Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 28 de abril de 2022 *

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 9, apartado 1 — Patente europea — Medidas provisionales — Facultad de las autoridades judiciales nacionales de dictar un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual — Jurisprudencia nacional que deniega las solicitudes de medidas provisionales cuando la validez de la patente controvertida no ha sido confirmada, al menos, mediante una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad — Obligación de interpretación conforme»

En el asunto C-44/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht München I (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I, Alemania), mediante resolución de 19 de enero de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2021, en el procedimiento entre

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

y

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por la Sra. I. Ziemele (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. P. G. Xuereb y A. Kumin, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Rantos;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por los Sres. H. Jacobsen y P. Szynka, Rechtsanwälte;

* Lengua de procedimiento: alemán.

– en nombre de HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y de Harting Electric GmbH & Co. KG, por el Sr. T. Müller, Rechtsanwalt;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y S. L. Kalėda, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por un lado, y HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG, por otro, en relación con una supuesta violación de una patente europea de la que es titular Phoenix Contact.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 Los considerandos 10, 17 y 22 de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar [l]as legislaciones [de los Estados miembros] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[…]

(17) Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.

[…]

(22) […] es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas

medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual.»

4 El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión] o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho [de la Unión] o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

5 El capítulo II de la citada Directiva, bajo la rúbrica «Medidas, procedimientos y recursos», comprende, en particular, el artículo 3 de esta, titulado «Obligación general», con el siguiente tenor:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

6 El artículo 9 de esa misma Directiva, que lleva por título «Medidas provisionales y cautelares», dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:

a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; también podrá dictarse un mandamiento judicial, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual […]

b) ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

[…]

5. Los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refieren los apartados 1 y 2 se revoquen o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las

medidas, cuando la legislación de un Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último fuera mayor.

6. Las autoridades judiciales competentes podrán supeditar las medidas provisionales a que se refieren los apartados 1 y 2 a la presentación por parte del solicitante de una fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado, tal y como se prevé en el apartado 7.

7. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a este de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.»

Derecho alemán

7 El artículo 58, apartado 1, de la Patentgesetz (Ley de Patentes), en su versión aplicable al litigio principal, dispone:

«La concesión de la patente se publicará en el *Boletín de Patentes*. Al mismo tiempo, se publicará el folleto de la patente. Con la publicación en el *Boletín de Patentes* comenzarán los efectos jurídicos de la patente.»

8 El artículo 139, apartado 1, de la antedicha Ley establece:

«El perjudicado, en caso de riesgo de reincidencia, podrá ejercitar una acción de cesación contra quien, en infracción de los artículos 9 a 13, utilice una invención patentada. La acción también asistirá al perjudicado cuando exista el riesgo de una primera infracción.»

9 A tenor del artículo 935 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil), en su versión aplicable al litigio principal:

«Serán admisibles las medidas provisionales sobre el objeto de litigio cuando existan motivos para considerar que la alteración de la situación actual pueda hacer imposible o dificultar sustancialmente la satisfacción de los derechos de una de las partes.»

10 Con arreglo al artículo 940 de dicha Ley:

«También serán admisibles las medidas provisionales dirigidas a la regulación de una situación provisional que afecte a una relación jurídica controvertida cuando dicha regulación, especialmente en el caso de relaciones jurídicas duraderas, se estime necesaria para evitar graves perjuicios, para prevenir riesgos o por otras razones.»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

11 El tribunal remitente solicitó al Tribunal de Justicia que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

12 En apoyo de tal solicitud, el tribunal remitente alega, en esencia, que la naturaleza del procedimiento principal le obliga a resolver en breve plazo. Además, según dicho tribunal, sin una intervención judicial rápida, Phoenix Contact sufriría un perjuicio económico importante como consecuencia del mantenimiento de la producción y de la comercialización de los productos infractores. Considera que la eventual violación de la patente pondría en peligro, en particular, las cuotas de mercado de Phoenix Contact y le causaría, como titular de la patente controvertida, una pérdida irreparable de oportunidades de venta, lo que difícilmente compensaría la eventual concesión posterior de una indemnización de daños y perjuicios.

13 El artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal de Justicia podrá, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, decidir tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado, cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.

14 A este respecto, ha de recordarse que tal procedimiento acelerado constituye un instrumento procesal destinado a dar respuesta a una situación de una extraordinaria urgencia [sentencia de 10 de marzo de 2022, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos), C-247/20, EU:C:2022:177, apartado 41 y jurisprudencia citada].

15 Además, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el carácter económicamente sensible de un asunto o los intereses económicos, incluidos los que puedan tener repercusiones en el erario público, por muy importantes y legítimos que sean, no pueden justificar por sí solos el uso de un procedimiento acelerado [véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2017, Weiss y otros, C-493/17, no publicado, EU:C:2017:792, apartado 10 y jurisprudencia citada].

16 También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el mero interés de los justiciables en que se determine lo más rápidamente posible el alcance de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, interés que es ciertamente legítimo, no es suficiente para que pueda considerarse que existe una circunstancia excepcional a efectos del artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento [sentencia de 3 de marzo de 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri y otros (Médicos especialistas en formación), C-590/20, EU:C:2022:150, apartado 29 y jurisprudencia citada].

17 En cuanto a la circunstancia de que la presente petición de decisión prejudicial se haya formulado en el marco de un procedimiento nacional relativo a una solicitud de medidas provisionales, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que una petición de decisión prejudicial se formule en el marco de un procedimiento nacional que permite la adopción de medidas provisionales no puede acreditar, ni por sí solo ni en combinación con las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 15 de la presente sentencia, que la naturaleza del asunto exige tramitarlo en breve plazo (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2017, Weiss y otros, C-493/17, no publicado, EU:C:2017:792, apartado 12 y jurisprudencia citada).

18 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el 11 de febrero de 2021, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, tras oír a la Juez Ponente y al Abogado General, desestimar la solicitud de procedimiento acelerado.

Litigio principal y cuestión prejudicial

19 El 5 de marzo de 2013, Phoenix Contact presentó una solicitud de patente para un enchufe de conexión con clip de conductor de protección. En el procedimiento previo a la concesión de esa patente, Harting Electric presentó observaciones sobre la patentabilidad de dicho producto.

20 El 26 de noviembre de 2020, la patente solicitada fue concedida a Phoenix Contact, en particular para Alemania.

21 El 14 de diciembre de 2020, Phoenix Contact presentó una demanda de medidas provisionales ante el tribunal remitente, al objeto de que se prohibiera a HARTING Deutschland y a Harting Electric violar la patente controvertida.

22 La mención de la concesión de esta patente se publicó en el *Boletín Europeo de Patentes* el 23 de diciembre de 2020.

23 El 15 de enero de 2021, Harting Electric formuló oposición contra dicha patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP).

24 El tribunal remitente señala que ha llegado a la conclusión preliminar de que la patente controvertida es válida y es objeto de violación. Estima que la validez de la citada patente no está amenazada.

25 No obstante, dicho tribunal precisa que no puede ordenar una medida provisional debido a la jurisprudencia vinculante del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) en virtud de la cual, para poder dictar una medida provisional en materia de violación de patente, no basta con que la patente de que se trate haya sido concedida por la autoridad de expedición —en este caso la OEP— tras un examen detallado de su patentabilidad ni con que la cuestión de la validez de esa patente también haya sido objeto de control judicial en el contexto del examen de la demanda de medidas provisionales.

26 Así, según dicha jurisprudencia, para que puedan acordarse medidas provisionales, la patente de que se trate debe ser objeto además de una resolución de la OEP en un procedimiento de oposición o de recurso o de una resolución del Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial, Alemania) en un procedimiento de nulidad, que confirmen que esa patente confiere cierta protección al producto en cuestión.

27 Al considerar que la citada jurisprudencia es incompatible con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el tribunal remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es compatible con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva [2004/48] que en el procedimiento de medidas provisionales los Oberlandesgerichte (Tribunales Superiores Regionales de lo Civil y Penal, Alemania) que resuelven en última instancia denieguen, en principio, la adopción de medidas provisionales por violación de patentes cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición o nulidad en primera instancia en el que se haya confirmado su validez?»

Sobre la cuestión prejudicial

28 Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual deben desestimarse, en principio, las demandas de medidas provisionales por violación de patente cuando la validez de la patente de que se trate no ha sido confirmada, al menos, por una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad.

29 Según jurisprudencia reiterada, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión deben tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de octubre de 2021, Magistrat der Stadt Wien (Grand Hamster - II), C-357/20, EU:C:2021:881, apartado 20].

30 En primer lugar, a tenor del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, los Estados miembros deben garantizar que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual.

31 Así pues, dicho artículo 9, apartado 1, letra a), en relación con los considerandos 17 y 22 de la Directiva 2004/48, obliga a los Estados miembros a que establezcan, en su Derecho nacional, la posibilidad de que las autoridades judiciales nacionales competentes adopten mandamientos judiciales tras examinar las particularidades de cada caso y cumpliendo los requisitos previstos en el citado artículo 9.

32 En segundo lugar, procede señalar que, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, en relación con su considerando 22, las medidas provisionales previstas en el Derecho nacional deben permitir la cesación inmediata de la infracción de un derecho de propiedad intelectual sin esperar una decisión sobre el fondo. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de tal derecho. Así pues, el factor «tiempo» reviste especial importancia a efectos del respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual.

33 En el caso de autos, el tribunal remitente indica que la patente controvertida es válida y es objeto de violación, de modo que procedería estimar la demanda de medidas provisionales presentada por Phoenix Contact. No obstante, dicho tribunal está vinculado por la jurisprudencia nacional según la cual la patente de que se trate puede gozar de protección jurídica provisional únicamente en el supuesto de que su validez haya sido confirmada por una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de impugnación de patente.

34 Pues bien, es preciso declarar que tal jurisprudencia impone un requisito que priva de todo efecto útil al artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, puesto que no permite al juez nacional adoptar, de conformidad con la citada disposición, un mandamiento judicial destinado a lograr la cesación inmediata de la infracción de la patente controvertida cuando dicho juez considere esa patente válida y objeto de violación.

35 Como señala Phoenix Contact en sus observaciones escritas, tal requisito podría dar lugar a una situación en la que los competidores del titular de la patente controvertida, infractores potenciales, decidan conscientemente renunciar a impugnar la validez de dicha patente para evitar que esta goce de tutela judicial efectiva, lo que dejaría sin contenido al mecanismo de protección provisional previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

36 En tercer lugar, procede considerar que la disconformidad de una jurisprudencia nacional como la mencionada en el apartado 33 de la presente sentencia con la Directiva 2004/48 queda corroborada a la luz de los objetivos perseguidos por dicha Directiva.

37 A este respecto, del considerando 10 de la citada Directiva se desprende que esta pretende aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, apartado 38). No es menos cierto que esa Directiva se aplica, como se desprende de su artículo 2, apartado 1, sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse, en particular, en la legislación nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos (sentencia de 25 de enero de 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, apartado 22).

38 Por ello, la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras (sentencia de 25 de enero de 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, apartado 23 y jurisprudencia citada).

39 Asimismo, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las disposiciones de dicha Directiva pretenden regular los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente (sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, apartado 40 y jurisprudencia citada).

40 Pues bien, un procedimiento nacional destinado a lograr la cesación inmediata de cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente sería ineficaz, y, por tanto, se incumpliría el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual, si la aplicación de dicho procedimiento estuviera sujeta a un requisito como el establecido por la jurisprudencia nacional mencionada en el apartado 33 de la presente sentencia.

41 En este contexto, se ha de recordar que las patentes europeas presentadas gozan de la presunción de validez desde el día en que se publica su concesión. Así pues, desde ese día, tales patentes gozan de todo el alcance de la protección garantizada, en particular, por la Directiva 2004/48 [véase, por analogía, la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C-307/18, EU:C:2020:52, apartado 48].

42 Además, por lo que respecta al riesgo de que el demandado en el procedimiento sobre medidas provisionales se vea perjudicado por la adopción de tales medidas, hay que recordar que, a tenor del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, las medidas, procedimientos y recursos

necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

43 De este modo, esta disposición obliga a los Estados miembros y, en definitiva, a los órganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantías de que, en particular, las medidas y los procedimientos contemplados en el artículo 9 de la Directiva 2004/48 no se utilicen de forma abusiva (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, apartado 68).

44 Se ha de señalar al respecto que el legislador de la Unión ha establecido, en particular, instrumentos jurídicos que permiten atenuar de manera global el riesgo de que el demandado se vea perjudicado por las medidas provisionales y que permiten, de este modo, protegerlo.

45 En primer término, a tenor del apartado 5 del artículo 9 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refiere, en particular, el apartado 1 de dicho artículo se revoquen o, cuando menos, suspendan sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas, cuando la legislación del Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este último fuera mayor.

46 En segundo término, el artículo 9, apartado 6, de la Directiva 2004/48 establece la posibilidad de supeditar estas medidas provisionales a la presentación por parte del solicitante de una fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado. Este instrumento de protección puede ser aplicado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la demanda de medidas provisionales cuando la examine.

47 En tercer término, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 prevé, en los supuestos a los que se refiere, la posibilidad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a este de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas provisionales.

48 Pues bien, estos instrumentos jurídicos son garantías que el legislador de la Unión consideró necesarias como contrapartida a las medidas provisionales rápidas y eficaces cuya existencia previó. Se corresponden, por tanto, con las garantías establecidas por la Directiva 2004/48 en favor del demandado, como contrapartida a la adopción de una medida provisional que haya afectado a sus intereses (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, apartados 74 y 75).

49 Para dar una respuesta útil al tribunal remitente, procede recordar que, al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a tomar en consideración el conjunto de normas de ese Derecho y a aplicar los métodos de interpretación reconocidos por este, para hacerlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate con el fin de alcanzar el resultado que esta persiga y de atenerse así al artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartado 31 y jurisprudencia citada).

50 Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el Derecho de la Unión cuando interpreta y aplica las normas pertinentes del Derecho interno está limitada por los principios generales del Derecho y no puede servir de base para una interpretación *contra legem* del Derecho nacional (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartado 32 y jurisprudencia citada).

51 En el presente asunto, como subraya el tribunal remitente, la normativa alemana controvertida en el litigio principal no contiene ninguna disposición que supedite la adopción de una medida provisional destinada a prohibir una violación de patente al requisito de que dicha patente sea objeto de una resolución judicial dictada al término de un procedimiento de impugnación de patente, de modo que tal normativa se atiene plenamente a la Directiva 2004/48.

52 En estas circunstancias, debe precisarse que la exigencia de interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartado 33 y jurisprudencia citada).

53 Por tanto, corresponde al tribunal remitente garantizar la plena eficacia del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48 inaplicando, si es preciso, por su propia iniciativa, la jurisprudencia nacional, dado que dicha jurisprudencia no es compatible con esa disposición.

54 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual deben desestimarse, en principio, las demandas de medidas provisionales por violación de patente cuando la validez de la patente controvertida no ha sido confirmada, al menos, mediante una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad.

Costas

55 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual deben desestimarse, en principio, las demandas de medidas provisionales por violación de patente cuando la validez de la patente controvertida no ha sido confirmada, al menos, mediante una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad.

Firmas