

Mål C-44/21

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

28 januari 2021

Domstol som begär förhandsavgörande:

Landgericht München I (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

19 januari 2021

Klagande:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Motparter:

Harting Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[utelämnas]

[utelämnas]

I målet

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

- klagande -

[utelämnas]

mot

1) **Harting Deutschland GmbH & Co. KG**, [utelämnas] Minden

- motpart -

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

- motpart -

[utelämnas]

avseende ett interimistiskt föreläggande [**Orig. s. 2**]

antar 21:a avdelningen för civilmål vid Landgericht München 1 den 19 januari 2021 följande

beslut

Följande fråga avseende tolkningen av artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (nedan kallat direktiv 2004/48/EG) hänskjuts med stöd av artikel 267 FEUF till Europeiska unionens domstol med begäran om förhandsavgörande:

Utgör artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG hinder mot att Oberlandesgericht (regionala överdomstolar i Tyskland), som dömer i sista instans i ett interimistiskt förfarande, i princip vägrar att vidta interimistiska åtgärder avseende patentintrång när det omtvistade patentets giltighet inte har fastställts inom ramen för ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans?

Skäl:

Klaganden ansökte vid den hänskjutande domstolen om interimistiskt förbud för motparterna att erbjuda eller marknadsföra anslutningsdon för vilka den tekniska lösningen enligt klagandens europeiska patent EP 2 823 536 används.

1. Tillämpliga bestämmelser

a. Unionsrätt

Skälen i direktiv 2004/48/EG har i relevanta delar följande lydelse:

- (1) Genomförandet av den inre marknaden innebär att ... förhållanden som gynnar innovation och investeringar skapas. Immaterialrättsligt skydd är i detta sammanhang en grundläggande förutsättning för en framgångsrik inre marknad. Immaterialrättsligt skydd är viktigt inte bara för att främja innovation och kreativitet utan också för att öka sysselsättningen och förbättra konkurrenskraften. [**Orig. s. 3**]
- (2) Skyddet för immateriella rättigheter bör ge uppfinnaren eller nyskaparen förutsättningar att kunna göra en rimlig förtjänst på sin uppfinning eller nyskapelse. Det bör dessutom möjliggöra en maximal spridning av verk, idéer och ny kunskap. ...

- (3) Om det saknas effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter minskar intresset för innovation och nyskapande och investeringsviljan dämpas. Det är därför nödvändigt att se till att den materiella delen av immaterialrätten, som i dag till stor del utgör en del av gemenskapens regelverk, tillämpas effektivt i gemenskapen. De medel som finns för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter är därför av avgörande betydelse för en framgångsrik inre marknad.

...

- (22) Det är vidare nödvändigt att tillhandahålla interimistiska åtgärder som gör det möjligt att omedelbart stoppa ett intrång utan att invänta ett avgörande i sakfrågan, varvid rätten till försvar skall iakttas, de vidtagna interimistiska åtgärderna skall vara proportionerliga i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet och tillräcklig säkerhet skall ställas för att täcka svarandens kostnader och skada om ansökan senare visar sig vara ogrundad. Denna typ av åtgärder är särskilt motiverade när ett dröjsmål kan leda till irreparabel skada för rättighetshavaren.

...

- (24) I förekommande fall och om det motiveras av omständigheterna, bör de åtgärder, förfaranden och sanktioner som tillhandahålls inkludera förbudsåtgärder i syfte att hindra fortsatt immaterialrättsintrång. ...

I direktiv 2004/48/EG föreskrivs följande:

Artikel 9

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får
 - a) utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om så [**Orig. s. 4**] föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren; ...

b. Nationell rätt

I 58 § Patentgesetz (PatG) (patentlagen) i dess tillämpliga lydelse föreskrivs följande:

Meddelande av patent ska offentliggöras i patenttidningen. Patentbeskrivningen ska samtidigt offentliggöras. När patentbeskrivningen offentliggörs får patentet rättsverkan.

I 139 § patentlagen i dess tillämpliga lydelse föreskrivs följande:

- 1) Om det föreligger risk för att beteendet upprepas får den skadelidande parten väcka talan om förbuds föreläggande mot den som använder en patenterad uppfinning i strid med 9–13 §§. Vederbörande får även utöva denna rätt om det föreligger risk för att en överträdelse begås för första gången.

I 935 § Zivilprozessordnung (ZPO) (civilprocesslagen) i dess tillämpliga lydelse föreskrivs följande:

Interimistiska åtgärder avseende föremålet för tvisten är tillåtna när det finns risk för att en parts åtnjutande av en rättighet kan omöjliggöras eller väsentligen försvåras genom att rådande förhållanden ändras.

I 940 § civilprocesslagen i dess tillämpliga lydelse föreskrivs följande:

Interimistiska åtgärder är även tillåtna i syfte att interimistiskt avgöra ett rättsförhållande som är föremål för tvist om detta förefaller nödvändigt, särskilt för att i samband med varaktiga rättsförhållanden undanröja väsentliga olägenheter eller avvärja överhängande fara, eller av andra skäl.

2. Omständigheterna i det nationella målet

- a. Den 14 december 2020 ansökte klaganden om interimistiska åtgärder för att förbjuda motparterna att göra intrång i klagandens europeiska patent EP 2 823 536 (nedan kallat patentet). [**Orig. s. 5**]

Den patentansökan som ligger till grund för patentet är daterad den 5 mars 2013. Inom ramen för förfarandet för meddelande av patent framställde motparternas ombud, genom en skrivelse av den 8 maj 2020, för den andra motpartens räkning, invändningar mot produktens patenterbarhet. Den 26 november 2020 meddelades slutligen patentet, och meddelandet härom skulle offentliggöras den 23 december 2020. Den 15 januari 2021 framställde den andra motparten en invändning mot meddelandet av patentet till Europeiska patentverket. I likhet med vad klaganden har gjort gällande anser den hänskjutande domstolen att motparternas produkter gör intrång i det gällande patentet. Mot bakgrund av Europeiska patentverkets prövning, och även med hänsyn till motparternas argument inom ramen för invändningen av den 15 januari 2021, anser den hänskjutande domstolen att patentets giltighet inte kan ifrågasättas.

- b. Den hänskjutande domstolen anser sig vara förhindrad att bevilja det begärda de interimistiska åtgärderna enbart på grund av rättspraxis från

Oberlandesgericht München,¹ som dömer i sista instans i interimistiska förfaranden.

Enligt rättspraxis från Oberlandesgericht München är det, för att vidta interimistiska åtgärder vid patentinrång, *inte* tillräckligt att det patent som åberopats har meddelats av patentmyndigheten – Europeiska patentverket i det nu aktuella fallet – efter en ingående prövning och att frågan om patentets giltighet också blir föremål för en rättslig prövning inom ramen för beslutet avseende ansökan om interimistiska åtgärder. Oberlandesgericht München kräver tvärtom att det, i tillägg till patentverkets tekniska prövning av patenterbarheten vid förfarandet om meddelande av patent, ska ha antagits ett beslut inom ramen för ett invändnings- eller besvär förfarande vid Europeiska patentverket (EPO) eller ett ogiltighetsförfarande vid Bundespatentgericht (Federala patentdomstolen, Tyskland), varigenom det bekräftas att det åberopade patentet kan skyddas. Enligt Oberlandesgericht är den prövning av patenterbarheten som ligger till grund för meddelandet av patent således inte tillräcklig för att patentet med säkerhet ska kunna antas vara giltigt. Innan interimistiska åtgärder vidtas på grund av patentinrång måste patenterbarheten hos det redan prövade och meddelade patentet således ha prövats ännu en gång av patentmyndigheten eller Bundespatentgericht. [Orig. s. 6]

Ordagrant anges följande i den relevanta domen från Oberlandesgericht München av den 12 december 2019 (mål nr 6 U 4009/19, offentliggjord i GRUR 2020, 385):

”Enligt den allmänna uppfattningen kommer interimistiska åtgärder i patentmål endast i fråga när både frågan om patentinrång och frågan om giltigheten av de immateriella rättigheter som omfattas av dessa åtgärder så entydigt ska besvaras till sökandens fördel att ett felaktigt avgörande som måste revideras i förfarandet rörande huvudsaken inte sannolikt kan förväntas.

Enligt rättspraxis från Oberlandesgericht Düsseldorf (se hänvisningarna i domen av den 14 december 2017 – 2 U 18/17, juris punkt 18, och Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12:e upplagan, kapitel G punkt 42), och Oberlandesgericht Karlsruhes dom (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **kan man som regel utgå från att ett patent som är föremål för interimistiska åtgärder är giltigt endast om det redan har varit föremål för ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans, det vill säga att det ska redan finnas ett avgörande från ett invändnings- eller besvär förfarande vid Europeiska patentverket (EPO) eller ett ogiltighetsförfarande vid Bundespatentgericht, varigenom det har bekräftats att patentet kan skyddas....”**

¹ Enligt tysk rätt avslutas förfarandet avseende interimistiska åtgärder i andra instans vid Oberlandesgericht. Bundesgerichtshof beslutar inte om interimistiska åtgärder.

Inte någonstans i den relevanta tyska lagstiftningen uppställs ett krav på att det ska ha meddelats ett avgörande i första instans avseende patentets giltighet för att det ska vara möjligt att anta interimistiska åtgärder för att förhindra patentintrång. Detta skulle inte heller vara förenligt med den omständigheten att patentets rättsverkningar (det vill säga möjligheten att åberopa det inför domstol) träder i kraft när meddelandet av patentet offentliggörs (58 § första stycket patentlagen, artikel 97.3 i Europeiska patentkonventionen, EPC), och inte först senare (efter ett avgörande i första instans i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande). Den hänskjutande domstolen anser därför att den tyska lagstiftningen är helt förenlig med direktiv 2004/48/EG. Kravet att nationell rätt ska vara förenlig med unionsrätten avser emellertid inte endast bestämmelser i nationell lagstiftning, utan medför också en skyldighet för de nationella domstolarna att avgöra mål och tolka de nationella bestämmelserna på ett sätt som är förenligt med ett direktivs syfte. I annat fall ska de nationella domstolarnas rättspraxis ändras (se [utelämnas] [dom av den 17 april 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[Orig. s. 7]**

Det i rättspraxis uppställda kravet på ett avgörande i första instans inom ramen för ett giltighetsförfarande härleds ur en tolkning av 940 § ZPO. Att besluta om en interimistisk åtgärd ska bara anses vara angeläget (nödvändigt i den mening som avses i skäl 22 i direktiv 2004/48/EG), om patentets giltighet har bekräftats genom ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans. Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning är en sådan tolkning dock inte förenlig med direktiv 2004/48/EG och **strider därför mot unionsrätten.**

Enligt artikel 9.1 i direktiv 2004/48 ska medlemsstaterna nämligen se till att ett interimistiskt föreläggande får utfärdas mot en intrångsgörare i syfte att hindra en fortsättning av patentintrånget. Detta är emellertid inte möjligt enligt den rättspraxis som ifrågasätts genom denna begäran om förhandsavgörande, eftersom – så som i det nu aktuella fallet – **ett patent som just har meddelats ännu inte kan ha varit föremål för ett giltighetsförfarande** (ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande är inte möjligt förrän *efter* det att patent har meddelats). Många patent som meddelats för länge sedan har inte heller varit föremål för något sådant giltighetsförfarande vid tidpunkten för en ansökan om en interimistisk åtgärd, och patenthavaren har naturligtvis inget som helst inflytande över huruvida patentet kommer att bestridas eller bli föremål för en ansökan om ogiltigförklaring efter det att det har meddelats. Trots ett omedelbart förestående intrång kan en interimistisk åtgärd i princip inte vidtas förrän ett giltighetsförfarande (som har inletts av en tredje part) har avslutats i första instans, vilket kan ta många månader eller till och med flera år. Under denna tid måste fortsatt intrång tolereras enligt den rättspraxis som bestrids genom denna begäran om förhandsavgörande, trots att ett patent – till skillnad från andra immateriella rättigheter – blir föremål för en lagstadgad grundlig teknisk prövning innan det meddelas och kan åberopas med inom ramen för rättsliga förfaranden.²

² Det ska i detta sammanhang erinras om att även den hänskjutande domstolen gör en summarisk prövning av giltigheten när den beslutar en ansökan om interimistiska åtgärder. Om motparten

I den mån det enligt den rättspraxis som nu bestrids görs undantag från principen om ett kontradiktoriskt giltighetsförfarande som har avslutats i första instans, anser den hänskjutande domstolen att detta inte påverkar det faktum att denna rättspraxis och i synnerhet den [**Orig. s. 8**] ovannämnda tolkningsprincipen strider mot unionsrätten. En tolkningsprincip som strider mot unionsrätten blir nämligen inte förenlig med unionsrätten genom att vissa undantag beviljas, vilka gör det möjligt att åtminstone delvis säkerställa en rättstillämpning som är förenlig med unionsrätten.

Enligt rättspraxis (Oberlandesgericht München GRUR 2020, 385) kan interimistiska åtgärder utan ett föregående avgörande i första instans i ett giltighetsförfarande komma i fråga för det fall att

[”]- motparten redan har framställt egna invändningar i förfarandet för beviljande av patentet så att detta i princip redan har genomförts som ett kontradiktoriskt förfarande, vilket innebär att de invändningar som framställts också har prövats i sak.

- den immateriella rättighet som är föremål för de interimistiska åtgärderna generellt anses kunna skyddas.
- invändningarna mot rättighetens giltighet visar sig sakna grund redan vid en summarisk prövning, eller
- sökanden på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis på grund av situationen på marknaden, undantagsvis inte kan förväntas avvakta utgången i invändnings- eller ogiltighetsförfarandet.”

I förevarande mål är dock inget av dessa undantag relevant, eftersom Oberlandesgericht München tillämpar dessa så restriktivt att de i själva verket är enbart teoretiska – såsom i det nu aktuella fallet. Den andra motparten framställde visserligen egna invändningar under förfarandet för beviljande av patentet, men enligt rättspraxis från Oberlandesgericht München (se beslut av den 26 november 2020, mål nr 6 W 1146/20, som inte tycks ha offentliggjorts ännu) krävs att de invändningar som framställts i det förfarandet och de invändningar som framställts i det senare interimistiska förfarandet är identiska. Om en motpart – såsom i det nu aktuella fallet – också framför andra invändningar i det interimistiska förfarandet än de som framställts i förfarandet för beviljande, anses patentets giltighet inte vara säkerställd. Inget av de andra ovannämnda undantagen är heller relevant i förevarande fall.

För närvarande anser sig den hänskjutande domstolen således vara tvungen att i strid med sin tolkning av artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG vägra att vidta interimistiska åtgärder i förevarande fall, eftersom det aktuella patentet ännu inte

framför tungt vägande skäl som ger anledning till tvivel beträffande patentets giltighet, vidtas inte någon interimistisk åtgärd.

har varit föremål för någon kontradiktoriskt giltighetsförfarande, och de undantag från detta principiella krav som fastställts i rättspraxis inte heller är tillämpliga. **[Orig. s. 9]**

Med följande fråga till EU-domstolen söker den hänskjutande domstolen ledning beträffande tolkningen av artikel 9.1 a i direktiv 2004/48/EG och särskilt följande passus:

”på sökandens begäran får ... [de behöriga rättsliga myndigheterna] utfärda ett interimistiskt föreläggande i syfte att förhindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller i syfte att förbjuda en fortsättning av det påstådda intrånget”.

Den hänskjutande domstolen anser nämligen, mot bakgrund av den bokstavliga innebörden av denna bestämmelse, att den nationella lagstiftningen inte tillförsäkrar en möjlighet att vidta interimistiska åtgärder, eftersom en ansökan om sådana åtgärder kan avslås med motiveringen att det aktuella patentet ännu inte har varit föremål för något invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans.

Tolkningsfråga:

Utgör artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG hinder mot att Oberlandesgericht (regionala överdomstolar i Tyskland), som dömer i sista instans i ett interimistiskt förfarande, i princip vägrar att vidta interimistiska åtgärder avseende patentintrång när det omtvistade patentets giltighet inte har fastställts inom ramen för ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans?