada. La acción también asistirá al perjudicado cuando exista el riesgo de una primera infracción.

El artículo 935 de la Zivilprozessordnung (Ley de enjuiciamiento civil; en lo sucesivo, «ZPO»), en su versión pertinente, presenta el siguiente tenor:

Serán admisibles las medidas provisionales sobre el objeto de litigio cuando existan motivos para considerar que la alteración de la situación actual pueda hacer imposible o dificultar sustancialmente la satisfacción de los derechos de una de las partes.

El artículo 940 de la ZPO, en su versión pertinente, es del siguiente tenor:

También serán admisibles las medidas provisionales dirigidas a la regulación de una situación provisional que afecte a una relación jurídica controvertida cuando dicha regulación, especialmente en el caso de relaciones jurídicas a largo plazo, se estime necesaria para evitar graves perjuicios, para prevenir riesgos o por otras razones.

**2. Circunstancias del procedimiento principal**

- a. El 14 de diciembre de 2020, la solicitante presentó una solicitud de medidas provisionales dirigidas a prohibir a las oponentes infringir su patente europea EP 2 823 536 (en lo sucesivo, «patente objeto de la solicitud de medidas provisionales»).

La solicitud en que se basaba la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales data de 5 de marzo de 2013. Mediante escrito de 8 de mayo de 2020, los apoderados procesales de las oponentes presentaron, en nombre de la oponente n.º 2, objeciones a la patentabilidad en el procedimiento de concesión. El 26 de noviembre de 2020 se concedió finalmente la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales y se ordenó que la concesión fuese publicada el 23 de diciembre de 2020. El 15 de enero de 2021, la oponente n.º 2 presentó ante la Oficina Europea de Patentes una oposición a

la concesión de la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales. El órgano jurisdiccional remitente considera que, según las alegaciones de la solicitante, los productos que ofrecen las oponentes infringen la patente en vigor. A la luz del examen efectuado por la Oficina Europea de Patentes, y también de las alegaciones realizadas por las oponentes en la oposición presentada el 15 de enero de 2021, el órgano jurisdiccional remitente considera que no peligra la validez de la patente.

- b. La Sala remitente considera que tan solo la jurisprudencia del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich), al que corresponde resolver en última instancia, le impide adoptar las medidas provisionales solicitadas.<sup>1</sup>

**Conforme a la jurisprudencia del Oberlandesgericht München**, para la adopción de medidas provisionales en caso de violación de una patente *no basta con que la patente invocada haya sido concedida por la autoridad competente (en este caso, la Oficina Europea de Patentes) tras un examen pormenorizado*, y que la cuestión de la validez también sea objeto de un control jurisdiccional con motivo de la resolución de una solicitud de medidas provisionales. Dicho tribunal exige que, aparte del examen técnico de la patentabilidad en el procedimiento de concesión por parte de la oficina de patentes, exista una resolución en un procedimiento de oposición/recurso ante la Oficina Europea de Patentes o en un procedimiento de nulidad ante el Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial) que confirme que la patente invocada es susceptible de protección. Por lo tanto, para que se considere válida una patente no es suficiente el examen de la patentabilidad en que se basa la concesión de la patente, sino que, para poder adoptar medidas provisionales frente a su violación, la patentabilidad de la patente examinada y concedida ha debido ser examinada de nuevo por la autoridad competente o por el Bundespatentgericht.

En concreto, en la sentencia pertinente del Oberlandesgericht München de 12 de diciembre de 2019 (asunto 6 U 4009/19, publicada en GRUR 2020, 385), se declara lo siguiente:

«De acuerdo con la concepción general, solo ha lugar a la adopción de medidas provisionales en materia de patentes cuando el examen tanto de la cuestión de la infracción de la patente como la de la validez del derecho para cuya protección se solicitan medidas provisionales resulta tan claramente favorable al solicitante que no sea razonablemente previsible una resolución en sentido contrario en el procedimiento principal.

<sup>1</sup> Con arreglo al Derecho alemán, el procedimiento de medidas provisionales concluye en segunda instancia ante el Oberlandesgericht; el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) no conoce en materia de medidas provisionales.

De acuerdo con la jurisprudencia del Oberlandesgericht Düsseldorf (véanse las referencias en la sentencia de 14 de diciembre de 2017, 2 U 18/17, Juris, apartado 18, así como Kühnen, *Handbuch der Patentverletzung*, 12.<sup>a</sup> ed., cap. G, apartado 42) y del Oberlandesgericht Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509), **en general, solo cabe considerar que existe suficiente certidumbre sobre la validez de una patente objeto de una solicitud de medidas provisionales cuando esta haya sido confirmada un procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia, es decir, cuando en un procedimiento de oposición/recurso ante la Oficina Europea de Patentes o en un procedimiento de nulidad ante el Bundespatentgericht ya exista una resolución que confirme que la patente invocada es susceptible de protección [...]»**

La correspondiente legislación alemana no establece en lugar alguno el requisito de una resolución en primera instancia en un procedimiento sobre la validez de la patente para poder adoptar medidas provisionales ante una violación de la patente. Este requisito tampoco sería compatible con el principio según el cual la patente comienza a surtir efectos legales (incluida la posibilidad de invocarla judicialmente) con la publicación de su concesión (artículo 58, apartado 1, de la PatG; artículo 97, apartado 3, del Convenio sobre la patente europea), y no en un momento posterior (como el de la resolución en primera instancia en un procedimiento de oposición o nulidad). Por lo tanto, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, el Derecho positivo alemán es plenamente conforme con la Directiva 2004/48. Pero la exigencia de conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión no se limita a las disposiciones legales internas, sino que incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de desarrollar una jurisprudencia o de interpretar el Derecho nacional de forma que sea compatible con los objetivos de una directiva; de lo contrario, procede modificar la jurisprudencia (véase [omissis] la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257).

La jurisprudencia deduce de la interpretación del artículo 940 de la ZPO el requisito de una resolución en primera instancia en un procedimiento sobre la validez de la patente; la adopción de medidas provisionales solo es urgente (imprescindible en el sentido del considerando 22 de la Directiva 2004/48) cuando la validez de la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales ha sido confirmada en primera instancia en un procedimiento de oposición o nulidad. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que tal interpretación no es compatible con la Directiva 2004/48 y, por ende, es **contraria al Derecho de la Unión**.

Con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48, se ha de garantizar la posibilidad de dictar contra el infractor de una patente un mandamiento judicial destinado a prevenir la continuación de una infracción. Sin embargo, con la jurisprudencia que se somete a examen en la presente resolución de remisión esto no es posible, pues **una patente recién concedida** (como sucede en el presente

caso) **aún no puede haber sido objeto de un procedimiento sobre su validez** (el procedimiento de oposición o nulidad solo es posible *después* de la concesión de la patente). Asimismo, es frecuente también que patentes concedidas mucho tiempo atrás, en el momento de la solicitud de medidas provisionales, no hayan sido aún objeto de un procedimiento sobre su validez, y es evidente que el titular de la patente no tiene ninguna influencia sobre la impugnación de su patente mediante oposición o recurso de nulidad una vez que le ha sido concedida. Así pues, incluso en caso de manifiesta violación de una patente, en principio solo ha lugar a la adopción de medidas provisionales cuando haya concluido un procedimiento sobre su validez en primera instancia (iniciado por un tercero), algo que puede demorarse muchos meses o incluso años. De conformidad con la jurisprudencia sometida a examen, durante ese período debe soportarse la continuación de la infracción de la patente, aunque, por ley, una patente (a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual) sea objeto de un pormenorizado examen técnico antes de ser concedida y de poder ser utilizada en el tráfico jurídico.<sup>2</sup>

En cuanto a las excepciones que la jurisprudencia sometida a examen admite al principio según el cual debe haber concluido un procedimiento contradictorio sobre la validez de la patente en primera instancia, el órgano jurisdiccional remitente considera que dichas excepciones en nada cambian el hecho de que la referida jurisprudencia y, en particular, la norma interpretativa antes expuesta sean contrarias al Derecho de la Unión: una norma interpretativa contraria al Derecho de la Unión no se convierte en conforme con este Derecho solo por el reconocimiento de algunas excepciones que, a lo sumo, permiten restablecer parcialmente una práctica jurídica conforme con el Derecho de la Unión.

Es cierto que la jurisprudencia (Oberlandesgericht München, GRUR 2020, 385) dispone que se puede plantear la adopción de medidas provisionales sin una resolución en primera instancia sobre la validez de la patente cuando:

- [«]– el oponente haya intervenido en el procedimiento de concesión presentando sus propias objeciones, de manera que dicho procedimiento hubiera adquirido un cierto carácter contradictorio, es decir, que las objeciones formuladas también se hubiesen examinado en cuanto al fondo;
- el derecho para cuya protección se solicitan medidas provisionales se considere, con carácter general, susceptible de protección;
- las objeciones contra la validez del derecho para cuya protección se solicitan medidas provisionales se hayan evidenciado infundadas tras un examen sumario, o

<sup>2</sup> En este punto procede señalar que, al resolver una solicitud de medidas provisionales, el órgano jurisdiccional remitente también procede a un examen sumario de la validez de la patente; si la parte oponente presenta argumentos de peso que fundamenten dudas legítimas sobre la validez de la patente, no procede adoptar las medidas provisionales.

- en virtud de circunstancias extraordinarias, como por ejemplo la situación del mercado, no se pueda exigir razonablemente al solicitante esperar a la conclusión del procedimiento de oposición o nulidad.»

Sin embargo, aquí no entra en juego ninguna de estas excepciones, ya que el Oberlandesgericht München las interpreta de forma tan restrictiva que, de hecho, también en este caso, son meramente teóricas. Si bien la oponente n.º 2 intervino con sus propias objeciones en el procedimiento de concesión de la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales, de conformidad con la jurisprudencia del Oberlandesgericht München (véase la resolución de 26 de noviembre de 2020, asunto 6 W 1146/20, que parece no haber sido publicada aún), se exige que las objeciones formuladas en el procedimiento de concesión sean idénticas a las realizadas en el posterior procedimiento de medidas provisionales. Si en este último un oponente (como aquí sucede) invoca otras objeciones adicionales a las que alegó en el procedimiento de concesión, no se considera acreditada la validez de la patente. Tampoco son pertinentes en el presente caso las demás excepciones mencionadas.

En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente se ve obligado actualmente a denegar la adopción de medidas provisionales en el presente caso, en contra de su propia interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48, pues la patente objeto de la solicitud de medidas provisionales aún no ha sido objeto de un procedimiento contradictorio sobre su validez y tampoco son aplicables las excepciones a este requisito fundamental establecidas por la jurisprudencia.

Con la siguiente cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, en particular del siguiente pasaje:

«que, a petición [...] puedan dictar [...] un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual [o] [...] a prohibir [...] la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho».

Ello se debe a que el órgano jurisdiccional remitente considera que, conforme al tenor literal de la disposición, la posibilidad de dictar medidas provisionales no está garantizada en el Derecho nacional si se deniegan con el argumento de que no ha tenido lugar aún el correspondiente procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia.

#### **Cuestión prejudicial:**

**¿Es compatible con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE que en el procedimiento de medidas provisionales los Oberlandesgerichte (Tribunales Superiores Regionales de lo Civil y Penal) que resuelven en última instancia denieguen, en principio, la adopción de medidas provisionales por violación de patentes cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia en el que se haya confirmado su validez?**