

**Cauza C-44/21**

**Cerere de decizie preliminară**

**Data depunerii:**

28 ianuarie 2021

**Instanța de trimitere:**

Landgericht München I (Germania)

**Data deciziei de trimitere:**

19 ianuarie 2021

**Reclamantă:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Pârâte:**

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I**

[omissis]

[omissis]

în litigiul dintre

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

- reclamantă -

[omissis]

și

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

- pârâtă -

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

- pârâtă -

[*omissis*]

având în vedere o ordonanță privind măsuri provizorii, [OR 2]

Camera a 21-a civilă a Landgericht München I (Tribunalul Regional din München I) a adoptat – [*omissis*] la 19 ianuarie 2021 următoarea

### Ordonanță

Adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul articolului 267 TFUE, următoarea întrebare în vederea unei decizii preliminare privind interpretarea articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (denumită în continuare pe scurt „Directiva 2004/48/CE”):

Este compatibil cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE faptul că, în cadrul unei proceduri privind măsurile provizorii, tribunalele regionale superioare (Oberlandesgerichte), competente în ultimă instanță, refuză, în principiu, să adopte măsuri provizorii pentru încălcarea brevetelor în cazul în care brevetul în litigiu nu a făcut în prealabil obiectul unei proceduri de opoziție sau de anulare în primă instanță?

#### Motive:

Reclamanta a sesizat instanța de trimitere cu o cerere de măsuri provizorii prin care a solicitat să se interzică pârâtelor oferirea sau comercializarea unor conectori care utilizează tehnica brevetului european EP 2 823 536 acordat reclamantei.

#### 1. Cadrul juridic

##### a. Dreptul Uniunii

Considerentele Directivei 2004/48/CE menționează – printre altele – următoarele:

- „(1) Realizarea pieței interne presupune [...] cre[area] [...] un[ui] mediu favorabil pentru inovație și investiții. În acest context, protecția proprietății intelectuale este un element esențial pentru succesul pieței interne. Protecția proprietății intelectuale este importantă nu numai pentru promovarea inovației și a creației, ci și pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă și ameliorarea competitivității. [OR 3]
- (2) Protecția proprietății intelectuale ar trebui să permită inventatorului sau creatorului să obțină un profit legitim din invenția sau creația sa. Aceasta ar

trebui de asemenea să permită difuzarea cât mai largă a operelor, a ideilor și a competențelor noi. [...]

- (3) Cu toate acestea, fără mijloace eficiente, în măsură să impună respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inovația și creația sunt descurajate, iar investițiile reduse. Este deci necesar să se asigure ca dreptul material al proprietății intelectuale, care este astăzi reglementat pe larg de acquis-ul comunitar, să fie aplicat efectiv în Comunitate. În această privință, mijloacele de a impune respectarea drepturilor de proprietate intelectuală au o importanță esențială pentru succesul pieței interne.

[...]

- (22) Este de asemenea indispensabil să se prevadă măsuri provizorii pentru stoparea imediată a infracțiunilor fără a se aștepta o decizie de fond, cu respectarea drepturilor de apărare, asigurând proporționalitatea măsurilor provizorii în funcție de specificul fiecărui caz și prevăzând garanțiile necesare pentru a acoperi costurile și prejudiciile provocate părții pârâte de o cerere nejustificată. Aceste măsuri sunt în special justificate atunci când orice întârziere ar fi de natură să provoace un prejudiciu ireparabil titularului unui drept de proprietate intelectuală.

[...]

- (24) După caz și dacă împrejurările justifică aceasta, măsurile, procedurile și mijloacele de reparație care trebuie prevăzute ar trebui să cuprindă măsuri de interdicție, cu scopul de a împiedica viitoare încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. [...]"

Directiva 2004/48/CE prevede:

#### **„Articolul 9**

##### **Măsuri provizorii și asigurătorii**

- (1) Statele membre asigură ca autoritățile judecătorești competente să poată, la cererea reclamantului:
- (a) să pronunțe împotriva presupusului contravenient o ordonanță de urgență cu scopul de a preveni orice încălcare iminentă a unui drept de proprietate intelectuală, de a interzice, cu titlu provizoriu și sub rezerva, dacă este cazul, plății unei daune cominatorii atunci când [OR 4] legislația internă prevede acest lucru, ca prezumatele încălcări ale acestui drept să continue sau de a subordona continuarea lor constituirii unor garanții destinate să asigure despăgubirea titularului dreptului; [...]"

## **b. Drept național**

Articolul 58 din Patentgesetz (Legea privind brevetele, denumită în continuare „PatG”), în versiunea în vigoare, are următorul cuprins:

„Acordarea brevetului se publică în Buletinul brevetelor. În același timp, se publică fasciculul brevetului. Prin publicarea în Buletinul brevetelor, brevetul începe să producă efecte juridice.”

Articolul 139 din PatG, în versiunea actuală, prevede:

„(1) Împotriva oricărei persoane care utilizează o invenție brevetată cu încălcarea articolelor 9-13 poate fi introdusă, de către persoana vătămată, în caz de risc de recidivă, o acțiune în încetarea încălcării. Această acțiune poate fi introdusă și atunci când încălcarea riscă să fie săvârșită pentru prima dată.”

Articolul 935 din Zivilprozessordnung (Codul de procedură civilă, denumit în continuare „ZPO”), în versiunea actuală, prevede:

„Sunt autorizate măsuri provizorii referitoare la obiectul litigiului atunci când există temerea că o modificare a situației existente ar putea face imposibilă sau extrem de dificilă realizarea dreptului unei părți.”

Articolul 940 din ZPO, în versiunea actuală, prevede:

„Sunt autorizate de asemenea măsuri provizorii pentru a statua în mod provizoriu cu privire la un raport juridic litigios, cu condiția ca această reglementare, în special în privința raporturilor juridice durabile, să fie necesară pentru evitarea unor dezavantaje substanțiale sau pentru prevenirea violenței iminente sau pentru alte motive.”

## **2. Împrejurările procedurii principale**

a. Reclamanta a introdus, la 14 decembrie 2020, o cerere de măsuri provizorii prin care solicita să se interzică părâtelor să îi încalce brevetul european EP 2 823 536 (denumit în continuare „brevetul măsurilor provizorii”). [OR 5]

Cererea de brevet aflată la originea brevetului măsurilor provizorii este datată 5 martie 2013. Prin scrisoarea din 8 mai 2020, reprezentanții părâtelor au formulat în cursul procedurii de acordare, în numele celei de a doua părâte, obiecții cu privire la brevetabilitate. La 26 noiembrie 2020, brevetul măsurilor provizorii a fost în cele din urmă acordat, iar publicarea acordării a fost stabilită pentru 23 decembrie 2020. La 15 ianuarie 2021, a doua părâtă a formulat la Oficiului European pentru Brevete o opoziție împotriva acordării efectuate a brevetului măsurilor provizorii. Instanța de trimitere consideră brevetul în vigoare ca fiind încălcat de produsele oferite de părâte, potrivit argumentelor invocate de reclamantă. Pornind de la examinarea de

către Oficiul European pentru Brevete și de asemenea luând în considerare susținerile părților în raport cu opoziția formulată la 15 ianuarie 2021, instanța de trimitere consideră că menținerea brevetului nu este pusă în pericol.

- b. Instanța de trimitere consideră că este împiedicată să adopte măsurile provizorii solicitate numai de jurisprudența Oberlandesgericht München (Tribunalul Regional Superior din München)<sup>1</sup>, care se pronunță în ultimă instanță.

**Potrivit jurisprudenței Oberlandesgericht München (Tribunalul Regional Superior din München)**, pentru adoptarea unei măsuri provizorii în cazul încălcării unui brevet, **nu este suficient ca brevetul invocat să fi fost acordat, după o examinare aprofundată, de autoritatea de acordare – în speță, de Oficiul European pentru Brevete –**, iar chestiunea validității [brevetului] este de asemenea supusă unui control jurisdicțional în cadrul soluționării cererii de măsuri provizorii. Dimpotrivă, Oberlandesgericht München (Tribunalul Regional Superior din München) impune ca, pe lângă examinarea tehnică a brevetabilității în cadrul procedurii de acordare de către Oficiul pentru Brevete, să existe o decizie de confirmare a eligibilității brevetului invocat pronunțată în cadrul unei proceduri de opoziție/al unei acțiuni în fața Oficiului European pentru Brevete (OEB) sau în cadrul unei proceduri în anulare în fața Bundespatentgericht (Curtea Federală pentru Brevete). Pentru a prezuma existența unei validități solide a unui brevet nu ar trebui, așadar, să fie suficientă examinarea brevetabilității aflată la originea acordării brevetului; dimpotrivă, înainte de adoptarea unei ordonanțe privind măsuri provizorii pentru încălcarea acestuia, brevetul examinat și acordat trebuie să fie examinat încă o dată de autoritatea de acordare, respectiv de Bundespatentgericht (Curtea Federală pentru Brevete), în ceea ce privește brevetabilitatea sa. **[OR 6]**

În Hotărârea Oberlandesgericht München (Tribunalul Regional Superior din München, Germania) din 12 decembrie 2019 (cauza nr. 6 U 4009/19; publicată în GRUR 2020, 385), se menționează în mod explicit:

„În concepția generală, adoptarea unei ordonanțe privind măsurile provizorii în materie de brevete nu poate fi avută în vedere decât dacă, în definitiv, atât chestiunea încălcării brevetului, cât și existența dreptului la protecția măsurilor provizorii trebuie soluționate într-un mod suficient de clar în favoarea reclamantului, astfel încât o decizie eronată, care să necesite a fi revizuită în cadrul unei proceduri pe fond, să nu fie așteptată în mod previzibil.

<sup>1</sup> Potrivit dreptului german, procedura măsurilor provizorii se încheie cu apel în fața Oberlandesgericht; Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) nu este sesizată cu adoptarea de măsuri provizorii.

Potrivit jurisprudenței Oberlandesgericht Düsseldorf [Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania, denumit în continuare „OLG Düsseldorf”] (a se vedea elementele de probă ale Hotărârii din 14 decembrie 2017, – 2 U 18/17, juris Tz. 18, precum și în Kühnen, Handbuch der Patentverletzung [Manualul încălcării drepturilor conferite de un brevet,], ediția a 12-a, capitolul G, punctul 42) și jurisprudenței Oberlandesgericht Karlsruhe [Tribunalul Regional Superior din Karlsruhe, Germania, denumit în continuare „OLG Karlsruhe”] (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509), **se poate considera că există o validitate suficient de solidă a brevetului măsurilor provizorii în mod normal numai atunci când acest brevet a trecut deja de o procedură de opoziție sau de anulare în primă instanță, cu alte cuvinte este necesar să existe deja o decizie de confirmare a eligibilității brevetului măsurilor provizorii, pronunțată în cadrul unei proceduri de opoziție/al unei acțiuni în fața Oficiului European pentru Brevete (OEB) sau în cadrul unei acțiuni în anulare în fața Bundespatentgericht [...]**”.

În lucrările pregătitoare ale legislației germane relevante, nu este în niciun loc menționată, drept condiție a unei măsuri provizorii de interdicere a încălcării drepturilor conferite de un brevet, cerința privind existența unei decizii în primă instanță, pronunțate în cadrul unei proceduri de confirmare a validității. Acest lucru nu ar fi compatibil nici cu faptul că efectele juridice ale brevetului (așadar, inclusiv posibilitatea invocării pe cale judiciară) intervin odată cu publicarea acordării brevetului [articolul 58 alineatul (1) din PatG; articolul 97 alineatul (3) din Convenția Brevetului European] – iar nu abia la un moment ulterior (decizie în primă instanță, pronunțată în cadrul unei proceduri de opoziție/de anulare). Prin urmare, dreptul german este, din punctul de vedere al instanței de trimitere, în conformitate deplină cu Directiva 2004/48/CE. Cerința conformității dreptului național cu dreptul Uniunii nu se limitează totuși numai la dispozițiile dreptului intern, ci impune de asemenea instanțelor naționale o jurisprudență sau o interpretare a dispozițiilor de drept intern care să fie compatibilă cu obiectivele unei directive; în caz contrar, este necesar să se modifice jurisprudența (a se vedea [omissis] [Hotărârea din 17 aprilie 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]).

**[OR 7]**

Jurisprudența deduce cerința privind existența unei decizii în primă instanță, pronunțate în cadrul unei proceduri de confirmare a validității, din interpretarea articolului 940 din ZPO. Urgența [caracterul indispensabil în sensul considerentului (22) al Directivei 2004/48/CE] adoptării unei măsuri provizorii ar trebui admisă numai în cazul în care validitatea brevetului măsurilor provizorii a fost confirmată în cadrul unei proceduri de opoziție sau de declarare a nulității în primă instanță. Cu toate acestea, potrivit instanței de trimitere, o astfel de interpretare nu este compatibilă cu Directiva 2004/48/CE și, prin urmare, este **contrară dreptului european**:

Articolul 9 alineatul (1) din Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală urmărește să garanteze că se pot dispune măsuri provizorii

împotriva unui contravenient în scopul interzicerii continuării încălcării drepturilor conferite de un brevet. Or, potrivit jurisprudenței supuse examinării prin intermediul acestei decizii de trimitere, acest lucru nu este posibil, întrucât **nu este posibil ca un brevet care** – precum în speță – **tocmai a fost acordat să fi făcut deja obiectul unei proceduri de confirmare a validității** (o procedură de opoziție sau de declarare a nulității nu este posibilă decât *ulterior* acordării unui brevet). De asemenea, adeseori, multe brevete care au fost deja acordate cu mult timp în urmă nu au făcut încă obiectul unei asemenea proceduri de confirmare a validității la momentul cererii de măsuri provizorii; de asemenea, este firesc ca titularul brevetului să nu aibă nicio influență asupra aspectului dacă brevetul său face obiectul unei opoziții sau al unei acțiuni în anulare după acordarea acestuia. Astfel, în pofida unei situații de încălcare gravă a drepturilor conferite de brevet, o măsură provizorie nu poate, în principiu, să intervină decât atunci când o procedură de confirmare a validității (inițiată de un terț) este încheiată în primă instanță, ceea ce poate dura mai multe luni sau chiar mai mulți ani. În această perioadă, continuarea încălcării drepturilor conferite de brevet trebuie să fie admisă, potrivit jurisprudenței supuse examinării, deși, spre deosebire de alte drepturi de proprietate intelectuală, un brevet face deplin drept obiectul unei examinări tehnice aprofundate înainte de a putea fi eliberat și invocat în relațiile juridice<sup>2</sup>.

În măsura în care, potrivit jurisprudenței supuse examinării, se fac derogări de la principiul încheierii în primă instanță a unei proceduri contradictorii de confirmare a validității, acest lucru nu modifică – din punctul de vedere al instanței de trimitere – faptul că jurisprudența supusă examinării și, în special, principiul [OR 8] interpretării menționat sunt contrare dreptului european; mai exact, un principiu de interpretare contrar dreptului european nu devine conform cu dreptul european prin acordarea câtorva excepții, prin care, cel mult, se restabilește parțial o practică juridică conformă cu dreptul european.

Desigur, jurisprudența (OLG München GRUR 2020, 385) prevede că adoptarea unei ordonanțe privind măsuri provizorii este posibilă fără pronunțarea, în primă instanță, a unei decizii în cadrul procedurii de confirmare a validității, atunci când:

- [,]- pârâțul a participat deja la procedura de acordare cu propriile obiecții, aceasta fiind, așadar, condusă aproape ca o procedură cu două părți, cu alte cuvinte, obiecțiile invocate au fost de asemenea examinate pe fond;
- dreptul la protecția măsurilor provizorii este considerat în general ca fiind protejabil;

<sup>2</sup> Să amintim, în acest punct, că și instanța de trimitere, în cadrul examinării unei cereri de măsuri provizorii, supune unui control sumar validitatea [brevetului]; în cazul în care pârâțul invocă motive serioase care întemeiază îndoieli corespunzătoare cu privire la validitate, nu este pronunțată o ordonanță privind măsuri provizorii.

- obiecțiile formulate împotriva validității dreptului la protecția măsurilor provizorii se dovedesc lipsite de temei încă de la momentul unei examinări sumare sau
- ca urmare a unor împrejurări excepționale, de exemplu ca urmare a situației pieței, este nerezonabil ca reclamantul să aștepte rezultatul procedurii de opoziție sau de anulare.”

Aceste excepții nu sunt însă pertinente în speță, întrucât sunt aplicate de OLG München într-un mod atât de restrictiv încât, *de facto*, rămân – precum în speță – pur teoretice. Astfel, a doua părâtă a participat cu obiecții proprii la procedura de acordare a brevetului măsurilor provizorii; potrivit jurisprudenței OLG München (a se vedea în această privință decizia din 26 noiembrie 2020 în cauza 6 W 1146/20, nepublicată până în prezent), ar trebui să fie, totuși, necesar ca obiecțiile formulate în cadrul procedurii de acordare și obiecțiile invocate în cadrul procedurii de măsuri provizorii ulterioare să fie identice. Atunci când, în procedura măsurilor provizorii, un părât se întemeiază – precum în speță – și pe alte obiecții decât cele invocate în cadrul procedurii de acordare, validitatea [brevetului] este considerată ca nefiind certă. Nici celelalte excepții menționate nu sunt pertinente în speță.

Instanța de trimitere se consideră, așadar, în prezent obligată să refuze dispunerea unor măsuri provizorii în speță, contrar înțelegerii sale a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE, întrucât brevetul măsurilor provizorii nu a făcut încă obiectul unei proceduri contradictorii de confirmare a validității, iar excepțiile de la această cerință de principiu statuate în jurisprudență nu sunt aplicabile. **[OR 9]**

Prin intermediul următoarei întrebări, instanța de trimitere solicită Curții de Justiție să se pronunțe cu privire la interpretarea articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/48/CE și, în special, cu privire la următorul fragment din cuprinsul dispoziției:

„să poată, la cererea reclamantului [...] să pronunțe [...] o ordonanță de urgență cu scopul de a preveni orice încălcare iminentă a unui drept de proprietate intelectuală, de a interzice [...] ca prezumatele încălcări ale acestui drept să continue”

întrucât, potrivit sensului literal al normei respective, instanța de trimitere consideră că posibilitatea unor măsuri provizorii nu este garantată în dreptul național atunci când acestea sunt refuzate pentru motivul că, până la momentul respectiv, nu a existat o procedură de opoziție sau de anulare în primă instanță.

#### Întrebare:

**Este compatibil cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE faptul că, în cadrul unei proceduri de măsuri provizorii, tribunalele regionale**



**superioare (Oberlandesgerichte), competente în ultimă instanță, refuză, în principiu, să adopte măsuri provizorii pentru încălcarea brevetelor atunci când brevetul în litigiu nu a făcut în prealabil obiectul unei proceduri de opoziție sau de anulare în primă instanță?**

DOCUMENT DE LUCRU