

**Sprawa C-44/21**

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

**Data wpływu:**

28 stycznia 2021 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Landgericht München I (Niemcy)

**Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:**

19 stycznia 2021 r.

**Wnioskodawca:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Druga strona postępowania:**

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I**

[...]

[...]

W sprawie

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

- wnioskodawca -

[...]

przeciwko

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

- druga strona postępowania -

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

- druga strona postępowania -

[...] [Or. 2]

w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego

Landgericht München I (sąd krajowy Monachium I, Niemcy) – 21 izba cywilna – [...] wydaje w dniu 19 stycznia 2021 r. następujące

**postanowienie:**

**Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kieruje się, zgodnie z art. 267 TFUE, następujące pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (zwanej dalej „dyrektywą 2004/48/WE”):**

**Czy okoliczność, że Oberlandesgerichte (wyższe sądy krajowe, Niemcy), które są właściwe do orzekania w ostatniej instancji w postępowaniach w przedmiocie środka tymczasowego, co do zasady odmawiają zastosowania środków tymczasowych z tytułu naruszenia patentów, jeżeli ważność patentu, którego dotyczy spór, nie została potwierdzona w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie, jest zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE?**

**Uzasadnienie:**

Wnioskodawca wystąpił do sądu odsyłającego z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego zakazującego drugiej stronie postępowania oferowania lub wprowadzania do obrotu połączeń wtykowych, w których wykorzystuje się rozwiązanie objęte udzielonym wnioskodawcy patentem europejskim EP 2 823 536.

**1. Ramy prawne**

**a. Prawo Unii**

Wybrane fragmenty motywów dyrektywy 2004/48/WE mają następujące brzmienie:

- (1) Osiągnięcie rynku wewnętrznego wiąże się z wyeliminowaniem ograniczeń swobodnego przepływu i zakłóceń konkurencji, tworząc środowisko sprzyjające innowacjom i inwestycjom. W tym kontekście ochrona własności intelektualnej jest podstawowym elementem sukcesu rynku wewnętrznego. Ochrona własności intelektualnej ma znaczenie nie tylko dla promocji innowacyjności i kreatywności, ale również dla rozwoju zatrudnienia i poprawy konkurencyjności. [Or. 3]

- (2) Ochrona własności intelektualnej ma umożliwiać wynalazcy lub twórcy uzyskiwanie prawnie uzasadnionych korzyści ze swego wynalazku lub dzieła. Powinna też umożliwiać jak najszersze upowszechnianie dzieł, idei i nowego know-how. [...]
- (3) Przy braku skutecznie działających środków realizacji praw własności intelektualnej innowacyjność i kreatywność są hamowane, a inwestycje spadają. Niezbędne jest więc zapewnienie skutecznego stosowania we Wspólnocie prawa materialnego w zakresie własności intelektualnej, stanowiącego obecnie znaczną [w znacznej mierze] część dorobku wspólnotowego. Pod tym względem środki realizacji praw własności intelektualnej mają dla sukcesu rynku wewnętrznego znaczenie pierwszorzędne.

[...]

- (22) Podstawowe znaczenie ma też wprowadzenie tymczasowych środków zapewniających natychmiastowe zaniechanie naruszeń bez oczekiwania na decyzję o istocie sprawy, z przestrzeganiem prawa do obrony, przy zapewnieniu, tam gdzie to stosowne, proporcjonalności środków tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej sprawy oraz gwarancji niezbędnych do pokrycia kosztów i szkód, na które została narażona osoba oskarżona bez uzasadnienia. Środki te są uzasadnione szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować nienaprawialne szkody dla podmiotu [uprawnionego z tytułu przysługującego] prawa własności intelektualnej.

[...]

- (24) Zależnie od przypadku i jeśli jest to uzasadnione okolicznościami, przewidywane środki, procedury i środki naprawcze powinny obejmować środki zakazujące, które zapobiegą dalszym naruszeniom praw własności intelektualnej. [...]

Dyrektywa 2004/48/WE stanowi:

### **art. 9**

#### **Środki tymczasowe i zabezpieczające**

- (1) Państwa członkowskie zapewniają, że [właściwe] organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:
- a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli [Or. 4]

prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; [...]

## **b. Prawo krajowe**

Paragraf 58 Patentgesetz (ustawy o patentach, Niemcy; zwanej dalej „PatG”) ma następujące obowiązujące brzmienie:

Informację o udzieleniu patentu publikuje się w biuletynie patentowym. Jednocześnie publikuje się opis patentu. Z chwilą publikacji w biuletynie patentowym następują skutki ustawowe patentu.

Paragraf 139 PatG ma następujące obowiązujące brzmienie:

- (1) Strona poszkodowana może w przypadku groźby ponowienia praktyki wnieść powództwo o zaniechanie naruszeń przeciw każdej osobie, która korzysta z opatentowanego wynalazku z naruszeniem §§ 9–13. Poszkodowana ma również to prawo w sytuacji, gdy naruszenie może zostać popełnione po raz pierwszy.

Paragraf 935 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego, Niemcy; zwanego dalej „ZPO”) ma następujące obowiązujące brzmienie:

Dopuszczalne jest zastosowanie środków tymczasowych w odniesieniu do przedmiotu sporu, jeżeli należy się obawiać, że wskutek zmiany obecnej sytuacji wykonywanie prawa danej strony mogłoby zostać udaremnione lub istotnie utrudnione.

Paragraf 940 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego) ma następujące obowiązujące brzmienie:

Środki tymczasowe są dopuszczalne również dla celów uregulowania tymczasowej sytuacji w odniesieniu do spornego stosunku prawnego, jeżeli uregulowanie to, w szczególności w przypadku stosunków prawnych o charakterze ciągłym, wydaje się niezbędne do zapobieżenia istotnych niedogodności lub grożącej przemocy, lub z innych powodów.

## **2. Okoliczności postępowania głównego**

- a. W dniu 14 grudnia 2020 r. wnioskodawczynie złożyła wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zakazującego drugiej stronie postępowania naruszania jej patentu europejskiego EP 2 823 536 (zwanego dalej „patentem, którego dotyczy środek tymczasowy”). [Or. 5]

Zgłoszenie patentowe, na podstawie którego przyznano patent, którego dotyczy środek tymczasowy, opatrzony jest datą 5 marca 2013 r. Pismem z

dnia 8 maja 2020 r. pełnomocnicy procesowi drugiej strony postępowania w imieniu drugiej strony postępowania wymienionej w pkt 2 podnieśli w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu zastrzeżenia dotyczące zdolności patentowej. W dniu 26 listopada 2020 r. udzielono w końcu patentu, którego dotyczy środek tymczasowy, a ogłoszenie w tej sprawie wyznaczono na 23 grudnia 2020 r. W dniu 15 stycznia 2021 r. druga strona postępowania wymieniona w pkt 2 wniosła do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw wobec udzielenia patentu, którego dotyczy środek tymczasowy. Sąd odsyłający stoi na stanowisku, że zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy będący w mocy patent jest naruszany przez produkty oferowane przez drugą stronę postępowania. Na podstawie oceny dokonanej przez Europejski Urząd Patentowy, a także przy uwzględnieniu argumentacji drugiej strony postępowania dotyczącej sprzeciwu z dnia 15 stycznia 2021 r. sąd odsyłający uważa, że ważność patentu nie jest zagrożona.

- b. Sąd odsyłający uważa, że zastosowaniu przez nią środka tymczasowego objętego wnioskiem stoi na przeszkodzie wyłącznie orzecznictwo orzekającego w ostatniej instancji Oberlandesgericht München<sup>1</sup> (wyższego sądu krajowego w Monachium, Niemcy).

**W świetle orzecznictwa Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium) dla zastosowania środka tymczasowego w przypadku naruszenia patentu *nie* wystarczy to, że organ udzielający patentu – w tym przypadku Europejski Urząd Patentowy – udzielił powoływanego patentu po dogłębnym zbadaniu dokumentacji, a kwestia ważności patentu poddawana jest kontroli sądowej również w ramach rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego. Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) wymaga raczej potwierdzenia możliwości objęcia powoływanego patentu ochroną nie tylko w ramach merytorycznej kontroli zdolności patentowej przeprowadzonej w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu przez urząd patentowy, ale też w decyzji wydanej przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w ramach procedury sprzeciwu lub odwołania lub też w orzeczeniu Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy) wydanym w postępowaniu o unieważnienie. Badanie zdolności patentowej, na podstawie którego udzielono patentu, ma więc nie wystarczać dla przyjęcia założenia pewności co do ważności patentu. Przed zastosowaniem środka tymczasowego z tytułu naruszenia niezbędne jest raczej ponowne poddanie kontroli zdolności patentowej zbadanego i udzielonego patentu przez organ, który udzielił patentu, lub Bundespatentgericht (federalny sąd patentowy). [Or. 6]**

<sup>1</sup> Zgodnie z prawem niemieckim postępowanie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego kończy się w drugiej instancji przed Oberlandesgericht (wyższym sądzie krajowym); Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) nie zajmuje się stosowaniem środków tymczasowych.

W odnośnym wyroku OLG München (wyższego sądu krajowego w Monachium) z dnia 12 grudnia 2019 r. (Az. 6 U 4009/19; opublikowanym w GRUR 2020, 385) napisano dosłownie, co następuje:

„Według powszechnej opinii zastosowanie środka tymczasowego w sprawach patentowych wchodzi w rachubę jedynie wtedy, kiedy zarówno na pytanie o naruszenie patentu, jak i na pytanie o istnienie objętego ochroną prawa, którego dotyczy środek tymczasowy, należy w efekcie odpowiedzieć w sposób korzystny dla wnioskodawcy na tyle jednoznacznie, że nie można poważnie spodziewać się wydania błędnego rozstrzygnięcia, które będzie podlegać zmianie w postępowaniu co do istoty sprawy.

W świetle orzecznictwa OLG Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) (zob. odesłania zawarte w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r. – 2 U 18/17, juris Tz. 18 oraz w T. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. G, pkt 42) i OLG Karlsruhe (wyższego sądu krajowego w Karlsruhe, Niemcy) (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **co do zasady można założyć wystarczającą pewność co do ważności patentu, którego dotyczy środek tymczasowy, jedynie wtedy, kiedy ważność patentu, którego dotyczy środek tymczasowy, została już potwierdzona w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie, tj. wymagane jest uprzednie potwierdzenie możliwości objęcia ochroną w decyzji wydanej przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w ramach procedury sprzeciwu lub odwołania lub też w orzeczeniu Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego) wydanym w postępowaniu o unieważnienie. [...]**”.

W odnośnych niemieckich przepisach ustawowych w żadnym miejscu nie przewidziano wymogu istnienia rozstrzygnięcia wydanego w pierwszej instancji w postępowaniu w przedmiocie ważności patentu, które miałyby stanowić przesłankę zastosowania środka tymczasowego zakazującego naruszania patentu. Byłoby to też niezgodne z zasadą, zgodnie z którą skutki ustawowe patentu (a więc również możliwość dochodzenia jego ochrony w sądzie) następują z chwilą publikacji informacji o udzieleniu patentu (§ 58 ust. 1 PatG; art. 97 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich), a nie dopiero później (z chwilą wydania rozstrzygnięcia w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie). Niemieckie prawo stanowione jest zatem w ocenie sądu odsyłającego całkowicie zgodne z dyrektywą 2004/48/WE. Wymóg zgodności prawa krajowego z prawem Unii nie ogranicza się jednak do przepisów prawa krajowego, lecz zobowiązuje również sądy krajowe do orzekania lub dokonywania wykładni przepisów prawa krajowego w sposób, który da się pogodzić z celami dyrektywy; w przeciwnym razie orzecznictwo to należy zmienić (zobacz [...] wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257). [Or. 7]

Wymóg istnienia rozstrzygnięcia wydanego w pierwszej instancji w postępowaniu w przedmiocie ważności patentu wywiedziono w orzecznictwie w drodze wykładni z § 940 ZPO; przesłanka pilnego charakteru („podstawowego znaczenia” w rozumieniu motywu 22 dyrektywy 2004/48/WE) zastosowania środka tymczasowego ma być spełniona jedynie wtedy, kiedy ważność patentu, którego ten środek tymczasowy dotyczy, została potwierdzona w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie. W ocenie sądu odsyłającego takiej wykładni nie można jednak pogodzić z dyrektywą 2004/48/WE, w związku z czym jest ona **niezgodna z prawem Unii**:

W myśl art. 9 ust. 1 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy zapewnić możliwość wydania wobec podmiotu naruszającego patent środka tymczasowego zakazującego dalszego naruszania tego patentu. Nie jest to jednak możliwe w świetle orzecznictwa, które przedłożono do kontroli na mocy niniejszego postanowienia odsyłającego, ponieważ **świeżo udzielony patent** – taki jak ten będący przedmiotem niniejszego postępowania – **nie mógł jeszcze w ogóle przejść postępowania w przedmiocie ważności** (procedura sprzeciwu lub postępowanie o unieważnienie są możliwe dopiero *po* udzieleniu patentu). Również wiele patentów, których udzielono już dawno temu, często w momencie złożenia wniosku o zastosowanie środka tymczasowego nie przeszło jeszcze takiego postępowania w przedmiocie ważności; właściciel patentu nie ma też oczywiście żadnego wpływu na to, czy po udzieleniu patentu zostaną przeciwko niemu wniesione sprzeciw lub skarga o unieważnienie. Środek tymczasowy można by wówczas – pomimo pilnego charakteru naruszenia – co do zasady zastosować dopiero wtedy, kiedy zakończono by w pierwszej instancji (wszczęte przez osobę trzecią) postępowanie w przedmiocie ważności patentu, co może trwać wiele miesięcy lub nawet lat. W świetle orzecznictwa, które przedłożono do kontroli, należy w tym okresie tolerować kontynuowanie naruszenia patentu, mimo że patent – inaczej niż inne prawa własności intelektualnej – z mocy prawa poddawany jest dogłębnemu badaniu merytorycznemu, zanim zostanie udzielony i będzie można się na niego powoływać w obrocie prawnym<sup>2</sup>.

Fakt, że w świetle przedłożonego do kontroli orzecznictwa dopuszcza się wyjątki od zasady zakońzonego kontradyktoryjnego postępowania w przedmiocie ważności patentu w pierwszej instancji, nie zmienia w ocenie sądu odsyłającego nic w tym, że przedłożone do kontroli orzecznictwo, a w szczególności **[Or. 8]** wskazana zasada wykładni są niezgodne z prawem Unii; niezgodna z prawem Unii zasada wykładni nie staje się bowiem zgodna z tym prawem wskutek dopuszczenia kilku wyjątków, w związku z czym przywraca się co najwyżej w części praktykę prawną zgodną z prawem Unii.

<sup>2</sup> W tym miejscu należy wskazać, że również sąd odsyłający, rozstrzygając wniosek o zastosowanie środka tymczasowego, dokonuje pobieżnej kontroli ważności patentu; jeżeli druga strona postępowania podniesie istotne względy, które uzasadniają odpowiednie wątpliwości co do ważności patentu, środek tymczasowy nie zostanie zastosowany.

W orzecznictwie [OLG München (wyższego sądu krajowego w Monachium) GRUR 2020, 385] przewidziano, co prawda, że zastosowanie środka tymczasowego w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszej instancji w postępowaniu w przedmiocie ważności patentu wchodzi w grę, jeżeli

- [,]- druga strona postępowania uczestniczyła już w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu, zgłaszając własne zastrzeżenia, a więc postępowanie to było już prowadzone tak, jakby było postępowaniem dwustronnym, tj. podniesione zastrzeżenia zostały zbadane również pod względem merytorycznym,
- objęte ochroną prawo, którego dotyczy środek tymczasowy, co do zasady uznaje się za prawo, które może zostać objęte ochroną,
  - zastrzeżenia co do ważności objętego ochroną prawa, którego dotyczy środek tymczasowy, okazują się bezpodstawne już po pobieżnym badaniu lub
  - ze względu na szczególne okoliczności, na przykład sytuację na rynku, w drodze wyjątku nie można oczekiwać od wnioskodawcy, aby czekał na wynik procedury sprzeciwu lub postępowania o unieważnienie”.

Wszystkie te wyjątki nie znajdują jednak w niniejszej sprawie zastosowania, ponieważ OLG München (wyższy sąd krajowy w Monachium) stosował je na tyle restrykcyjnie, że w rzeczywistości pozostają one jedynie teorią, również w tym przypadku. Druga strona postępowania wymienionej w pkt 2 uczestniczyła, co prawda, w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu, którego dotyczy środek tymczasowy, zgłaszając własne zastrzeżenia; w świetle orzecznictwa OLG München (wyższego sądu krajowego w Monachium) (zobacz w tej kwestii postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r., Az. 6 W 1146/20; dotychczas prawdopodobnie niepublikowane) ma jednak obowiązywać wymóg, zgodnie z którym zastrzeżenia zgłaszane w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu muszą być identyczne z tymi podnoszonymi w późniejszym postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego. Jeżeli druga strona postępowania – jak w niniejszym przypadku – powołuje się w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego również na inne zastrzeżenia niż te zgłaszane w postępowaniu w przedmiocie udzielenia patentu, ważność patentu ocenia się jako niepewną. Również pozostałe wskazane wyjątki nie znajdują w niniejszej sprawie zastosowania.

Sąd odsyłający czuje się zatem obecnie zmuszony do tego, aby wbrew swojemu rozumieniu uregulowania zawartego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE odmówić zastosowania środków tymczasowych w niniejszym przypadku, ponieważ patent, którego dotyczy środek tymczasowy, nie przeszedł jeszcze kontradyktoryjnego postępowania w przedmiocie swojej ważności, a przewidziane w orzecznictwie wyjątki od tego zasadniczego wymogu również nie znajdują zastosowania. **[Or. 9]**



Zadając poniższe pytanie, sąd odsyłający zwraca się do Trybunału z wnioskiem o dokonanie wykładni art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48/WE, a w szczególności następującego fragmentu

„mogą, na żądanie [...] stosować środki tymczasowe mające zapobiec możliwemu naruszeniu prawa własności intelektualnej lub zakazać kontynuowania domniemanych naruszeń prawa”.

Dzieje się tak, ponieważ sąd odsyłający, kierując się literalną wykładnią tej normy, wychodzi z założenia, że w prawie krajowym nie zapewniono możliwości stosowania środków tymczasowych, jeżeli odmawia się ich zastosowania, uzasadniając to tym, że nie odbyły się dotychczas w pierwszej instancji ani procedura sprzeciwu, ani postępowanie o unieważnienie.

#### **Pytanie:**

**Czy okoliczność, że Oberlandesgerichte (wyższe sądy krajowe), które są właściwe do orzekania w ostatej instancji w postępowaniach w przedmiocie środka tymczasowego, co do zasady odmawiają zastosowania środków tymczasowych z tytułu naruszenia patentów, jeżeli ważność patentu, którego dotyczy spór, nie została potwierdzona w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie, jest zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE?**