



Datum van inontvangstneming : 09/03/2021

**Zaak C-44/21**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

28 januari 2021

**Verwijzende rechter:**

Landgericht München I (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

19 januari 2021

**Verzoekster:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Verweersters:**

■■■■■ Deutschland GmbH & Co. KG

■■■■■ Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I** (rechter in eerste aanleg München I, Duitsland)

[OMISSIS]

[OMISSIS]

In het geding

**Phoenix Contact GmbH & Co. KG**, [OMISSIS] Blomberg (Duitsland)

- verzoekster -

[OMISSIS]

tegen

1) ■■■■■ **Deutschland GmbH & Co. KG**, [OMISSIS] Minden  
(Duitsland)

- verweerster -

2) **████████ Electric GmbH & Co. KG**, [OMISSIS] Espelkamp (Duitsland)

- verweerster -

[OMISSIS]

ter zake van een voorlopige maatregel [Or. 2]

geeft de eenentwintigste civiele kamer [OMISSIS] van het Landgericht München I,

op 19 januari 2021 de volgende

### **Beslissing:**

**Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt krachtens artikel 267 VWEU met betrekking tot de uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: „richtlijn 2004/48/EG”) de navolgende prejudiciële vraag voorgelegd:**

**Is het verenigbaar met artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG dat het Oberlandesgericht (hoogste rechterlijke instantie op deelstaatniveau), dat in laatste aanleg bevoegd is voor de uitvaardiging van voorlopige maatregelen, in beginsel weigert om voorlopige maatregelen tegen octrooi-inbreuk uit te vaardigen wanneer de geldigheid van het litigieuze octrooi niet is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg in een oppositie- of nietigheidsprocedure?**

### **Motivering:**

Verzoekster heeft de verwijzende rechter verzocht om verweersters bij wege van voorlopige maatregel te verbieden connectoren aan te bieden of in de handel te brengen die gebruik maken van de kennis die is vervat in het aan verzoekster verleende Europese octrooi EP 2 823 536.

## **1. Toepasselijke bepalingen**

### **a. Unierecht**

De overwegingen van richtlijn 2004/48/EG luiden onder meer als volgt:

„(1) Voor de totstandbrenging van de interne markt [...] moet [...] een gunstig klimaat voor innovatie en investeringen worden geschapen. In deze context is de bescherming van de intellectuele eigendom een essentieel element voor het welslagen van de interne markt. De bescherming van de intellectuele eigendom is niet alleen van belang voor het bevorderen van innovatie en

creativiteit, maar ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de verbetering van het concurrentievermogen. [Or. 3]

- (2) De bescherming van de intellectuele eigendom moet de uitvinder of maker in staat stellen rechtmatig profijt van zijn uitvinding of schepping te trekken en bovendien een zo groot mogelijke verspreiding van werken, denkbeelden en nieuwe kennis mogelijk maken. [...]
- (3) Zonder doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, worden innovatie en creativiteit echter ontmoedigd en investeringen verminderd. Er moet dus voor worden gezorgd dat het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, dat tegenwoordig grotendeels onder het communautaire acquis valt, in de Gemeenschap doeltreffend wordt toegepast. In dit opzicht zijn de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten voor het welslagen van de interne markt van wezenlijk belang.

[...]

- (22) Ook moet worden voorzien in voorlopige maatregelen om de inbreuk onmiddellijk te kunnen doen ophouden zonder op een beslissing ten gronde te wachten; hierbij moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd, moet worden toegezien op de evenredigheid van de voorlopige maatregelen naargelang van het specifieke karakter van de desbetreffende zaak en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden om de kosten en de schade te dekken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden. Deze maatregelen zijn met name gerechtvaardigd wanneer elk uitstel voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken.

[...]

- (24) Afhankelijk van het geval en zo de omstandigheden het rechtvaardigen, moeten de vast te stellen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen verbodsmaatregelen omvatten ter voorkoming van nieuwe inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. [...]"

Richtlijn 2004/48/EG bepaalt onder meer het volgende:

### **„Artikel 9**

#### **Voorlopige en conservatoire maatregelen**

- (1) De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:
  - a) tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een

intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het [Or. 4] nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende; [...]"

## **b. Nationaal recht**

§ 58 van het Patentgesetz (Duitse octrooiwet; hierna: „PatG”), zoals gewijzigd, luidt:

„De verlening van het octrooi wordt gepubliceerd in het Patentblatt [Duitse octrooiblad]. Tegelijkertijd wordt het octrooischrift gepubliceerd. De rechtsgevolgen van het octrooi treden in werking met de publicatie in het octrooiblad.”

§ 139 PatG, zoals gewijzigd, bepaalt het volgende:

„(1) Tegen eenieder die een geoctrooieerde uitvinding in strijd met §§ 9 tot en met 13 gebruikt, kan door de gelaedeerde een vordering tot staking worden ingesteld wanneer er gevaar voor herhaling bestaat. De vordering kan ook worden ingesteld wanneer voor de eerste maal een gevaar van inbreuk bestaat.”

§ 935 van de Zivilprozessordnung (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”), zoals gewijzigd, luidt:

„Met betrekking tot het voorwerp van het geding kan een voorlopige maatregel worden uitgevaardigd, wanneer moet worden gevreesd dat door een wijziging van de bestaande toestand de verwezenlijking van het recht van een partij verijdeld dan wel ernstig bemoeilijkt kan worden.”

§ 940 ZPO, zoals gewijzigd, bepaalt het volgende:

„Een verzoek om een voorlopige maatregel is eveneens ontvankelijk voor de regeling van een tijdelijke situatie met betrekking tot een geschil, in het bijzonder in duurzame rechtsverhoudingen, ter voorkoming van ernstige schade, dreigend geweld of om andere redenen.”

## **2. Omstandigheden van de hoofdprocedure**

a. Op 14 december 2020 heeft verzoekster verzocht om bij wege van voorlopige maatregel verweersters te verbieden inbreuk te maken op haar Europees octrooi EP 2 823 536 (hierna: „litigieus octrooi”). [Or. 5]

De octrooiaanvraag die ten grondslag ligt aan het litigieuze octrooi dateert van 5 maart 2013. Bij brief van 8 mei 2020 hebben de vertegenwoordigers van verweersters namens de tweede verweester in de verleningsprocedure bezwaar gemaakt tegen de octrooieerbaarheid. Uiteindelijk werd het litigieuze octrooi op 26 november 2020 verleend, en 23 december 2020 werd aangewezen als de datum van publicatie van de verlening. De tweede verweester heeft op 15 januari 2021 bij het Europees Octrooibureau (hierna: „EOB”) oppositie ingesteld tegen de verlening van het litigieuze octrooi. De verwijzende rechter is van oordeel dat het geldende octrooi wordt geschonden door de door verweersters aangeboden producten, zoals verzoekster heeft betoogd. Op basis van het onderzoek door het EOB en mede rekening houdend met de opmerkingen van verweersters bij de oppositie van 15 januari 2021, is de verwijzende rechter van mening dat het octrooi niet in gevaar is.

- b. De verwijzende rechter acht zich uitsluitend door de rechtspraak van het Oberlandesgericht München<sup>1</sup> (hoogste rechter van de deelstaat Beieren, München, Duitsland), zijnde de rechter die in laatste aanleg uitspraak doet, eraan gehinderd de verzochte voorlopige maatregel uit te vaardigen.

**Volgens de rechtspraak van het Oberlandesgericht München is het** voor de uitvaardiging van een voorlopige maatregel in geval van octrooi-inbreuk *niet voldoende dat het betrokken octrooi door de octrooiverlenende autoriteit – in casu het EOB – na grondig onderzoek is verleend* en dat de geldigheid van het octrooi ook in het kader van de beslissing over een verzoek om een voorlopige maatregel aan een rechterlijk onderzoek wordt onderworpen. Het Oberlandesgericht München eist veeleer dat er, naast het technische onderzoek van de octrooieerbaarheid in de verleningsprocedure door het Octrooibureau, sprake moet zijn van een beslissing ter bevestiging van de beschermbaarheid van het aangevraagde octrooi in een oppositie- en beroepsprocedure bij het EOB of in een procedure tot vervallenverklaring bij het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken, Duitsland). Het onderzoek van de octrooieerbaarheid dat aan de verlening van het octrooi ten grondslag ligt, is dus niet voldoende om van de geldigheid van een octrooi uit te kunnen gaan. Veeleer moet het onderzochte en verleende octrooi een tweede maal op zijn octrooieerbaarheid zijn onderzocht door respectievelijk de octrooiverlenende autoriteit of het Bundespatentgericht, alvorens een voorlopige maatregel wegens inbreuk erop wordt uitgevaardigd. **[Or. 6]**

In zijn beginselarrest van 12 december 2019 (zaak 6 U 4009/19; gepubliceerd in GRUR 2020, 385) heeft het Oberlandesgericht München verklaard als volgt:

<sup>1</sup> Krachtens het Duitse recht eindigt de procedure tot uitvaardiging van voorlopige maatregelen in tweede aanleg bij het Oberlandesgericht; het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) heeft niet tot taak om voorlopige maatregelen uit te vaardigen.

„Volgens de algemene opvatting komt de uitvaardiging van een voorlopige maatregel in octrooigeschillen alleen dan in aanmerking, wanneer zowel de vraag naar de inbreuk op het octrooi als de vraag of er sprake is van een gerechtvaardigd belang bij de uitvaardiging van een voorlopige maatregel uiteindelijk zo duidelijk in het voordeel van de verzoeker kan worden beantwoord dat niet aannemelijk is dat in het bodemgeding een onjuiste beslissing moet worden herzien.

Volgens de rechtspraak van het Oberlandesgericht Düsseldorf (zie arrest van 14 december 2017 – 2 U 18/17, punt 18, alsmede Kühnen, T., *Handbuch der Patentverletzung*, 12e druk, 2019, hoofdstuk G, punt 42), en het Oberlandesgericht Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11.143; GRUR-RR 2015, 509) **kan van een voldoende zekere geldigheid van een octrooi in de regel slechts worden uitgegaan wanneer de geldigheid van dat octrooi reeds is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg in een oppositie- of nietigheidsprocedure. Dat wil zeggen dat er reeds sprake moet zijn van een beslissing waaruit blijkt dat het octrooi kan worden beschermd, in een oppositie- en beroepsprocedure bij het Europees Octrooibureau of in een procedure tot vervallenverklaring bij het Bundespatentgericht [...].**”

De relevante Duitse wetgeving bevat nergens een vereiste van een beslissing in eerste aanleg in een geldigheidsprocedure als voorwaarde voor een voorlopige maatregel om een octrooi-inbreuk te verbieden. Dit zou ook niet verenigbaar zijn met het feit dat de rechtsgevolgen van het octrooi (dat wil zeggen ook de mogelijkheid van handhaving in rechte van het octrooi) in werking treden met de publicatie van de octrooiverlening [§ 58, lid 1, PatG; artikel 97, lid 3, van het Europees Octrooi­verdrag (EOV 1973)] – en niet pas op een later tijdstip (beslissing in eerste aanleg in een oppositie- of nietigheidsprocedure). Volgens de verwijzende rechter is het Duitse recht dus volledig in overeenstemming met richtlijn 2004/48/EG. Het vereiste van Unierechtconforme uitlegging van het nationale recht is evenwel niet beperkt tot bepalingen van nationaal recht, maar houdt ook de verplichting voor de nationale rechterlijke instanties in tot rechtspraak respectievelijk uitlegging van de bepalingen van nationaal recht die verenigbaar is met de richtlijndoelstellingen. In voorkomend geval moet de rechtspraak worden gewijzigd [zie [OMISSIS] arrest van 17 april 2018, ██████████ (C-414/16, EU:C:2018:257)]. **[Or. 7]**

De rechtspraak leidt het vereiste van een beslissing in eerste aanleg in een geldigheidsprocedure af langs de weg van een uitlegging van § 940 ZPO. Van spoedeisendheid (in overweging 22 van richtlijn 2004/48/EG is sprake van „moet worden voorzien”) voor de uitvaardiging van een voorlopige maatregel zou er slechts sprake zijn wanneer de geldigheid van het octrooi is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg in een oppositie- of nietigheidsprocedure. Volgens de verwijzende rechter is een dergelijke uitlegging echter niet verenigbaar met richtlijn 2004/48/EG en dus **in strijd met Europees recht**.

Ingevolge artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG moet namelijk ervoor worden gezorgd dat tegen degene die inbreuk maakt op een octrooi een voorlopige maatregel kan worden uitgevaardigd, teneinde de voortzetting van een octrooi-inbreuk te verbieden. Volgens de rechtspraak die met deze verwijzingsbeslissing ter discussie wordt gesteld, is dit evenwel niet mogelijk, **omdat een octrooi dat – zoals in casu – nog maar net is verleend nog helemaal geen geldigheidsprocedure kan hebben doorlopen** (een oppositie- of nietigheidsprocedure is pas mogelijk *nadat* het octrooi is verleend). Ook nogal wat octrooiën die lang geleden zijn verleend, hebben op het moment van het verzoek om een voorlopige maatregel vaak nog geen dergelijke procedure doorlopen. De octrooihouder heeft er per definitie ook geen enkele invloed op of zijn octrooi na verlening ervan voorwerp wordt van oppositie of een vordering tot vervallenverklaring. Ook al is er sprake van een acute inbreuk, een voorlopige maatregel kan dus in beginsel pas worden uitgevaardigd nadat in eerste aanleg een (door een derde ingeleide) geldigheidsprocedure is afgerond, wat vele maanden of zelfs jaren kan duren. Volgens de hier ter beoordeling voorgelegde rechtspraak moet de voortzetting van de inbreuk op het octrooi gedurende deze periode worden aanvaard, hoewel een octrooi – anders dan andere intellectuele-eigendomsrechten – krachtens wettelijk voorschrift aan een grondig technisch onderzoek wordt onderworpen voordat het wordt verleend en in rechte kan worden aangevoerd.<sup>2</sup>

Ook al worden volgens de ter beoordeling voorgelegde rechtspraak uitzonderingen gemaakt op het uitgangspunt van een in eerste aanleg afgesloten contradictoire geldigheidsprocedure, dit doet volgens de verwijzende rechter niet af aan het feit dat de in casu ter heroverweging voorgelegde rechtspraak en met name het [Or. 8] genoemde uitleggingsbeginsel in strijd zijn met Europees recht. Een met Europees recht strijdig uitleggingsbeginsel wordt namelijk niet verenigbaar met Europees recht door het feit dat bepaalde uitzonderingen worden toegestaan en er daardoor hoogstens gedeeltelijk sprake is van een met Europees recht verenigbare rechtspraktijk.

Het is juist dat volgens de rechtspraak (Oberlandesgericht München GRUR 2020, 385) de uitvaardiging van een voorlopige maatregel zonder een beslissing in eerste aanleg in een geldigheidsprocedure in aanmerking komt wanneer

[,]- de verweerder reeds met eigen bezwaren bij de verleningsprocedure was betrokkenen deze als het ware reeds als een contradictoire procedure werd gevoerd, dat wil zeggen dat de aangevoerde bezwaren ook inhoudelijk werden onderzocht,

<sup>2</sup> In dit verband zij erop gewezen dat ook de verwijzende rechter de geldigheid van het octrooi in het kader van de beslissing over een verzoek om voorlopige maatregelen aan een summier onderzoek onderwerpt. Voert de verwerende partij zwaarwegende redenen aan die aanleiding geven tot overeenkomstige twijfel over de geldigheid, dan wordt geen voorlopige maatregel uitgevaardigd.



- het litigieuze octrooirecht over het algemeen als beschermingswaardig wordt aangemerkt,
- de bezwaren tegen de geldigheid van het octrooirecht reeds bij een eerste beperkt onderzoek ongegrond blijken te zijn, dan wel
- door uitzonderlijke omstandigheden, zoals de marktsituatie, van de verzoeker bij wijze van uitzondering niet kan worden verwacht dat hij de uitkomst van een oppositie- of nietigheidsprocedure moet afwachten.”

Geen van deze uitzonderingen is echter in casu van toepassing, aangezien zij door het Oberlandesgericht München zo restrictief worden toegepast dat zij feitelijk – zoals ook hier – louter theoretisch van aard blijven. Het is juist dat de tweede verweerster met haar eigen bezwaren heeft deelgenomen aan de verleningsprocedure van het litigieuze octrooi. Volgens de rechtspraak van het Oberlandesgericht München (zie de beslissing van 26 november 2020, ref. 6 W 1146/20; tot dusver waarschijnlijk niet gepubliceerd) moeten echter de in de verleningsprocedure aangevoerde bezwaren en de in de latere procedure voor de uitvaardiging van een voorlopige maatregel aangevoerde bezwaren identiek zijn. Voert – zoals in het onderhavige geval – een verweerder in de procedure voor de uitvaardiging van een voorlopige maatregel ook andere verweren aan dan in de verleningsprocedure, dan staat de geldigheid niet vast. Ook de andere hierboven genoemde uitzonderingen zijn hier niet van belang.

De verwijzende rechter ziet zich momenteel dus genoodzaakt om, in strijd met zijn lezing van de regeling in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG, de uitvaardiging van voorlopige maatregelen in de onderhavige zaak te weigeren omdat het litigieuze octrooi nog niet het voorwerp is geweest van een contradictoire geldigheidsprocedure en ook de in de rechtspraak geformuleerde uitzonderingen op dit fundamentele vereiste niet van toepassing zijn. **[Or. 9]**

Met de navolgende vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof van Justitie om uitlegging van artikel 9, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/48/EG, en met name de formulering:

„de rechterlijke instanties [kunnen], op verzoek van de eiser [...] een voorlopig bevel [...] uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om [...] voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden”.

Gelet op de letterlijke betekenis van deze bepaling is de verwijzende rechter namelijk van oordeel dat het nationale recht niet waarborgt dat een voorlopige maatregel kan worden gelast, aangezien het verzoek in kort geding kan worden afgewezen op grond dat over het octrooi nog geen oppositie- of nietigheidsprocedure heeft plaatsgevonden.

### **Prejudiciële vraag:**

**Is het verenigbaar met artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG dat het Oberlandesgericht (hoogste rechterlijke instantie op deelstaatniveau), dat in laatste aanleg bevoegd is voor de uitvaardiging van voorlopige maatregelen, in beginsel weigert om voorlopige maatregelen tegen octrooi-inbreuk uit te vaardigen wanneer de geldigheid van het litigieuze octrooi niet is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg in een oppositie- of nietigheidsprocedure?**