

Υπόθεση C-44/21

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία καταθέσεως:

28 Ιανουαρίου 2021

Αιτούν δικαστήριο:

Landgericht München I (Γερμανία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

19 Ιανουαρίου 2021

Αιτούσα:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Καθών:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (πρωτοδικείο Μονάχου I, Γερμανία) [παραλειπόμενα]

[παραλειπόμενα]

Στη διαφορά

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

- αιτούσα -

[παραλειπόμενα]

κατά

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

- καθής -

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

- καθής -

[παραλειπόμενα]

το Landgericht München [I] (πρωτοδικείο Μονάχου I) – 21ο πολιτικό τμήμα – δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [σελ. 2 του πρωτοτύπου]

εκδίδει [παραλειπόμενα] στις 19 Ιανουαρίου 2021 την ακόλουθη

Διάταξη

Υποβάλλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα σε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (στο εξής: οδηγία 2004/48/EK):

Συνάδει προς το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/EK νομολογία κατά την οποία, στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, τα αρμόδια σε τελευταίο βαθμό Oberlandesgerichte (εφετεία, Γερμανία) αρνούνται, κατ' αρχήν, να διατάξουν προσωρινά μέτρα λόγω προσβολής των δικαιωμάτων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφόσον δεν έχει προηγηθεί διαδικασία ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας σε πρώτο βαθμό όσον αφορά το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

Σκεπτικό:

Η αιτούσα υπέβαλε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας να απαγορευθεί στις καθόν να προσφέρουν ή να διαθέτουν στην αγορά συνδέσμους καλωδίων που κάνουν χρήση του θεωρητικού υποβάθρου του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας EP 2 823 536, το οποίο έχει χορηγηθεί στην αιτούσα.

1. Το νομικό πλαίσιο

α. Το δίκαιο της Ένωσης

Οι αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 2004/48/EK αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- (1) Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει [...] περιβάλλον που ευνοεί την καινοτομία και τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική όχι μόνο για την προώθηση της καινοτομίας και της

δημιουργικότητας, αλλά και για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. [σελ. 3 του πρωτοτύπου]

- (2) Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον εφευρέτη ή στον δημιουργό να αποκομίζει νόμιμο κέρδος από την εφεύρεση ή τη δημιουργία του. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή διάδοση των νέων έργων, ιδεών και γνώσεων. [...]
- (3) Ωστόσο, χωρίς αποτελεσματικά μέσα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποθαρρύνονται και οι επενδύσεις μειώνονται. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα ώστε το ουσιαστικό δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο σήμερα εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στο κοινοτικό κεκτημένο, να εφαρμόζεται αποτελεσματικά εντός της Κοινότητας. Από την άποψη αυτή, τα μέσα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποκτούν κεφαλαιώδη σημασία για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς.

[...]

- (22) Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα για την άμεση παύση της προσβολής πριν από την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα της υπεράσπισης, διασφαλίζοντας τον αναλογικό χαρακτήρα των προσωρινών μέτρων εν σχέσει με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης και αφού παρασχεθούν οι αναγκαίες εγγυήσεις για την κάλυψη των εξόδων και της ζημίας του εναγομένου από αδικαιολόγητη αίτηση. Τα μέτρα αυτά δικαιολογούνται ιδίως όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

[...]

- (24) Κατά περίπτωση και αν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που θα προβλεφθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα απαγόρευσης, στόχος των οποίων θα είναι η παρεμπόδιση περαιτέρω προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. [...]

Η οδηγία 2004/48/EK ορίζει τα εξής:

Άρθρο 9

Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντος:
 - α) να εκδίδουν κατά του φερόμενου ως παραβάτη προσωρινή διαταγή, με σκοπό να προλάβουν κάθε επικείμενη προσβολή δικαιώματος

διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν, προσωρινώς και, εφόσον απαιτείται, υπό την προϋπόθεση επαναληπτικής καταβολής προστίμου, εφόσον [σελ. 4 του πρωτοτύπου] προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, τη συνέχιση των προσβολών του εν λόγω δικαιώματος ή να εξαρτήσουν τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου· [...]

β. Το εθνικό δίκαιο

Το άρθρο 58 του Patentgesetz (νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Γερμανία) (PatG), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει τα ακόλουθα:

Η χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δημοσιεύεται στο δελτίο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ταυτόχρονα δημοσιεύονται και οι προδιαγραφές του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Από της δημοσίευσης στο δελτίο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Το άρθρο 139 του Patentgesetz (νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει τα εξής:

- (1) Ο ζημιωθείς μπορεί, σε περίπτωση κινδύνου επαναλήψεως της προσβολής στο μέλλον, να ασκήσει αγωγή παραλείψεως κατά οποιουδήποτε εκμεταλλεύεται εφεύρεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά παράβαση των άρθρων 9 έως 13. Το ίδιο δικαίωμα έχει σε περίπτωση που είναι πιθανή η προσβολή για πρώτη φορά.

Το άρθρο 935 του Zivilprozessordnung (γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας) (ZPO), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει τα ακόλουθα:

Προσωρινά μέτρα σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς μπορούν να διαταχθούν αν υφίσταται φόβος προσβολής ή περιορισμού των δικαιωμάτων διαδίκου λόγω μεταβολής της υφιστάμενης καταστάσεως.

Το άρθρο 940 του Zivilprozessordnung (γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει τα εξής:

Προσωρινά μέτρα όσον αφορά επίδικη σχέση μπορούν επίσης να διαταχθούν για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, στο μέτρο που η ρύθμιση αυτή, ιδίως σε περιπτώσεις διαρκών εννόμων σχέσεων, είναι αναγκαία για την πρόληψη σοβαρής ζημίας ή αμέσου κινδύνου, ή για άλλους λόγους.

2. Τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως της κύριας δίκης

- α. Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η αιτούσα υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας να απαγορευθεί στις καθών να προσβάλλουν τα δικαιώματά της που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2 823 536 (στο εξής αποκαλούμενο «επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας»). [σελ. 5 του πρωτοτύπου]

Η αίτηση χορηγήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το επίμαχο δίπλωμα φέρει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2013. Στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εκπρόσωποι των καθών, με έγγραφο της 8ης Μαΐου 2020, προέβαλαν εξ ονόματος της δεύτερης καθής αντιρρήσεις κατά της δυνατότητας κατοχύρωσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τελικά, το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020, η δε ανακοίνωση της χορηγήσεώς του δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020. Στις 15 Ιανουαρίου 2021, η δεύτερη καθής υπέβαλε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ένσταση κατά της χορηγήσεως του επίμαχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, παραβιάζεται το ισχύον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνεπεία των προϊόντων που προσφέρουν οι καθών. Με βάση την εξέταση που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των ισχυρισμών των καθών που διαλαμβάνονται στην ένσταση της 15ης Ιανουαρίου 2021, το αιτούν δικαστήριο θεωρεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

- β. Με βάση και μόνο τη νομολογία του Oberlandesgericht München¹ (εφετείου Μονάχου), το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί σε τελευταίο βαθμό, το αιτούν τμήμα εκτιμά ότι κωλύεται να διατάξει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο.

Κατά τη νομολογία του Oberlandesgericht München (εφετείου Μονάχου), **δεν αρκεί** για τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας **ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του οποίου γίνεται επίκληση χορηγήθηκε κατόπιν ενδεδειγμένης εξέτασεως από την αρμόδια για τη χορήγηση αρχή –εν προκειμένω από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας– ούτε ότι το ζήτημα σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο στο πλαίσιο αποφάσεως επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Αντιθέτως, το Oberlandesgericht München (εφετείο Μονάχου), εκτός από την τεχνική εξέταση ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσεως που πραγματοποιείται από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά τη**

¹ Κατά το γερμανικό δίκαιο, η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων περατώνεται κατ' έφεση ενώπιον του Oberlandesgericht (εφετείου)· το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) δεν επιλαμβάνεται της λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.

διαδικασία χορηγήσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, απαιτεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενστάσεως ή προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) ή στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη ακυρότητας ενώπιον του Bundespatentgericht (Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Γερμανία), να υπάρχει απόφαση που να επιβεβαιώνει ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του οποίου γίνεται επίκληση μπορεί να τύχει προστασίας. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι διασφαλίζεται η ύπαρξη του δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δεν αρκεί, επομένως, η εξέταση της δυνατότητας κατοχύρωσεως η οποία αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· αντιθέτως, πριν από την έκδοση διαταγής ασφαλιστικών μέτρων λόγω προσβολής δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εξετασθέν και χορηγηθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει ελεγχθεί εκ νέου ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσεώς του από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή ή από το Bundespatentgericht (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). **[σελ. 6 του πρωτοτύπου]**

Η κρίσιμη απόφαση του OLG München (εφετείου Μονάχου) της 12ης Δεκεμβρίου 2019 αναφέρει κατά λέξη (αριθμός 6 U 4009/19· δημοσιευθείσα στο Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2020, 385):

«Κατά γενική άποψη, ασφαλιστικά μέτρα σε διαφορές σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας διατάσσονται μόνον εφόσον τόσο ως προς το ζήτημα της προσβολής του δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όσο και ως προς την ύπαρξη του προστατευόμενου με τα ασφαλιστικά μέτρα δικαιώματος δίδεται, εν τέλει, σαφής απάντηση υπέρ του αιτούντος τα ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μην υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εκδόσεως εσφαλμένης αποφάσεως η οποία θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της δίκης επί της ουσίας.

Κατά τη νομολογία του OLG Düsseldorf (εφετείου του Ντίσελντορφ, Γερμανία) (βλ. τα αποδεικτικά στοιχεία στην απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2017 – 2 U 18/17, juris σκέψη 18 καθώς και Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12η έκδοση, κεφάλαιο G, σημείο 42) και του OLG Karlsruhe (εφετείου Καρλσρούης, Γερμανία) (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report 2009,442 = Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des Geistigen Eigentums 11,143· Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report 2015, 509), **πρέπει κατά κανόνα να θεωρείται ότι η ύπαρξη του δικαιώματος από το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διασφαλίζεται επαρκώς μόνον εφόσον έχει προηγηθεί διαδικασία ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας σε πρώτο βαθμό όσον αφορά το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ήδη, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενστάσεως ή προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) ή στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη ακυρότητας ενώπιον του Bundespatentgericht (Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), απόφαση που να**

επιβεβαιώνει ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να τύχει προστασίας [...] »

Σε κανένα σημείο της σχετικής γερμανικής νομοθεσίας δεν προβλέπεται ότι η έκδοση πρωτόδικης απόφασης στο πλαίσιο διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη δικαιώματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη προσωρινού μέτρου προκειμένου να απαγορευθεί η προσβολή δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τούτο δεν συνάδει ούτε με το γεγονός ότι τα έννομα αποτελέσματα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (συμπεριλαμβανομένης, κατά συνέπεια, της δυνατότητας προβολής οποιασδήποτε αξιώσεως ενώπιον των δικαστηρίων) επέρχονται από τη δημοσίευση της χορηγήσεώς του (άρθρο 58, παράγραφος 1, του Patentgesetz· άρθρο 97, παράγραφος 3, της ΣΕΔΕ) και όχι σε μεταγενέστερη ημερομηνία (πρωτόδικη απόφαση επί διαδικασίας ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας). Επομένως, κατά την άποψη του αιτούντος δικαστηρίου, το γερμανικό δίκαιο συνάδει πλήρως με την οδηγία 2004/48/ΕΚ. Εντούτοις, η απαίτηση συμβατότητας του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ένωσης δεν περιορίζεται μόνο στις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, αλλά υποχρεώνει επίσης τα εθνικά δικαστήρια να διαμορφώνουν τη νομολογία τους ή να ερμηνεύουν τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς της εκάστοτε οδηγίας· σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να τροποποιούν τη νομολογία (βλ. [παραλείπόμενα] [απόφαση της 17ης Απριλίου 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[σελ. 7 του πρωτοτύπου]**

Στη νομολογία, η απαίτηση για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης στο πλαίσιο διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος συνάγεται μέσω της ερμηνείας του άρθρου 940 του Zivilprozessordnung (γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας)· περίπτωση επείγοντος προκειμένου να διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο (αναγκαστικού χαρακτήρα κατά την έννοια της αιτιολογικής σκέψεως 22 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ) συντρέχει μόνον εφόσον η ύπαρξη του δικαιώματος από το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει επιβεβαιωθεί σε πρώτο βαθμό στο πλαίσιο διαδικασίας ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας. Εντούτοις, κατά το αιτούν δικαστήριο, μια τέτοια ερμηνεία δεν είναι συμβατή με την οδηγία 2004/48/ΕΚ και, ως εκ τούτου, **αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο:**

Κατά το άρθρο, 9 παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μπορεί να εκδοθεί κατά του παραβάτη προσωρινή διαταγή, με σκοπό να απαγορευθεί η συνέχιση της προσβολής του δικαιώματος. Ωστόσο, τούτο δεν είναι δυνατόν υπό το πρίσμα της νομολογίας που υποβάλλεται προς επανεξέταση με την παρούσα διάταξη περί παραπομπής, δεδομένου ότι **ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που μόλις χορηγήθηκε, όπως εν προκειμένω, δεν μπορεί ακόμη να έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος** (η διαδικασία ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας είναι δυνατή μόνο μετά τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας). Επίσης, συχνά, πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τη χορήγηση των οποίων έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως για λήψη προσωρινού μέτρου, δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μιας τέτοιας διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος· ομολογώντας, ο κάτοχος

του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αδυνατεί, εξ ορισμού, να ελέγξει αν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του, μετά τη χορήγησή του, αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεως ή προσφυγής ακυρώσεως. Παρά τη σοβαρότητα μιας προσβολής, προσωρινό μέτρο μπορεί, κατ' αρχήν, να διαταχθεί μόνον εφόσον περατωθεί σε πρώτο βαθμό η διαδικασία σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος (η οποία κινείται με πρωτοβουλία τρίτου), γεγονός που μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες ή ακόμη και έτη. Σύμφωνα με τη νομολογία που υποβάλλεται προς επανεξέταση, η συνέχιση της προσβολής του δικαιώματος από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθίσταται ανεκτή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, παρότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αντιθέτως προς άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, υποβάλλεται, από το νόμο, σε ενδελεχή τεχνική εξέταση πριν καταστεί δυνατή η χορήγησή του και η χρήση του στις συναλλαγές².

Στο μέτρο που, σύμφωνα με τη νομολογία που υποβάλλεται προς επανεξέταση, προβλέπονται εξαιρέσεις από την αρχή της κατ' αντιμωλίαν διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος που έχει περατωθεί σε πρώτο βαθμό, τούτο ουδόλως αλλάζει, κατά το αιτούν δικαστήριο, το γεγονός ότι η νομολογία που υποβάλλεται προς επανεξέταση και, ιδίως, η [σελ. 8 του πρωτοτύπου] προαναφερθείσα ερμηνευτική αρχή αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο· συγκεκριμένα, ερμηνευτική αρχή που αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν καθίσταται σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης λόγω του ότι προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις και, ως εκ τούτου, αποκαθιστά, εν μέρει, –στην καλύτερη περίπτωση– μια σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο νομική πρακτική.

Βεβαίως, η νομολογία (OLG München Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2020, 385) προβλέπει ότι η λήψη ασφαλιστικού μέτρου, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό στο πλαίσιο διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος, είναι δυνατή εφόσον:

[...]- ο καθού μετέσχε ήδη υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του στη διαδικασία χορηγήσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας η οποία, τρόπον τινά, διεξήχθη ως οιονεί κατ' αντιμωλία διαδικασία, τουτέστιν οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν επίσης επί της ουσίας,

- το προστατευόμενο με τα ασφαλιστικά μέτρα δικαίωμα θεωρείται γενικώς άξιο προστασίας,
- οι υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά της υπάρξεως του προστατευόμενου με τα ασφαλιστικά μέτρα δικαιώματος έχουν αποδειχθεί αβάσιμες ακόμη και στο πλαίσιο της συνοπτικής εξετάσεως, ή
- υπό εξαιρετικές περιστάσεις, παραδείγματος χάριν λόγω της καταστάσεως της αγοράς, είναι εξαιρετικά επαχθές για τον αιτούντα να πρέπει να

² Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το αιτούν δικαστήριο, στο πλαίσιο της εξετάσεως αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, προβαίνει σε συνοπτική εξέταση ως προς την ύπαρξη του δικαιώματος· εάν η πλευρά των καθών προβάλλει σοβαρούς λόγους που δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη του δικαιώματος, δεν διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο.

αναμείνει την έκβαση της διαδικασίας ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας.»

Ωστόσο, όλες αυτές οι εξαιρέσεις δεν ασκούν επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, καθότι εφαρμόζονται κατά τρόπο τόσο περιοριστικό από το OLG München (εφετείο Μονάχου) ώστε στην πράξη παραμένουν, όπως εν προκειμένω, κενό γράμμα. Είναι αληθές ότι, η δεύτερη καθής μετέσχε στη διαδικασία χορηγήσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας υποβάλλοντας τις αντιρρήσεις της· ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του OLG München (εφετείου Μονάχου) (βλ. συναφώς απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2020, αριθμός 6 W 1146/20· πιθανώς ακόμη αδημοσίευτη), οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αιτιάσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο της μεταγενέστερης διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Σε περίπτωση που ο καθού, όπως εν προκειμένω, προβάλλει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αιτιάσεις διαφορετικές από εκείνες που προβλήθηκαν κατά τη διαδικασία για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη του δικαιώματος θεωρείται επισφαλής. Ούτε οι λοιπές προαναφερθείσες εξαιρέσεις τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω.

Επομένως, το αιτούν δικαστήριο είναι επί του παρόντος υποχρεωμένο –αντιθέτως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/EK– να αρνηθεί να διατάξει προσωρινά μέτρα στην υπό κρίση υπόθεση, δεδομένου ότι το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ακόμη αποτελέσει αντικείμενο κατ’ αντιμωλιαν διαδικασίας σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος ούτε έχουν εφαρμογή οι διατυπωθείσες στη νομολογία εξαιρέσεις από τη βασική αυτή απαίτηση. **[σελ. 9 του πρωτοτύπου]**

Με το ακόλουθο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2004/48/EK και, ειδικότερα, το χωρίο:

«[...] δύνανται, κατόπιν αιτήσεως [...] να εκδίδουν [...] προσωρινή διαταγή, με σκοπό να προλάβουν κάθε επικείμενη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν, [...] τη συνέχιση των προσβολών του εν λόγω δικαιώματος [...].»

Και τούτο διότι, βάσει του γράμματος του κανόνα αυτού, το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι δεν διασφαλίζεται η δυνατότητα λήψεως προσωρινών μέτρων στο εθνικό δίκαιο, όταν αυτά δεν διατάσσονται με το αιτιολογικό ότι δεν έχει προηγηθεί διαδικασία ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας σε πρώτο βαθμό.

Προδικαστικό ερώτημα:

Συνάδει προς το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/EK νομολογία κατά την οποία, στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, τα αρμόδια σε τελευταίο βαθμό Oberlandesgerichte (εφετεία, Γερμανία) αρνούνται, κατ’ αρχήν, να διατάξουν προσωρινά μέτρα λόγω προσβολής των

δικαιωμάτων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφόσον δεν έχει προηγηθεί διαδικασία ενστάσεως ή κηρύξεως της ακυρότητας σε πρώτο βαθμό όσον αφορά το επίμαχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ