

Дело C-44/21

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

28 януари 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Landgericht München I (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

19 януари 2021 г.

Молител:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Ответни страни:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[...]

[...]

по дело със страни:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [...] Бломберг

- молител -

[...]

срещу

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

- ответна страна -

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

- ответна страна -

[...]

образувано по искане за постановяване на временни мерки **[ориг. 2]**

на 19 януари 2021 г. Landgericht München 1 (Областен съд Мюнхен 1 — двадесети и първи граждански състав — [...])

определи:

На основание член 267 ДФЕС отправя до Съда на Европейския съюз следния преюдициален въпрос за тълкуване на член 9, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (наричана по-нататък „Директива 2008/48/ЕО“):

Съвместима ли е с член 9, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО практиката на Oberlandesgerichte (германските върховни областни съдилища), компетентни да се произнасят като последна инстанция в производството за постановяване на временни мерки, съгласно която те по принцип отказват да постановят временни мерки за нарушението на патенти, ако спорният патент не е бил потвърден в първоинстанционно производство по възражение или за обявяване на недействителност?

Мотиви:

Молителят сезира запитващата юрисдикция с искане за постановяване на временни мерки, с които да се забрани на ответните страни да предлагат или да пускат на пазара съединители, при които се използва методът на издадения на молителя европейски патент EP 2 823 536.

1. Правна уредба

а. Право на Съюза

Преамбюлът на Директива 2004/48/ЕО гласи следното в релевантните си части:

„(1) Изграждането на вътрешен пазар е свързано с[ъс] [...] създава[не на] благоприятна среда за обновяване и инвестиране. В този смисъл защитата на интелектуалната собственост представлява съществен елемент за успеха на вътрешния пазар. Защитата на интелектуалната собственост е от значение не само за насърчаване на обновяването и творчеството, но също така и за развитие на трудовата заетост и повишаване на конкурентоспособността. **[ориг. 3]**

(2) Защитата на интелектуалната собственост следва да позволи на откривателя или изобретателя да извлече законна печалба от своето откритие или изобретение. Тя също така следва да позволява възможно най-широко разпространение на произведения, идеи и ново ноу-хау. [...]

(3) Въпреки това липсата на ефективни средства за изпълнение на права върху интелектуална собственост обезкуражава обновяването и творчеството, намаляват и инвестициите. Следователно е необходимо да се гарантира, че материалното право върху интелектуалната собственост, което понастоящем до голяма степен представлява част от достиженията на правото на ЕС (*acquis communautaire*), се прилага ефективно в Общността. В тази връзка средствата за упражняване на правата върху интелектуална собственост са от първостепенно значение за успеха на вътрешния пазар.

[...]

(22) От съществено значение е също така да се предвидят временни мерки за незабавно прекратяване на нарушенията, без да се чака определението по съществуто на случая, като се съблюдават правата на защитата, като гарантират съответно пропорционалността на временните мерки спрямо спецификата на въпросния случай и като гарантират необходимите гаранции за покриване на разходите и вредите, причинени на ответника поради неоснователен иск. Такива мерки са оправдани, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима щета на притежателя на право върху интелектуална собственост.

[...]

(24) В зависимост от конкретния случай и ако обстоятелствата го оправдават, мерките, процедурите и средствата за защита, които трябва да бъдат предвидени, следва да включват забранителни мерки, насочени към предотвратяване на по-нататъшни нарушения на правата върху интелектуалната собственост. [...]"

Директива 2004/48/ЕО предвижда:

„Член 9

Временни и предпазни мерки

1. Държавите членки гарантират, че по искане на заявителя съдебните органи могат
 - а) да постановят неокончателна забрана на предполагаемия нарушител, чието предназначение е да се предотврати всяко

неминуемо нарушение на право върху интелектуална собственост, или да се забрани, на временни начала и при заплащане, когато е приложимо, на парична глоба, когато **[ориг. 4]** това е предвидено в националното законодателство, продължаването на предполагаемите нарушения на това право или това продължаване да стане обект на внасяне на гаранции с цел да се гарантира обезщетение за притежателя на правото. [...]"

б. Национално право

Член 58 от Patentgesetz (Закон за патентите, наричан по-нататък „PatG“) в действащата му редакция предвижда:

„Издаването на патента се публикува в патентния бюлетин. Едновременно с това се публикува досието на патента. Правните последици на патента настъпват от момента на публикуване в патентния бюлетин“.

Член 139 от Patentgesetz в действащата му редакция гласи:

„(1) При опасност от повторно нарушение увреденото лице може да предяви иск за преустановяването му срещу всеки, който използва патентовано изобретение в разрез с членове 9—13. Такова право на иск е налице и при опасност от извършване на нарушение за пръв път“.

Съгласно член 935 от Zivilprozessordnung (Граждански процесуален кодекс, наричан по-нататък „ZPO“) в действащата му редакция:

„Временни мерки във връзка с предмета на спора се допускат, когато има основание за опасения, че промяната на съществуващото положение може да възпрепятства или значително да затрудни упражняването на правото на някоя от страните“.

Член 940 от ZPO в действащата му редакция гласи:

„Временни мерки се допускат и с цел да се уреди временно положение във връзка със спорно правоотношение, доколкото това уреждане изглежда необходимо, по-специално при дългосрочни правоотношения, за да не настъпят съществени неблагоприятни последици, за да се предотврати непосредствена опасност или по други причини“.

2. Обстоятелства по делото в главното производство

а. На 14 декември 2020 г. в рамките на производство за постановяване на временни мерки молителят прави искане да се забрани на ответните страни да нарушават притежавания от него европейски патент EP

2 823 536 (наричан по-нататък „визираният в искането за временни мерки патент“). [ориг. 5]

Заявката за патент в основата на визирания в искането за временни мерки патент е от 5 март 2013 г. С писмо от 8 май 2020 г. в рамките на производството по издаване на патента представителите на ответните страни подават от името на втората ответна страна възражения относно патентоспособността. В крайна сметка на 26 ноември 2020 г. визираният в искането за временни мерки патент е издаден, като 23 декември 2020 г. е определен за датата на публикация за издаването на патента. На 15 януари 2021 г. втората ответна страна подава до Европейското патентно ведомство възражение срещу издаването на патента, визиран в искането за временни мерки. Запитващата юрисдикция счита, че предлаганите от ответните страни продукти нарушават патента, който, както посочва молителят, е в сила. Като се основава на извършената от Европейското патентно ведомство проверка, а и като има предвид изложените от ответните страни доводи във връзка с възражението от 15 януари 2021 г., запитващата юрисдикция преценява, че не са налице основания за оспорване на действителността на патента.

- б. Настоящият съдебен състав счита, че не може да постанови исканите временни мерки единствено поради практиката на Oberlandesgericht München (Върховен областен съд Мюнхен), който се произнася като последна инстанция¹.

Съгласно практиката на Oberlandesgericht München за да се постанови временна мярка в случай на нарушение на патентни права не е достатъчно патентът, на който се прави позоваване, да е издаден от компетентния да издава патенти орган, в случая — от Европейското патентно ведомство, след задълбочена проверка и преценката за неговата действителност да подлежи на съдебен контрол и при произнасянето по искането за постановяване на временни мерки. Напротив, Oberlandesgericht München изисква наред с експертната проверка за патентоспособност от страна на патентната служба в рамките на производството по издаване на патент задължително да е налице и решение — постановено в рамките на производство по възражение или жалба пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) или на Bundespatentgericht (Федерален патентен съд) в рамките на производство по обявяване на недействителност — с което се потвърждава годността на патента, на който се прави позоваване, да получи защита. Следователно се застъпва тезата, че проверката за

¹ Съгласно германското право производството по постановяване на временни мерки приключва пред Oberlandesgericht (Върховен областен съд) като въззивна инстанция; постановяването на временни мерки е извън компетентността на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд).

патентоспособност, която е в основата на издаването на патенти, не дава достатъчна правна сигурност относно действителността на даден патент; напротив, изисква се провереният и издаден патент да бъде още веднъж проверен от компетентния да издава патенти орган, респ. от Bundespatentgericht по отношение на неговата патентоспособност, преди да бъдат постановени временни мерки заради нарушаването му.
[ориг. 6]

Съгласно текста на релевантното решение от 12 декември 2019 г. на OLG München (Върховен областен съд Мюнхен) (номер на дело 6 U 4009/19; публикувано в GRUR 2020, 385):

„Обикновено се счита, че постановяването на временни мерки по патентни спорове е на дневен ред само ако отговорът на въпроса за нарушението на патентни права и съществуването на правото върху обект на интелектуална собственост, за което се искат временни мерки, в крайна сметка до такава степен е явно благоприятен за молителя, че няма сериозно основание да се очаква да бъде постановено неправилно решение, което да се налага да бъде преразгледано по исков ред.

Съгласно практиката на OLG Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) (вж. позоваванията в решение от 14 декември 2017 г., 2 U 18/17, juris, точка 18, както и в: Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., глава, т. 42). Rn. 42) и на OLG Karlsruhe (Върховен областен съд Карлсруе) (GRUR-RR 2009, 442 или InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **по принцип може да се приеме, че е налице достатъчна правна сигурност относно действителността на патента, визиран в искането за временни мерки, само ако в рамките на първоинстанционно производство по възражение или обявяване на недействителност вече е постановено решение, с което се потвърждава годността на визирания в искането за временни мерки патент да получи защита, т.е. изисква се вече да е постановено решение в рамките на производство, образувано по възражение или жалба пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ), или от Bundespatentgericht в рамките на производство по обявяване на недействителност, с което се потвърждава годността за защита. [...]**“.

Релевантното германско законодателство изобщо не предвижда изискването да е постановено първоинстанционно решение в рамките на производство по оспорване на действителността като условие за постановяването на временна мярка, целяща да се забрани дадено нарушение на патентни права. Това и не би било съвместимо с факта, че законоустановените последици от патента (което означава и възможността за съдебна защита) настъпват от публикуването на съобщението за издаването на патента (член 58, параграф 1 от PatG; член 97, параграф 3 от Европейската патентна конвенция (наричана по-нататък „ЕПК“), а не едва на по-късна дата (датата

на постановяване на първоинстанционно решение в производството, образувано по възражение или жалба). Ето защо запитващата юрисдикция счита, че германското законодателство е изцяло в съответствие с Директива 2008/48/ЕО. Изискването за съответствие на националното право с правото на Съюза обаче не се свежда до разпоредбите на националното право, а и налага на националните юрисдикции задължение да правораздават, съответно да тълкуват разпоредбите на националното право по начин, който е съвместим с целите на дадена директива; в противен случай съдебната практика следва да се измени (вж. [...] [решение от 17 април 2018 г., Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[ориг. 7]**

Изискването да е постановено първоинстанционно решение в рамките на производство по оспорване на действителността се извежда в съдебната практика чрез тълкуване на член 940 от ZPO; тезата е, че неотложността (същественото значение по смисъла на съображение 22 от Директива 2004/48/ЕО) на постановяването на временни мерки е налице само ако действителността на патента, визиран в искането за временни мерки, е потвърдена в рамките на първоинстанционно производство по възражение или за обявяване на недействителност. Според запитващата юрисдикция обаче такова тълкуване не е съвместимо с Директива 2004/48/ЕО и следователно **противоречи на правото на Съюза:**

Съгласно член 9, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО целта е да се гарантира възможността за постановяване на неокончателна забрана на нарушител на патентни права, чието предназначение е да се забрани продължаването на нарушението на патентни права. Това обаче не е възможно съгласно съдебната практика, чието преразглеждане се цели с настоящото преюдициално запитване, защото, както в настоящия случай, **току-що издаденият патент просто няма как вече да е бил разглеждан в рамките на производство по оспорване на действителността** (производство по възражение или за обявяване на недействителност е възможно да се образува едва след издаването на патента). Често много патенти, издадени още отдавна, към момента на подаване на молбата за постановяване на временни мерки все още не са били разглеждани в рамките на такова производство за оспорване на действителността; естествено, патентоприетелят също изобщо не може да повлияе върху това дали след издаването патентът му ще бъде оспорван с възражение или с иск за обявяване на недействителност. При това положение, въпреки че е налице случай на неотложност поради нарушение, дадена временна мярка по принцип може да бъде постановена едва когато на първа инстанция приключи (инициирано от трето лице) производство по оспорване на действителността, което може да продължи много месеци, дори години. Съгласно съдебната практика, чието преразглеждане се иска, през този период нарушението на патентни права трябва да продължава да бъде търпяно, въпреки че патентът, за разлика от други права на интелектуална

собственост, по закон се подлага на подробна експертна проверка преди да може да бъде издаден и да се прави позоваване на него².

Доколкото със съдебната практика, чието преразглеждане се иска, се правят изключения от принципа на приключило на първа инстанция състезателно производство по оспорване на действителността, според запитващата юрисдикция това обстоятелство не променя по никакъв начин извода, че съдебната практика, чието преразглеждане се иска, и в частност [ориг. 8] посоченият принцип на тълкуване, са в разрез с правото на Съюза; всъщност принципът на тълкуване, който противоречи на правото на Съюза, не се превръща в принцип, който е в съответствие с правото на Съюза, просто поради това че се предоставят някои изключения и така най-много отчасти се възстановява правна практика, която е в съответствие с правото на Съюза.

В съдебната практика (OLG München [Върховен областен съд Мюнхен, GRUR 2020, 385]) наистина се предвижда възможността за постановяване на временни мерки, без да е налице решение, постановено в първоинстанционно производство по оспорване на действителността, ако:

- [,]- ответната страна вече е участвала в производството по издаване на патента, като е изложила своите възражения, това производство е било водено почти като състезателно, т.е. изложените възражения са били разгледани и по същество;
- правото върху обект на интелектуална собственост, по отношение на което се искат временни мерки, като цяло е счетено за подлежащо на закрила;
- възраженията срещу действителността на правото върху обект на интелектуална собственост, по отношение на което се искат временни мерки, са се оказали несъстоятелни още при извършването на предварителна проверка или
- поради извънредни обстоятелства, например поради пазарното положение, по изключение не може логично да се очаква от молителя да изчака изхода на спора в производството по възражение или за обявяване на недействителност².

Всички тези изключения обаче не са приложими в настоящия случай, тъй като те се прилагат от OLG München (Върховен областен съд Мюнхен) по толкова ограничителен начин, че фактически, както и в случая, те остават само на теория. Вярно е, че втората ответна страна е участвала в производството по издаване на патента, като е направила собствени

² Тук следва да се отбележи, че запитващата юрисдикция също подлага валидността на предварителна проверка, когато се произнася по искане за постановяване на временни мерки; ако ответната страна изложи релевантни основания, пораждащи съответно съмнение относно валидността, не се постановяват временни мерки.

възражения; съгласно практиката на OLG München (Върховен областен съд Мюнхен) (по този въпрос вж. определението от 26 ноември 2020 г., номер на дело 6 W 1146/20; досега вероятно непубликувано) обаче се приема, че е необходимо възраженията, направени в рамките на производството по издаване на патента, и възраженията, изложени в последващото производство по постановяване на временни мерки, да са идентични. Ако, както в случая, в производството по постановяване на временни мерки молителят се позовава и на възражения, различни от направените в рамките на производството по издаване на патента, се счита, че не е налице правна сигурност относно действителността. Останалите посочени по-горе изключения също не са приложими в настоящия случай.

Ето защо запитващата юрисдикция е принудена — противно на възприетото от нея тълкуване на разпоредбата на член 9, параграф 1 от Директива 2008/48/ЕО — на този етап да откаже постановяването на временни мерки в настоящия случай, тъй като визирият в искането за временни мерки патент все още не е бил разглеждан в рамките на състезателно производство по оспорване на действителността, а и установените в съдебната практика изключения от това принципно изискване са неприложими. **[ориг. 9]**

С формулирания по-долу въпрос запитващата юрисдикция моли Съда да тълкува член 9, параграф 1 от Директива 2008/48/ЕО, и по-специално изрази

„по искане [...] могат да постановят неокончателна забрана [...], чието предназначение е да се предотврати всяко неминуемо нарушение на право на интелектуална собственост, или да се забрани [...] продължаването на предполагаемите нарушения на това право“.

Това се налага поради обстоятелството, че въз основа на буквалния смисъл на тази норма запитващата юрисдикция счита, че в националното право не е гарантирана възможността за постановяване на временни мерки, при положение че те се отказват с мотива, че до този момент не е било проведено първоинстанционно производство по възражение или за обявяване на недействителност.

Въпрос:

Съвместима ли е с член 9, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО практиката на Oberlandesgerichte (германските върховни областни съдилища), компетентни да се произнасят като последна инстанция в производството за постановяване на временни мерки, съгласно която те по принцип отказват да постановят временни мерки за нарушението на патенти, ако спорният патент не е бил потвърден в първоинстанционно производство по възражение или за обявяване на недействителност?