Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 28. aprila 2022 *

„Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Člen 9(1) – Evropski patent – Začasni ukrepi – Pooblastilo nacionalnih pravosodnih organov za izdajo začasne odredbe, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine – Nacionalna sodna praksa, v skladu s katero se predlogi za začasne odredbe zavrnejo, če veljavnost zadevnega patenta ni bila potrjena vsaj s prvostopenjsko odločbo, izdano v postopku z ugovorom ali postopku za ugotovitev ničnosti – Obveznost skladne razlage“

V zadevi C-44/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht München I (deželno sodišče v Münchnu I, Nemčija) z odločbo z dne 19. januarja 2021, ki je na Sodišče prispela 28. januarja 2021, v postopku

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

proti

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi I. Ziemele (poročevalka), predsednica senata, P. G. Xuereb in A. Kumin, sodnika,

generalni pravobranilec: A. Rantos,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Phoenix Contact GmbH & Co. KG H. Jacobsen in P. Szynka, Rechtsanwälte,

– za HARTING Deutschland GmbH & Co. KG in Harting Electric GmbH & Co. KG T. Müller, Rechtsanwalt,

* Jezik postopka: nemščina.

– za Evropsko komisijo T. Scharf in S. L. Kalėda, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Phoenix Contact GmbH & Co. KG na eni strani ter družbama HARTING Deutschland GmbH & Co. KG in Harting Electric GmbH & Co. KG na drugi strani, in sicer zaradi domnevne kršitve evropskega patenta, katerega imetnica je družba Phoenix Contact.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 V uvodnih izjavah 10, 17 in 22 Direktive 2004/48 je navedeno:

„(10) Cilj te direktive je približevanje [zakonodaj držav članic], da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva [intelektualne lastnine] na notranjem trgu.

[…]

(17) Ukrepe, postopke in pravna sredstva, predvidene v tej direktivi, je treba v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve.

[…]

(22) Bistveno je tudi, da se zagotovijo začasni ukrepi za takojšnjo prekinitev kršitev, brez čakanja na meritorno odločitev o primeru, ob hkratnem upoštevanju pravic obrambe, zagotovitvi sorazmernosti začasnih ukrepov, tako da ustrezajo značilnostim zadevnega primera, in da se zagotovijo jamstva, potrebna za pokritje stroškov in škode, povzročene tožencu z neutemeljenim zahtevkom. Taki ukrepi so utemeljeni zlasti, kadar bi kakršno koli odlašanje povzročilo nepopravljivo škodo imetniku pravice intelektualne lastnine.“

4 Člen 2 te direktive, naslovljen „Področje uporabe“, v odstavku 1 določa:

„Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja [Unije] ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic, se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni

v tej direktivi, uporabljajo v skladu s členom 3 za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu [Unije] in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.“

5 Poglavje II navedene direktive, naslovljeno „Ukrepi, postopki in pravna sredstva“, med drugim vsebuje člen 3 te direktive, naslovljen „Splošne obveznosti“, ki določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

6 Člen 9 te direktive, naslovljen „Začasni in varnostni ukrepi“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja:

(a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, ali začasno prepovejo, po potrebi s ponavljajočimi se denarnimi kaznimi, kadar je to predvideno z nacionalno zakonodajo, nadaljevanje domnevnih kršitev navedene pravice ali za tako nadaljevanje predvidijo predložitev garancij, namenjenih zagotovitvi odškodnine imetniku pravice; začasna odredba se lahko po enakih pogojih izda tudi proti posredniku, katerega storitve tretja stranka uporablja za kršitev pravice intelektualne lastnine; […]

(b) odredijo zaseg ali izročitev blaga, s katerim se domnevno krši pravica intelektualne lastnine, da se prepreči njegov vstop ali gibanje v komercialnih tokovih.

[…]

5. Države članice zagotovijo, da se začasni ukrepi iz odstavkov 1 in 2 prekličejo ali drugače prenehajo veljati na zahtevo toženca, če vlagatelj ne sproži v razumnem roku postopka, ki vodi do odločitve o vsebini zadeve pred pristojnim sodnim organom v roku, ki ga določi sodni organ, ki odreja ukrepe, kadar to dovoljuje zakonodaja države članice ali, če ni take odločitve, v roku, ki ne presega 20 delovnih dni ali 31 koledarskih dni, kar [kar koli] je pozneje.

6. Pristojni sodni organi lahko za ukrepe iz odstavkov 1 in 2 postavijo pogoj, da vlagatelj predloži ustrezno varščino ali enakovredno zavarovanje, namenjeno zagotavljanju nadomestila za povzročeno škodo, ki jo je utrpel toženec, kot je predvideno v odstavku 7.

7. Kadar so začasni ukrepi preklicani ali zapadejo zaradi katerega koli dejanja ali opustitve vlagatelja ali kadar je naknadno ugotovljeno, da ni bilo kršitve ali nevarnosti kršitve pravice intelektualne lastnine, lahko sodni organi na zahtevo toženca odredijo vlagatelju, da zagotovi tožencu ustrezno nadomestilo za škodo, ki so jo povzročili navedeni ukrepi.“

Nemško pravo

7 Člen 58(1) Patentgesetz (zakon o patentih) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari, določa:

„Podelitev patenta se objavi v patentnem biltenu. Patentni spis se objavi skupaj s podelitvijo. Patent ima pravne učinke od takrat, ko je bila njegova podelitev objavljena v patentnem biltenu.“

8 Člen 139(1) tega zakona določa:

„Če se patentirani izum izkorišča v nasprotju s členi od 9 do 13, lahko oškodovana stranka v primeru ponovitvene nevarnosti zoper kršitelja vloži opustitveno tožbo. To lahko stori tudi, če neposredna nevarnost, da bo storjena kršitev, obstaja prvič.“

9 Člen 935 Zivilprozessordnung (zakonik o civilnem postopku) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari, določa:

„Začasna odredba glede predmeta spora se lahko izda, če obstaja bojazen, da bi se lahko s spremembo obstoječega stanja preprečilo ali bistveno otežilo izvrševanje pravic ene od strank.“

10 Člen 940 tega zakonika določa:

„Začasna odredba se lahko izda tudi zaradi ureditve začasne situacije v zvezi s spornim pravnim razmerjem, če se to – zlasti v primeru trajnih pravnih razmerij – izkaže za potrebno za preprečitev znatne škode ali neposredne grožnje oziroma iz drugih razlogov.“

Postopek pred Sodiščem

11 Predložitveno sodišče je Sodišču predlagalo, naj to zadevo obravnava po hitrem postopku iz člena 105(1) Poslovnika Sodišča.

12 Predložitveno sodišče v utemeljitev tega predloga v bistvu trdi, da narava postopka v glavni stvari zahteva, da odloči v kar najkrajšem času. Poleg tega bi po mnenju tega sodišča družba Phoenix Contact brez hitrega sodnega posredovanja utrpela znatno gospodarsko škodo zaradi nadaljnje proizvodnje in trženja ponarejenih proizvodov. Po mnenju navedenega sodišča bi namreč morebitna kršitev patenta zlasti ogrozila tržne deleže družbe Phoenix Contact in bi tej družbi kot imetnici zadevnega patenta povzročila nepopravljivo izgubo prodajnih priložnosti, kar bi bilo težko izravnati z morebitno poznejšo dodelitvijo odškodnine.

13 Člen 105(1) Poslovnika določa, da lahko predsednik Sodišča, če je treba zadevo zaradi njene narave obravnavati v kar najkrajšem času, na predlog predložitvenega sodišča ali izjemoma po uradni dolžnosti po opredelitvi sodnika poročevalca in generalnega pravobranilca odloči, da se predlog za sprejetje predhodne odločbe obravnava po hitrem postopku.

14 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je tak hitri postopek postopkovni instrument, namenjen odzivu na položaj izjemne nujnosti (sodba z dne 10. marca 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Celovito zavarovalno kritje za primer bolezni), C-247/20, EU:C:2022:177, točka 41 in navedena sodna praksa).

15 Poleg tega iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da ekonomska občutljivost zadeve ali ekonomski interesi, vključno s tistimi, ki bi lahko vplivali na javne finance, ne glede na to, kako pomembni in legitimni so, sami po sebi ne upravičujejo uporabe hitrega postopka (glej v tem smislu sklep predsednika Sodišča z dne 18. oktobra 2017, Weiss in drugi, C-493/17, neobjavljen, EU:C:2017:792, točka 10 in navedena sodna praksa).

16 Iz sodne prakse Sodišča izhaja tudi, da zgolj s – sicer legitimnim – interesom posameznikov, da čim prej določijo obseg pravic, ki jih imajo na podlagi prava Unije, ni mogoče dokazati obstoja izjemne okoliščine v smislu člena 105(1) Poslovnika (sodba z dne 3. marca 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri in drugi (Specialistično izobraževanje zdravnikov), C-590/20, EU:C:2022:150, točka 29 in navedena sodna praksa).

17 Glede okoliščine, da je bil ta predlog za sprejetje predhodne odločbe vložen v okviru nacionalnega postopka v zvezi s predlogom za izdajo začasnih odredb, je treba opozoriti, da je Sodišče že razsodilo, da to, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe vložen v okviru nacionalnega postopka, ki omogoča sprejetje začasnih ukrepov, niti samo po sebi niti v povezavi z okoliščinami, navedenimi v točki 15 te sodbe, ne more dokazati, da je treba zadevo zaradi njene narave obravnavati v kar najkrajšem času (glej v tem smislu sklep predsednika Sodišča z dne 18. oktobra 2017, Weiss in drugi, C-493/17, neobjavljen, EU:C:2017:792, točka 12 in navedena sodna praksa).

18 Glede na zgoraj navedene preudarke je predsednik Sodišča 11. februarja 2021 po opredelitvi sodnika poročevalca in generalnega pravobranilca odločil, da predlog za obravnavo po hitrem postopku zavrne.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

19 Družba Phoenix Contact je 5. marca 2013 vložila patentno prijavo za vtič z zaščitnim mostičkom. Družba Harting Electric je v postopku pred podelitvijo tega patenta predložila stališče o možnosti patentiranja navedenega proizvoda.

20 Prijavljeni patent je bil 26. novembra 2020 podeljen družbi Phoenix Contact, med drugim za Nemčijo.

21 Družba Phoenix Contact je 14. decembra 2020 pri predložitvenem sodišču vložila predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je predlagala, naj se družbama HARTING Deutschland in Harting Electric prepove kršenje zadevnega patenta.

22 Navedba podelitve tega patenta je bila objavljena v Evropskem patentnem biltenu 23. decembra 2020.

23 Družba Harting Electric je 15. januarja 2021 pri Evropskem patentnem uradu (EPU) vložila ugovor zoper navedeni patent.

24 Predložitveno sodišče poudarja, da je predhodno ugotovilo, da je zadevni patent veljaven in da je predmet kršitve. Meni, da veljavnost tega patenta ni ogrožena.

25 Vendar to sodišče pojasnjuje, da ne more odrediti začasnega ukrepa, in sicer zaradi zavezujoče sodne prakse Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), v skladu s katero za izdajo začasne odredbe v zvezi s kršitvijo patenta ne zadošča, da je zadevni patent podelil organ za podelitev – v obravnavanem primeru EPU – po podrobni preučitvi njegove možnosti patentiranja, in da je bilo vprašanje veljavnosti tega patenta prav tako predmet sodnega nadzora v okviru preizkusa predloga za izdajo začasne odredbe.

26 Tako bi morala biti v skladu s to sodno prakso, da bi se lahko odredili začasni ukrepi, glede zadevnega patenta sprejeta odločitev EPU v okviru postopka z ugovorom ali pritožbenega postopka oziroma odločba Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija) v okviru postopka za ugotovitev ničnosti, s katero bi bilo potrjeno, da ta patent zagotavlja varstvo zadevnega proizvoda.

27 Ker je predložitveno sodišče štelo, da navedena sodna praksa ni združljiva s pravom Unije, zlasti s členom 9(1) Direktive 2004/48, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je sodna praksa Oberlandesgerichte (višja deželna sodišča, Nemčija), ki so v postopkih za izdajo začasne odredbe pristojna za odločanje na zadnji stopnji, v skladu s katero je treba predloge za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve patenta načeloma zavrniti, če veljavnost [zadevnega] patenta ni bila potrjena s prvostopenjsko odločbo, izdano v postopku z ugovorom ali postopku za ugotovitev ničnosti, združljiva s členom 9(1) Direktive [2004/48]?“

Vprašanje za predhodno odločanje

28 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni sodni praksi, v skladu s katero je treba predloge za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve patenta načeloma zavrniti, če veljavnost zadevnega patenta ni bila potrjena vsaj s prvostopenjsko odločbo, izdano po koncu postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti.

29 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne samo njeno besedilo, ampak tudi sobesedilo in cilje, ki se uresničujejo z ureditvijo, katere del je (glej v tem smislu sodbo z dne 28. oktobra 2021, Magistrat der Stadt Wien (Veliki hrček – II), C-357/20, EU:C:2021:881, točka 20).

30 Na prvem mestu, člen 9(1)(a) Direktive 2004/48 določa, da morajo države članice zagotoviti, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja izdajo začasno odredbo proti domnevnemu kršitelju, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine.

31 Tako ta člen 9(1)(a) v povezavi z uvodnima izjavama 17 in 22 Direktive 2004/48 državam članicam nalaga, da v svojem nacionalnem pravu določijo možnost, da pristojni nacionalni sodni organi po preučitvi posebnosti vsakega posameznega primera in ob upoštevanju pogojev iz navedenega člena 9 izdajo začasno odredbo.

32 Na drugem mestu, treba je poudariti, da morajo začasni ukrepi, določeni v nacionalnem pravu, v skladu s členom 9(1)(a) Direktive 2004/48 v povezavi z uvodno izjavo 22 te direktive omogočiti takojšnjo prekinitev kršitve pravice intelektualne lastnine, brez čakanja na meritorno odločitev

o primeru. Ti ukrepi so utemeljeni zlasti, kadar bi kakršno koli odlašanje povzročilo nepopravljivo škodo imetniku take pravice. Tako je za namene učinkovitega uveljavljanja pravic intelektualne lastnine dejavnik „čas“ še posebej pomemben.

33 V obravnavanem primeru predložitveno sodišče navaja, da je zadevni patent veljaven in da je predmet kršitve, tako da bi bilo treba predlogu za izdajo začasne odredbe, ki ga je vložila družba Phoenix Contact, ugoditi. Vendar je navedeno sodišče vezano na nacionalno sodno prakso, v skladu s katero je zadevni patent upravičen do začasnega pravnega varstva samo, če je bila veljavnost tega patenta potrjena s prvostopenjsko odločbo, izdano po koncu postopka izpodbijanja patenta.

34 Ugotoviti pa je treba, da se s tako sodno prakso nalaga zahteva, ki členu 9(1)(a) Direktive 2004/48 odvzema polni učinek, ker nacionalnemu sodišču ni dopuščeno, da v skladu s to določbo sprejme začasno odredbo za takojšnjo prekinitev kršitve zadevnega patenta, čeprav navedeno sodišče ta patent šteje za veljaven in za predmet kršitve.

35 Kot v pisnem stališču navaja družba Phoenix Contact, bi taka zahteva lahko pripeljala do položaja, v katerem se konkurenti imetnika zadevnega patenta, ki so potencialni kršitelji, zavestno odločijo, da se odpovejo izpodbijanju veljavnosti tega patenta, da bi preprečili, da bi bil ta upravičen do učinkovitega sodnega varstva, zaradi česar bi mehanizem začasnega varstva iz člena 9(1) Direktive 2004/48 izgubil pomen.

36 Na tretjem mestu, treba je ugotoviti, da je neskladnost nacionalne sodne prakse, kakršna je navedena v točki 33 te sodbe, z Direktivo 2004/48 potrjena glede na cilje te direktive.

37 V zvezi s tem iz uvodne izjave 10 navedene direktive izhaja, da je njen cilj približevanje zakonodaj držav članic, da bi se zagotovila visoka, enakovredna in homogena raven varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu (glej v tem smislu sodbo z dne 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, točka 38). Vendar se ta direktiva uporablja, kot izhaja iz njenega člena 2(1), brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko določa zlasti nacionalna zakonodaja, če so ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic (sodba z dne 25. januarja 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, točka 22).

38 Direktiva 2004/48 zato določa minimalni standard glede spoštovanja pravic intelektualne lastnine in državam članicam ne preprečuje, da določijo ukrepe, ki zagotavljajo večje varstvo (sodba z dne 25. januarja 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, točka 23 in navedena sodna praksa).

39 Iz sodne prakse Sodišča je tudi razvidno, da so določbe te direktive namenjene urejanju tistih vidikov pravic intelektualne lastnine, ki se na eni strani nanašajo na spoštovanje teh pravic, na drugi strani pa na poseg v te pravice, tako da se določijo učinkovita pravna sredstva za preprečevanje, odpravo ali popravo kakršnih koli kršitev obstoječih pravic intelektualne lastnine (sodba z dne 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, točka 40 in navedena sodna praksa).

40 Vendar nacionalni postopek, katerega namen je takojšnja prekinitev kakršne koli kršitve obstoječe pravice intelektualne lastnine, ne bi bil učinkovit, cilj visoke ravni varstva intelektualne lastnine pa bi bil posledično kršen, če bi za uporabo tega postopka veljala zahteva, kot je določena v nacionalni sodni praksi, navedeni v točki 33 te sodbe.

41 V tem okviru je treba opozoriti, da za prijavljene evropske patente velja domneva veljavnosti od datuma objave njihove podelitve. Tako so od tega datuma ti patenti upravičeni do celotnega obsega varstva, ki je med drugim zagotovljeno z Direktivo 2004/48 (glej po analogiji sodbo z dne 30. januarja 2020, Generics (UK) in drugi, C-307/18, EU:C:2020:52, točka 48).

42 Poleg tega je treba v zvezi s tveganjem, da bi tožena stranka v postopku za izdajo začasne odredbe utrpela škodo zaradi sprejetja začasnih ukrepov, opozoriti, da je treba v skladu s členom 3(2) Direktive 2004/48 ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev spoštovanja pravic intelektualne lastnine iz te direktive, uporabljati na tak način, da se ne ustvarjajo ovire za zakonito trgovino in da se zagotavlja zaščita pred njihovo zlorabo.

43 S to določbo se tako državam članicam in navsezadnje nacionalnim sodiščem nalaga zagotovitev jamstev, da se med drugim ukrepi in postopki iz člena 9 Direktive 2004/48 ne uporabljajo na način, ki pomeni zlorabo (sodba z dne 12. septembra 2019, Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, točka 68).

44 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je zakonodajalec Unije zlasti določil pravne instrumente, s katerimi je mogoče celovito zmanjšati tveganje, da bo tožena stranka zaradi začasnih ukrepov utrpela škodo, in jo tako zaščititi.

45 Prvič, v skladu s členom 9(5) Direktive 2004/48 države članice zagotovijo, da se začasni ukrepi iz odstavka 1 tega člena prekličejo ali drugače prenehajo veljati na zahtevo toženca, če vlagatelj ne sproži v razumnem roku postopka, ki vodi do odločitve o vsebini zadeve pred pristojnim sodnim organom v roku, ki ga določi sodni organ, ki odreja ukrepe, kadar to dovoljuje zakonodaja države članice, ali – če ni take odločitve – v roku, ki ne presega 20 delovnih dni ali 31 koledarskih dni, kar koli je pozneje.

46 Drugič, člen 9(6) Direktive 2004/48 določa možnost, da se za te začasne ukrepe postavi pogoj, da vlagatelj predloži ustrezno varščino ali enakovredno zavarovanje, namenjeno zagotavljanju morebitnega nadomestila za škodo, ki jo je utrpel toženec. Ta instrument varstva lahko pristojno sodišče, ki odloča o predlogu za izdajo začasne odredbe, uporabi v trenutku, ko preuči ta predlog.

47 Tretjič, člen 9(7) Direktive 2004/48 v primerih iz te določbe določa možnost, da se vlagatelju na zahtevo tožene stranke odredi, da toženi stranki zagotovi ustrezno nadomestilo za kakršno koli škodo, ki so jo povzročili navedeni začasni ukrepi.

48 Ti pravni instrumenti pa pomenijo jamstva, za katera je zakonodajalec Unije menil, da so potrebna kot protiutež takojšnjim in dejanskim začasnim ukrepom, ki jih je predvidel. Tako ustrezajo jamstvom, ki jih Direktiva 2004/48 določa v korist tožene stranke v zameno za sprejetje začasnega ukrepa, ki je škodoval njenim interesom (glej v tem smislu sodbo z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točki 74 in 75).

49 Za koristen odgovor predložitvenemu sodišču je treba opozoriti, da morajo ob uporabi nacionalnega prava nacionalna sodišča, ki morajo to pravo razložiti, upoštevati vsa pravila tega prava in uporabiti metode razlage, ki jih to pravo priznava, da bi ga v največjem mogočem obsegu razložila glede na besedilo in namen zadevne direktive za dosego rezultata, določenega v tej direktivi, in tako izpolnila zahteve iz člena 288, tretji odstavek, PDEU (sodba z dne 19. aprila 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, točka 31 in navedena sodna praksa).

50 Poleg tega je Sodišče razsodilo, da je načelo skladne razlage nacionalnega prava nekoliko omejeno. Tako je obveznost nacionalnega sodišča, da se pri razlagi in uporabi upoštevnih pravil nacionalnega prava sklicuje na pravo Unije, omejena s splošnimi pravnimi načeli in ne more biti podlaga za razlago nacionalnega prava *contra legem* (sodba z dne 19. aprila 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, točka 32 in navedena sodna praksa).

51 V obravnavanem primeru nemška zakonodaja iz postopka v glavni stvari – kot poudarja predložitveno sodišče – ne vsebuje nobene določbe, ki bi sprejetje začasne odredbe za prepoved kršitve patenta pogojevala s tem, da je ta patent predmet sodne odločbe, izdane po koncu postopka izpodbijanja tega patenta, tako da naj bi bila ta zakonodaja popolnoma v skladu z Direktivo 2004/48.

52 V tem okviru je treba pojasniti, da obveznost skladne razlage vključuje obveznost nacionalnih sodišč, da po potrebi spremenijo ustaljeno sodno prakso, če ta temelji na razlagi nacionalnega prava, ki ni združljiva s cilji direktive (sodba z dne 19. aprila 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, točka 33 in navedena sodna praksa)

53 Zato mora predložitveno sodišče zagotoviti polni učinek člena 9(1) Direktive 2004/48, pri čemer lahko po potrebi po lastni presoji odloči, da ne bo uporabilo nacionalne sodne prakse, ker ta sodna praksa ni združljiva s to določbo.

54 Glede na vse zgoraj navedene preudarke je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni sodni praksi, v skladu s katero je treba predloge za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve patenta načeloma zavrniti, če veljavnost zadevnega patenta ni bila potrjena vsaj s prvostopenjsko odločbo, izdano po koncu postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti.

Stroški

55 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) razsodilo:

Člen 9(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni sodni praksi, v skladu s katero je treba predloge za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve patenta načeloma zavrniti, če veljavnost zadevnega patenta ni bila potrjena vsaj s prvostopenjsko odločbo, izdano po koncu postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti.

Podpisi