

Predmet C-44/21

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

28. siječnja 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

Landgericht München I (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

19. siječnja 2021.

Podnositelj zahtjeva:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Druge stranke u postupku:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (Zemaljski sud u Münchenu I, Njemačka)

[*omissis*]

[*omissis*]

U sporu

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

- podnositelj zahtjeva -

[*omissis*]

protiv

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

- druge stranke u postupku -

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

- druge stranke u postupku -

[*omissis*]

radi privremene pravne zaštite [**orig. str. 2.**]

21. građansko vijeće Landgerichta München 1 (Zemaljski sud u Münchenu 1) [*omissis*] donijelo je 19. siječnja 2021. sljedeće

rješenje

U svrhu tumačenja članka 9. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Direktiva 2004/48/EZ), Sudu Europske unije upućuje se na temelju članka 267. UFEU-a sljedeće prethodno pitanje:

Je li u skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive 2004/48/EZ to što u postupku privremene pravne zaštite visoki zemaljski sudovi koji su nadležni u posljednjem stupnju u načelu odbijaju određivanje privremenih mjera zbog povrede patenata ako sporni patent nije potvrđen u prvostupanjskom postupku povodom prigovora ili u postupku poništenja?

Obrazloženje:

Podnositelj zahtjeva tražio je od suda koji je uputio zahtjev određivanje privremene pravne zaštite kojom se drugim strankama u postupku zabranjuje da nude ili stavljaju na tržište konektore, pri čemu se koriste znanjem europskog patenta EP 2 823 536 priznatog podnositelju zahtjeva.

1. Pravni okvir

a. Pravo Unije

Uvodne izjave Direktive 2004/48/EZ, među ostalim, glase kako slijedi:

- (1) Uspostavljanje unutarnjeg tržišta [...] stvar[a] okolinu koja je poticajna za inovacije i ulaganja. U ovom kontekstu, zaštita intelektualnog vlasništva bitan je element za uspješnost unutarnjeg tržišta. Zaštita intelektualnog vlasništva važna je ne samo za poticanje inovacija i stvaralaštva, već i za razvoj zapošljavanja i poboljšanja konkurentnosti. [**orig. str. 3.**]
- (2) Zaštita intelektualnog vlasništva izumitelju ili stvaratelju trebala bi omogućiti da od svog izuma ili kreacije ostvari zakonitu dobit. Također bi trebala omogućiti najšire moguće širenje djela, ideja i novih znanja i iskustva. [...]

- (3) Međutim, bez djelotvornih sredstava provedbe prava intelektualnog vlasništva, inovativnost i stvaralaštvo se obeshrabruju, dok se ulaganja smanjuju. Stoga je potrebno osigurati da se materijalno pravo intelektualnog vlasništva koje je danas u velikom dijelu dio pravne stečevine, učinkovito primjenjuje u Zajednici. U tom pogledu, sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva od najveće su važnosti za uspješnost unutarnjeg tržišta.

[...]

- (22) Također je važno osigurati privremene mjere za trenutno okončanje povreda bez čekanja odluke o meritumu predmeta, istovremeno poštujući prava obrane i osiguravajući razmjernost privremenih mjera koje su primjerene značajkama konkretnog predmeta, te dajući jamstva potrebna za pokrivanje troškova i štete nanese tuženiku neopravdanim zahtjevom. Takve su mjere posebno opravdane kada bi bilo kakvo odgađanje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju prava intelektualnog vlasništva.

[...]

- (24) Ovisno o pojedinom slučaju, te ako to opravdavaju okolnosti, mjere, postupci i pravna sredstva koji se trebaju propisati trebali bi uključivati mjere zabrane čiji je cilj sprečavanje daljnjih povreda prava intelektualnog vlasništva. [...]

Direktivom 2004/48/EZ određuje se:

Članak 9.

Privremene mjere i mjere predostrožnosti

1. Države članice osiguravaju da sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva:
 - (a) [odrediti] protiv navodnog počinitelja povrede [privremenu mjeru usmjerenu] na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, ili na zabranu, na privremenoj osnovi i uz, kada je prikladno, plaćanje kazne kada je tako [orig. str. 4.] predviđeno nacionalnim pravom, daljnje vršenje navodnih povreda tog prava, ili podlijevanju takvog vršenja daljnje povrede polaganjem jamstva koje bi nositelju prava trebalo osigurati naknadu štete; [...]

b. Nacionalno pravo

Članak 58. Patentgesetza (Zakon o patentima, u daljnjem tekstu: PatG) u verziji koja je na snazi glasi:

Priznanje patenta objavljuje se u patentnom glasniku. Istodobno se objavljuje patentni zahtjev. Pravni učinci patenta nastaju objavom u patentnom glasniku.

Članak 139. PatG-a u verziji koja je na snazi glasi:

- (1) Oštećenik može od osobe koja patentirani izum upotrebljava protivno člancima 9. do 13. zahtijevati prestanak povrede u slučaju opasnosti od njezina ponavljanja. Pravo na podnošenje zahtjeva za zabranu povrede postoji i kad se prvi put pojavi opasnost od povrede.

Članak 935. Zivilprozessordnung (Zakon o građanskom postupku, u daljnjem tekstu: ZPO) u verziji koja je na snazi glasi:

Privremena pravna zaštita u pogledu predmeta spora dopušta se ako postoji opasnost da promjena postojećeg stanja može spriječiti ili znatno otežati ostvarivanje prava određene stranke.

Članak 940. ZPO-a u verziji koja je na snazi glasi:

Privremena pravna zaštita također se dopušta u svrhu uređivanja privremenog stanja u pogledu spornog pravnog odnosa ako je to uređivanje, osobito u slučaju trajnih pravnih odnosa, nužno za otklanjanje značajnih nedostataka, sprečavanje prijetećeg nasilja ili zbog drugih razloga.

2. Okolnosti glavnog postupka

- a. Podnositelj zahtjeva podnio je 14. prosinca 2020. zahtjev da se drugoj stranci u postupku na temelju privremene pravne zaštite zabrani povreda njegova europskog patenta EP 2 823 536 (u daljnjem tekstu: patent u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita). **[orig. str. 5.]**

Prijava patenta na kojoj se temelji patent u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita izvršena je 5. ožujka 2013. Dopisom od 8. svibnja 2020. zastupnici drugih stranaka u postupku u ime druge stranke u postupku navedene pod brojem 2 istaknuli su u postupku priznanja patenta prigovore protiv patentibilnosti. Patent u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita naposljetku je priznat 26. studenoga 2020., a objavljivanje priznanja bilo je predviđeno za 23. prosinca 2020. Druga stranka u postupku navedena pod brojem 2 podnijela je 15. siječnja 2021. Europskom patentnom uredu prigovor protiv odobrenog priznanja patenta u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita. Sud koji je uputio zahtjev smatra da je prema tvrdnjama podnositelja zahtjeva važeći patent povrijeđen zbog proizvoda koje nude druge stranke u postupku. Sud koji je uputio zahtjev smatra da valjanost patenta, na temelju provjere Europskog patentnog ureda a također ako se u obzir uzmu tvrdnje koje su druge stranke u postupku iznijele u pogledu prigovora od 15. siječnja 2021., nije ugrožena.

- b. Vijeće koje je uputilo zahtjev smatra da ne može odrediti zahtijevane privremene mjere zaštite samo na temelju sudske prakse Oberlandesgerichta München (Visoki zemaljski sud u Münchenu, Njemačka)¹ koji odlučuje u posljednjem stupnju.

Prema sudskoj praksi Oberlandesgerichta München (Visoki zemaljski sud u Münchenu), za određivanje privremenih mjera u slučaju povrede patenta *nije dovoljno da patent za koji se zahtijeva priznanje nakon detaljne provjere prizna tijelo nadležno za priznanje patenta, što je u ovom slučaju Europski patentni ured*, te se pitanje pravne valjanosti također sudski ispituje u okviru donošenja odluke o zahtjevu za određivanje privremene pravne zaštite. Naprotiv, Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) zahtijeva da osim tehničke provjere patentibilnosti u postupku priznanja patenta koju provodi patentni ured, treba postojati odluka kojom se potvrđuje prikladnost zaštite patenta za koji se zahtijeva priznanje u postupku povodom prigovora ili žalbenom postupku pred Europskim patentnim uredom (EPO) ili odluka Bundespatentgerichta (Savezni patentni sud, Njemačka) u postupku poništenja. Stoga za pretpostavku zajamčene pravne valjanosti patenta nije dovoljna provjera patentibilnosti na kojoj se temelji priznanje patenta. Naprotiv, patentibilnost provjerenog i priznatog patenta prije određivanje privremene pravne zaštite zbog njegove povrede još jednom treba provjeriti tijelo nadležno za priznanje patenta, odnosno Bundespatentgericht (Savezni patentni sud). **[orig. str. 6.]**

U tekstu relevantne presude Oberlandesgerichta München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) od 12. prosinca 2019. (predmet broj 6 U 4009/19; objavljena u GRUR-u 2020., 385.) navodi se:

„Općenito se zastupa stajalište da određivanje privremene pravne zaštite u patentnim sporovima dolazi u obzir samo ako se na pitanje povrede patenta i pitanje valjanosti prava za koje se traži privremena zaštita konačno treba donijeti toliko nedvojbenu odluku u korist podnositelja zahtjeva, da se ne može ozbiljno očekivati pogrešnu odluku koju treba revidirati u glavnom postupku.

Prema sudskoj praksi Oberlandesgerichta Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) (vidjeti upućivanja u presudi od 14. prosinca 2017., 2 U 18/17, juris t. 18. i u Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. izdanje, poglavlje G t. 42.) i Oberlandesgerichta Karlsruhe (Visoki zemaljski sud u Karlsruheu, Njemačka) (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR = 2015., 509.), **dovoljno zaštićena pravna valjanost patenta u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita redovito se**

¹ U skladu s njemačkim pravom, postupak za određivanje privremene pravne zaštite u drugom stupnju zaključuje visoki zemaljski sud. Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) ne odlučuje o određivanju privremene pravne zaštite.

pretpostavlja samo ako je patent u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita već potvrđen u prvostupanjskom postupku povodom prigovora ili u postupku poništenja, odnosno već treba postojati odluka kojom se potvrđuje prikladnost zaštite patenta u postupku povodom prigovora ili žalbenom postupku pred Europskim patentnim uredom (EPO) ili odluka Bundespatentgerichta (Savezni patentni sud) u postupku poništenja [...]"

Ni u jednom relevantnom njemačkom propisu ne navodi se zahtjev postojanja prvostupanjske odluke u postupku o pravnoj valjanosti kao uvjet za određivanje privremene mjere u svrhu zabrane povrede patenta. To nije u skladu ni s činjenicom da patent proizvodi pravne učinke (stoga i mogućnost da se priznanje zahtijeva sudskim putem) objavom priznanja patenta (članak 58. stavak 1. PatG-a; članak 97. stavak 3. Europske patentne konvencije), a ne tek u nekom kasnijem trenutku (prvostupanjska odluka u postupku povodom prigovora ili postupku poništenja). Stoga sud koji je uputio zahtjev smatra da je utvrđeno njemačko pravo u potpunosti u skladu s Direktivom 2004/48/EZ. Međutim, zahtjev usklađenosti nacionalnog prava s pravom Unije ne ograničava se na odredbe nacionalnog prava, nego također obvezuje nacionalne sudove na sudsku praksu odnosno na tumačenje odredbi nacionalnog prava koje je u skladu s ciljevima Direktive. U suprotnom treba izmijeniti sudsku praksu (vidjeti [*omissis*] [presudu od 17. travnja 2018., Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). [**orig. str. 7.**]

U sudskoj praksi nužnost postojanja prvostupanjske odluke u postupku o pravnoj valjanosti izvodi se iz tumačenja članka 940. ZPO-a. Hitnost (važnost u smislu uvodne izjave 22. Direktive 2004/48/EZ) određivanja privremene pravne zaštite postoji samo ako je pravna valjanost patenta u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita potvrđena u prvostupanjskom postupku povodom prigovora ili postupka poništenja. Međutim, sud koji je uputio zahtjev smatra da takvo tumačenje nije u skladu s Direktivom 2004/48/EZ i da je stoga **protivno pravu Unije**:

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Provedbene direktive, potrebno je osigurati da se protiv počinitelja povrede patenta može odrediti privremenu mjeru kako bi se zabranilo da se patent i dalje povređuje. Međutim, to nije moguće prema sudskoj praksi koja se ispituje u okviru ove odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku jer, kao u ovom slučaju, u pogledu patenta koji je **tek priznan nije se ni mogao provesti postupak o pravnoj valjanosti** (postupak povodom prigovora ili postupak poništenja moguć je tek *nakon* priznanja patenta). U trenutku podnošenja zahtjeva za određivanje privremene mjere takav postupak o pravnoj valjanosti često nije proveden ni u pogledu brojnih patenata koji su već odavno priznati. Nositelj patenta po naravi stvari također nema nikakav utjecaj na to hoće li se njegov patent nakon priznanja osporavati prigovorom ili tužbom za poništenje. U tom se slučaju privremena mjera može, unatoč povredi koja zahtijeva hitno postupanje, u načelu odrediti tek kad je zaključen prvostupanjski postupak o pravnoj valjanosti (koji je pokrenula treća strana), što može trajati mjesecima ili čak godinama. Prema sudskoj praksi koja se ovdje ispituje, u tom

razdoblju treba prihvatiti daljnju povredu patenta iako se na temelju zakona patent detaljno tehnički provjerava prije njegova priznavanja i prije nego što se može istaknuti u okviru pravnih odnosa, što nije slučaj s drugim pravima intelektualnog vlasništva².

Ako se prema sudskoj praksi koja se ovdje ispituje ističu odstupanja od načela kojim se zahtijeva da je prvostupanjski kontradiktorni postupak u pogledu valjanosti zaključen, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev to ništa ne mijenja u pogledu toga da je sudska praksa koja se ispituje, a osobito **[orig. str. 8.]** navedeno načelo tumačenja, protivno pravu Unije. Naime, načelo tumačenja koje je protivno pravu Unije ne postaje usklađeno s pravom Unije ako se dopuštaju određena odstupanja i ako se time u najboljem slučaju djelomično ponovno uspostavlja sudska praksa koja je u skladu s pravom Unije.

Točno je da se sudskom praksom (Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) GRUR 2020., 385.) predviđa da određivanje privremene pravne zaštite dolazi u obzir bez prvostupanjske odluke u postupku o pravnoj valjanosti ako

- [,]- je druga stranka u postupku već sudjelovala u postupku priznanja patenta svojim prigovorima i da se on u biti vodio kao kontradiktorni postupak, odnosno ako su navedeni prigovori također meritorno ispitani,
- se pravo u pogledu kojeg se traži privremena zaštita općenito smatra prikladnim za zaštitu,
 - se prigovori protiv pravne valjanosti prava u pogledu kojeg se traži privremena pravna zaštita pokazu neutemeljenima već prilikom sažetog ispitivanja ili
 - ako je za podnositelja zahtjeva iznimno nerazumno da zbog izvanrednih okolnosti, primjerice zbog situacije na tržištu, čeka ishod postupka povodom prigovora ili postupka poništenja.”

Međutim, ta se odstupanja u ovom slučaju ne mogu prihvatiti, s obzirom na to da ih Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) primjenjuje toliko restriktivno da se ona primjenjuju praktički samo u teoriji, što je i ovdje slučaj. Točno je da je druga stranka u postupku navedena pod brojem 2 svojim prigovorima sudjelovala u postupku priznanja patenta u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita. Međutim, prema sudskoj praksi Oberlandesgerichta München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) (vidjeti u tom pogledu rješenje od 26. studenoga 2020., broj predmeta 6 W 1146/20; koje dosad očito još nije objavljeno), potrebno je da su prigovori navedeni u postupku priznanja patenta i

² Na ovom mjestu valja uputiti na činjenicu da i sud koji je uputio zahtjev u okviru odluke o zahtjevu za određivanje privremene pravne zaštite sažeto ispituje pravnu valjanost. Ako druga stranka u postupku navede bitne razloge kojima se objašnjava zašto postoje opravdane sumnje u pogledu pravne valjanosti, odbija se određivanje privremene pravne zaštite.

prigovori istaknuti u kasnijem postupku za određivanje privremene pravne zaštite identični. Ako druga stranka u postupku, kao što je to riječ u ovom slučaju, u postupku za određivanje privremene pravne zaštite istakne i druge prigovore osim onih iz postupka priznanja patenta, smatra se da pravna valjanost nije zajamčena. U ovom slučaju nisu relevantna ni ostala prethodno navedena odstupanja.

Stoga sud koji je uputio zahtjev smatra da je, protivno svojem tumačenju odredbe članka 9. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ, u ovom slučaju primoran odbiti zahtjev za određivanje privremenih mjera, s obzirom na to da u pogledu patenta u vezi s kojim se traži privremena pravna zaštita još nije proveden kontradiktorni postupak o valjanosti i da nisu primjenjiva ni odstupanja od tog temeljnog zahtjeva koja su utvrđena u sudskoj praksi. **[orig. str. 9.]**

Sud koji je uputio zahtjev sljedećim pitanjem od Suda traži tumačenje članka 9. stavka 1. točke (a) Direktive 2004/48/EZ, osobito odlomka

„[...] mogu, na zahtjev [odrediti] protiv navodnog počinitelja povrede privremen[u mjeru usmjerenu] na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, ili na zabranu [...] daljnje[g] vršenj[a] navodnih povreda tog prava

[...]”.

To je zbog toga što sud koji je uputio zahtjev u skladu s tekstom tog pravnog pravila polazi od toga da se mogućnost određivanja privremenih mjera u nacionalnom pravu ne osigurava ako se njihovo određivanje može odbiti jer još nije proveden prvostupanjski postupak povodom prigovora ili postupak poništenja.

Pitanje:

Je li u skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive 2004/48/EZ to što u postupku privremene pravne zaštite visoki zemaljski sudovi koji su nadležni u posljednjem stupnju u načelu odbijaju određivanje privremenih mjera zbog povrede patenata ako sporni patent nije potvrđen u prvostupanjskom postupku povodom prigovora ili postupku poništenja?