

Byla C-44/21

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2021 m. sausio 28 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Landgericht München I (Vokietija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2021 m. sausio 19 d.

Pareiškėja:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Atsakovės:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

<...>

<...>

Byloje

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, <...> Blombergas

- pareiškėja -

<...>

prieš

1) ***HARTING Deutschland GmbH & Co. KG***, <...> Mindenas

- atsakovė -

2) ***Harting Electric GmbH & Co. KG***, <...> Espelkampas

- atsakovę -

<...>

dėl laikinųjų apsaugos priemonių (**orig. p. 2**)

Landgericht München I (Miuncheno I-asis apygardos teismas) 21 civilinių bylų kolegija

nutarė:

Pagal SESV 267 straipsnį pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui toliau nurodytą prejudicinį klausimą, prašant išaiškinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektualios nuosavybės teisių gynimo (toliau trumpai – Direktyva 2004/48/EB) 9 straipsnio 1 dalį:

Ar suderinama su Direktyvos 2004/48/EB 9 straipsnio 1 dalimi tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procese paskutinės instancijos aukštesnieji apygardos teismai iš principo atsisako taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl patentų pažeidimų, jeigu patentas, dėl kurio vyksta ginčas, nebuvo patvirtintas pirmosios instancijos protesto procedūros arba procedūros dėl paskelbimo negaliojančiu metu?

Motyvai:

Pareiškėja kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančią teisimą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovėms siūlyti arba išleisti į apyvartą jungtis, kurių atžvilgiu naudojamosi pareiškėjai suteikto Europos patento EP 2 823 536 techninė teorija.

1. Teisinis pagrindas

a. Sąjungos teisė

Direktyvos 2004/48/EB konstatuojamosiose dalyse, be kita ko, nustatyta:

- (1) Sukūrus [v]idaus rinką, <...> sukuriama naujovėms bei investicijoms palanki aplinka. Tokiomis aplinkybėmis intelektualios nuosavybės apsauga yra esminis [v]idaus rinkos sėkmės elementas. Intelektinės nuosavybės apsauga svarbi ne tik naujovių ir kūrybingumo skatinimui, bet ir užimtumo plėtrai bei konkurencijos tobulinimui. (**orig. p. 3**)
- (2) Intelektinės nuosavybės apsauga išradėjui arba kūrėjui turėtų leisti gauti teisėtą naudą iš savo išradimo ar kūrybos. Ji taip pat turėtų suteikti galimybę platesnei kūrybai, idėjų ir naujų *know-how* sklaidai. <...>

- (3) Tačiau be veiksmingų intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonių naujovės ir kūrybingumas slopinami, o investicijos mažėja. Todėl būtina užtikrinti, kad materialinė intelektinės nuosavybės teisė, kuri šiuo metu sudaro dalį *acquis communautaire*, būtų veiksmingai taikoma Bendrijoje. Šiuo atveju intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonės yra nepaprastai svarbios [v]idaus rinkos sėkmei.

<...>

- (22) Taip pat labai svarbu numatyti laikinas priemones, kuriomis tuoj pat sustabdomas pažeidimas, nelaukiant sprendimo dėl nusikaltimo sudėties, tačiau paisant gynybos teisių, užtikrinant laikinųjų priemonių proporcingumą pagal bylos ypatybes ir pateikiant garantijas atsakovo išlaidoms ir patirtai žalai padengti nepateisinamo reikalavimo atveju. Tokios priemonės ypač pateisinamos, kai delsimas intelektinės nuosavybės teisės turėtojui padarytų esminę nepataisomą žalą.

<...>

- (24) Atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, jei aplinkybės tai pateisina, priemonės, procedūros ir gynimo būdai turėtų apimti ir prevencines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią tolesniems intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. <...>

Direktyvoje 2004/48/EB nustatyta:

9 straipsnis

Laikinosios ir atsargumo priemonės

1. Valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjo prašymu teismo institucijos galėtų:
 - a) įtariamam pažeidėjui nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui, arba (**orig. p. 4**) laikinai ir pagal nacionalinės teisės aktus nustatant pakartotinę nuobaudą, tęsti šių teisių tariamus pažeidimus arba, jei jie tęsiasi, reikalauti pateikti užstatą, kuris užtikrintų kompensaciją teisių turėtojui; <...>

b. Nacionalinė teisė

Galiojančios redakcijos *Patentgesetz* (Patentų įstatymas, toliau – *PatG*) 58 straipsnyje nustatyta:

Apie patento išdavimą skelbiama patentų biuletenyje. Kartu skelbiamas patento aprašymas. Nuo paskelbimo patentų biuletenyje momento patentas įgyja įstatyme numatytą poveikį.

Galiojančios redakcijos *Patentgesetz* 139 straipsnyje nustatyta:

1. Šalis, kurios teisės pažeistos, pakartotinio pažeidimo grėsmės atveju gali pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo bet kuriam asmeniui, kuris naudodamas patento saugomą išradimą pažeidžia 9–13 straipsnius. Tokia teisė egzistuoja ir tuo atveju, kai pažeidimo grėsmė kyla pirmą kartą.

Galiojančios redakcijos *Zivilprozessordnung* (Civilinio proceso kodeksas, toliau – ZPO) 935 straipsnyje nustatyta:

Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ginčo dalykui yra leidžiama, jeigu yra pagrindo nuogausti, kad pasikeitus esamai padėčiai iš šalies bus atimta arba labai apsunkinta galimybė įgyvendinti savo teisę.

Galiojančios redakcijos *Zivilprozessordnung* 940 straipsnyje nustatyta:

Taikyti laikinąsias apsaugos priemones leidžiama taip pat siekiant reguliuoti laikinąją padėtį, susijusią su teisiniais santykiais, dėl kurių vyksta ginčas, jeigu toks reguliavimas, ypač teštinių teisinių santykių atveju, atrodo būtinas norint išvengti didelio neigiamo poveikio arba užkirsti kelią gresiančiam smurtui arba dėl kitų priežasčių.

2. Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės

- a. Pareiškėja 2020 m. gruodžio 14 d. paprašė taikant laikinąsias apsaugos priemones uždrausti atsakovėms pažeidinėti jos Europos patentą EP 2 823 536 (toliau – „nagrinėjamas patentas“). (**orig. p. 5**)

Paraiška, kuria remiantis nagrinėjamas patentas buvo išduotas, buvo pateikta 2013 m. kovo 5 d. 2020 m. gegužės 8 d. raštu atsakovių procesiniai atstovai antrosios atsakovės vardu per išdavimo procedūrą pareiškė prieštaravimus dėl patentabilumo. 2020 m. lapkričio 26 d. nagrinėjamas patentas galiausiai buvo išduotas, apie jo išdavimą paskelbta 2020 m. gruodžio 23 d. Antroji atsakovė 2021 m. sausio 15 d. Europos patentų tarnybai pateikė protestą dėl nagrinėjamo patento išdavimo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad, kaip rodo pareiškėjos pateikti argumentai, atsakovių siūlomi produktai pažeidžia galiojantį patentą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, remdamasis Europos patentų tarnybos atliktu patikrinimu ir atsižvelgdamas į atsakovių argumentus, susijusius su 2021 m. sausio 15 d. protestu, nemano, kad patento galiojimui kyla grėsmė.

- b. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikianti kolegija mano negalinti nurodyti taikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių dėl paskutinės

instancijos *Oberlandesgericht München* (Miuncheno aukštesnysis apygardos teismas)¹ jurisprudencijos.

Pagal *Oberlandesgericht München* jurisprudenciją patento pažeidimo atveju norint nurodyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones *nepakanka, kad nagrinėjamas patentas buvo išduotas patentų tarnybos (nagrinėjamu atveju – Europos patentų tarnybos) po nuodugnaus patikrinimo*, o teisinio galiojimo klausimą teismas vertina ir priimdamas sprendimą dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Veikiau *Oberlandesgericht München* reikalauja, kad, be patentabilumo dalykinio patikrinimo, kurį išdavimo procedūros metu atlieka patentų tarnyba, turi egzistuoti ir per protesto procedūrą Europos patentų tarnyboje (EPT) arba per pripažinimo negaliojančiu procedūrą *Bundespatentgericht* (Federalinis patentų teismas) priimtas sprendimas, patvirtinantis, kad nagrinėjamam patentui gali būti taikoma apsauga. Taigi norint daryti prielaidą, kad patentas yra teisiškai galiojantis, patentabilumo patikrinimo, kuriuo remiantis patentas buvo išduotas, nepakanka; veikiau, prieš nurodant taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl jo pažeidimo, patikrintą ir išduotą patentą dėl patentabilumo turi dar kartą patikrinti jį išdavusi tarnyba arba *Bundespatentgericht*. (orig. p. 6)

Lemiamą reikšmę turinčiame 2019 m. gruodžio 12 d. *Oberlandesgericht München* sprendime (byla Nr. 6 U 4009/19; paskelbta GRUR 2020, 385) nustatyta:

„Pagal visuotinę nuomonę nustatyti laikinąsias apsaugos priemones patentų byloje galima tik tuo atveju, kai ir patento pažeidimo klausimas, ir teisės, kurią apginti siekiama laikinosiomis apsaugos priemonėmis, galiojimo klausimas galiausiai yra taip aiškiai spęstini pareiškėjo naudai, kad klaidingas, nagrinėjant bylą iš esmės pakeistinas sprendimas yra menkai tikėtinas.

Pagal *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) jurisprudenciją (žr. nuorodas 2017 m. gruodžio 14 d. sprendime byloje Nr. 2 U 18/17, *juris* 18 punktas bei Kühnen, Th., *Handbuch der Patentverletzung*, 12-as leidimas, skyrius G, 42 punktas) ir *Oberlandesgericht Karlsruhe* (Karlsruhės aukštesnysis apygardos teismas) jurisprudenciją (GRUR-RR 2009, 442 = *InstGE* 11,143; GRUR-RR 2015, 509) daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nagrinėjamas patentas yra teisiškai galiojantis, paprastai galima tik tuo atveju, kai nagrinėjamas patentas jau buvo patvirtintas per pirmosios instancijos protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūrą, t. y. jau turi būti per protesto procedūrą Europos patentų tarnyboje (EPT) arba per pripažinimo negaliojančiu procedūrą *Bundespatentgericht* priimtas

¹ Pagal Vokietijos teisę procesas dėl laikinųjų apsaugos priemonių baigiasi antrojoje instancijoje aukštesniajame apygardos teisme; *Bundesgerichtshof* (Federalinis Aukščiausiasis Teismas) nurodymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja.

sprendimas, patvirtinantis, kad patentui gali būti taikoma apsauga
 <...>“

Nė viename iš taikytinų Vokietijos įstatymų nėra nustatyta sąlygos, kad laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama uždrausti patento pažeidimą, gali būti taikomos tik tuo atveju, kai yra pirmosios instancijos sprendimas, patvirtinantis patento teisinį galiojimą. Tai būtų nesuderinama ir su tuo, kad patento teisinis poveikis (taigi ir galimybė ginti jį teisme) atsiranda paskelbus apie patento išdavimą (*PatG* 58 straipsnio 1 dalis; EPK 97 straipsnio 3 dalis), o ne nuo vėlesnio momento (pirmosios instancijos sprendimo, priimto per protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūrą). Todėl, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo manymu, Vokietijos įstatymai visiškai atitinka Direktyvą 2004/48/EB. Tačiau Sąjungos teisę atitinkančio aiškinimo reikalavimas apima ne tik nacionalinės teisės nuostatas, bet ir nacionaliniams teismams nustatytą pareigą formuoti tokią jurisprudenciją ir aiškinti nacionalinės teisės nuostatas taip, kad jos atitiktų direktyvos tikslus; priešingu atveju jurisprudencija turi būti keičiama (žr. <...> [2018 m. balandžio 17 d. Sprendimą *Egenberger*, C-414/16, EU:C:2018:257]). (orig. p. 7)

Jurisprudencijoje pirmosios instancijos sprendimo, patvirtinančio teisinį patento galiojimą, reikalavimas kildinamas iš ZPO 940 straipsnio aiškinimo; manoma, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos skubiai (svarba, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/48/EB 22 konstatuojamąją dalį) tik tuomet, kai teisinis nagrinėjamo patento galiojimas buvo patvirtintas per pirmosios instancijos protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūrą. Vis dėlto, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo manymu, toks aiškinimas yra nesuderinamas su Direktyva 2004/48/EB ir todėl **pažeidžia Europos teisę**:

Pagal Įgyvendinimo direktyvos 9 straipsnio 1 dalį turi būti užtikrinta, kad įtariamam pažeidėjui būtų galima nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam tolesniam patento pažeidimui. Tačiau, vadovaujantis jurisprudencija, kurią prašoma peržiūrėti šia nutartimi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, tai yra neįmanoma, nes **patentas, kuris** – kaip antai nagrinėjamu atveju – **buvo ką tik išduotas, negali būti jau išnagrinėtas per teisinio galiojimo procedūrą** (protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūra įmanoma tik *po* patento išdavimo). Be to, daugelis anksčiau išduotų patentų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones metu irgi nebūna išnagrinėti per teisinio galiojimo procedūrą; patento savininkas negali turėti jokios įtakos tam, ar dėl jam išduoto patento bus pareikštas protestas arba ieškinyš dėl pripažinimo negaliojančiu. Tokiu atveju, nepaisant daromo pažeidimo, laikinosios apsaugos priemonės gali būti nustatytos tik tuomet, kai yra užbaigta (trečiojo asmens inicijuota) pirmosios instancijos teisinio galiojimo procedūra, kuri gali trukti mėnesius ar net metų metus. Remiantis jurisprudencija, kurią prašoma peržiūrėti, tuo metu patentas ir toliau pažeidinėjamas, ir jokių veiksmų dėl to imtis negalima, nors patentas – kitaip nei

kitos intelektinės nuosavybės teisės – pagal įstatymą prieš ją išduodant yra nuodugnai patikrinamas, ir juo galima remtis teisiniuose santykiuose².

Tiek, kiek pagal jurisprudenciją, kurią prašoma peržiūrėti, taikomos baigtos pirmosios instancijos rungimosi principu grindžiamos procedūros reikalavimo išimtys, tai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo manymu, niekaip nekeičia fakto, kad jurisprudencija, kurią prašoma peržiūrėti, visų pirma (**orig. p. 8**) pirmiau minėtas aiškinimo principas, pažeidžia Europos teisę; Europos teisę pažeidžiantis aiškinimo principas netampa ją atitinkančiu dėl to, kad taikomos kai kurios išimtys, tokiu būdu bent iš dalies atkuriant Europos teisę atitinkančią teisinę praktiką.

Jurisprudencijoje (*Oberlandesgericht München* GRUR 2020, 385) numatyta, kad galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nesant pirmosios instancijos sprendimo, patvirtinančio teisinį patento galiojimą, jeigu:

- [,]- atsakovas jau yra pareiškęs prieštaravimus per išdavimo procedūrą, t. y. jeigu jau pastarojoje dalyvavo dvi pusės ir pareikšti prieštaravimai buvo įvertinti iš esmės,
- teisė, kuri yra ginama prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bendrai laikoma teise, kuriai gali būti taikoma apsauga,
 - jau apibendrinto vertinimo metu yra paaiškėję, kad prieštaravimai dėl teisės, kurią ginant prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisinio galiojimo yra be pagrindo arba
 - dėl ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl situacijos rinkoje iš pareiškėjo išimties tvarka nėra pagrįsta reikalauti sulaukti protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūros baigties.“

Vis dėlto nė viena iš šių išimčių nagrinėjamu atveju negali būti taikomos, nes *Oberlandesgericht München* jas taiko taip siaurai, kad faktiškai jos – kaip ir šiuo atveju – yra daugiau teorinės. Tiesa, antroji atsakovė yra išsakiusi savo prieštaravimus per nagrinėjamo patento išdavimo procedūrą; vis dėlto pagal *Oberlandesgericht München* jurisprudenciją (žr. 2020 m. lapkričio 26 d. nutartį byloje Nr. 6 W 1146/20; kol kas, ko gero, nepaskelbta) per prieštaravimo procedūrą pareikšti prieštaravimai turi sutapti su per vėlesnį procesą dėl laikinųjų apsaugos priemonių reiškiamais prieštaravimais. Jeigu atsakovas – kaip antai nagrinėjamu atveju – per procesą dėl laikinųjų apsaugos priemonių remiasi kitais prieštaravimais nei per išdavimo procedūrą, teisinis patento galiojimas laikomas nepatvirtintu. Kitos nurodytos išimtys nagrinėjamu atveju irgi negali būti taikomos.

² Šioje vietoje reiktų pažymėti, kad ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, priimdamas sprendimą dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atlieka apibendrintą teisinio galiojimo peržiūrą; jeigu atsakovas pateikia rimtų argumentų, leidžiančių abejoti teisiniu patento galiojimu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsisakoma.

Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas šiuo metu yra priverstas nusižengti savo Direktyvos 2004/48/EB 9 straipsnio 1 dalies sampratai ir atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju, nes nagrinėjamo patento galiojimas nebuvo patvirtintas per rungimosi principu grindžiamą procedūrą, o jurisprudencijoje įtvirtintos šio principinio reikalavimo išimtys negali būti taikomos. (**orig. p. 9**)

Pateikdamas toliau nurodytą klausimą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas prašo Teisingumo Teismo išaiškinti Direktyvos 2004/48/EB 9 straipsnio 1 dalies a punktą, visų pirma šią formuluotę:

„<...> galėtų įtariamam pažeidėjui nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui, arba <...> tęsti šių teisių tariamus pažeidimus“.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas iš šios normos prasmės sprendžia, kad galimybė nustatyti laikinąsias apsaugos priemones nacionalinėje teisėje nėra užtikrinta, jeigu jas atsisakoma nustatyti motyvuojant tuo, kad nėra įvykusi pirmosios instancijos protesto arba pripažinimo negaliojančiu procedūra.

Klausimas:

Ar suderinama su Direktyvos 2004/48/EB 9 straipsnio 1 dalimi tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procese paskutinės instancijos aukštesnieji apygardos teismai iš principo atsisako taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl patentų pažeidimų, jeigu patentas, dėl kurio vyksta ginčas, nebuvo patvirtintas pirmosios instancijos protesto procedūros arba procedūros dėl paskelbimo negaliojančiu metu?