Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

28. travnja 2022.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Direktiva 2004/48/EZ – Članak 9. stavak 1. – Europski patent – Privremene mjere – Ovlast nacionalnih sudskih tijela da izdaju privremeni sudski nalog usmjeren na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva – Nacionalna sudska praksa u okviru koje se odbijaju zahtjevi za određivanje privremenih mjera ako valjanost spornog patenta nije potvrđena barem prvostupanjskom odlukom u postupku povodom prigovora odnosno u postupku za proglašenje ništavosti – Obveza usklađenog tumačenja”

U predmetu C-44/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Landgericht München I (Zemaljski sud u Münchenu I, Njemačka), odlukom od 19. siječnja 2021., koju je Sud zaprimio 28. siječnja 2021., u postupku

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

protiv

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: I. Ziemele (izvjestiteljica), predsjednica vijeća, P. G. Xuereb i A. Kumin, suci,

nezavisni odvjetnik: A. Rantos,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

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

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

* Jezik postupka: njemački

– za Europsku komisiju, T. Scharf i S. L. Kalėda, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Phoenix Contact GmbH & Co. KG, s jedne strane, i društava HARTING Deutschland GmbH & Co. KG i Harting Electric GmbH & Co. KG, s druge strane, u vezi s navodnom povredom europskog patenta čiji je nositelj prvonavedeno društvo.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Uvodne izjave 10., 17. i 22. Direktive 2004/48 glase:

„(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava [država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu.

[…]

(17) Mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.

[…]

(22) [V]ažno [je] osigurati privremene mjere za trenut[ač]no okončanje povreda bez čekanja odluke o meritumu predmeta, istovremeno poštujući prava obrane i osiguravajući razmjernost privremenih mjera koje su primjerene značajkama konkretnog predmeta, te dajući jamstva potrebna za pokrivanje troškova i štete nanesene tuženiku neopravdanim zahtjevom. Takve su mjere posebno opravdane kada bi bilo kakvo odgađanje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju prava intelektualnog vlasništva.”

4 Članak 2. te direktive, naslovljen „Područje primjene”, u svojem stavku 1. predviđa:

„Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena zakonodavstvom [Unije] ili nacionalnim zakonodavstvom, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom primjenjuju se, u skladu s člankom 3., na

svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom [Unije] i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.”

5 Poglavlje II. navedene direktive, naslovljeno „Mjere, postupci i pravna sredstva”, sadržava, među ostalim, članak 3., naslovljen „Opća obveza”, koji glasi:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom Direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti pošteni i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvraćati od povrede te se moraju […] primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

6 U članku 9. te direktive, naslovljenom „Privremene mjere i mjere predostrožnosti”, određeno je:

„1. Države članice osiguravaju da [nadležna] sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva:

(a) izdati protiv navodnog počinitelja povrede privremeni sudski nalog usmjeren na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, ili na zabranu, na privremenoj osnovi i uz, kada je prikladno, plaćanje kazne kada je tako predviđeno nacionalnim pravom, daljnje vršenje navodnih povreda tog prava, ili podlijeganju takvog vršenja daljnje povrede polaganjem jamstva koje bi nositelju prava trebalo osigurati naknadu štete; privremeni sudski nalog pod istim uvjetima također može biti izdan posredniku čije je usluge koristila treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva; […]

(b) narediti zapljenu ili predaju robe za koju se sumnja da povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva u svrhu sprečavanja njezina ulaska ili njezina kretanja trgovačkim kanalima.

[…]

5. Države članice osiguravaju da mjere iz stavaka 1. i 2. ovog članka na zahtjev tuženika budu povučene ili da na drugi način prestanu vrijediti, ako tužitelj u razumnom roku ne pokrene postupak koji dovodi do odluke o meritumu pred nadležnim sudskim tijelom, s tim da taj rok određuje sudsko tijelo koje naređuje mjere u slučaju da to dopušta zakon države članice ili u slučaju nepostojanja takve odluke, u roku ne duljem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana, ovisno o tome koji je rok dulji.

6. Nadležna sudska tijela mogu poduzeti privremene mjere iz stavaka 1. i 2. ovisno o tome položi li tužitelj odgovarajuću jamčevinu ili odgovarajuće jamstvo koje treba osigurati naknadu za bilo koju štetu koju je tuženik pretrpio kao što je utvrđeno stavkom 7. ovog članka.

7. Kad su privremene mjere ukinute ili kad su prestale vrijediti zbog bilo koje radnje ili propusta tužitelja, ili kad je naknadno utvrđeno da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualnog vlasništva, na zahtjev tuženika, sudska su tijela ovlaštena narediti podnositelju zahtjeva da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu uzrokovanu tim mjerama.”

Njemačko pravo

7 U članku 58. stavku 1. Patentgesetza (Zakon o patentima), u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku, određuje se:

„Priznanje patenta objavljuje se u patentnom glasniku. Spis patenta objavljuje se u trenutku priznanja. Patent proizvodi pravne učinke od objave svojeg priznanja u patentnom glasniku.”

8 U članku 139. stavku 1. tog zakona propisuje se:

„U slučaju iskorištavanja patentiranog izuma protivno člancima 9. do 13., oštećena stranka može podnijeti tužbu za prestanak povrede protiv njezina počinitelja u slučaju da postoji opasnost od ponavljanja povrede. Ta tužba stoji joj na raspolaganju i u slučaju prve opasnosti od povrede.”

9 U skladu s člankom 935. Zivilprozessordnunga (Zakonik o građanskom postupku), u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku:

„Privremeni sudski nalog može se izdati u vezi s predmetom spora ako postoji bojazan da će promjena postojećeg stanja spriječiti ili znatno otežati ostvarivanje prava određene stranke.”

10 U članku 940. tog zakonika određuje se:

„Privremeni sudski nalog također se može izdati u svrhu uređivanja privremenog stanja u vezi sa spornim pravnim odnosom ako je to uređivanje, osobito u slučaju trajnih pravnih odnosa, nužno za otklanjanje značajnih nedostataka, sprečavanje prijetećeg nasilja ili zbog drugih razloga.”

Postupak pred Sudom

11 Sud koji je uputio zahtjev zatražio je da Sud u ovom predmetu odluči u ubrzanom postupku, predviđenom člankom 105. Poslovnika Suda.

12 U prilog osnovanosti tog zahtjeva navedeni sud u biti ističe da mu priroda glavnog postupka nalaže odlučivanje u kratkim rokovima. Nadalje, prema mišljenju tog suda, bez brze sudske intervencije društvo Phoenix Contact pretrpjelo bi ozbiljnu ekonomsku štetu daljnjom proizvodnjom i stavljanjem na tržište proizvoda kojima se povređuje patent. Naime, kako tvrdi spomenuti sud, eventualna povreda patenta osobito bi dovela u opasnost dijelove tržišta koji pripadaju tom društvu te bi mu, kao nositelju predmetnog patenta, uzrokovala nepovratni gubitak mogućnosti prodaje, što bi se teško nadomjestilo eventualnom kasnijom dodjelom naknade štete.

13 Članak 105. stavak 1. Poslovnika predviđa da na zahtjev suda koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku ili, iznimno, po službenoj dužnosti, predsjednik Suda može, kad priroda predmeta zahtijeva postupanje u kratkim rokovima, nakon što sasluša suca izvjestitelja i nezavisnog odvjetnika, odlučiti da se o tom zahtjevu odluči u ubrzanom postupku.

14 U tom smislu valja podsjetiti na to da je takav ubrzani postupak postupovni instrument kojim treba odgovoriti na izvanrednu kriznu situaciju (presuda od 10. ožujka 2022., Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Sveobuhvatno zdravstveno osiguranje), C-247/20, EU:C:2022:177, t. 41. i navedena sudska praksa).

15 Nadalje, iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi to da ekonomska osjetljivost predmeta odnosno ekonomski interesi, uključujući one koji mogu utjecati na javne financije, koliko god bili važni i legitimni, ne mogu sami po sebi opravdati primjenu ubrzanog postupka (vidjeti u tom smislu rješenje predsjednika Suda od 18. listopada 2017., Weiss i dr., C-493/17, neobjavljeno, EU:C:2017:792, t. 10. i navedenu sudsku praksu).

16 Iz sudske prakse Suda također proizlazi da sam interes građana da se što je prije moguće utvrdi doseg prava koja imaju na temelju prava Unije, iako legitiman, nije takav da bi se iz njega moglo utvrditi postojanje iznimne okolnosti u smislu članka 105. stavka 1. Poslovnika (presuda od 3. ožujka 2022., Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr. (Liječnici na specijalističkom usavršavanju), C-590/20, EU:C:2022:150, t. 29. i navedena sudska praksa).

17 Kad je riječ o okolnosti da je predmetni zahtjev za prethodnu odluku podnesen u okviru nacionalnog postupka koji se odnosi na zahtjev za određivanje privremenih mjera, valja podsjetiti na to da je Sud već ocijenio da činjenica da je zahtjev za prethodnu odluku podnesen u okviru nacionalnog postupka koji omogućava donošenje takvih mjera ne omogućava – ni sama po sebi ni u vezi s okolnostima istaknutima u točki 15. ove presude – utvrđenje da priroda predmeta zahtijeva postupanje u kratkim rokovima (vidjeti u tom smislu rješenje predsjednika Suda od 18. listopada 2017., Weiss i dr., C-493/17, neobjavljeno, EU:C:2017:792, t. 12. i navedenu sudsku praksu).

18 S obzirom na navedeno, predsjednik Suda odlučio je 11. veljače 2021., nakon što je saslušao suca izvjestitelja i nezavisnog odvjetnika, odbiti zahtjev za ubrzani postupak.

Glavni postupak i prethodno pitanje

19 Društvo Phoenix Contact podnijelo je 5. ožujka 2013. prijavu patenta za utikač sa zaštitnim kontaktom. U okviru postupka koji je prethodio priznanju tog patenta, društvo Harting Electric podnijelo je očitovanja o patentibilnosti navedenog proizvoda.

20 Prijavljeni patent priznat je društvu Phoenix Contact 26. studenoga 2020., među ostalim, za Njemačku.

21 Spomenuto društvo podnijelo je 14. prosinca 2020. zahtjev za određivanje privremenih mjera sudu koji je uputio zahtjev, tražeći da se društvima HARTING Deutschland i Harting Electric zabrani povređivanje predmetnog patenta.

22 Navod o priznanju tog patenta objavljen je 23. prosinca 2020. u Europskom patentnom glasniku.

23 Društvo Harting Electric podnijelo je 15. siječnja 2021. prigovor na navedeni patent Europskom patentnom uredu (EPO).

24 Sud koji je uputio zahtjev ističe da je preliminarno zaključio da je predmetni patent valjan i povrijeđen. On smatra da valjanost tog patenta nije ugrožena.

25 Međutim, taj sud pojašnjava da ne može odrediti privremenu mjeru zbog obvezujuće sudske prakse Oberlandesgerichta München (Visoki zemaljski sud u Münchenu, Njemačka), na temelju koje za izdavanje privremenog sudskog naloga u području povrede patenta nije dovoljno to što je

predmetni patent, nakon detaljnog ispitivanja patentibilnosti, priznalo tijelo izdavatelj, u ovom slučaju EPO, nego pitanje valjanosti tog patenta valja podvrgnuti i sudskom nadzoru u okviru razmatranja zahtjeva za određivanje privremenih mjera.

26 Prema tome, u skladu s navedenom sudskom praksom, da bi bilo moguće određivanje privremenih mjera, predmetni patent mora usto biti predmet EPO-ove odluke u postupku povodom prigovora odnosno žalbe ili odluke Bundespatentgerichta (Savezni patentni sud, Njemačka) u okviru postupka za proglašavanje ništavosti, čime se potvrđuje da se tim patentom zaštićuje proizvod o kojem je riječ.

27 Smatrajući da navedena sudska praksa nije u skladu s pravom Unije, osobito s člankom 9. stavkom 1. Direktive 2004/48, sud koji je uputio zahtjev odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Je li u skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive [2004/48] sudska praksa Oberlandesgerichtâ (visoki zemaljski sudovi, Njemačka) – koji su u postupcima privremene pravne zaštite nadležni u posljednjem stupnju – prema kojoj načelno valja odbijati zahtjeve za određivanje privremenih mjera zbog povrede patenta ako valjanost [predmetnog] patenta nije potvrđena prvostupanjskom odlukom u postupku povodom prigovora odnosno u postupku za proglašenje ništavosti?”

O prethodnom pitanju

28 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 1. Direktive 2004/48 tumačiti na način da mu se protivi nacionalna sudska praksa na temelju koje načelno valja odbijati zahtjeve za određivanje privremenih mjera zbog povrede patenta ako valjanost predmetnog patenta nije potvrđena barem prvostupanjskom odlukom u postupku povodom prigovora odnosno u postupku za proglašenje ništavosti.

29 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, prilikom tumačenja odredbe prava Unije valja uzeti u obzir ne samo formulaciju te odredbe nego i kontekst u kojem se nalazi te ciljeve propisa kojeg je dio (vidjeti u tom smislu presudu od 28. listopada 2021., Magistrat der Stadt Wien (Europski hrčak – II), C-357/20, EU:C:2021:881, t. 20.).

30 Kao prvo, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/48, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva, izdati protiv navodnog počinitelja povrede privremeni sudski nalog usmjeren na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva.

31 Prema tome, navedenom odredbom članka 9. stavka 1. točke (a) Direktive 2004/48, u vezi s njezinim uvodnim izjavama 17. i 22., nalaže se državama članicama da u svojem nacionalnom pravu propišu mogućnost da nadležna nacionalna sudska tijela, nakon što ispitaju značajke konkretnog predmeta te uz poštovanje uvjeta propisanih u navedenom članku 9., izdaju privremeni sudski nalog.

32 Kao drugo, valja istaknuti da u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/48, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 22., privremene mjere propisane u nacionalnom pravu moraju omogućiti trenutačno okončanje povreda prava intelektualnog vlasništva bez čekanja odluke o

meritumu predmeta. Takve su mjere posebno opravdane kada bi bilo kakvo odgađanje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju spomenutog prava. Na taj način, čimbenik „vremena” posebno je važan za učinkovito poštovanje prava intelektualnog vlasništva.

33 U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev napominje da je predmetni patent valjan i povrijeđen, tako da valja prihvatiti zahtjev za određivanje privremenih mjera koji je postavilo društvo Phoenix Contact. Međutim, taj je sud vezan nacionalnom sudskom praksom, u skladu s kojom predmetni patent može uživati privremenu pravnu zaštitu samo ako se njegova valjanost potvrdi prvostupanjskom odlukom u postupku osporavanja patenta.

34 Valja utvrditi da se navedenom sudskom praksom postavlja zahtjev koji oduzima svaki koristan učinak članku 9. stavku 1. točki (a) Direktive 2004/48 s obzirom na to da nacionalnom sudu ne omogućuje da u skladu s tom odredbom izda privremeni sudski nalog kako bi se trenutačno okončala povreda predmetnog patenta ako taj sud ocijeni da je on valjan i povrijeđen.

35 Kao što to ističe društvo Phoenix Contact u svojim pisanim očitovanjima, spomenuti zahtjev mogao bi dovesti do toga da konkurenti nositelja predmetnog patenta, potencijalni počinitelji povrede, namjerno donesu odluku o neosporavanju njegove valjanosti kako bi onemogućili njegovu učinkovitu sudsku zaštitu, što bi oduzelo smisao mehanizmu privremene zaštite propisanom u članku 9. stavku 1. Direktive 2004/48.

36 Kao treće, valja smatrati da ciljevi Direktive 2004/48 potvrđuju da je s njom neusklađena sudska praksa poput one navedene u točki 33. ove presude.

37 U tom pogledu, iz uvodne izjave 10. navedene direktive proizlazi da se njezin cilj sastoji od usklađivanja zakonodavstava država članica radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu (vidjeti u tom smislu presudu od 18. prosinca 2019., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, t. 38.). Međutim, ta se direktiva, kao što to proizlazi iz njezina članka 2. stavka 1., primjenjuje – ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena među ostalim u nacionalnom zakonodavstvu – ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava (presuda od 25. siječnja 2017., Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, t. 22.).

38 Slijedom navedenog, Direktiva 2004/48 utvrđuje minimalni standard glede poštovanja prava intelektualnog vlasništva i ne sprečava države članice da predvide jače mjere zaštite (presuda od 25. siječnja 2017., Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, t. 23. i navedena sudska praksa).

39 Iz sudske prakse Suda također proizlazi da se odredbama te direktive uređuju aspekti prava intelektualnog vlasništva koji su usko povezani, s jedne strane, s provedbom tih prava i, s druge strane, njihovom povredom, zahtijevajući postojanje učinkovitih pravnih sredstava čija je svrha sprječavanje, prestanak i otklanjanje povrede postojećeg prava intelektualnog vlasništva (presuda od 18. prosinca 2019., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, t. 40. i navedena sudska praksa).

40 Nacionalni postupak namijenjen trenutačnom okončanju povreda postojećeg prava intelektualnog vlasništva bio bi neučinkovit, a cilj visoke razine zaštite intelektualnog vlasništva zanemaren kada bi se primjena tog postupka uvjetovala zahtjevom poput onog utvrđenog u nacionalnoj sudskoj praksi iz točke 33. ove presude.

41 S tim u vezi valja podsjetiti na to da prijavljeni europski patenti uživaju pretpostavku valjanosti od datuma objave njihova priznanja. Prema tome, od tog datuma navedeni patenti uživaju cjelovitu zaštitu koju im jamči, među ostalim, Direktiva 2004/48 (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 30. siječnja 2020., Generics (UK) i dr., C-307/18, EU:C:2020:52, t. 48.).

42 Kad je riječ, nadalje, o opasnosti od toga da se tuženiku u postupku privremene pravne zaštite uzrokuje šteta određivanjem privremenih mjera, valja podsjetiti na to da se – u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2004/48 – mjere, postupci i pravna sredstva potrebni za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva iz te direktive moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita od njihove zlouporabe.

43 Prema tome, navedenom se odredbom nalaže državama članicama a u konačnici i nacionalnim sudovima da ponude jamstva čiji je cilj osobito da mjere i postupci iz članka 9. Direktive 2004/48 ne budu zloupotrijebljeni (presuda od 12. rujna 2019., Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, t. 68.).

44 U tom pogledu valja utvrditi da je zakonodavac Unije osobito predvidio pravne instrumente koji omogućuju da se općenito smanji opasnost od toga da se tuženiku uzrokuje šteta određivanjem privremenih mjera i da se on na taj način zaštiti.

45 Kao prvo, u skladu sa stavkom 5. članka 9. Direktive 2004/48, države članice osiguravaju da privremene mjere koje su navedene, među ostalim, u stavku 1. tog članka, na zahtjev tuženika budu povučene ili da na drugi način prestanu vrijediti, ako tužitelj u razumnom roku ne pokrene postupak koji dovodi do odluke o meritumu pred nadležnim sudskim tijelom, s tim da taj rok određuje sudsko tijelo koje naređuje mjere u slučaju da to dopušta zakon države članice ili u slučaju nepostojanja takve odluke, u roku ne duljem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana, ovisno o tome koji je rok dulji.

46 Kao drugo, u članku 9. stavku 6. Direktive 2004/48 predviđa se mogućnost da se određivanje tih privremenih mjera uvjetuje time da tužitelj položi odgovarajuću jamčevinu ili odgovarajuće jamstvo koje treba osigurati naknadu za bilo koju štetu koju je tuženik pretrpio. Taj zaštitni instrument može upotrijebiti nadležni sud kojemu je podnesen zahtjev za određivanje privremenih mjera, u trenutku u kojem razmatra taj zahtjev.

47 Kao treće, u članku 9. stavku 7. Direktive 2004/48 predviđa se, u slučajevima navedenima u toj odredbi, mogućnost da se tužitelju, na tuženikov zahtjev, naloži da mu osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu uzrokovanu navedenim privremenim mjerama.

48 Ti pravni instrumenti čine jamstva koja je zakonodavac Unije smatrao nužnom protutežom brzim i učinkovitim privremenim mjerama koje je predvidio. Ona tako odgovaraju jamstvima koja su u korist tuženika predviđena Direktivom 2004/48, kao protuteža donošenju privremene mjere kojom su povrijeđeni njegovi interesi (vidjeti u tom smislu presudu od 16. srpnja 2015., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, t. 74. i 75.).

49 Kako bi se sudu koji je uputio zahtjev dao koristan odgovor, valja podsjetiti na to da su, kada primjenjuju unutarnje pravo, nacionalni sudovi, koji to pravo moraju tumačiti, obvezni uzeti u obzir pravila tog prava i primijeniti metode tumačenja koje ono priznaje da bi ga protumačili u

najvećoj mogućoj mjeri u svjetlu teksta i svrhe direktive o kojoj je riječ kako bi se ostvario njome propisani cilj i time ispunili zahtjevi iz članka 288. trećeg stavka UFEU-a (presuda od 19. travnja 2016., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, t. 31. i navedena sudska praksa).

50 Nadalje, Sud je ocijenio da načelo usklađenog tumačenja nacionalnog prava poznaje određene granice. Stoga je obveza nacionalnog suca da se pozove na pravo Unije prilikom tumačenja i primjene relevantnih pravila unutarnjeg prava ograničena općim načelima prava i ne može služiti kao temelj *contra legem* tumačenja nacionalnog prava (presuda od 19. travnja 2016., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, t. 32. i navedena sudska praksa).

51 U predmetnom slučaju, kao što to naglašava sud koji je uputio zahtjev, njemačko zakonodavstvo o kojem je riječ u glavnom postupku ne sadržava nijednu odredbu kojom se izdavanje privremenog sudskog naloga u svrhu zabrane povređivanja patenta uvjetuje time da je potonji predmet sudske odluke u postupku svojeg osporavanja, tako da je to zakonodavstvo u potpunosti u skladu s Direktivom 2004/48.

52 U tom kontekstu valja naglasiti da zahtjev usklađenog tumačenja uključuje obvezu za nacionalne sudove da izmijene, ako je potrebno, ustaljenu sudsku praksu ako se ona temelji na tumačenju nacionalnog prava koje nije u skladu s ciljevima direktive (presuda od 19. travnja 2016., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, t. 33. i navedena sudska praksa).

53 Prema tome, na sudu je koji je uputio zahtjev da osigura puni učinak članka 9. stavka 1. Direktive 2004/48 izuzimajući, prema potrebi, po službenoj dužnosti iz primjene sudsku praksu koja nije u skladu s tom odredbom.

54 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 1. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalna sudska praksa na temelju koje načelno valja odbijati zahtjeve za određivanje privremenih mjera zbog povrede patenta ako valjanost predmetnog patenta nije potvrđena barem prvostupanjskom odlukom u postupku povodom prigovora odnosno u postupku za proglašenje ništavosti.

Troškovi

55 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (šesto vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalna sudska praksa na temelju koje načelno valja odbijati zahtjeve za određivanje privremenih mjera zbog povrede patenta ako valjanost predmetnog patenta nije potvrđena barem prvostupanjskom odlukom u postupku povodom prigovora odnosno u postupku za proglašenje ništavosti.

Potpisi