

Vec C-44/21

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

28. január 2021

Vnútroštátny súd:

Landgericht München I

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

19. január 2021

Navrhovateľka:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Odporkyne:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko)
[omissis]

[omissis]

vo veci

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

- navrhovateľky -

[omissis]

proti

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

- odporkyni -

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

- odporkyni -

[omissis]

týkajúcej sa predbežného opatrenia

vydal Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I) – 21. občianskoprávny senát – [omissis] 19. januára 2021 nasledujúce

uznesenie

Súdnemu dvoru Európskej únie sa podľa článku 267 ZFEÚ na účely výkladu článku 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (ďalej len „smernica 2004/48/ES“) predkladá nasledujúca prejudiciálna otázka:

Je v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2004/48/ES skutočnosť, že v konaní o predbežnej právnej ochrane vyššie krajinské súdy, ktoré sú príslušné na konanie na poslednom stupni, v zásade odmietajú vydanie predbežných opatrení v súvislosti s porušením patentov, ak sa o spornom patente doteraz neuskutočnilo konanie o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni?

Odôvodnenie:

Navrhovateľka na vnútroštátnom súde požiadala o vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa odporkyniam malo zakázať, aby ponúkali alebo uvádzali na

trh konektory, ktoré využívali technické riešenie európskeho patentu EP 2 823 536 udeleného navrhovateľke.

1. Právny rámec

a. Právo Únie

Odôvodnenia smernice 2004/48/EG znejú v relevantných častiach takto:

- (1) Dosiahnutie vnútorného trhu má za následok ... vznik prostredia vhodného na inováciu a investície. V tejto súvislosti je ochrana duševného vlastníctva podstatným prvkom úspechu vnútorného trhu. Ochrana duševného vlastníctva je dôležitá nielen pre podporu inovácie a tvorivosti, ale tiež na rozvoj zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 - (2) Ochrana duševného vlastníctva by mala umožňovať vynálezcovi alebo tvorcovi čerpať oprávnený zisk zo svojho vynálezu alebo výtvoru. Mala by tiež umožňovať čo najrozsiahlejšie rozšírenie diel, myšlienok a nového know-how. ...
 - (3) Bez účinných prostriedkov vymožitelnosti práv duševného vlastníctva je však inovácia a tvorivosť brzdená a investície sa znižujú. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa v Spoločenstve účinne uplatňovali samostatné právne predpisy o duševnom vlastníctve, ktoré sú v súčasnosti prevažne súčasťou *acquis communautaire*. V tejto súvislosti majú prostriedky vymožitelnosti práv duševného vlastníctva prvoradú dôležitosť pre úspech vnútorného trhu.
- ...
- (22) Je tiež nevyhnuté stanoviť predbežné opatrenia na okamžité ukončenie porušovania práv bez čakania na rozhodnutie vo veci samej, a pritom dodržať práva na obhajobu, zabezpečiť primeranosť predbežných opatrení zodpovedajúcich povaha príslušného prípadu a stanoviť potrebné záruky na pokrytie nákladov a ujmy spôsobených odporcovi neoprávneným návrhom. Také opatrenia sú obzvlášť odôvodnené, ak by akékoľvek omeškanie spôsobilo nenapraviteľnú ujmu vlastníkovi práva duševného vlastníctva.
- ...
- (24) V závislosti od konkrétneho prípadu a ak k tomu oprávňujú okolnosti, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy, ktoré sa majú stanoviť, by [] mali zahrňovať zakazujúce opatrenia zamerané na zabránenie ďalšiemu porušovaniu práv duševného vlastníctva. ...

Smernica 2004/48/ES upravuje:

Článok 9

Predbežné a preventívne opatrenia

1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány na návrh navrhovateľa mohli:
 - a) vydať proti údajnému porušovateľovi príkaz na vykonanie predbežného opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo zakázať a v prípade potreby s možnosťou uložiť opakovanú pokutu pri pokračovaní v údajnom porušovaní tohto práva alebo podmieniť také pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka práv; ...

b. Vnútroštátne právo

§ 58 Patentgesetz (PatG) (patentový zákon) v platnom znení znie nasledovne:

Udelenie patentu sa zverejní v patentovom vestníku. Zároveň sa zverejnia špecifikácie patentu. Zverejnením v patentovom vestníku nastávajú zákonné účinky patentu.

§ 139 Patentgesetz v platnom znení znie nasledovne:

- (1) Ak niekto používa patentovaný vynález v rozpore s § 9 až § 13, poškodená osoba môže od neho v prípade nebezpečenstva opakovania vyžadovať upustenie od konania. Nárok existuje aj vtedy, ak porušovanie hrozí po prvýkrát.

§ 935 Zivilprozessordnung (ZPO) (občiansky súdny poriadok) v platnom znení znie takto:

Predbežné opatrenia v súvislosti s predmetom sporu sú prípustné, ak existuje obava, že zmenou existujúceho stavu sa môže znemožniť alebo zásadne sťažiť uplatňovanie práva účastníka konania.

§ 940 Zivilprozessordnung v platnom znení znie takto:

Predbežné opatrenia sú prípustné aj na účely úpravy predbežného stavu v súvislosti so sporným právnym vzťahom, pokiaľ sa táto úprava, najmä pri dlhodobých právnych vzťahoch zdá byť nevyhnutná na odvrátenie zásadných škôd alebo na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu alebo z iných dôvodov.

2. Okolnosti konania vo veci samej

- a. Navrhovateľka podala 14. decembra 2020 návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa malo zakázať porušovanie jej európskeho patentu EP 2 823 536 (ďalej len „patent“).

Patentová prihláška, ktorá je základom patentu, bola podaná 5. marca 2013. Listom z 8. mája 2020 právni zástupcovia odporkyň v mene odporkyne v druhom rade podali v konaní o udelenie patentu námietky proti patentovateľnosti. Dňa 16. novembra 2020 bol patent nakoniec udelený a oznámenie o udelení patentu stanovené na 23. decembra 2020. Odporkyňa v druhom rade podala 15. januára 2021 na Európskom patentovom úrade námietku proti udeleniu patentu. Vnútroštátny súd sa podľa tvrdení navrhovateľky domnieva, že výrobky, ktoré ponúkajú odporkyne, porušujú platný patent. Vnútroštátny súd vychádzajúc z prieskumu na Európskom patentovom úrade a pri zohľadnení tvrdení žalobkyne k námietke z 15. januára 2021 nepovažuje platnosť patentu za ohrozenú.

- b. Senát vnútroštátneho súdu si myslí, že judikatúra Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov)¹, ktorý rozhoduje na poslednom stupni, mu bráni vydať samotné navrhované predbežné opatrenie.

Podľa judikatúry Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) nie je na vydanie predbežného opatrenia v prípade porušenia patentu postačujúce, že bol uplatňovaný patent udelený príslušným úradom, v tomto prípade Európskym patentovým úradom, po dôkladnom prieskume a otázka existencie práva sa v rámci rozhodnutia o návrhu na predbežné opatrenie musí podrobiť súdnejmu preskúmaniu. Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) skôr požaduje, aby okrem odborného prieskumu patentovateľnosti v konaní o udelenie patentu patentovým úradom existovalo rozhodnutie v konaní o námietke/sťažnosti na Európskom patentovom úrade (EPÚ) alebo rozhodnutie Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko) v konaní o neplatnosť, pričom toto rozhodnutie potvrdzuje spôsobilosť ochrany uplatňovaného patentu. Pre predpoklad zabezpečenej právnej existencie patentu by teda nemal postačovať prieskum patentovateľnosti, ktorý je základom pre udelenie patentu; skôr by sa patentovateľnosť preskúmaného a vydaného patentu mala pred vydaním predbežného opatrenia kvôli jeho porušovaniu opätovne preskúmať úradom príslušným na vydanie patentu, respektíve Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd).

¹ Podľa nemeckého práva končí konanie o predbežnom opatrení na druhom stupni na Oberlandesgericht (Vyšší krajský súd); Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) sa vydaním predbežných opatrení nezaobrá.

Doslovne sa v tomto rozsudku Oberlandesgericht Mníchov z 12. decembra 2019 (Az. 6 U 4009/19; uverejnený v GRUR 2020, 385) uvádza:

„Podľa všeobecného názoru prichádza vydanie predbežného opatrenia v patentových sporoch do úvahy len vtedy, ak sa ako otázka porušovania patentu, tak aj existencia práva chráneného predbežným opatrením dá v závere zodpovedať v prospech navrhovateľa tak jednoznačne, že sa nesprávne rozhodnutie, ktoré by sa v hlavnom konaní muselo revidovať, skutočne neočakávalo.

Podľa judikatúry Oberlandesgericht Düsseldorf (pozri dokazovanie v rozsudku zo 14. decembra 2017 – 2 U 18/17, juris Tz. 18, ako aj Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. vydanie, Kap. G bod 42) a Oberlandesgericht Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **sa z dostatočne zabezpečenej právnej existencie patentu môže spravidla vychádzať len vtedy, ak bol patent úspešný v konaní o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni, to znamená musí existovať rozhodnutie v konaní o námietke/sťažnosti na Európskom patentovom úrade (EPÚ) alebo rozhodnutie Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd) v konaní o neplatnosť, ktoré potvrdzuje spôsobilosť ochrany....**“

V príslušných nemeckých legislatívnych predpisoch sa na žiadnom mieste nenachádza požiadavka prvostupňového rozhodnutia v konaní o právnej existencii patentu ako podmienka predbežného opatrenia na zákaz porušovania patentu. To by nebolo v súlade s tým, že k zákonným účinkom patentu (teda aj možnosti súdneho uplatňovania) dochádza zverejnením vydania patentu (§ 58 ods. 1 PatG; článok 97 ods. 3 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov), a nie až k neskoršiemu okamihu (rozhodnutie v konaní o námietke alebo vyhlásení neplatnosti na prvom stupni). Nemecké právo je preto z pohľadu vnútroštátneho súdu úplne v súlade so smernicou 2004/48/ES. Požiadavka súladu vnútroštátneho práva s právom Únie sa však neobmedzuje na ustanovenia vnútroštátneho práva, ale zaväzuje aj vnútroštátne súdy k judikatúre, respektíve výkladu ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré sú v súlade s cieľmi smernice; v opačnom prípade je potrebné zmeniť ustálenú judikatúru (pozri [omissis] [rozsudok zo 17. apríla 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]).

Judikatúra odvodzuje požiadavku rozhodnutia v konaní o právnej existencii patentu na prvom stupni z výkladu § 940 ZPO; neodkladnosť (nevyhnutnosť v zmysle odôvodnenia 22 smernice 2004/48/ES) vydania predbežného opatrenia má byť daná len vtedy, ak právna existencia dotknutého patentu bola potvrdená konaním o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni. Takýto výklad však z pohľadu vnútroštátneho súdu nie je v súlade so smernicou 2004/48/ES a je preto **v rozpore s právom Únie**:

Podľa článku 9 ods. 1 smernice 2004/48/ES majú členské štáty zabezpečiť, aby sa proti porušovateľovi patentu mohlo vydať predbežné opatrenie, ktorým sa zakáže

pokračovať v porušovaní patentu. To však podľa judikatúry, ktorá sa týmto návrhu na začatie prejudiciálneho konania predkladá na preskúmanie, nie je možné, keďže v prípade **práve udeleného patentu**, tak ako v predmetnom prípade, **ešte konanie o právnej existencii patentu vôbec nemohlo prebehnúť** (konanie o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti je možné až *po* udelení patentu). Aj v prípade mnohých patentov, ktoré boli udelené dávnejšie, často v okamihu návrhu na predbežné opatrenie ešte neprebehlo takého konanie o právnej existencii patentu; majiteľ patentu na to prirodzene ani nemá vplyv, či jeho patent bude po vydaní napadnutý námietkou alebo žalobou o vyhlásenie neplatnosť. Predbežné opatrenie môže byť preto napriek naliehavému porušovaniu v zásade vydané až vtedy, ak je na prvom stupni ukončené konanie o právnej existencii patentu (ktoré inicioval tretí subjekt), čo môže trvať mesiace alebo dokonca roky. Pokračovanie porušovania patentu počas tohto obdobia musí byť podľa judikatúry, ktorá sa má preskúmať, trpené, hoci patent, inak ako iné práva duševného vlastníctva, predtým ako je udelený a môže sa uplatňovať v právnom styku, zo zákona podlieha dôkladnému odbornému prieskumu.²

Pokiaľ sa podľa judikatúry, ktorá sa má preskúmať, uskutočnia výnimky zo zásady kontradiktórneho konania o právnej existencii patentu ukončeného na prvom stupni, nemení to z pohľadu vnútroštátneho súdu nič na tom, že táto judikatúra a najmä uvedená výkladová zásada je v rozpore s právom Únie; výkladová zásada, ktorá je v rozpore s právom Únie, sa totiž nedostane do súladu s právom Únie tým, že sa poskytnú výnimky a tým, že sa nanajvýš čiastočne obnoví právna prax, ktorá je v súlade s právom Únie.

Judikatúra [Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) GRUR 2020, 385] síce upravuje, že vydanie predbežného opatrenia bez rozhodnutia v konaní o právnej existencii na prvom stupni prichádza do úvahy, ak

- [,]- odporca sa so svojimi námietkami zúčastnil už konania o vydanie patentu, to sa už viedlo ako takzvané dvojstranné konanie, to znamená, že uvedené námietky boli aj odborne preskúmané,
- Právo chránené predbežným opatrením sa vo všeobecnosti považuje za spôsobilé ochrany,
- námietky proti právnej existencii práva chráneného predbežným opatrením sa už pri komplexnom preskúmaní preukázali ako neopodstatnené alebo
- je pre navrhovateľa na základe mimoriadnych okolností, napríklad z dôvodu situácie na trhu, výnimočne neprijateľné, aby počkal na výsledok konania o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti.“

² Na tomto mieste je potrebné poukázať na to, že aj vnútroštátny súd v rámci návrhu na vydanie predbežného opatrenia komplexne skúma právnu existenciu patentu; ak protistrana prednesie závažné dôvody, ktoré odôvodňujú primerané pochybnosti o právnej existencii patentu, predbežné opatrenie nebude vydané.

Žiadna z týchto výnimiek sa v predmetnom prípade neuplatní, keďže sú podľa Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) tak reštriktívne uplatňované, že fakticky, ako aj v tomto prípade, zostávajú len teóriou. Odporkyňa v druhom rade sa síce s vlastnými námietkami zúčastnila konania o vydanie patentu; podľa judikatúry OLG München (Vyšší krajský súd Mníchov) (k tomu pozri uznesenie z 26. novembra 2020, Az. 6 W 1146/20; doteraz neuvyverejnené) by malo byť nevyhnutné, aby námietky uvedené v konaní o udelenie patentu a námietky uplatňované v neskoršom konaní o vydanie predbežného opatrenia boli identické. Ak sa odporca, ako v tomto prípade, v konaní o vydanie predbežného opatrenia opiera o iné námietky ako v konaní o udelenie patentu, právna existencia patentu sa posúdi ako nezabezpečená. Ani iné vyššie uvedené výnimky tu nie sú podstatné.

Vnútroštátny súd sa preto momentálne cíti byť povinný odmietnuť nariadenie predbežných opatrení v rozpore so svojim chápaním úpravy v článku 9 ods. 1 smernice 2004/48/ES, keďže v prípade patentu ešte neprebehlo kontradiktórne konanie o právnej existencii patentu a neuplatnia sa ani výnimky z tejto zásadnej požiadavky, ktorá je stanovená v judikatúre.

Nasledujúcou otázkou vnútroštátny súdy žiada Súdny dvor o výklad článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48/ES, najmä časti

„možnosť na návrh ... vydať príkaz na vykonanie predbežného opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo zakázať pokračovanie v údajnom porušovaní tohto práva“.

To preto, že vnútroštátny súd podľa zmyslu tohto predpisu vychádza z toho, že možnosť predbežných opatrení vo vnútroštátnom práve nie je zaistená, ak je odopretá s odôvodnením, že sa doteraz neuskutočnilo konanie o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni.

Otázka:

Je v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2004/48/ES skutočnosť, že v konaní o predbežnej právnej ochrane vyššie krajské súdy, ktoré sú príslušné na konanie na poslednom stupni, v zásade odmietajú vydanie predbežných opatrení v súvislosti s porušením patentov, ak sa o spornom patente doteraz neuskutočnilo konanie o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni?