Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 28 kwietnia 2022 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł 9 ust. 1 – Patent europejski – Środki tymczasowe – Uprawnienie krajowych organów sądowych do wydania tymczasowego nakazu sądowego, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej – Orzecznictwo krajowe oddalające wnioski o zastosowanie środków tymczasowych, jeżeli ważność danego patentu nie została potwierdzona przynajmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji w wyniku postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia – Obowiązek wykładni zgodnej

W sprawie C-44/21

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landgericht München I (sąd krajowy Monachium I, Niemcy) postanowieniem z dnia 19 stycznia 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 stycznia 2021 r., w postępowaniu:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

przeciwko

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: I. Ziemele (sprawozdawczyni), prezes izby, P.G. Xuereb i A. Kumin, sędziowie,

rzecznik generalny: A. Rantos,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Phoenix Contact GmbH & Co. KG – H. Jacobsen i P. Szynka, Rechtsanwälte,

* Język postępowania: niemiecki.

– w imieniu HARTING Deutschland GmbH & Co. KG i Harting Electric GmbH & Co. KG – T. Müller, Rechtsanwalt,

– w imieniu Komisji Europejskiej – T. Scharf i S. L. Kalėda, w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Phoenix Contact GmbH & Co. KG a HARTING Deutschland GmbH & Co. KG i Harting Electric GmbH & Co. KG w przedmiocie podnoszonego naruszenia patentu europejskiego, którego właścicielem jest Phoenix Contact.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Motywy 10, 17 i 22 dyrektywy 2004/48 przewidują:

„(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie systemów prawnych [państw członkowskich] w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa [ochrony własności intelektualnej] na rynku wewnętrznym.

[…]

(17) Przewidziane w niniejszej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia.

[…]

(22) Podstawowe znaczenie ma […] wprowadzenie tymczasowych środków zapewniających natychmiastowe zaniechanie naruszeń bez oczekiwania na decyzję o istocie sprawy, z przestrzeganiem prawa do obrony, przy zapewnieniu, tam gdzie to stosowne, proporcjonalności środków tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej sprawy oraz gwarancji niezbędnych do pokrycia kosztów i szkód, na które została narażona osoba oskarżona bez uzasadnienia. Środki te są uzasadnione szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować nienaprawialne szkody dla podmiotu prawa własności intelektualnej”.

4 Artykuł 2 tej dyrektywy, zatytułowany „Zakres”, stanowi w ust. 1:

„Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie [Unii] lub [prawie] krajowym, w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą [środki], procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie [Unii] i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego”.

5 Rozdział II wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Środki, procedury i środki naprawcze”, obejmuje między innymi art. 3 tej dyrektywy, opatrzony tytułem „Obowiązki ogólne”, który brzmi następująco:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

6 Artykuł 9 cytowanej dyrektywy, zatytułowany „Środki tymczasowe i zabezpieczające”, stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że [właściwe] organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:

a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; na takich samych zasadach można również wystawić tymczasowy nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej […];

b) zarządzić zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o naruszanie prawa własności intelektualnej, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych.

[…]

5. Państwa członkowskie zapewniają, że określone w ust. 1 i 2 środki tymczasowe zostają na żądanie pozwanego odwołane [uchylone] lub tracą moc w inny sposób, jeśli wnioskodawca nie wszczyna w odpowiednim czasie i przed właściwym organem sądowym procedury prowadzącej do decyzji merytorycznej; okres ten jest ustalany przez zarządzający środki organ sądowy, jeśli pozwala na to prawo państwa członkowskiego; w razie nieustalenia tego okresu jest to okres nieprzekraczający 20 dni roboczych lub 31 dni kalendarzowych, zależnie od tego, który jest dłuższy.

6. Właściwe organy sądowe mogą podjąć określone w ust. 1 i 2 środki tymczasowe po złożeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego zabezpieczenia lub równoważnej gwarancji, zmierzając do zapewnienia odszkodowania za wszelki uszczerbek poniesiony przez pozwanego, jak przewidziano w ust. 7.

7. W razie odwołania [uchylenia] środków tymczasowych lub ich wygaśnięcia w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania wnioskodawcy, lub w razie stwierdzenia [następnie], że naruszenia lub zagrożenia prawa własności intelektualnej nie było, organy sądowe mają prawo zarządzić, aby wnioskodawca, na żądanie pozwanego, wypłacił pozwanemu stosowne odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku działania tych środków".

Prawo niemieckie

7 Paragraf 58 ust. 1 Patentgesetz (ustawy o patentach) w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym stanowi:

„Informację o udzieleniu patentu publikuje się w biuletynie patentowym. Jednocześnie publikuje się opis patentu. Z chwilą publikacji w biuletynie patentowym następują skutki ustawowe patentu".

8 Paragraf 139 ust. 1 tej ustawy przewiduje:

„Strona poszkodowana może w przypadku groźby ponowienia praktyki wnieść powództwo o zaniechanie naruszeń przeciw każdej osobie, która korzysta z opatentowanego wynalazku z naruszeniem §§ 9–13. Poszkodowana ma również to prawo w sytuacji, gdy naruszenie może zostać popełnione po raz pierwszy".

9 Zgodnie z § 935 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego) w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym:

„Dopuszczalne jest zastosowanie środków tymczasowych w odniesieniu do przedmiotu sporu, jeżeli należy się obawiać, że wskutek zmiany obecnej sytuacji wykonywanie prawa danej strony mogłoby zostać udaremnione lub istotnie utrudnione".

10 Paragraf 940 tego kodeksu stanowi:

„Środki tymczasowe są dopuszczalne również dla celów uregulowania tymczasowej sytuacji w odniesieniu do spornego stosunku prawnego, jeżeli uregulowanie to, w szczególności w przypadku stosunków prawnych o charakterze ciągłym, wydaje się niezbędne do zapobieżenia wyrządzeniu istotnej szkody lub grożącej przemocy, lub z innych powodów".

Postępowanie przed Trybunałem

11 Sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału o rozpoznanie niniejszej sprawy w trybie przyspieszonym na podstawie art. 105 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

12 Na poparcie tego wniosku sąd odsyłający podnosi zasadniczo, że charakter postępowania głównego wymaga od niego niezwłocznego wydania orzeczenia. Ponadto zdaniem tego sądu w braku szybkiego działania ze strony sądu Phoenix Contact poniosłaby znaczną szkodę gospodarczą w wyniku dalszego wytwarzania i sprzedaży podrobionych produktów. W opinii tego sądu ewentualne naruszenie patentu zagroziłoby bowiem w szczególności udziałowi

Phoenix Contact w rynku i sprawiłoby, że spółka ta, jako właściciel rozpatrywanego patentu, w sposób nieodwracalny utraciłaby możliwości sprzedaży, co trudno byłoby zrekompensować poprzez późniejsze ewentualne przyznanie odszkodowania.

13 Artykuł 105 § 1 regulaminu postępowania przewiduje, że na wniosek sądu odsyłającego lub w wyjątkowych przypadkach z urzędu, jeżeli charakter sprawy wymaga niezwłocznego rozstrzygnięcia, prezes Trybunału może postanowić, po zapoznaniu się ze stanowiskiem sędziego sprawozdawcy i rzecznika generalnego, o rozpatrzeniu odesłania prejudycjalnego w trybie przyspieszonym.

14 W tym względzie należy przypomnieć, że taki tryb przyspieszony jest instrumentem procesowym służącym zaradzeniu nadzwyczaj pilnej sytuacji [wyrok z dnia 10 marca 2022 r., Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Pełne ubezpieczenie zdrowotne), C-247/20, EU:C:2022:177, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo].

15 Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału delikatny pod względem ekonomicznym charakter sprawy lub interesy ekonomiczne, w tym interesy, które mogą mieć wpływ na finanse publiczne, jakkolwiek ważne i legitymowane, nie mogą same w sobie uzasadniać zastosowania trybu przyspieszonego [zob. podobnie postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 października 2017 r., Weiss i in., C-493/17, niepublikowane, EU:C:2017:792, pkt 10 i przytoczone tam orzecznictwo].

16 Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że sam bez wątpienia uzasadniony interes jednostek w możliwie jak najszybszym ustaleniu zakresu praw, jakie wywodzą one z prawa Unii, nie pozwala na wykazanie istnienia wyjątkowej okoliczności w rozumieniu art. 105 § 1 regulaminu postępowania [wyrok z dnia 3 marca 2022 r., Presidenza del Consiglio die Ministri i in. (Lekarze odbywający szkolenia specjalizacyjne), C-590/20, EU:C:2022:150, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

17 Co się tyczy okoliczności, że rozpatrywany tu wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach postępowania krajowego dotyczącego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już w przeszłości, iż fakt, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach postępowania krajowego umożliwiającego zastosowanie środków tymczasowych, nie pozwala sam w sobie ani w powiązaniu z okolicznościami wskazanymi w pkt 15 niniejszego wyroku wykazać, że charakter sprawy wymaga niezwłocznego rozstrzygnięcia [zob. podobnie postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 października 2017 r., Weiss i in., C-493/17, niepublikowane, EU:C:2017:792, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 Z uwagi na powyższe w dniu 11 lutego 2021 r. prezes Trybunału postanowił, po zapoznaniu się ze stanowiskiem sędziego sprawozdawcy i rzecznika generalnego, nie uwzględniać wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

19 W dniu 5 marca 2013 r. Phoenix Contact zgłosiła patent dotyczący przyłącza wtykowego z zaciskiem przewodu ochronnego. W ramach postępowania poprzedzającego udzielenie tego patentu Harting Electric zgłosiła uwagi dotyczące zdolności patentowej tego produktu.

20 W dniu 26 listopada 2020 r. objęty zgłoszeniem patent został udzielony Phoenix Contact, między innymi na Niemcy.

21 W dniu 14 grudnia 2020 r. Phoenix Contact złożyła w sądzie odsyłającym wniosek w przedmiocie środka tymczasowego mający na celu zakazanie HARTING Deutschland i Harting Electric naruszania owego patentu.

22 Informacja o udzieleniu tego patentu została opublikowana w *Europejskim Biuletynie Patentowym* w dniu 23 grudnia 2020 r.

23 W dniu 15 stycznia 2021 r. Harting Electric wniosła do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) sprzeciw wobec udzielenia wspomnianego patentu.

24 Sąd odsyłający zauważa, że dokonał wstępnych ustaleń, zgodnie z którymi rozpatrywany patent jest ważny i jest przedmiotem naruszenia. Uważa on, że ważność tego patentu nie jest zagrożona.

25 Sąd ten uściśla jednak, że napotyka na przeszkodę w zarządzeniu środków tymczasowych w postaci wiążącego orzecznictwa Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium, Niemcy), zgodnie z którym dla zastosowania środka tymczasowego w przypadku naruszenia patentu nie wystarczy to, że organ udzielający patentu – w tym przypadku EPO – udzielił tego patentu po dogłębnym zbadaniu jego zdolności patentowej i że kwestia ważności patentu także była przedmiotem kontroli sądowej przy rozpoznawaniu wniosku o zastosowanie środka tymczasowego.

26 Zgodnie z tym orzecznictwem, aby można było zarządzić środki tymczasowe, dany patent powinien bowiem ponadto być przedmiotem decyzji EPO wydanej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie odwołania lub orzeczenia Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy) w ramach postępowania w sprawie unieważnienia patentu potwierdzających, że patent ten zapewnia ochronę rozpatrywanemu produktowi.

27 Stojąc na stanowisku, że wspomniane orzecznictwo jest niezgodne z prawem Unii, w szczególności z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48, sąd odsyłający postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy orzecznictwo Oberlandesgerichte (wyższych sądów krajowych, Niemcy), sądów właściwych do orzekania w ostatniej instancji w postępowaniach w przedmiocie środka tymczasowego, zgodnie z którym co do zasady odmawia się zastosowania środków tymczasowych z tytułu naruszenia patentów, jeżeli ważność patentu, którego dotyczy spór, nie została potwierdzona w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postępowaniu o unieważnienie, jest zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy [2004/48]?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

28 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w związku z naruszeniem patentu powinny co do zasady podlegać oddaleniu, jeżeli ważność danego patentu nie została potwierdzona co najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji po przeprowadzeniu postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia.

29 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także kontekst, w jakim został umieszczony, oraz cele regulacji, której część on stanowi [zob. podobnie wyrok z dnia 28 października 2021 r., Magistrat der Stadt Wien (Grand Hamster – II), C-357/20, EU:C:2021:881, pkt 20].

30 Po pierwsze, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48 państwa członkowskie powinny zapewnić, by właściwe organy sądowe mogły, na żądanie wnioskodawcy, wydać przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej.

31 Artykuł 9 ust. 1 lit. a) w związku z motywami 17 i 22 dyrektywy 2004/48 nakłada zatem na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia w ich prawie krajowym możliwości wydania przez właściwe krajowe organy sądowe tymczasowego nakazu sądowego po zapoznaniu się ze szczególnymi okolicznościami każdego przypadku i przy spełnieniu warunków przewidzianych we wspomnianym art. 9.

32 Po drugie, należy zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48 w związku z jej motywem 22 środki tymczasowe przewidziane w prawie krajowym powinny móc doprowadzić do natychmiastowego zaprzestania naruszeń prawa własności intelektualnej bez oczekiwania na wydanie orzeczenia co do istoty sprawy. Środki te są uzasadnione szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować nienaprawialne szkody dla uprawnionego z tytułu prawa własności intelektualnej. Tak więc czynnik „czasu” ma szczególne znaczenie dla skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej.

33 W niniejszym wypadku sąd odsyłający wskazuje, że rozpatrywany patent jest ważny i że jest przedmiotem naruszenia, w związku z czym należałoby uwzględnić wniosek o zastosowanie środka tymczasowego złożony przez Phoenix Contact. Sąd ten jest jednak związany orzecznictwem krajowym, zgodnie z którym dany patent może korzystać z tymczasowej ochrony prawnej tylko wtedy, gdy jego ważność została potwierdzona orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji w wyniku postępowania w przedmiocie ważności tego patentu.

34 Tymczasem należy stwierdzić, że takie orzecznictwo ustanawia wymóg, który pozbawia wszelkiej skuteczności (effet utile) art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48, ponieważ nie pozwala sądowi krajowemu na wydanie, zgodnie z tym przepisem, tymczasowego nakazu sądowego mającego prowadzić do natychmiastowego zaprzestania naruszenia rozpatrywanego patentu, chociaż patent ten w ocenie tego sądu jest ważny i jest przedmiotem naruszenia.

35 Jak podnosi Phoenix Contact w swoich uwagach na piśmie, taki wymóg mógłby doprowadzić do sytuacji, w której konkurenci właściciela danego patentu, jako potencjalni sprawcy naruszenia, świadomie będą decydować się na rezygnację z kwestionowania ważności tego patentu, aby uniknąć tego, że skorzysta on ze skutecznej ochrony sądowej, co pozbawiłoby mechanizm tymczasowej ochrony przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 jego istoty.

36 Po trzecie, należy uznać, że brak zgodności orzecznictwa krajowego takiego jak wspomniane w pkt 33 niniejszego wyroku z dyrektywą 2004/48 znajduje potwierdzenie w świetle celów, których realizacji ta dyrektywa służy.

37 W tym względzie z motywu 10 tej dyrektywy wynika, że jej celem jest zbliżenie systemów prawnych państw członkowskich w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia

2019 r., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, pkt 38). Nie zmienia to jednak faktu, że dyrektywę tę stosuje się, jak wynika z jej art. 2 ust. 1, bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane między innymi w prawie krajowym, w zakresie, w jakim środki te mogą dawać uprawnionym większe korzyści (wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r., Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, pkt 22).

38 W konsekwencji dyrektywa 2004/48 ustanawia minimalne standardy dotyczące poszanowania praw własności intelektualnej i nie zakazuje państwom członkowskim wprowadzenia środków umożliwiających silniejszą ochronę (wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r., Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

39 Z orzecznictwa Trybunału wynika też, że postanowienia tej dyrektywy służą uregulowaniu wszystkich aspektów związanych z prawami własności intelektualnej, które są nierozłącznie związane, po pierwsze, z egzekwowaniem tych praw, a po drugie, z ich naruszaniem, poprzez ustanowienie skutecznych środków prawnych służących zapobieganiu naruszeniom, spowodowaniu ich zaprzestania lub zadośćuczynieniu za każde naruszenie istniejącego prawa własności intelektualnej (wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

40 Tymczasem procedura krajowa mająca na celu doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania naruszania istniejącego prawa własności intelektualnej byłaby nieskuteczna, a w konsekwencji cel polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej nie zostałby osiągnięty, gdyby zastosowanie tej procedury podlegało wymogowi takiemu jak ten ustanowiony w orzecznictwie krajowym, o którym mowa w pkt 33 niniejszego wyroku.

41 W tym kontekście należy przypomnieć, że zgłoszone patenty europejskie korzystają z domniemania ważności od dnia publikacji informacji o ich udzieleniu. Tak więc od tego momentu patenty te korzystają z całego zakresu ochrony zagwarantowanej w szczególności przez dyrektywę 2004/48 [zob. analogicznie wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r., Generics (UK) i in., C-307/18, EU:C:2020:52, pkt 48].

42 Ponadto, co się tyczy ryzyka, że z powodu zastosowania środków tymczasowych pozwany w postępowaniu w przedmiocie ich zarządzenia poniesie szkodę, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do zapewnienia poszanowania praw własności intelektualnej, o których mowa w tej dyrektywie, powinny być stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem.

43 Przepis ten nakłada zatem na państwa członkowskie, a w ostatecznym rozrachunku na sądy krajowe, zapewnienie gwarancji, że – w szczególności – środki i procedury, o których mowa w art. 9 dyrektywy 2004/48, nie będą nadużywane (wyrok z dnia 12 września 2019 r., Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, pkt 68).

44 W tym względzie należy stwierdzić, że prawodawca Unii przewidział w szczególności instrumenty prawne umożliwiające ogólnie złagodzenie ryzyka, iż z powodu zarządzenia środków tymczasowych pozwany poniesienie szkodę, i w ten sposób objęcie go ochroną.

45 Po pierwsze, zgodnie z art. 9 ust. 5 dyrektywy 2004/48 państwa członkowskie zapewniają, że określone w ust. 1 tego artykułu środki tymczasowe zostaną na żądanie pozwanego uchylone lub utracą moc w inny sposób, jeśli wnioskodawca nie zainicjuje w odpowiednim czasie i przed

właściwym organem sądowym procedury prowadzącej do decyzji merytorycznej, przy czym okres ten jest ustalany przez zarządzający środki organ sądowy, jeśli pozwala na to prawo państwa członkowskiego, lub, w razie nieustalenia tego okresu, jest to okres nieprzekraczający 20 dni roboczych lub 31 dni kalendarzowych, zależnie od tego, który jest dłuższy.

46 Po drugie, art. 9 ust. 6 dyrektywy 2004/48 przewiduje możliwość uzależnienia tych środków tymczasowych od ustanowienia przez wnioskodawcę odpowiedniego zabezpieczenia lub równoważnej gwarancji mającej na celu zapewnienie odszkodowania za szkodę poniesioną ewentualnie przez pozwanego. Ten instrument ochrony może być wykorzystany przez właściwy sąd przy rozpoznawaniu złożonego do niego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

47 Po trzecie, art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 przewiduje w przypadkach, o których mowa w tym przepisie, możliwość zasądzenia od wnioskodawcy, na wniosek pozwanego, stosownego odszkodowania za wszelki uszczerbek spowodowany przez wspomniane środki tymczasowe.

48 Otóż powyższe środki prawne stanowią gwarancje uznane przez prawodawcę Unii za niezbędne dla zrównoważenia szybkich i skutecznych środków tymczasowych, które prawodawca ten przewidział. Odpowiadają one zatem gwarancjom przewidzianym przez dyrektywę 2004/48 na rzecz pozwanego, równoważąc przyjęcie środków tymczasowych, które naruszyły jego interesy (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 74, 75).

49 Z myślą o udzieleniu sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi należy przypomnieć, że stosując prawo krajowe, sąd krajowy powinien przy dokonywaniu jego wykładni uwzględnić całość norm prawa krajowego i w oparciu o uznane w porządku krajowym metody wykładni uczynić wszystko, by możliwie w jak najszerszym zakresie interpretować je w świetle treści i celów danej dyrektywy, tak by doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego przez nią skutku, realizując tym samym normę ustanowioną w art. 288 akapit trzeci TFUE (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

50 Ponadto Trybunał orzekł już w przeszłości, że zasada dokonywania wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem Unii ma pewne granice. Spoczywający na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do prawa Unii przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego jest bowiem ograniczony przez zasady ogólne prawa i nie może służyć jako podstawa dla dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

51 W niniejszym wypadku, jak podkreśla sąd odsyłający, odnośne niemieckie uregulowania ustawowe nie zawierają żadnego przepisu, który uzależniałby wydanie tymczasowego nakazu sądowego zakazującego naruszania patentu od wymogu istnienia orzeczenia sądowego wydanego w pierwszej instancji w postępowaniu w przedmiocie ważności tego patentu, w związku z czym owe uregulowania ustawowe są w pełni zgodne z dyrektywą 2004/48.

52 W tym kontekście należy wyjaśnić, że wymaganie dotyczące dokonywania wykładni zgodnie z prawem Unii może w danym wypadku obejmować konieczność dokonania przez sądy krajowe zmiany krajowego orzecznictwa, jeżeli jest ono wynikiem wykładni prawa krajowego, której nie da się pogodzić z celami dyrektywy (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

53 W związku z tym do sądu odsyłającego należy zapewnienie pełnej skuteczności art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 poprzez odstąpienie w razie potrzeby, z mocy własnych uprawnień, od stosowania orzecznictwa krajowego z uwagi na to, że orzecznictwo to jest niezgodne z tym przepisem.

54 W świetle ogółu powyższych rozważań odpowiedź na zadane pytanie winna brzmieć następująco: art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w związku z naruszeniem patentu powinny co do zasady podlegać oddaleniu, jeżeli ważność danego patentu nie została potwierdzona co najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji po przeprowadzeniu postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia.

W przedmiocie kosztów

55 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w związku z naruszeniem patentu powinny co do zasady podlegać oddaleniu, jeżeli ważność danego patentu nie została potwierdzona co najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji po przeprowadzeniu postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia.

Podpisy