

C-44/21. sz. ügy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem

A benyújtás napja:

2021. január 28.

A kérdést előterjesztő bíróság:

Landgericht München I (Németország)

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:

2021. január 19.

Kérelmező:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Ellenérdekű felek:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[omissis]

[omissis]

A

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

– kérelmező –

[omissis]

és a

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

– ellenérdekű fél –

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

– ellenérdekű fél –

[omissis]

között ideiglenes intézkedés tárgyában folyamatban lévő ügyben **[eredeti 2. o.]**

a Landgericht München I (I. sz. müncheni regionális bíróság, Németország) huszonegyedik polgári tanácsa [omissis] 2021. január 19-én meghozza a következő

végzést

A bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2004/48/EK irányelv) 9. cikke (1) bekezdésének értelmezése céljából a következő kérdést terjeszti az Európai Unió Bírósága elé:

Összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével az, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló eljárásban a végső fokon eljáró Oberlandesgerichte (regionális felsőbbbíróságok, Németország) főszabály szerint megtagadják a szabadalomtörlesztés miatti ideiglenes intézkedések elrendelését, ha a vitatott szabadalom tekintetében nem folytattak le elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárást?

Indokolás:

A kérelmező ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelemmel fordult a kérdést előterjesztő bírósághoz, amely kérelem arra irányult, hogy a bíróság tiltsa meg az ellenérdekű feleknek, hogy a kérelmező részére megadott, EP 2 823 536. sz. európai szabadalmi oltalom tartalmát felhasználó csatlakozókat kínáljon eladásra vagy hozzon forgalomba.

1. Jogi háttér

a. Az uniós jog

A 2004/48/EK irányelv preambulumbekzdéseinek szövege kivonatosan a következő:

- (1) A belső piac megvalósítása érdekében [...] olyan környezetet kell megteremteni, amely az innovációt és a befektetést ösztönzi. Ebben a vonatkozásban a szellemi tulajdon védelme a belső piac sikerének egyik alapfeltétele. A szellemi tulajdon védelme nemcsak az innováció és a kreativitás ösztönzése szempontjából fontos, hanem a foglalkoztatás fejlesztése és a versenyképesség javítása érdekében is. **[eredeti 3. o.]**

- (2) A szellemi tulajdon védelme lehetővé kell, hogy tegye a feltaláló vagy alkotó számára, hogy találmányából vagy alkotásából jogos haszonhoz jusson. Lehetővé kell tennie továbbá a művek, ötletek és az új know-how lehető legszélesebb elterjedését. [...]
- (3) A szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló hatékony eszközök hiánya azonban az innovációt és alkotótevékenységet visszafogja, és a beruházásokat megakadályozza. Ennélfogva szükséges biztosítani, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó anyagi jogot – amely jelenleg nagymértékben a közösségi vívmányok részét képezi – a Közösségben hatékonyan alkalmazzák. E tekintetben a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének eszközei központi jelentőséggel bírnak a belső piac sikere szempontjából.

[...]

- (22) Szintén elengedhetetlen az olyan ideiglenes intézkedések biztosítása, amelyek a jogsértések azonnali megszüntetését szolgálják az ügyre vonatkozó érdemi döntés bevárása nélkül, a védelem jogainak tiszteletben tartása mellett, biztosítva az ideiglenes intézkedések arányosságát a kérdéses ügy sajátosságainak megfelelően és azon garanciákat, amelyek szükségesek a megalapozatlan kérelemből adódóan az alperes oldalán felmerült költségek és okozott kár fedezésére. Ezen intézkedések különösen akkor indokoltak, ha a késedelem helyrehozhatatlan kárt okozna a szellemi tulajdonjog jogosultjának.

[...]

- (24) Az adott ügytől függően és a körülmények által indokolt esetben az előírandó intézkedések, eljárások és jogorvoslatok magukban kell, hogy foglalják az olyan eltiltó határozatot, amelyek célja a szellemi tulajdonjogok további megsértésnek megakadályozása. [...]

A 2004/48/EK irányelv többek között a következőket írja elő:

9. cikk

Ideiglenes és óvintézkedések

- (1) A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok a felperes kérelmére:
- a) ideiglenes intézkedést rendelhessenek el a feltételezett jogsértő ellen a szellemi tulajdonjogot fenyegető sérelem megakadályozására vagy ideiglenes jelleggel és szükség esetén **[eredeti 4. o.]** – feltéve, hogy arról a nemzeti jogszabályok rendelkeznek – pénzbírság kiszabásával párhuzamosan a feltételezett jogsértés folytatásának megtiltására vagy a jogsértés folytatásának olyan biztosíték nyújtásától való függővé tételére, amely a jogosult kártérítését szolgálja; [...]

b. Nemzeti jog

A Patentgesetz (szabadalmi törvény, PatG) 58. §-ának hatályos szövege a következő:

A szabadalom megadását a szabadalmi közlönyben kell közzétenni. Ezzel egyidejűleg a szabadalom leírását is közzé kell tenni. A szabadalmi oltalom hatálya a szabadalmi közlönyben való közzététellel áll be.

A szabadalmi törvény 139. §-ának hatályos szövege a következő:

- (1) A sértett fél a jogsértés megismétlődésének kockázata esetén abbahagyásra kötelezés iránti keresetet indíthat bármely olyan személy ellen, aki a szabadalom tárgyát képező találmányt a 9–13. § megsértésével hasznosítja. E jog akkor is megilleti a sértett felet, ha a jogsértés első alkalommal történő elkövetésének kockázata áll fenn.

A Zivilprozessordnung (polgári perrendtartás, ZPO) 935. §-ának hatályos szövege a következő:

A jogvita tárgyára vonatkozó ideiglenes intézkedések akkor megengedettek, ha tartani lehet attól, hogy a fennálló állapot megváltoztatása lehetetlenné teszi vagy lényegesen megnehezíti valamely fél jogának érvényesítését.

A polgári perrendtartás 940. §-ának hatályos szövege a következő:

Ideiglenes intézkedések egy vitatott jogviszonnal kapcsolatos ideiglenes állapot szabályozása céljából is megengedettek, feltéve, hogy e szabályozás – különösen tartós jogviszonyok esetében – jelentős hátrányok vagy fenyegető sérelem megakadályozása céljából vagy más okból szükségesnek tűnik.

2. Az alapeljárás tényállása

- a. A kérelmező 2020. december 14-én azt kérte, hogy a bíróság ideiglenes intézkedés útján tiltsa el az ellenérdekű feleket az EP 2 823 536. sz. európai szabadalmának (a továbbiakban: az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalom) bitorlásától. **[eredeti 5. o.]**

Az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalom alapját képező szabadalmi bejelentés 2013. március 5-i keltezésű. Az ellenérdekű felek meghatalmazott perbeli képviselői a 2020. május 8-i levelükben a másodrendű ellenérdekű fél nevében a szabadalom megadására irányuló eljárás során észrevételeket tettek a szabadalmazhatósággal szemben. Az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalmat végül 2020. november 26-án adták meg, és a szabadalom megadásának közzétételét 2020. december 23-ra tűzték ki. A másodrendű ellenérdekű fél 2021. január 15-én

felszólalást nyújtott be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalom megadásával szemben. A kérdést előterjesztő bíróság a kérelmező által előadottak alapján úgy tekinti, hogy az ellenérdekű felek által eladásra kínált termékek sértik a hatályos szabadalmat. A kérdést előterjesztő bíróság – az Európai Szabadalmi Hivatal által végzett vizsgálat alapján és az ellenérdekű felek 2021. január 15-i felszólalással kapcsolatos előadásának figyelembevételével – nem tekinti úgy, hogy szabadalom fennállása veszélyeztetve lenne.

- b. A kérdést előterjesztő tanács úgy véli, hogy a kért ideiglenes intézkedés elrendelése kizárólag a végső fokon eljáró Oberlandesgericht München (müncheni regionális felsőbbíróság, Németország)¹ ítélkezési gyakorlata miatt nem lehetséges.

Az Oberlandesgericht München (müncheni regionális felsőbbíróság) ítélkezési gyakorlata szerint ahhoz, hogy szabadalombitorlás esetén ideiglenes intézkedést rendeljenek el, **nem elegendő az, hogy a hivatkozott szabadalmat az azt megadó hatóság – a jelen esetben az Európai Szabadalmi Hivatal – alapos vizsgálatot követően adta meg**, és hogy a jog fennállására vonatkozó kérdés az intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatos döntés keretében is bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi. Az Oberlandesgericht München (müncheni regionális felsőbbíróság) valójában azt követeli meg, hogy – a szabadalmazhatóságnak a szabadalom megadására irányuló eljárásban a szabadalmi hivatal által történő szakmai vizsgálatán kívül – rendelkezésre kell állnia az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) előtti felszólalási vagy fellebbezési eljárásban vagy a Bundespatengericht (szövetségi szabadalmi bíróság, Németország) által a megsemmisítési eljárásban hozott, azt megerősítő határozatnak, hogy a hivatkozott szabadalom oltalomban részesíthető. A szabadalom biztos fennállásának megállapításához tehát nem elegendő a szabadalmazhatóságnak a szabadalom megadásának alapjául szolgáló vizsgálata; a szabadalombitorlás miatti ideiglenes intézkedés elrendelését megelőzően a szabadalmat megadó hatóságnak, illetve a Bundespatentgerichtnek (szövetségi szabadalmi bíróság) újból meg kell vizsgálnia a vizsgált és megadott szabadalmat annak szabadalmazhatósága szempontjából. [eredeti 6. o.]

Az OLG München (müncheni regionális felsőbbíróság) irányadó, 2019. december 12-i ítéletének (6 U 4009/19. sz.; közzétéve: GRUR 2020., 385. sz.) szövege a következő:

¹ A német jog szerint az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló eljárás másodfokon az Oberlandesgericht (regionális felsőbbíróság) előtt fejeződik be; a Bundesgerichtshofnak (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) nincs hatásköre ideiglenes intézkedések elrendelésére.

„Általános az a nézet, hogy szabadalmi jogvitákban ideiglenes intézkedés elrendelése csak akkor lehetséges, ha végső soron mind a szabadalombitorlás kérdése, mind az ideiglenes intézkedés általi védelemhez való jog fennállása olyan egyértelműen a kérelmező javára válaszolható meg, hogy ténylegesen nem várható hibás, az érdemi eljárásban felülbírálandó határozat.

Az OLG Düsseldorf (düsseldorfi regionális felsőbíróság, Németország) (a hivatkozások tekintetében lásd: 2017. december 14-i ítélet – 2 U 18/17, juris 18. pont, valamint Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. kiadás, G. fejezet, 42. pont) és az OLG Karlsruhe (karlsruhei regionális felsőbíróság, Németország) (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) ítélkezési gyakorlata szerint **általában csak akkor lehet az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalom kellően biztos fennállásából kiindulni, ha a szabadalom tekintetében már lefolytattak elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárást, azaz már rendelkezésre kell állnia az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) előtti felszólalási vagy fellebbezési eljárásban vagy a Bundespatentgericht (szövetségi szabadalmi bíróság) által a megsemmisítési eljárásban hozott, az oltalomképességet megerősítő határozatnak [...]**”

A vonatkozó német jogszabályok sehol nem említik a szabadalom fennállásával kapcsolatos eljárásban hozott elsőfokú határozatra vonatkozó követelményt a szabadalombitorlástól való eltiltásra irányuló ideiglenes intézkedés feltételeként. Ez azzal sem lenne összeegyeztethető, hogy a szabadalmi oltalom hatálya (tehát a bírósági érvényesítés lehetősége is) a szabadalom megadásának közzétételével (a PatG 58. §-ának (1) bekezdése; az Európai Szabadalmi Egyezmény 97. cikkének (3) bekezdése), és nem csak valamely későbbi időpontban (a felszólalási vagy megsemmisítési eljárásban hozott elsőfokú határozat meghozatalával) áll be. Ennélfogva a jogszabályi formában fennálló német jog a kérdést előterjesztő bíróság szerint teljes mértékben összhangban áll a 2004/48/EK irányelvvel. A nemzeti jognak az uniós joggal való összhangjára vonatkozó követelmény azonban nem korlátozódik a belső jog rendelkezéseire, hanem a nemzeti bíróságok számára is előírja a belső jog rendelkezéseivel kapcsolatos olyan ítélkezési gyakorlat kialakítását, illetve e rendelkezések olyan értelmezését, amely összhangban áll valamely irányelv céljaival; ellenkező esetben módosítani kell az ítélkezési gyakorlatot (lásd: [omissis] [2018. április 17-i Egenberger ítélet, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[eredeti 7. o.]**

Az ítélkezési gyakorlat a ZPO 940. §-ának értelmezése útján következtet a szabadalom fennállásával kapcsolatos eljárásban hozott elsőfokú határozat követelményére; az ideiglenes intézkedés elrendelésének sürgős volta (a 2004/48/EK irányelv (22) preambulumbekzdése értelmében vett elengedhetetlen jelleg) csak akkor állhat fenn, ha az ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló szabadalom fennállását elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárás megerősítette. Mindazonáltal az ilyen értelmezés a kérdést előterjesztő bíróság

szerint nem egyeztethető össze a 2004/48/EK irányelvvel, és ennél fogva **ellentétes az uniós joggal:**

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv 9. cikkének (1) bekezdése szerint biztosítani kell, hogy a szabadalombitorlóval szemben a bitorlás folytatását megtiltó ideiglenes intézkedést rendelhessenek el. Márpedig a jelen előzetes döntéshozatalra utaló határozattal felülvizsgálni kért ítélkezési gyakorlat szerint ez nem lehetséges, mivel **egy** – mint a jelen ügyben is – **nemrég megadott szabadalom tekintetében még nem lehetett a szabadalom fennállásával kapcsolatos eljárást lefolytatni** (a felszólalási vagy megsemmisítési eljárás csak a szabadalom megadása *után* folytatható le). Gyakran számos, már régebben megadott szabadalom tekintetében sem folytattak még le a szabadalom fennállásával kapcsolatos ilyen eljárást az ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtásának időpontjában; a szabadalom jogosultja természetesen nem is tudja befolyásolni, hogy a szabadalom megadása után nyújtanak-e be felszólalást vagy megsemmisítés iránti keresetet a szabadalma ellen. Főszabály szerint az akut bitorlási tényállás ellenére ideiglenes intézkedés csak akkor rendelhető el, ha a szabadalom fennállásával kapcsolatos (harmadik személy által kezdeményezett) eljárás első fokon lezárult, ami több hónapig vagy akár évekig is tarthat. A felülvizsgálandó ítélkezési gyakorlat szerint ezen időszakban el kell fogadni a szabadalombitorlás folytatását, jóllehet a szabadalmat – más szellemi tulajdonjogokkal ellentétben – a törvény alapján alapos szakmai vizsgálatnak vetik alá, mielőtt azt megadják, és arra jogviszonyokban hivatkozni lehet.²

Amennyiben a felülvizsgálandó ítélkezési gyakorlat szerint kivételt tesznek a szabadalom fennállásával kapcsolatos elsőfokú lezárt kontradiktórius eljárás elve alól, a kérdést előterjesztő bíróság szerint ez nem változtat azon, hogy a felülvizsgálandó ítélkezési gyakorlat és különösen az **[eredeti 8. o.]** említett értelmezési elv ellentétes az uniós joggal; az uniós joggal ellentétes értelmezési elv ugyanis nem válik az uniós joggal összeegyeztethetővé azáltal, hogy bizonyos kivételeket határoznak meg, és ezáltal esetleg részben helyreállítják az uniós joggal összhangban álló joggyakorlatot.

Kétségtelen, hogy az ítélkezési gyakorlat (OLG München [müncheni regionális felsőbíróság] GRUR 2020., 385. sz.) előírja, hogy lehetőség van ideiglenes intézkedés elrendelésére anélkül, hogy a szabadalom fennállásával kapcsolatos eljárásban elsőfokú határozatot hoznának, ha:

[,] - az ellenérdekű fél már a saját észrevételeivel részt vett a szabadalom megadására irányuló eljárásban, ezen eljárást mondhatni szinte kétoldalú

² Ezen a ponton emlékeztetni kell arra, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről való döntés keretében szintén rövid vizsgálat alá vonja a szabadalom fennállását; amennyiben a kérelmezői oldal olyan alapos indokokra hivatkozik, amelyek megfelelő kétséget ébresztenek a szabadalom fennállása tekintetében, az ideiglenes intézkedés elrendelésére nem kerül sor.

- eljárásként folytatták le, azaz a benyújtott észrevételeket érdemben is vizsgálták,
- az ideiglenes intézkedés általi védelemhez való jogot általában védelemben részesíthetőnek kell tekinteni,
 - az ideiglenes intézkedés általi védelemhez való jog fennállásával szembeni észrevételek már rövid vizsgálat során megalapozatlannak bizonyulnak, vagy
 - rendkívüli körülmények között, például a piaci helyzet alapján kivételesen elvárható a kérelmezőtől, hogy megvárja a felszólalási vagy a megsemmisítési eljárás eredményét.”

E kivételek mindazonáltal a jelen ügyben nem relevánsak, mivel azokat az OLG München (müncheni regionális felsőbbíróság) annyira megszorítóan alkalmazza, hogy azok valójában – mint a jelen ügyben is – pusztán elméleti jellegűek maradnak. Kétségtelen, hogy a másodrendű ellenérdekű fél saját észrevételekkel részt vett a szabadalom megadására irányuló eljárásban; az OLG München (müncheni regionális felsőbbíróság) ítélkezési gyakorlata szerint (lásd e tekintetben a 2020. november 26-i, 6 W 1146/20. sz. végzést; eddig nem tették közzé) azonban szükséges, hogy a szabadalom megadására irányuló eljárásban benyújtott észrevételek és az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló későbbi eljárásban előterjesztett észrevételek azonosak legyenek. Amennyiben az ellenérdekű fél – mint a jelen ügyben is – az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló eljárásban a szabadalom megadására irányuló eljárásban benyújtott észrevételektől eltérő más észrevételekre is hivatkozik, a szabadalom fennállását nem tekintik biztosnak. A fent említett többi kivétel sem releváns a jelen ügyben.

A kérdést előterjesztő bíróság tehát jelenleg – ellentétben a 2004/48/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének általa elfogadott értelmezésével – kénytelen megtagadni ideiglenes intézkedéseknek a jelen ügyben történő elrendelését, mivel az ideiglenes intézkedés alapjául szabadalom fennállása tekintetében még nem folytattak le kontradiktórius eljárást, és az ítélkezési gyakorlatban meghatározott, ezen alapvető követelmény alóli kivételek sem alkalmazhatók. **[eredeti 9. o.]**

A kérdést előterjesztő bíróság a következő kérdésével a 2004/48/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése a) pontjának, különösen a

„[kérelemre] ideiglenes intézkedést rendelhessenek el [...] a szellemi tulajdonjogot fenyegető sérelem megakadályozására vagy [...] a feltételezett jogsértés folytatásának megtiltására”

szövegrésznek az értelmezését kéri a Bíróságtól.

Ennek az az oka, hogy e szabály szó szerinti értelmezése alapján a kérdést előterjesztő bíróság abból indul ki, hogy a nemzeti jog nem biztosítja az ideiglenes

intézkedések lehetőségét, ha azokat azzal az indokkal utasítják el, hogy eddig nem folytattak le elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárást.

Kérdés:

Összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével az, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló eljárásban a végső fokon eljáró Oberlandesgerichte (regionális felsőbbíróságok, Németország) főszabály szerint megtagadják a szabadalomtörlesztés miatti ideiglenes intézkedések elrendelését, ha a vitatott szabadalom tekintetében nem folytattak le elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárást?

MUNKADOKUMENTUM