

Lieta C-44/21

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Iesniegšanas datums:

2021. gada 28. janvāris

Iesniedzējtiesa:

Landgericht München I (Vācija)

Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:

2021. gada 19. janvāris

Pieteicēja:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Atbildētājas:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I [Minhenes I apgabaltiesa]

[..]

[..]

lietā

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

- pieteicēja –

[..]

pret

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

- atbildētāja –

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

- atbildētāja –

[..]

par pagaidu noregulējuma rīkojumu [oriģ. 2. lpp.]

Landgericht München I – 21. civillietu palāta – [..] 2021. gada 19. janvārī pieņem šādu

lēmumu:

Atbilstoši LESD 267. pantam uzdot Eiropas Savienības Tiesai šādu jautājumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (turpmāk tekstā – “Direktīva 2004/48/EK”) 9. panta 1. punkta interpretāciju:

Vai Direktīvas 2004/48/EK 9. panta 1. punktam atbilst situācija, kad tiesvedībā par pagaidu noregulējumu kompetentās federālo zemju augstākās tiesas pēdējā instancē principā noraida pagaidu pasākumu veikšanu saistībā ar patentu pārkāpumu, ja apstrīdētais patents nav ticis atstāts spēkā pirmās instances iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā?

Pamatojums

Pieteicēja iesniedzējtiesai lūdza izdot pagaidu noregulējuma rīkojumu, ar kuru ir jāaizliedz atbildētājam piedāvāt vai laist tirgū savienotājumavas, kurās tiek izmantotas zināšanas par pieteicējai piešķirto Eiropas patentu EP 2 823 536.

1. Atbilstošās tiesību normas

a. Savienības tiesību akti

Direktīvas 2004/48/EK apsvērumi tostarp ir formulēti šādi:

(1) Iekšējā tirgus īstenošana paredz [..], izveidojot vidi, kas veicina jauninājumu ieviešanu un ieguldījumus. Šai sakarā intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir ļoti liela loma iekšējā tirgus veiksmīgas darbības nodrošināšanā. Intelektuālā īpašuma aizsardzība ir svarīga ne vien jauninājumu un jaunrades veicināšanai, bet arī nodarbinātības attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai.
[oriģ. 3. lpp.]

(2) Intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir jāļauj izgudrotājam vai radītājam gūt likumīgu peļņu no sava izgudrojuma vai darba. Tai arī jāveicina iespējami plašāka darbu, ideju un jaunas speciālās profesionālās informācijas izplatīšanās. [..]

- (3) Tomēr, nepastāvot efektīviem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības līdzekļiem, netiek veicināta jauninājumu ieviešana un jaunrade un mazinās ieguldījumi. Tādēļ ir jānodrošina, ka materiālās tiesības intelektuālā īpašuma jomā, kas pašreiz lielā mērā ir *acquis communautaire* sastāvdaļa, Kopienā piemēro efektīvi. Šai sakarā intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas līdzekļiem ir milzīga nozīme iekšējā tirgus veiksmīgas darbības nodrošināšanā.

[..]

- (22) Ļoti svarīgi ir arī paredzēt pagaidu pasākumus pārkāpumu tūlītējai izbeigšanai, negaidot lēmumu par lietas būtību, tai pat laikā ievērojot aizstāvības tiesības, nodrošinot pagaidu pasākumu proporcionālītāti atbilstīgi attiecīgā gadījuma raksturam un nodrošinot vajadzīgās garantijas to izmaksu un kaitējuma segšanai, kas atbildētājam rodas nepamatotas prasības dēļ. Šādi pasākumi ir jo īpaši vajadzīgi gadījumos, kad jebkura kavēšanās var radīt neatgriezenisku kaitējumu intelektuālo īpašuma tiesību īpašniekam.

[..]

- (24) Attiecīgā gadījumā un ja ir pamatoti apstākļi, paredzamajiem pasākumiem, kārtībai un aizsardzības līdzekļiem ir jāietver aizlieguma pasākumi, kuru mērķis ir novērst turpmākus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. [..]

Direktīvā 2004/48/EK ir noteikts:

9. pants

Pagaidu un piesardzības pasākumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu iestādes pēc prasītāja lūguma var:
 - a) attiecībā uz iespējamo pārkāpēju izdot iepriekšēju izpildrakstu, lai novērstu iespējamus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus vai lai uz pagaidu laiku aizliegtu iespējamo tiesību pārkāpumu turpināšanu, [oriģ. 4. lpp.] attiecīgā gadījumā, ja to paredz valsts tiesību akti, iekasējot regulāru kavējuma naudu, vai lai šādas rīcības turpināšanu pieļautu tikai tad, ja ir sniegta garantija, kas paredzēta kompensācijas nodrošināšanai tiesību īpašniekam; [..].

b. Valsts tiesību akti

Patentgesetz [Patentu likuma] (turpmāk tekstā – “*PatG*”) spēkā esošajā redakcijā 58. pants ir formulēts šādi:

Patenta piešķiršana tiek publicēta Patentu biļetenā. Vienlaikus tiek publicēta patenta specifikācija. Līdz ar publicēšanu Patentu biļetenā stājas spēkā likumā paredzētās patenta sekas.

PatG spēkā esošajā redakcijā 139. pants ir formulēts šādi:

- (1) Pret personu, kas pretēji 9.–12. pantam izmanto patentētu izgudrojumu, persona, kuras tiesības ir pārkāptas, atkārtotās riska gadījumā var celt prasību par atturēšanos no darbības. Šādas tiesības ir arī tad, ja pārkāpuma risks rodas pirmo reizi.

Zivilprozessordnung [Civilprocesa kodeksa] (turpmāk tekstā – “*ZPO*”) spēkā esošajā redakcijā 935. pants ir formulēts šādi:

Rīkojumi par pagaidu noregulējumu attiecībā uz strīda priekšmetu ir pieļaujami, ja pastāv risks, ka, mainot pastāvošo situāciju, kādai no lietas pusēm tiesību īstenošana varētu kļūt neiespējama vai tikt būtiski apgrūtināta.

ZPO spēkā esošajā redakcijā 940. pants ir formulēts šādi:

Rīkojumi par pagaidu noregulējumu ir pieļaujami arī pagaidu stāvokļa noregulēšanas nolūkā attiecībā uz strīdīgām tiesiskajām attiecībām, ja šī noregulēšana, it īpaši ilgstošu tiesisko attiecību gadījumā, šķiet nepieciešama, lai novērstu būtisku kaitējumu vai iespējamu vardarbību, vai citu iemeslu dēļ.

2. Pamatlietas fakti

- a. Pieteicēja 2020. gada 14. decembrī lūdza aizliegt atbildētājam ar pagaidu noregulējuma rīkojumu pārkāpt tās Eiropas patentu EP 2 823 536 (turpmāk tekstā – “rīkojuma pamatā esošais patents”). **[oriģ. 5. lpp.]**

Par rīkojuma pamatā esošo patentu iesniegtais patenta pieteikums tika iesniegts 2013. gada 5. martā. 2020. gada 8. maija vēstulē atbildētāju pārstāvji otrās atbildētājas vārdā patenta piešķiršanas procedūrā cēla iebildumus attiecībā uz patentspēju. 2020. gada 26. novembrī rīkojuma pamatā esošais patents galu galā tika piešķirts, un tika noteikta piešķiršanas publicēšana 2020. gada 23. decembrī. Otrā atbildētāja 2021. gada 15. janvārī cēla Eiropas Patentu iestādē iebildumu pret rīkojuma pamatā esošā patenta piešķiršanu. Iesniedzējtiesa pēc pieteicējas argumentu iesniegšanas uzskata spēkā esošo patentu par pārkāptu ar atbildētāju piedāvātajiem izstrādājumiem. Iesniedzējtiesas ieskatā patenta spēkā esamība, ņemot vērā Eiropas Patentu iestādes vērtējumu un arī atbildētāju argumentus saistībā ar 2021. gada 15. janvāra iebildumu, nav apdraudēta.

- b. Palāta, kas ir iesniegusi lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, uzskata, ka jau *Oberlandesgericht München* [Federālās zemes Augstākās tiesas

Minhenē]¹ kā pēdējās instances judikatūra liedz tai izdot lūgto pagaidu noregulējuma rīkojumu.

Saskaņā ar *Oberlandesgericht München* judikatūru, lai veiktu pagaidu pasākumu patenta pārkāpuma gadījumā, ***nepietiek ar to, ka patenta piešķiršanas iestāde – šajā lietā Eiropas Patentu iestāde – pēc rūpīgas pārbaudes ir piešķirusi attiecīgo patentu*** un jautājums par spēkā esamību tiek vērtēts arī tiesā, tai lemjot par rīkojuma pieteikumu. *Oberlandesgericht München* drīzāk pieprasa, ka līdz ar patentspējas tehnisku pārbaudi patenta piešķiršanas procedūrā Patentu iestādē ir jābūt pieņemtam arī attiecīgā patenta aizsargāšanas nepieciešamību apstiprinošam nolēmumam iebildumu/sūdzības procedūrā Eiropas Patentu iestādē (EPI) vai *Bundespatentgericht* [Federālajā patentu tiesā] spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā. Tātad, lai izdarītu pieņemumu par neapstrīdamu patenta spēkā esamību, nevar pietikt ar patenta piešķiršanas pamatā esošo patentspējas vērtējumu; tieši pretēji, pirms pagaidu noregulējuma rīkojuma izdošanas pārkāpuma dēļ patenta piešķiršanas iestādei vai attiecīgi *Bundespatentgericht* vēlreiz ir jāpārbauda pārbaudītā un piešķirtā patenta patentspēja. [oriģ. 6. lpp.]

Nozīmīgajā *OLG München* [*Oberlandesgericht München*] 2019. gada 12. decembra spriedumā (lieta Nr. 6 U 4009/19; publicēts *GRUR* 2020, 385) burtiski ir noteikts šādi:

“Vispārīgi tiek uzskatīts, ka pagaidu noregulējuma rīkojums patentu lietās var tikt izdots tikai tad, ja uz jautājumu gan par patenta pārkāpumu, gan par rīkojuma piešķirtās aizsardzības tiesību pastāvēšanu galu galā ir jāatbild tik viennozīmīgi par labu prasītājam, ka nav acīmredzami sagaidāms nepareizs tiesvedībā pēc būtības pārskatāms nolēmums.

Saskaņā ar *OLG Düsseldorf* [*Oberlandesgericht Düsseldorf*, Federālās zemes Augstākās tiesas Diseldorfā] (skat. norādes 2017. gada 14. decembra spriedumā – 2 U 18/17, *juris*, 18. punkts, un *Kühnen, Handbuch der Patentverletzung*, 12. izdevums, G nodaļa, 42. punkts) un *OLG Karlsruhe* [*Oberlandesgericht Karlsruhe*, Federālās zemes Augstākās tiesas Karlsruē] (*GRUR-RR* 2009, 442 = *InstGE* 11,143; *GRUR-RR* 2015, 509) judikatūru var uzskatīt, ka rīkojuma pamatā esošajam patentam ir pietiekami neapstrīdams juridiskais spēks parasti tikai tad, ja rīkojuma pamatā esošais patents jau ir ticis atstāts spēkā pirmās instances iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā, t.i., ir jābūt jau pieņemtam aizsardzības nepieciešamību apstiprinošam nolēmumam iebildumu/sūdzības procedūrā Eiropas Patentu iestādē (EPI) vai šādam

¹ Saskaņā ar Vācijas tiesībām rīkojuma tiesvedība otrajā instancē beidzas federālās zemes Augstākajā tiesā; *Bundesgerichtshof* [Federālā augstākā tiesa] nelemj par pagaidu noregulējuma rīkojumu izdošanu.

Bundespatentgericht nolēmumam spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā. [..]

Attiecīgajos Vācijas likumdošanas aktos nekur nav atrodama prasība par pirmās instances nolēmumu tiesvedībā par spēkā esamību kā priekšnosacījums pagaidu pasākuma veikšanai, lai novērstu patenta pārkāpumu. Minētais nebūtu saderīgs arī ar faktu, ka likumā paredzētās patenta sekas (tātad arī iespēja par to celt prasību tiesā) iestājas ar patenta piešķiršanas publicēšanas brīdī (*PatG* 58. panta 1. punkts; Eiropas Patentu konvencijas 97. panta 3. punkts) – un nevis tikai vēlāk (pirmās instances nolēmums iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā). Tāpēc pieņemtie Vācijas tiesību akti iesniedzējtiesas ieskatā pilnībā atbilst Direktīvai 2004/48/EK. Taču prasība par valsts tiesību aktu atbilstību Savienības tiesībām neattiecas tikai uz valsts tiesību normām, un no tās izriet arī valsts tiesu pienākums veidot judikatūru vai attiecīgi interpretēt valsts tiesību normas atbilstoši direktīvas mērķiem; pretējā gadījumā judikatūra ir jāgroza (skat. [omissis: spriedums, 2018. gada 17. aprīlis, *Egenberger*, C-414/16, EU:C:2018:257]). [oriģ. 7. lpp.]

Judikatūrā prasība par pirmās instances nolēmumu tiesvedībā par spēkā esamību interpretācijas ceļā tiek secināta no *ZPO* 940. panta; steidzamībai (obligātums Direktīvas 2004/48 22. apsvēruma izpratnē) izdot pagaidu noregulējuma rīkojumu ir jābūt tikai tad, ja rīkojuma pamatā esošā patenta spēkā esamība ir tikusi apstiprināta pirmās instances iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā. Taču iesniedzējtiesas ieskatā šāda interpretācija neatbilst Direktīvai 2004/48/EK un tāpēc **neatbilst Eiropas Savienības tiesībām**.

Saskaņā ar Īstenošanas direktīvas 9. panta 1. punktu ir jānodrošina, ka attiecībā uz patenta pārkāpēju var tikt veikts pagaidu pasākums, lai novērstu turpmāku patenta pārkāpumu. Taču minētais saskaņā ar judikatūru, par kuras pārbaudi ir ticis iesniegts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, nav iespējams, **jo** – kā šajā lietā – **tikai tikko piešķirts patents vēl vispār nevar būt ticis pārbaudīts tiesvedībā par spēkā esamību** (iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedība ir iespējama tikai *pēc* patenta piešķiršanas). Arī daudzi patenti, kuri ir tikuši piešķirti jau pirms ilga laika, bieži pagaidu pasākuma pieprasīšanas brīdī vēl nav tikuši pārbaudīti šādā tiesvedībā par spēkā esamību; patenta īpašniekam loģiski nav pilnīgi nekādas ietekmes uz to, vai tā patents pēc tā piešķiršanas tiek apstrīdēts, ceļot iebildumu vai prasību par spēkā neesamības atzīšanu. Pagaidu pasākums, lai gan ir konstatējami fakti, kas liecina par pārkāpumu, var tikt veikts tikai tad, kad pirmajā instancē ir noslēgusies (trešās personas iniciēta) tiesvedība par spēkā esamību, kas var ilgt daudzus mēnešus vai pat gadus. Patenta pārkāpuma turpināšanās šajā laikā saskaņā ar pārbaudāmo judikatūru ir jāpacieš, lai gan patents – pretēji citām intelektuālā īpašuma tiesībām – atbilstoši likumam tiek sīki

un tehniski pārbaudīts, pirms tas var tikt piešķirts un izmantots tiesiskajā apgrozībā².

Ciktāl saskaņā ar pārbaudāmo judikatūru tiek izdarītas atkāpes no principa par pirmajā instancē pabeigtu uz sacīkstes principu balstītu tiesvedību par spēkā esamību, iesniedzējtiesas ieskatā tas neko nemaina faktā, ka pārbaudāmā judikatūra un it īpaši **[orig. 8. lpp.]** minētais interpretācijas princips neatbilst Eiropas tiesībām; proti, Eiropas tiesībām neatbilstošs interpretācijas princips nekļūst par atbilstošu Eiropas tiesībām tāpēc, ka tiek paredzēti daži izņēmumi un tādējādi labākajā gadījumā daļēji tiek atjaunota Eiropas tiesībām atbilstoša tiesu prakse.

Judikatūrā (*OLG München GRUR* 2020, 385) gan ir paredzēts, ka lēmumu par pagaidu noregulējuma rīkojumu var pieņemt bez pirmās instances nolēmuma tiesvedībā par spēkā esamību, ja:

- [“]- atbildētājs jau piedalījās patenta piešķiršanas procedūrā, izsakot iebildumus, proti, tā jau gandrīz norisinājās kā procedūra ar divu pušu piedalīšanos, t.i., izvirzītie iebildumi tika pārbaudīti arī pēc būtības;
- ar rīkojumu piešķirtās aizsardzības tiesības vispārīgi var tiek uzskatītas par aizsargājamām;
 - iebildumi pret ar rīkojumu piešķirtās aizsardzības tiesību spēkā esamību jau kopsavilkuma veidā veiktajā vērtējumā ir izrādījušies nepamatoti; vai
 - pieteicējam, ņemot vērā ārkārtējus apstākļus, piemēram, pamatojoties uz tirgus situāciju, izņēmuma kārtā nav iespējams sagaidīt iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedības iznākumu.”

Taču šie izņēmumi šajā lietā kopumā nav pamatoti, jo *OLG München* tos piemēro sašaurināti tādā veidā, ka tie faktiski – kā arī šajā lietā – ir tikai teorija. Otrā atbildētāja gan ir piedalījusies ar saviem iebildumiem rīkojuma pamatā esošā patenta piešķiršanas procedūrā; taču saskaņā ar *OLG München* judikatūru (šajā ziņā skat. 2020. gada 26. novembra lēmumu, lieta Nr. 6 W 1146/20; līdz šim laikam gan npublicēts) obligāts priekšnosacījums ir tāds, ka patenta piešķiršanas procedūrā izvirzītie iebildumi un vēlākā rīkojuma procedūrā izvirzītie iebildumi ir identiski. Ja atbildētājs – kā šajā lietā – rīkojuma procedūrā balstās arī uz citiem iebildumiem, nekā piešķiršanas procedūrā izvirzītajiem, spēkā esamība tiek uzskatīta par neapstrīdamu. Arī citi iepriekš minētie izņēmumi šajā lietā nav piemērojami.

Tāpēc iesniedzējtiesa šobrīd ir spiesta pretēji savai Direktīvas 2004/48/EK 9. panta 1. punktā ietvertā regulējuma izpratnei liegt veikt pagaidu pasākumus šajā

² Šajā ziņā ir jānorāda, ka iesniedzējtiesa saistībā ar nolēmumu par rīkojuma pieteikuma kopsavilkuma veidā vērtē spēkā esamību; ja atbildētājs norāda uz būtiskiem iemesliem, kas pamato atbilstošas šaubas par tiesisko situāciju, pagaidu noregulējuma rīkojums netiek izdots.

lietā, jo rīkojuma pamatā esošais patents vēl nav ticis vērtēts uz sacīkstes principa balstītā tiesvedībā par spēkā esamību un nav piemērojami arī judikatūrā izstrādātie izņēmumi no šīs principiālās prasības. **[oriģ. 9. lpp.]**

Ar turpinājumā izklāstīto jautājumu iesniedzējtiesa lūdz Tiesu interpretēt Direktīvas 2004/48/EK 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu, it īpaši šo punktu:

“iespēja [...] izdot iepriekšēju izpildrakstu, lai novērstu iespējamus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus vai lai aizlieltu iespējamo tiesību pārkāpumu turpināšanu.”

Minētais tiek darīts tāpēc, ka iesniedzējtiesa atbilstoši šīs tiesību normas formulējuma jēgai pieņem, ka pagaidu pasākumu veikšanas iespēja valsts tiesību aktos netiek nodrošināta, ja to noraida ar pamatojumu, ka līdz šim nav norisinājusies iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedība.

Jautājums:

Vai Direktīvas 2004/48/EK 9. panta 1. punktam atbilst situācija, kad tiesvedībā par pagaidu noregulējumu kompetentās federālo zemju augstākās tiesas pēdējā instancē principā noraida pagaidu pasākumu veikšanu saistībā ar patentu pārkāpumu, ja apstrīdētais patents nav ticis atstāts spēkā pirmās instances iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā?