

**Zadeva C-44/21**

**Predlog za sprejetje predhodne odločbe**

**Datum vložitve:**

28. januar 2021

**Predložitveno sodišče:**

Landgericht München I (Nemčija)

**Datum predložitvene odločbe:**

19. januar 2021

**Vlagateljica:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Nasprotni stranki:**

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I (deželno sodišču v Münchnu I, Nemčija) [...]** (ni prevedeno)

[...] (ni prevedeno)

V sporu

**Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [...]** (ni prevedeno) Blomberg

– vlagateljica –

[...] (ni prevedeno)

proti

1. **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [...]** (ni prevedeno) Minden

– nasprotna stranka –

2. **Harting Electric GmbH & Co. KG, [...]** (ni prevedeno) Espelkamp

– nasprotna stranka –

[...] (ni prevedeno)

zaradi začasne odredbe

Landgericht München I (deželno sodišču v Münchnu I) – 21. civilni senat – [...] (ni prevedeno) 19. 1. 2021 sprejme ta

### sklep

**Sodišču Evropske unije se na podlagi člena 267 PDEU zaradi razlage člena 9(1) Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Direktiva 2004/48/ES) v predhodno odločanje predloži to vprašanje:**

**Ali je s členom 9(1) Direktive 2004/48/ES združljivo, da višja deželna sodišča, ki so v postopkih za izdajo začasne odredbe pristojna na zadnji stopnji, izdajo začasnih odredb zaradi kršitve patentov načelno zavračajo, če sporni patent ni preстал prvostopenjskega postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti?**

### Obrazložitev:

Vlagateljica je na predložitveno sodišče vložila predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi se nasprotnima strankama prepovedalo ponujanje ali dajanje na trg konektorjev, pri katerih je uporabljeno znanje evropskega patenta EP 2 823 536, podeljenega vlagateljici.

#### 1. Pravni okvir

##### a. Pravo Unije

Uvodne izjave Direktive 2004/48/ES se med drugim glasijo:

- (1) Vzpostavitev notranjega trga vključuje [...] ustvarjanj[e] okolja, ki je spodbudno za inovacije in vlaganje. V tem smislu je varstvo intelektualne lastnine bistvena sestavina uspeha notranjega trga. Varstvo intelektualne lastnine je pomembno ne le za pospeševanje inovativnosti in ustvarjalnosti, temveč tudi za razvoj zaposlovanja in izboljšanje konkurenčnosti.
- (2) Varstvo intelektualne lastnine naj izumitelju ali ustvarjalcu omogoči zakonit dobiček, ki izvira iz njegovega izuma ali stvaritve. Omogočati mora tudi kar največje možno razširjanje del, zamisli in novega znanja in izkušenj. [...]
- (3) Brez učinkovitih sredstev za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sta inovativnost in ustvarjalnost omejeni in vlaganje zmanjšano. Zato je nujno

zagotoviti, da se materialno pravo intelektualne lastnine, ki je danes v glavnem del pravnega reda Evropskih skupnosti, v Skupnosti učinkovito uporablja. V tem smislu so sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine izredno pomembna za uspeh notranjega trga.

[...]

- (22) Bistveno je tudi, da se zagotovijo začasni ukrepi za takojšnjo prekinitev kršitev, brez čakanja na meritorno odločitev o primeru, ob hkratnem upoštevanju pravic obrambe, zagotovitvi sorazmernosti začasnih ukrepov, tako da ustrezajo značilnostim zadevnega primera, in da se zagotovijo jamstva, potrebna za pokritje stroškov in škode, povzročene tožencu z neutemeljenim zahtevkom. Taki ukrepi so utemeljeni zlasti, kadar bi kakršno koli odlašanje povzročilo nepopravljivo škodo imetniku pravice intelektualne lastnine.

[...]

- (24) Odvisno od posameznega primera in če to opravičujejo okoliščine, bi morali ukrepi, postopki in pravna sredstva, ki jih je treba zagotoviti, vključevati ukrepe prepovedi, namenjene preprečevanju nadaljnjih kršitev pravic intelektualne lastnine. [...]

Direktiva 2004/48/ES določa:

### **Člen 9**

#### **Začasni in varnostni ukrepi**

1. Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja:
  - (a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, ali začasno prepovejo, po potrebi s ponavljajočimi se denarnimi kaznimi, kadar je to predvideno z nacionalno zakonodajo, nadaljevanje domnevnih kršitev navedene pravice ali za tako nadaljevanje predvidijo predložitve garancij, namenjenih zagotovitvi odškodnine imetniku pravice; [...]

#### **b. Nacionalno pravo**

Člen 58 Patentgesetz (PatG, nemški zakon o patentih) v upoštevni različici določa:

Podelitev patenta se objavi v patentnem biltenu. Hkrati se objavi specifikacija. Z objavo v patentnem biltenu začnejo veljati učinki patenta.

Člen 139 Patentgesetz v upoštevni različici določa:

1. Proti osebi, ki v nasprotju s členi od 9 do 13 uporablja patentirani izum, lahko oškodovanec v primeru ponovitvene nevarnosti uveljavlja opustitveni zahtevek. Zahtevek ima na voljo tudi v primeru, ko grozi prva kršitev.

Člen 935 Zivilprozessordnung (ZPO, nemški zakon o pravnem postopku) v upoštevni različici določa:

Začasne odredbe glede predmeta spora so dopustne, če obstaja bojazen, da bi se lahko s spremembo obstoječega stanja preprečilo ali bistveno otežilo izvrševanje pravice stranke.

Člen 940 Zivilprozessordnung v upoštevni različici določa:

Začasne odredbe so dopustne tudi za namene ureditve začasnega stanja v zvezi s spornim pravnim razmerjem, če se ta ureditev kaže kot potrebna zlasti v primeru trajnih pravnih razmerij za odvrnitev pomembnih negativnih posledic ali za preprečitev grozečega nasilja ali iz drugih razlogov.

## 2. Okoliščine v postopku v glavni stvari

- a. Vlagateljica je 14. 12. 2020 predlagala, naj se nasprotnima strankama z začasno odredbo prepove kršitev njenega evropskega patenta EP 2 823 536 (v nadaljevanju: patent, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe).

Prijava patenta, na kateri temelji patent, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe, je bila vložena 5. 3. 2013. Z vlogo z dne 8. 5. 2020 so zastopniki nasprotnih strank v imenu drugonavedene nasprotne stranke v postopku podelitve ugovarjali možnosti patentiranja. Dne 26. 11. 2020 je bil patent, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe, na koncu podeljen in objava podelitve določena za 23. 12. 2020. Drugonavedena nasprotna stranka je 15. 1. 2021 pri Evropskem patentnem uradu vložila ugovor proti izvedeni podelitvi patenta, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe. Predložitveno sodišče meni, da se veljavni patent glede na navedbe vlagateljice krši s proizvodi, ki jih ponujata nasprotni stranki. Predložitveno sodišče ocenjuje, da veljavnost patenta, izhajajoč iz presoje, ki jo je opravil Evropski patentni urad, in tudi ob upoštevanju navedb nasprotnih strank v okviru ugovora z dne 15. 1. 2021, ni sporna.

- b. Zadevni senat predložitvenega sodišča meni, da mu izdajo zahtevanečasne odredbe preprečuje le sodna praksa Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), ki je pristojno za odločanje na zadnji stopnji.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V skladu z nemškim pravom se postopek za izdajočasne odredbe konča na drugi stopnji pri višjem deželnem sodišču; Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) ni pristojno za izdajočasnih odredb.

**V skladu s sodno prakso Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) za izdajo začasne odredbe v primeru kršitve patenta *ne* zadošča, da je uveljavljani patent zadevni organ za podelitev – v obravnavanem primeru Evropski patentni urad – podelil po temeljiti presoji in da je vprašanje veljavnosti tudi v okviru odločitve o predlogu za izdajo začasne odredbe predmet presoje sodišča. Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) namreč zahteva, da mora poleg strokovne presoje o možnosti patentiranja v postopku podelitve pred patentnim uradom obstajati tudi odločitev, sprejeta v postopku z ugovorom/pritožbenem postopku pred Evropskim patentnim uradom (EPU), ki potrjuje upravičenost uveljavljanega patenta do varstva, ali v postopku za ugotovitev ničnosti pred Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija). Za domnevo zagotovljene veljavnosti patenta naj torej ne bi zadoščala presoja glede možnosti patentiranja, na kateri temelji podelitev patenta; nasprotno, o presojanem in podeljenem patentu naj bi moral pred izdajo začasne odredbe zaradi njegove kršitve še enkrat, kar zadeva njegovo možnost patentiranja, presojati organ za podelitev oziroma Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče).**

V upošteveni sodbi OLG München (višje deželno sodišče v Münchnu) z dne 12. decembra 2019 (zadeva 6 U 4009/19; objavljena v GRUR 2020, 385) je navedeno:

„Glede na splošno stališče pride izdaja začasne odredbe v patentnih zadevah v poštev le tedaj, če je treba tako na vprašanje kršitve patenta kot tudi na vprašanje veljavnosti pravice, v zvezi s katero se zahteva izdaja začasne odredbe, na koncu tako jasno odgovoriti v prid vlagatelja, da ni mogoče resno pričakovati napačne odločitve, ki bi jo bilo treba spreminjati v postopku v glavni stvari.

V skladu s sodno prakso OLG Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) (glej navedbe v sodbi z dne 14. decembra 2017 – 2 U 18/17, juris točka 18, ter Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. izdaja, Poglavje G, točka 42) in OLG Karlsruhe (višje deželno sodišče v Karlsruheju, Nemčija) (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **je mogoče iz veljavnosti patenta, v zvezi s katerim se zahteva izdaja začasne odredbe, z zadostno gotovostjo redno izhajati le tedaj, če je patent, v zvezi s katerim se zahteva izdaja začasne odredbe, že prestal prvostopenjski postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti, to pomeni, da mora že obstajati odločitev, sprejeta v postopku z ugovorom/pritožbenem postopku pred Evropskim patentnim uradom (EPU), ki potrjuje upravičenost do varstva, ali v postopku za ugotovitev ničnosti pred Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče). [...]**“

V upošteveni nemški zakonodaji se nikjer ne omenja zahteva glede prvostopenjske odločitve v postopku glede veljavnosti kot pogoj za začasno odredbo, s katero se prepoveduje kršitev patenta. To tudi ne bi bilo združljivo s tem, da zakonski

učinki patenta (torej tudi možnost sodnega uveljavljanja) nastopijo z objavo o podelitvi patenta (člen 58(1) PatG; člen 97(3) Evropske patentne konvencije) – in ne šele pozneje (s prvostopenjsko odločitvijo v postopku z ugovorom ali v postopku za ugotovitev ničnosti). Predložitveno sodišče zato meni, da je veljavna nemška zakonodaja povsem v skladu z Direktivo 2004/48/ES. Obveznost skladnosti nacionalne zakonodaje s pravom Unije pa se ne omejuje na določbe nacionalnega prava, temveč tudi nacionalna sodišča zavezuje k taki sodni praksi oziroma razlagi določb nacionalnega prava, ki sta združljivi s cilji zadevne direktive; sicer je treba sodno prakso spremeniti (glej [...] (ni prevedeno) [sodbo z dne 17. aprila 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]).

Sodna praksa zahtevo glede prvostopenjske odločitve v postopku glede veljavnosti izpeljuje iz razlage člena 940 ZPO; nujnost (bistvenost v smislu uvodne izjave 22 Direktive 2004/48/ES) glede izdaje začasne odredbe naj bi bila podana le, če je bila veljavnost patenta, v zvezi s katerim se zahteva izdaja začasne odredbe, potrjena v prvostopenjskem postopku z ugovorom ali postopku za ugotovitev ničnosti. Predložitveno sodišče pa meni, da taka razlaga ni združljiva z Direktivo 2004/48/ES in je zato **v nasprotju s pravom Unije**:

V skladu s členom 9(1) Direktive 2004/48/ES je treba zagotoviti, da se lahko proti kršitelju patenta izda začasna odredba z namenom, da se mu prepove nadaljnje kršenje patenta. To pa v skladu s sodno prakso, glede katere se zahteva presoja s tem predložitvenim sklepom, ni možno, kajti **patent, ki je bil ravno šele podeljen** – kakor v obravnavanem primeru – **sploh še ni mogel prestali postopka glede veljavnosti** (postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti je možen šele *po* podelitvi patenta). Tudi mnogo patentov, ki so bili podeljeni že pred časom, mnogokrat v času predloga za izdajo začasne odredbe še niso prestali takega postopka glede veljavnosti; imetnik patenta seveda tudi nima nobenega vpliva na to, ali se bo njegov patent po podelitvi izpodbiral z ugovorom ali ničnostno tožbo. Začasna odredba se tedaj kljub akutnemu stanju kršitve načeloma lahko izda šele, ko je na prvi stopnji zaključen postopek glede veljavnosti (začetek katerega predlaga tretja oseba), kar lahko traja več mesecev ali celo let. V tem času se je treba v skladu s sodno prakso, katere presoja se zahteva, sprijazniti z nadaljnjim kršenjem patenta, čeprav je patent – drugače kot druge pravice intelektualne lastnine – preden se ga podeli in se ga lahko uveljavlja v pravnem prometu, na podlagi zakona predmet temeljite strokovne presoje.<sup>2</sup>

Če se v okviru sodne prakse, katere presoja se zahteva, odstopa od načela kontradiktornega postopka glede veljavnosti, zaključenega na prvi stopnji, to po mnenju predložitvenega sodišča ne vpliva na to, da sta sodna praksa, katere presoja se zahteva, in zlasti navedeno načelo glede razlage v nasprotju s pravom Unije; načelo glede razlage, ki je v nasprotju s pravom Unije, namreč ne postane

<sup>2</sup> Na tem mestu je treba opozoriti, da tudi predložitveno sodišče v okviru odločitve o predlogu za izdajo začasne odredbe glede veljavnosti opravi splošno presojo; če nasprotna stranka v postopku navede pomembne razloge, ki vzbujajo dvom o veljavnosti, se začasna odredba ne izda.

skladno s pravom Unije s tem, da se priznajo nekatere izjeme in se s tem kvečjemu deloma vzpostavi sodna praksa, skladna s pravom Unije.

V sodni praksi (OLG München (višje deželno sodišče v Münchnu) GRUR 2020, 385) je sicer predvideno, da izdajačasne odredbe pride v poštev brez sprejetja prvostopenjske odločitve v postopku glede veljavnosti, če:

- [,]– se je nasprotna stranka že z lastnimi ugovori udeležila postopka podelitve, torej da je bil ta postopek v bistvu že kontradiktoren, to pomeni, da so bili navedeni ugovori tudi vsebinsko presojsani,
- če se pravica, v zvezi s katero se zahteva izdajačasne odredbe, na splošno šteje kot taka, ki jo je treba varovati,
- so se ugovori glede veljavnosti pravice, v zvezi s katero se zahteva izdajačasne odredbe, že s splošno presojo izkazali kot neutemeljeni, ali če
- se od vlagatelja zaradi izrednih okoliščin, na primer položaja na trgu, izjemoma ne more pričakovati, da bi moral najprej počakati na izid postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti.“

Nobena od teh izjem pa ne pride v poštev v obravnavanem primeru, saj jih OLG München (višje deželno sodišče v Münchnu) uporablja tako restriktivno, da dejansko – tako kot tudi v obravnavanem primeru – ostanejo le teoretične. Drugonavedena nasprotna stranka se je sicer z lastnimi ugovori udeležila postopka podelitve patenta, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe; v skladu s sodno prakso OLG München (višje deželno sodišče v Münchnu) (v zvezi s tem glej sklep z dne 26. novembra 2020, zadeva 6 W 1146/20; do sedaj očitno neobjavljen) pa naj bi bilo potrebno, da so ugovori, navedeni v postopku podelitve, enaki ugovorom, ki se uveljavljajo v poznejšem postopku za izdajočasne odredbe. Če se nasprotna stranka – kakor v obravnavanem primeru – v postopku za izdajočasne odredbe opira na druge ugovore kot v postopku podelitve, se veljavnost oceni kot nezagotovljena. Tudi ostale zgoraj navedene izjeme v obravnavanem primeru ne pridejo v poštev.

Predložitveno sodišče zato meni, da mu trenutno ne preostane drugega, da v nasprotju s svojim razumevanjem določbe člena 9(1) Direktive 2004/48/ES v obravnavanem primeru zavrne predlog za izdajočasne odredbe, ker patent, v zvezi s katerim se zahteva izdajačasne odredbe, še ni prestal kontradiktornega postopka glede veljavnosti in tudi ni mogoče uporabiti izjem od te načelne zahteve, razvitih v sodni praksi.

Predložitveno sodišče se na Sodišče Evropske unije obrača z naslednjim vprašanjem, ki zadeva razlago člena 9(1)(a) Direktive 2004/48/ES, zlasti dela glede:

„možnosti, da se na zahtevo [...] izda začasna odredba, namenjena preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine ali prepovedi nadaljevanja domnevnih kršitev navedene pravice“.

Predložitveno sodišče se je za predložitev vprašanja odločilo zato, ker glede na smisel, ki izhaja iz besedila te določbe, izhaja iz tega, da možnost izdaje začasne odredbe v nacionalnem pravu ni zagotovljena, če se izdaja zavrne z obrazložitvijo, da doslej še ni bil opravljen prvostopenjski postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti.

#### **Vprašanje:**

**Ali je s členom 9(1) Direktive 2004/48/ES združljivo, da višja deželna sodišča, ki so v postopkih za izdajo začasne odredbe pristojna na zadnji stopnji, izdajo začasnih odredb zaradi kršitve patentov načelno zavračajo, če sporni patent ni preстал prvostopenjskega postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti?**