

Věc C-44/21

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

28. ledna 2021

Předkládající soud:

Landgericht München I (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

19. ledna 2021

Navrhovatelka:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Odpůrkyně:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (Zemský soud v Mnichově, Německo) [omissis]

[omissis]

Ve věci

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

- navrhovatelka -

[omissis]

proti

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

- odpůrkyni -

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

- odpůrkyni -

[omissis]

týkající se předběžného opatření

vydal Landgericht München 1 – 21. občanskoprávní senát – [omissis] dne 19. ledna 2021 toto

usnesení

Soudnímu dvoru Evropské unie se na základě článku 267 SFEU za účelem výkladu čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen směrnice 2004/48/ES) předkládá následující předběžná otázka.

Je s článkem 9 odst. 1 směrnice 2004/48/ES slučitelné, že v řízení o předběžné právní ochraně vrchní zemské soudy (Oberlandesgericht), které jsou příslušné v posledním stupni, v zásadě odmítají vydat předběžné opatření v souvislosti s porušením patentů, pokud sporný patent nebyl potvrzen v prvostupňovém námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti?

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala k předkládajícímu soudu návrh na vydání předběžného opatření, jímž má být odpůrkyním zakázáno nabízet nebo uvádět na trh konektory, které využívají řešení evropského patentu EP 2 823 536 uděleného navrhovatelce.

1. Právní rámec

a. Unijní právo

Relevantní body odůvodnění směrnice 2004/48/ES znějí takto:

- (1) K vytvoření vnitřního trhu je třeba [...] při vytvoření prostředí podporujícího inovaci a investice. V této souvislosti je ochrana duševního vlastnictví základním předpokladem úspěchu vnitřního trhu. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá nejen pro podporu inovace a tvořivosti, ale také pro rozvoj zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti.
- (2) Ochrana duševního vlastnictví by měla umožnit vynálezci nebo tvůrci získávat oprávněný zisk z vynálezu nebo díla. Měla by také umožňovat co největší šíření děl, myšlenek a nových know-how. [...]
- (3) Bez účinných prostředků k dodržování práv duševního vlastnictví je bržděna inovace a tvořivost a jsou omezovány investice. Je proto nezbytné zajistit, aby hmotné právo duševního vlastnictví, které nyní tvoří rozsáhlou část

acquis communautaire, bylo ve Společenství používáno účinně. V tomto ohledu mají prostředky k dodržování práv duševního vlastnictví rozhodující význam pro úspěch vnitřního trhu.

[...]

- (22) Je také nezbytné stanovit prozatímní opatření k okamžitému ukončení porušování práv, bez čekání na rozhodnutí ve věci samé, při zajištění práva na obhajobu, přiměřenosti prozatímních opatření s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčného případu a poskytnutím záruky úhrady nákladů a škody způsobené žalovanému neoprávněným návrhem. Taková opatření jsou zvláště oprávněná tam, kde by prodlení způsobilo nenapravitelnou újmu nositeli práva duševního vlastnictví.

[...]

- (24) V závislosti na konkrétním případě a odůvodňují-li to okolnosti, měla by opatření, řízení a nápravná opatření zahrnovat zakazující opatření k předcházení dalšímu porušování práv duševního vlastnictví. [...]

Směrnice 2004/48/ES stanoví:

Článek 9

Předběžná a zajišťovací opatření

- (1) Členské státy zajistí, aby soudní orgány na žádost navrhovatele mohly:
- vydat vůči údajnému porušovateli práv prozatímní soudní zákaz s cílem zamezit hrozící porušení práva duševního vlastnictví nebo prozatímně zakázat případně pod penále, pokud to vnitrostátní právo umožňuje, pokračování v údajném porušování tohoto práva, nebo podmínit takové pokračování složením záruky k zajištění odškodnění nositele práva; [...]

b. Vnitrostátní právní předpisy

Ustanovení § 58 Patentgesetz (patentový zákon, dále jen „PatG“) v platném znění zní takto:

Udělení patentu se zveřejňuje v patentovém věstníku. Současně je zveřejněna specifikace patentu. Zveřejněním v patentovém věstníku nastávají zákonné účinky patentu.

Ustanovení § 139 PatG v platném znění zní takto:

- (1) Poškozený může vůči tomu, kdo používá patentovaný vynález v rozporu s § 9 až § 13, v případě nebezpečí opakování uplatnit nárok na zdržení se

takového jednání. Tento nárok je založen i v případě, že protiprávní jednání hrozí poprvé.

Ustanovení § 935 Zivilprozessordnung (občanský soudní řád, dále jen „ZPO“) v platném znění zní:

Předběžná opatření týkající se předmětu sporu jsou přípustná, je-li nutno zajistit, aby změnou stávajícího stavu nemohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo naplňování práva účastníka sporu.

Ustanovení § 940 ZPO v platném znění zní:

Předběžná opatření jsou přípustná rovněž za účelem předběžné úpravy stavu v souvislosti se sporným právním vztahem, je-li tato úprava, zejména v případě přetrvávajících právních vztahů, nezbytná k odvrácení významných škod nebo k zamezení hrozícímu nebezpečí nebo z jiných důvodů.

2. Okolnosti věci v původním řízení

- a. Navrhovatelka podala dne 14. prosince 2020 návrh na předběžné opatření, kterým by bylo odpůrkyním zakázáno porušovat její evropský patent EP 2 823 536 (dále jen „dotčený patent“).

Patentová přihláška dotčeného patentu byla podána dne 5. března 2013. Dopisem ze dne 8. května 2020 uplatnili zástupci odpůrkyně jménem odpůrkyně pod bodem 2) v řízení o udělení patentu námitky proti patentovatelnosti. Dotčený patent byl nakonec udělen dne 26. listopadu 2020 a oznámení o udělení patentu stanoveno na 23. prosince 2020. Odpůrkyně pod bodem 2) podala dne 15. ledna 2021 k Evropskému patentovému úřadu odvolání proti udělení dotčeného patentu. Předkládající soud má na základě argumentace navrhovatelky za to, že výrobky nabízené odpůrkyněmi porušují platný patent. Předkládající soud nemá na základě přezkumu provedeného Evropským patentovým úřadem a také s přihlédnutím k tvrzení odpůrkyně v odvolání ze dne 15. ledna 2021 za to, že platnost patentu je ohrožena.

- b. Podle názoru předkládajícího senátu mu ve vydání navrhovaného předběžného opatření brání pouze judikatura Oberlandesgericht München¹ (Vrchní zemský soud v Mnichově), který rozhoduje v posledním stupni.

Podle judikatury Oberlandesgericht München (Vrchní zemský soud v Mnichově) nepostačuje pro vydání předběžného opatření, že byl dotčený patent udělen příslušným orgánem - v projednávané věci Evropským

¹ Podle německého práva končí řízení o předběžném opatření ve druhém stupni u vrchního zemského soudu; Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) se vydáním předběžného opatření nezabývá.

patentovým úřadem - po důkladném přezkumu a otázka existence práva musí být podrobena soudnímu přezkumu také v rámci rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Podle Oberlandesgericht München (Vrchní zemský soud v Mnichově) je nezbytné, aby nad rámec odborného posouzení patentovatelnosti v řízení o udělení patentu, které provádí patentový úřad, existovalo rozhodnutí potvrzující splnění podmínek ochrany uplatňovaného patentu, které bylo přijato v řízení o námitkách/odvolání u Evropského patentového úřadu (EPA), nebo rozhodnutí Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud) v řízení o neplatnosti. Pro domněnku zajištěné právní existence patentu tedy nemá postačovat přezkum patentovatelnosti, na němž se zakládá udělení patentu; naopak je nutno prověřený a udělený patent před vydáním předběžného opatření z důvodu jeho porušování znovu podrobit přezkumu patentovatelnosti ze strany orgánu udělujícího patent resp. Bundespatentgericht (Spolkového patentového soudu).

V relevantním rozsudku Oberlandesgericht München (Vrchní zemský soud v Mnichově) ze dne 12. prosince 2019 (sp.zn. 6 U 4009/19; zveřejněný v GRUR 2020, 385) se doslova uvádí:

„Podle obecného mínění přichází vydání předběžného opatření ve sporech týkajících se patentu do úvahy pouze v případě, že odpověď jak na otázku porušení patentu, tak i na otázku existence práva na ochranu předběžným opatřením musí znít tak jednoznačně ve prospěch navrhovatele, aby nebylo možno vážně očekávat chybné rozhodnutí, které by bylo nutno revidovat v řízení ve věci samé.

Podle judikatury Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu) (viz citace v rozsudku ze dne 14. prosince 2017 – 2 U 18/17, juris Tz. 18 jakož i v Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. vyd., kap. G bod 42) a Oberlandesgericht Karlsruhe (Vrchní zemský soud v Karlsruhe) (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **lze z dostatečně zajištěné právní existence dotčeného patentu zpravidla vycházet pouze v případě, že dotčený patent byl potvrzen v prvostupňovém námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti, musí tedy již existovat rozhodnutí, které potvrzuje splnění podmínek ochrany a bylo přijato v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti u Evropského patentového úřadu (EPA) nebo v řízení o prohlášení neplatnosti u Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud) [...]**“

V příslušných německých legislativních materiálech není na žádném místě uveden požadavek prvostupňového rozhodnutí v řízení o právní existenci jako podmínka vydání předběžného opatření za účelem zákazu porušování patentu. To by nebylo slučitelné ani s tím, že zákonné účinky patentu (tedy také možnost uplatňování soudní cestou) nastávají zveřejněním udělení patentu (§ 58 odst. 1 PatG; čl. 97 odst. 3 EPC) – a nikoliv až později (prvostupňové rozhodnutí v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti). Německé zákonné předpisy jsou proto z

pohledu předkládajícího soudu zcela v souladu se směrnicí 2004/48/ES. Požadavek konformního výkladu vnitrostátní práva se však neomezuje na ustanovení vnitrostátního práva, nýbrž ukládá vnitrostátním soudům povinnost takové judikatury resp. výkladu ustanovení vnitrostátního práva, které jsou slučitelné s cíli směrnice; v opačném případě je nutno judikaturu změnit (viz [omissis] [rozsudek ze dne 17. dubna 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]).

Judikatura odvozuje požadavek prvostupňového rozhodnutí v řízení potvrzujícím existenci předmětného práva cestou výkladu z § 940 ZPO; naléhavost (nezbytnost ve smyslu bodu 22 odůvodnění směrnice 2004/48/ES) vydání předběžného opatření má být dána pouze v případě, že byla právní existence dotčeného patentu potvrzena v prvostupňovém námitkovém řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti. Předkládající soud však má za to, že takovýto výklad není slučitelný se směrnicí 2004/48/ES a je tedy v rozporu s **evropským právem**:

Podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2004/48/ES má být zajištěno, že proti porušovateli patentu lze nařídit předběžné opatření, aby se zabránilo pokračování porušování patentu. To ale podle judikatury, která je v tomto usnesení předkládána k přezkumu, není možné, protože **patent, který** – jako je tomu v projednávané věci – **byl právě udělen, ještě nemohl absolvovat řízení potvrzující jeho existenci** (námitkové řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti je možné až *po* udělení patentu). Také mnoho patentů, které byly uděleny již před dlouhou dobou, často v okamžiku podání návrhu na vydání předběžného opatření takového řízení potvrzující jejich existenci dosud neabsolvovaly; držitel patentu přirozeně nemá vůbec žádný vliv na to, zda bude jeho patent napaden námitkami nebo žalobou na neplatnost. Předběžné opatření pak může být i přes akutní porušování přijato až v okamžiku, kdy je v prvním stupni ukončeno řízení potvrzující jeho existenci (zahájené na návrh třetí osoby), což může trvat mnoho měsíců nebo dokonce i roků. Pokračování tohoto porušování patentu musí být v této době podle judikatury předložené k přezkumu akceptováno, ačkoliv je patent - na rozdíl od jiných práv duševního vlastnictví - ze zákona podrobován podrobnému odbornému přezkumu, až poté je udělen a lze jej uplatňovat v právním styku.²

Jestliže byly podle judikatury předložené k přezkumu učiněny výjimky ze zásady ukončeného prvostupňového kontradiktorního řízení, nic to z pohledu předkládajícího soudu nemění na tom, že judikatura předložená k přezkumu a zejména uvedená výkladová zásada je v rozporu s evropským právem; zásada odporující evropskému právu se totiž nestane konformní s tímto právem tím, že jsou učiněny některé výjimky a tím se nanejvýš částečně obnoví právní praxe, která je v souladu s evropským právem.

² Na tomto místě je nutno upozornit na to, že také předkládající soud v rámci rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření podrobuje existenci práva zběžnému posouzení; uvede-li protistrana závažné důvody, které zakládají příslušné pochybnosti o existenci práva, předběžné opatření není vydáno.

Judikatura (Oberlandesgericht München [Vrchní zemský soud v Mnichově] GRUR 2020, 385) sice stanoví, že vydání předběžného opatření bez prvostupňového rozhodnutí přichází do úvahy v řízení o určení existence práva, pokud

[„]- se odpůrce s vlastními námitkami účastnil již řízení o udělení patentu, toto bylo tedy vlastně vedeno jako dvoustranné řízení, tedy předložené námitky byly také věcně posouzeny,

- právo chráněné předběžným opatřením se obecně považuje za způsobilé ochrany,
- námitky proti existenci práva na předběžnou ochranu se již na základě zřejmého přezkumu jeví jako neopodstatněné nebo
- od žadatele výjimečně nelze z důvodu mimořádných okolností, například na základě situace na trhu, spravedlivě požadovat, aby vyčkal výsledku námitkového řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti.“

Žádná z těchto výjimek se však v projednávané věci neuplatní, protože Oberlandesgericht München (Vrchní zemský soud v Mnichově) je používá tak restriktivním způsobem, že fakticky - stejně jako v projednávané věci - zůstávají pouhou teorií. Je pravda, že se odpůrkyně uvedená pod bodem 2) účastnila s vlastními námitkami řízení o udělení dotčeného patentu; podle judikatury Oberlandesgericht München (Vrchní zemský soud v Mnichově) (viz k tomu usnesení ze dne 26. listopadu 2020, sp.zn. 6 W 1146/20; dosud zřejmě nezveřejněné) však má být zapotřebí, aby námitky vznesené v řízení o udělení patentu a v pozdějším řízení o předběžném opatření byly identické. V případě, že se odpůrce - jako v projednávané věci - v řízení o předběžném opatření opírá také o jiné námitky, je existence práva hodnocena jako nepotvrzená. Ani další výše uvedené výjimky zde neuplatní.

Předkládající soud se proto cítí být nucen nařízením předběžných opatření v projednávané věci v rozporu se svým chápáním ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení 2004/48/ES zamítnout, neboť dotčený patent dosud neabsolvoval žádné kontradiktorní řízení potvrzující jeho existenci a ani žádná z výjimek z tohoto zásadního požadavku vypracovaná v judikatuře se nepoužije.

Následující otázkou žádá předkládající soud Soudní dvůr o výklad čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/48/ES, a to zejména části:

„na žádost navrhovatele mohly vydat [...] prozatímní soudní zákaz s cílem zamezit hrozící porušení práva duševního vlastnictví nebo prozatímně zakázat, [...], pokračování v údajném porušování tohoto práva“.

A to proto, že předkládající soud podle doslovného smyslu této normy vychází z toho, že možnost předběžných opatření ve vnitrostátním právu není zajištěna, jestliže jsou tato opatření odmítána s odůvodněním, že se dosud v prvním stupni nekonalo námitkové řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti.

Otázka:

Je s článkem 9 odst. 1 směrnice 2004/48/ES slučitelné, že v řízení o předběžné právní ochraně vrchní zemské soudy (Oberlandesgericht), které jsou příslušné v posledním stupni, v zásadě odmítají vydat předběžné opatření v souvislosti s porušením patentů, pokud sporný patent nebyl potvrzen v prvostupňovém námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti?