

Sag C-44/21

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

28. januar 2021

Forelæggende ret:

Landgericht München I (Tyskland)

Afgørelse af:

19. januar 2021

Rekvirent:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Rekvisita:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[udelades]

[udelades]

I sagen

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

- rekvirent -

[udelades]

mod

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

- rekvisitus -

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

- rekvisitus -

[udelades]

vedrørende foreløbigt retsmiddel [org. s. 2]

har Landgericht München I – 21. Zivilkammer (den regionale ret i første instans i München I – 21. afdeling for civile sager) – [udelades] den 19. januar 2021 afsagt følgende

Kendelse

Den Europæiske Unions Domstol forelægges i henhold til artikel 267 TEUF følgende præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter kort »direktiv 2004/48/EF«):

Er det foreneligt med artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF, at Oberlandesgerichte (regionale appeldomstole, Tyskland), som er sidste instans i proceduren for foreløbige retsmidler, principielt nægter at udstede foreløbige foranstaltninger på grund af krænkelse af patenter, såfremt det omhandlede patent ikke har overstået en sag om indsigelse eller ugyldighed i første instans?

Præmisser

Rekvirenten har anmodet den forelæggende ret om at udstede et foreløbigt retsmiddel, hvorved det skal forbydes rekvisita at udbyde til salg eller markedsføre stik, som gør brug af den tekniske lære, der ligger til grund for det europæiske patent EP 2 823 536, som rekvirenten er blevet meddelt.

1. Retsforskrifter

a. EU-ret

Betragtningerne til direktiv 2004/48/EF er affattet således (uddrag):

- (1) Virkeliggørelsen af det indre marked forudsætter [...] at der samtidig skabes et gunstigt miljø for innovation og investeringer. I den forbindelse er beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret en væsentlig faktor for et velfungerende indre marked. Beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret er vigtig ikke kun for at fremme innovation og kreativitet, men også for at forbedre beskæftigelsen og konkurrenceevnen. [Org. s. 3]
- (2) Beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret bør sikre, at opfindere og produktudviklere kan skaffe sig en rimelig indtægt af deres opfindelser eller

frembringelser. Den bør desuden danne grundlag for den videst mulige udbredelse af værker, idéer og ny viden. [...]

- (3) Uden effektive midler til at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder mindskes interessen imidlertid for innovation og kreativitet, og investeringerne vil falde. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de materielle regler om intellektuel ejendomsret, der i dag i høj grad henhører under den gældende fællesskabsret, reelt anvendes i Fællesskabet. I den henseende er midlerne til at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder afgørende for et velfungerende indre marked.

[...]

- (22) Det er også tvingende nødvendigt, at der fastsættes foreløbige foranstaltninger, som omgående kan bringe krænkelsen til ophør uden at afvente en afgørelse vedrørende realiteten, idet dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar, og idet det påses, at de foreløbige foranstaltninger afpasses efter omstændighederne i den konkrete sag, og idet der stilles den nødvendige sikkerhed til dækning af de omkostninger og det tab, der påføres modparten, hvis kravet viser sig at være grundløst. Disse foranstaltninger er især berettigede, når en forsinkelse vil påføre rettighedshaveren et uopretteligt tab.

[...]

- (24) Afhængigt af den enkelte sag, og hvis omstændighederne tilsiger det, bør de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der skal indføres, omfatte prohibitive foranstaltninger med henblik på at forebygge yderligere krænkelser af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

Direktiv 2004/48/EF bestemmer:

Artikel 9

Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af rekvirenten kan
 - a) udstede et foreløbigt påbud til en påstået krænkende part med henblik på at forhindre en nært forestående krænkelser af en intellektuel ejendomsrettighed eller midlertidigt og, i givet fald hvis [org. s. 4] det er muligt i henhold til national lovgivning, under trussel om tvangsbøder, forbyde en fortsættelse af den påståede krænkelser af den pågældende rettighed eller gøre denne fortsættelse betinget af, at der stilles sikkerhed for erstatning til rettighedshaveren; [...]

b) National ret

§ 58 i Patentgesetz (patentloven, herefter også »PatG«) har i den gældende affattelse følgende ordlyd:

Meddelelsen af patentet offentliggøres i Patentblatt [patenttidende]. Samtidig offentliggøres patentskriftet. Ved offentliggørelsen i Patentblatt træder patentets lovmæssige virkninger i kraft.

Patentlovens § 139 har i den gældende affattelse følgende ordlyd:

1. Den, der i strid med §§ 9-13 udnytter en patenteret opfindelse, kan af den krænkede part retsforfølges med henblik på undladelse, såfremt der er risiko for gentagelse. Første gang, der er risiko for overtrædelse, kan der ligeledes indgives begæring om meddelelse af påbud.

§ 935 i Zivilprozessordnung (den civile retsplejelov, herefter »ZPO«) har i den gældende affattelse følgende ordlyd:

Der kan træffes bestemmelse om et foreløbigt retsmiddel vedrørende tvistens genstand, dersom det må befrygtes, at en parts mulighed for at opnå sin ret umuliggøres eller væsentligt besværliggøres gennem en ændring af den bestående tilstand.

ZPO's § 940 har i den gældende affattelse følgende ordlyd:

Der kan også træffes bestemmelse om et foreløbigt retsmiddel med henblik på at regulere en midlertidig tilstand vedrørende et omtvistet retsforhold, hvis dette, navnlig i forbindelse med vedvarende retsforhold, forekommer nødvendigt for at afværge væsentlige ulemper eller truende farer eller af andre grunde.

2. De faktiske omstændigheder i hovedsagen

- a. Den 14. december 2020 indgav rekvirenten begæring om ved foreløbige retsmidler at forbyde rekvisita at krænke dennes europæiske patent EP 2 823 536 (herefter »det omhandlede patent«). **[Org. s. 5]**

Den patentansøgning, der ligger til grund for det omhandlede patent, er dateret den 5. marts 2013. Ved skrivelse af 8. maj 2020 gjorde rekvisiti repræsentanter på vegne af rekvisitus 2) indsigelser mod patenterbarheden gældende under meddelelsesproceduren. Den 26. november 2020 blev det omhandlede patent endelig meddelt, og offentliggørelsen af meddelelsen blev fastsat til den 23. december 2020. Rekvisitus 2) fremsatte den 15. januar 2021 indsigelse mod meddelelsen af det omhandlede patent ved Den Europæiske Patentmyndighed. Efter den forelæggende rets opfattelse krænkes det eksisterende patent i overensstemmelse med rekvirentens

anbringender af de produkter, som rekvisita udbyder. Med udgangspunkt i Den Europæiske Patentmyndigheds behandling og ligeledes under hensyntagen rekvisiti anbringender vedrørende indsigelsen af 15. januar 2021 anser den forelæggende ret ikke patentets gyldighed for at være i fare.

- b. Den eneste grund til, at den forelæggende ret ikke ser sig i stand til at udstede det begærede foreløbige retsmiddel, er retspraksis ved Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München), der træffer afgørelse som sidste instans ¹.

Ifølge retspraksis ved Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) er det i tilfælde af en patentkrænkelse *ikke tilstrækkeligt* med henblik på udstedelsen af et foreløbigt retsmiddel, **at det påberåbte patent er blevet meddelt af den relevante myndighed – her Det Europæiske Patentkontor – efter grundig behandling**, og at spørgsmålet om gyldigheden også undergives en domstolsprøvelse i forbindelse med, at der træffes afgørelse om en begæring om udstedelse af et foreløbigt retsmiddel. Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) kræver derimod, at der foruden den faglige undersøgelse af patentbarheden, som patentkontoret foretager i meddelelsesproceduren, skal foreligge en afgørelse, der bekræfter beskyttelsen af det påberåbte patent og er truffet i en indsigelses-/klagesag ved Det Europæiske Patentkontor (EPA) eller af Bundespatentgericht (forbundsdomstol i patentretlige sager) i en ugyldighedssag. For at det kan lægges til grund, at et patents gyldighed er sikret, skal den undersøgelse af patenterbarheden, der ligger til grund for meddelelsen af patentet, således ikke være tilstrækkelig; derimod skal det undersøgte og meddelte patent være blevet undersøgt endnu en gang med henblik på dets patenterbarhed af den myndighed, der har meddelt det, henholdsvis Bundespatentgericht (forbundsdomstol i patentretlige sager), inden der udstedes et foreløbigt retsmiddel. [Org. s. 6]

I den relevante dom afsagt af Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) den 12. december 2019 (sag 6 U 4009/19; offentliggjort i GRUR 2020, 385) anføres ordret:

»Det er den generelle opfattelse, at udstedelsen af et foreløbigt retsmiddel i patenttvister kun kan komme i betragtning, såfremt både spørgsmålet om krænkelsen af patentet og gyldigheden af de omhandlede beskyttede rettigheder reelt skal besvares så entydigt til fordel for rekvirenten, at det ikke for alvor må påregnes, at der træffes en afgørelse, som må ændres i hovedsagen.

¹ – Efter tysk ret slutter proceduren vedrørende foreløbige retsmidler i anden instans ved Oberlandesgericht (regional appeldomstol); Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) behandler ikke udstedelsen af foreløbige retsmidler.

Ifølge retspraksis fra Oberlandesgericht Düsseldorf [den regionale appeldomstol i Düsseldorf] (jf. henvisningerne i dom af 14.12.2017 – 2 U 18/17, juris, punkt 18, samt hos Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. oplag, kapitel G, punkt 42) og fra Oberlandesgericht Karlsruhe [den regionale appeldomstol i Karlsruhe] (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **kan det i reglen kun lægges til grund, at det omhandlede patents gyldighed er tilstrækkeligt sikret, såfremt det omhandlede patent allerede har overstået en sag om indsigelse eller ugyldighed i første instans, dvs. der skal allerede foreligge en afgørelse, der bekræfter beskyttelsen, truffet i en indsigelses-/klagesag ved Det Europæiske Patentkontor (EPA) eller af Bundespatentgericht [forbundsdomstol i patentretlige sager] i en ugyldighedssag. [...].**«

I den relevante tyske lovgivning findes intetsteds et krav om, at der skal foreligge en afgørelse fra første instans i en gyldighedssag, som forudsætning for et foreløbigt retsmiddel med henblik på at forbyde en patentkrænkelse. Dette ville heller ikke være foreneligt med, at patentets lovmæssige virkninger (dvs. også muligheden for at gøre det gældende ad rettens vej) indtræder ved offentliggørelsen af meddelelsen af patentet (PatG's § 58, stk. 1, EPK's artikel 97, stk. 3) – og ikke først på et senere tidspunkt (sag om indsigelse eller ugyldighed i første instans). Den vedtagne tyske lovgivning er derfor efter den forelæggende rets opfattelse fuldstændig i overensstemmelse med direktiv 2004/48/EF. Kravet om, at den nationale lovgivning skal være i overensstemmelse med EU-retten, er imidlertid ikke begrænset til bestemmelserne i national ret, men forpligter også de nationale domstole til at udøve en retspraksis henholdsvis foretage en fortolkning af bestemmelserne i den nationale lovgivning, som er forenelige med formålene med et direktiv; i modsat fald skal retspraksis ændres (jf. [udelades] [dom af 17.4.2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[Org. s. 7]**

Retspraksis udleder kravet om en afgørelse fra første instans i en gyldighedssag af ZPO's § 940 ved fortolkning; udstedelsen af et foreløbigt retsmiddel skal kun være uopsættelig (tvingende nødvendig som omhandlet i 22. betragtning til direktiv 2004/48/EF), såfremt det omhandlede patents gyldighed er blevet bekræftet ved en indsigelses- eller ugyldighedssag i første instans. Efter den forelæggende rets opfattelse er en sådan fortolkning imidlertid ikke forenelig med direktiv 2004/48/EF og er derfor **i strid med EU-retten**.

I henhold til gennemførelsesdirektivets artikel 9, stk. 1, skal det være sikret, at der kan udstedes et foreløbigt påbud med henblik på at forbyde en fortsættelse af en patentkrænkelse. Det er imidlertid ikke muligt efter den retspraksis, som ønskes efterprøvet med denne forelæggelsesafgørelse, eftersom **et patent, der** – som i det foreliggende tilfælde – **først lige er blevet meddelt, slet ikke kan have gennemgået en gyldighedssag** (en indsigelses- eller ugyldighedssag kan først anlægges *efter* meddelelsen af patentet). Mange patenter, der er blevet meddelt for længe siden, har ligeledes ofte ikke gennemgået en sådan gyldighedssag på det tidspunkt, hvor der anmodes om en foreløbig foranstaltning; patenthaveren har i sagens natur heller slet ingen indflydelse på, om dennes patent, efter det er blevet

meddelt, anfægtes med en indsigelse eller et ugyldighedssøgsmål. En foreløbig foranstaltning kan i så fald på trods af en akut krænkelssituation principielt først fastsættes, når en gyldighedssag (iværksat af en tredjepart) er afsluttet i første instans, hvilket kan vare mange måneder eller endog år. Ifølge den retspraksis, der ønskes efterprøvet, skal en fortsættelse af patentkrænkelsen accepteres i denne periode, selv om et patent – i modsætning til andre intellektuelle ejendomsrettigheder – i henhold til lovgivningen underkastes en grundig faglig undersøgelse, inden det meddeles, og kan påberåbes i retsforhold ².

For så vidt som der ifølge den retspraksis, der ønskes efterprøvet, gøres undtagelser fra princippet om, at der skal foreligge en afsluttet kontradiktorisk gyldighedsprocedure i første instans, ændrer dette efter den forelæggende rets opfattelse ikke noget ved den omstændighed, at den pågældende retspraksis og navnlig det [org. s. 8] nævnte fortolkningsprincip er i strid med EU-retten; et fortolkningsprincip, der er i strid med EU-retten, bliver nemlig ikke i overensstemmelse med EU-retten ved, at der indrømmes nogle undtagelser, således at der i al fald delvist reetableres en retspraksis, der er i overensstemmelse med EU-retten.

Ifølge retspraksis (OLG München GRUR 2020, 385) kan udstedelsen af et foreløbigt retsmiddel uden en afgørelse i en gyldighedssag i første instans komme i betragtning, såfremt

- [>]- rekvisitus allerede deltog i proceduren for meddelelse med sine egne indsigelser, således at denne så at sige i sig selv blev gennemført som en bilateral procedure, dvs. de fremførte indsigelser blev også undersøgt materielt,
- de beskyttede rettigheder, som retsmidlet vedrører, generelt kan beskyttes,
- indsigelserne mod gyldigheden af de beskyttede rettigheder, som retsmidlet vedrører, allerede ved en summarisk prøvelse viser sig at være grundløse, eller
- det på grund af usædvanlige omstændigheder, f.eks. på grund af markedssituationen, undtagelsesvist er urimeligt for rekvirenten at skulle afvente udfaldet af indsigelses- eller ugyldighedssagen.«

I den foreliggende sag er ingen af disse undtagelser imidlertid relevante, eftersom disse anvendes så restriktivt af Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München), at de reelt forbliver ren teori – som det også er tilfældet i denne sag. Rekvisitus 2) deltog ganske vist med sine egne indsigelser i proceduren for meddelelse af det omhandlede patent; ifølge retspraksis fra

² – Her skal det nævnes, at den forelæggende ret i forbindelse med afgørelsen vedrørende en begæring om udstedelse af et foreløbigt retsmiddel ligeledes foretager en summarisk undersøgelse af gyldigheden; såfremt der fra rekvisiti side fremføres væsentlige argumenter, der rejser væsentlig tvivl om gyldigheden, udstedes der ikke et foreløbigt retsmiddel.

Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) (jf. herom kendelse af 26.11.2020, sag 6 W 1146/20; formentlig endnu ikke offentliggjort) skal det dog være nødvendigt, at de indsigelser, der er fremsat i proceduren for meddelelse, og de indsigelser, der senere gøres gældende i proceduren vedrørende foreløbige retsmidler, er identiske. Såfremt rekvisitus – som her – også støtter sig på andre indsigelser end i proceduren for meddelelse, anses gyldigheden for ikke at være sikret. De andre ovennævnte undtagelser er heller ikke relevante i den foreliggende sag.

For nærværende ser den forelæggende ret sig derfor i strid med sin fortolkning af bestemmelsen i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF nødsaget til at nægte at udstede foreløbige påbud, eftersom det omhandlede patent endnu ikke har gennemgået en kontradiktorisk gyldighedssag og undtagelserne fra dette principielle krav i henhold til retspraksis heller ikke er relevante. [Org. s. 9]

Med nedenstående spørgsmål anmoder den forelæggende ret Domstolen om fortolkning af artikel 9, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/48/EF, navnlig passagen, hvorefter der på begæring kan

»udstedes et foreløbigt påbud [...] med henblik på at forhindre en nært forestående krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed eller midlertidigt [...] forbyde en fortsættelse af den påståede krænkelse af den pågældende rettighed«.

Dette skyldes, at den forelæggende ret efter bestemmelsens ordlyd lægger til grund, at muligheden for udstedelse af et påbud ikke er sikret i national ret, når det nægtes med den begrundelse, at en indsigelses- eller ugyldighedsprocedure i første instans endnu ikke har fundet sted.

Spørgsmål

Er det foreneligt med artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF, at Oberlandesgerichte (regionale appeldomstole, Tyskland), som er sidste instans i proceduren om foreløbige retsmidler, principielt nægter at udstede foreløbige foranstaltninger på grund af krænkelse af patenter, såfremt det omhandlede patent ikke har overstået en sag om indsigelse eller ugyldighed i første instans?