Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

z 28. apríla 2022 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Článok 9 ods. 1 – Európsky patent – Predbežné opatrenia – Právomoc vnútroštátnych súdnych orgánov vydať predbežné opatrenie s cieľom zamedziť hroziace porušenie práva duševného vlastníctva – Vnútroštátna judikatúra, ktorá odmieta návrhy na nariadenie predbežného opatrenia, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti – Povinnosť konformného výkladu“

Vo veci C-44/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko) z 19. januára 2021 a doručený Súdnemu dvoru 28. januára 2021, ktorý súvisí s konaním:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

proti

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predsedníčka šiestej komory I. Ziemele (spravodajkyňa), sudcovia P. G. Xuereb a A. Kumin,

generálny advokát: A. Rantos,

tajomník: Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– Phoenix Contact GmbH & Co. KG, v zastúpení: H. Jacobsen a P. Szynka, Rechtsanwälte,

* Jazyk konania: nemčina.

– HARTING Deutschland GmbH & Co. KG a Harting Electric GmbH & Co. KG, v zastúpení: T. Müller, Rechtsanwalt,

– Európska komisia, v zastúpení: T. Scharf a S. L. Kalėda, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Phoenix Contact GmbH & Co. KG na jednej strane a HARTING Deutschland GmbH & Co. KG a Harting Electric GmbH & Co. KG na druhej strane vo veci údajného porušenia práv z európskeho patentu, ktorého majiteľom je Phoenix Contact.

Právny rámec

Právo Únie

3 V odôvodneniach 10, 17 a 22 smernice 2004/48 sa uvádza:

„(10) Cieľom tejto smernice je priblížiť právne poriadky [členských štátov] tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu.

…

(17) Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené v tejto smernici by sa mali stanoviť v každom prípade takým spôsobom, aby patrične zohľadňovali špecifické charakteristiky daného prípadu vrátane konkrétnych znakov každého práva duševného vlastníctva a ak je to potrebné, úmyselnú alebo neúmyselnú povahu porušenia.

…

(22) Je tiež nevyhnuté stanoviť predbežné opatrenia na okamžité ukončenie porušovania práv bez čakania na rozhodnutie vo veci samej, a pritom dodržať práva na obhajobu, zabezpečiť primeranosť predbežných opatrení zodpovedajúcich povahe príslušného prípadu a stanoviť potrebné záruky na pokrytie nákladov a ujmy spôsobených odporcovi neoprávneným návrhom. Také opatrenia sú obzvlášť odôvodnené, ak by akékoľvek omeškanie spôsobilo nenapraviteľnú ujmu vlastníkovi práva duševného vlastníctva.“

4 Článok 2 uvedenej smernice, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch [Únie] alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú v súlade s článkom 3 na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom [Únie] a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.“

5 Kapitola II uvedenej smernice, nazvaná „Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy“, obsahuje najmä článok 3, nazvaný „Všeobecná povinnosť“, ktorý znie:

„1. Členské štáty stanovia opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a nestranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prieťahy.

2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

6 Článok 9 tej istej smernice, nazvaný „Predbežné a preventívne opatrenia“, stanovuje:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány na návrh navrhovateľa mohli:

a) vydať proti údajnému porušovateľovi príkaz na vykonanie predbežného opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo zakázať a v prípade potreby s možnosťou uložiť opakovanú pokutu pri pokračovaní v údajnom porušovaní tohto práva alebo podmieniť také pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka práv; príkaz na vykonanie predbežného opatrenia tiež môže byť za tých istých podmienok vydané proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia osoba na porušovanie práv duševného vlastníctva; …

b) nariadiť zaistenie alebo vydanie tovaru podozrivého z porušovania práva duševného vlastníctva, aby sa zabránilo jeho vstupu do obchodných kanálov alebo pohybu v obchodných kanáloch.

…

5. Členské štáty zabezpečia, aby predbežné opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 na návrh odporcu boli zrušené alebo inak prestali byť účinné, ak navrhovateľ nepodá v primeranej lehote na príslušný súdny orgán návrh na začatie konania vedúceho k rozhodnutiu vo veci samej, pričom lehotu stanoví súdny orgán nariaďujúcim opatrenia, ak to právne predpisy členského štátu umožňujú alebo, ak také stanovenie chýba, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá je dlhšia.

6. Príslušné súdne orgány môžu predbežné opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 podmieniť zložením dostatočnej kaucie alebo inej záruky zo strany navrhovateľa určenej na zabezpečenie náhrady za akúkoľvek ujmu, ktorú utrpí odporca tak, ako je stanovené v odseku 7.

7. Ak sú predbežné opatrenia zrušené alebo ak sú premlčané v dôsledku nejakého skutku alebo opomenutia zo strany navrhovateľa, alebo ak sa následne zistí, že nedošlo k porušeniu alebo k hrozbe porušenia práva duševného vlastníctva, súdne orgány majú právomoc na návrh odporcu nariadiť navrhovateľovi, aby poskytol odporcovi primeranú náhradu za akúkoľvek škodu spôsobenú týmito opatreniami.“

Nemecké právo

7 § 58 ods. 1 Patentgesetz (zákon o patentoch) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej stanovuje:

„Udelenie patentu sa uverejní v patentovom vestníku. Patentový spis sa uverejní v rovnakom čase ako udelenie patentu. Patent má právne účinky od uverejnenia jeho udelenia v patentovom vestníku.“

8 § 139 ods. 1 tohto zákona stanovuje:

„V prípade využívania vynálezu patentovaného v rozpore s § 9 až § 13 môže poškodená strana podať žalobu o zdržanie sa konania proti porušovateľovi v prípade rizika opakovania sa takého konania. Túto žalobu možno podať aj v prípade, že toto konanie hrozí po prvýkrát.“

9 Podľa § 935 Zivilprozessordnung (Civilný sporový poriadok) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej:

„Predbežné opatrenia v súvislosti s predmetom sporu možno vydať, ak existuje obava, že zmenou existujúceho stavu sa môže znemožniť alebo zásadne sťažiť výkon práv niektorého z účastníkov konania.“

10 § 940 tohto zákona stanovuje:

„Predbežné opatrenia možno vydať aj na účely úpravy predbežného stavu v súvislosti so sporným právnym vzťahom, pokiaľ sa táto úprava, najmä pri dlhodobých právnych vzťahoch zdá byť nevyhnutná na odvrátenie zásadných škôd alebo na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu alebo z iných dôvodov.“

Konanie na Súdnom dvore

11 Vnútroštátny súd požiadal Súdny dvor, aby o tejto veci rozhodol v skrátenom konaní v súlade s článkom 105 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

12 Na podporu tohto návrhu vnútroštátny súd v podstate uvádza, že z povahy konania vo veci samej mu vyplýva povinnosť rozhodnúť v krátkej lehote. Okrem toho podľa tohto súdu v prípade, že nedôjde k rýchlemu súdnemu zásahu, by spoločnosti Phoenix Contact vznikla značná hospodárska škoda z dôvodu výroby a uvádzania na trh falšovaných výrobkov. Podľa uvedeného súdu totiž prípadné porušovanie patentu ohrozuje okrem iného podiely spoločnosti Phoenix Contact na trhu a spôsobilo by tejto spoločnosti ako majiteľovi predmetného patentu nenapraviteľnú stratu predajných príležitostí, čo by sa len ťažko kompenzovalo prípadným neskorším priznaním náhrady škody.

13 Článok 105 ods. 1 rokovacieho poriadku stanovuje, že na návrh vnútroštátneho súdu alebo výnimočne i bez návrhu môže predseda Súdneho dvora, ak si povaha veci vyžaduje jej prejednanie bez zbytočného odkladu, po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta, rozhodnúť, že o návrhu na začatie prejudiciálneho konania bude rozhodnuté v skrátenom konaní.

14 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že takéto skrátené konanie predstavuje procesný nástroj určený na riešenie mimoriadne naliehavej situácie [rozsudok z 10. marca 2022, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Komplexné krytie zdravotného poistenia), C-247/20, EU:C:2022:177, bod 41 a citovaná judikatúra].

15 Okrem toho z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že ekonomická citlivosť určitej veci alebo hospodárskych záujmov, vrátane tých, ktoré môžu mať vplyv na verejné financie, akokoľvek sú významné a legitímne, nemôžu samy osebe odôvodniť uplatnenie skráteného súdneho konania (pozri v tomto zmysle uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. októbra 2017, Weiss a i., C-493/17, neuverejnené, EU:C:2017:792, bod 10, ako aj citovanú judikatúru).

16 Z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že samotný záujem osôb podliehajúcich súdnej právomoci, hoci je určite legitímny, čo možno najrýchlejšie určiť rozsah práv, ktoré im vyplývajú z práva Únie, nie je takej povahy, aby preukázal existenciu výnimočnej okolnosti v zmysle článku 105 ods. 1 rokovacieho poriadku [rozsudok z 3. marca 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Lekári špecialisti v odbornej príprave), C-590/20, EU:C:2022:150, bod 29, ako aj citovaná judikatúra].

17 Pokiaľ ide o skutočnosť, že tento návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci vnútroštátneho konania týkajúceho sa návrhu na nariadenie predbežných opatrení, treba pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že skutočnosť, že návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci vnútroštátneho konania umožňujúceho prijatie predbežných opatrení, nie je sama osebe ani v spojení s okolnosťami uvedenými v bode 15 tohto rozsudku spôsobilá preukázať, že povaha veci vyžaduje jej prejednanie v krátkych lehotách (pozri v tomto zmysle uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. októbra 2017, Weiss a i., C-493/17, neuverejnené, EU:C:2017:792, bod 12, ako aj citovanú judikatúru).

18 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy predseda Súdneho dvora 11. februára 2021 po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodol o zamietnutí návrhu na prejednanie veci v skrátenom súdnom konaní.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

19 Dňa 5. marca 2013 podala Phoenix Contact patentovú prihlášku na vidlicu konektora s ochranným vodiacim mostíkom. V rámci konania, ktoré predchádzalo udeleniu tohto patentu, Harting Electric predložila pripomienky k patentovateľnosti tohto výrobku.

20 Dňa 26. novembra 2020 bol prihlasovaný patent udelený spoločnosti Phoenix Contact, najmä pre Nemecko.

21 Dňa 14. decembra 2020 Phoenix Contact podala na vnútroštátny súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia s cieľom zakázať spoločnostiam HARTING Deutschland a Harting Electric porušovať predmetný patent.

22 Oznámenie o udelení tohto patentu bolo uverejnené v *Európskom patentovom vestníku* 23. decembra 2020.

23 Dňa 15. januára 2021 Harting Electric podala proti uvedenému patentu námietku na Európsky patentový úrad (EPÚ).

24 Vnútroštátny súd uvádza, že dospel k predbežnému záveru, že predmetný patent je platný a že je predmetom falšovania. Domnieva sa, že platnosť tohto patentu nie je ohrozená.

25 Tento súd však spresňuje, že nemôže nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu záväznej judikatúry Oberlandesgericht München (Vyšší krajinský súd Mníchov, Nemecko), podľa ktorej na to, aby bolo možné vydať uznesenie o nariadení predbežného opatrenia vo veci porušovania patentu, nestačí, že dotknutý patent bol udelený vydávajúcim orgánom, v tomto prípade EPÚ, po dôkladnom preskúmaní jeho patentovateľnosti a že otázka platnosti tohto patentu bola tiež predmetom súdneho preskúmania v rámci posúdenia návrhu na vydanie predbežného opatrenia.

26 Podľa tejto judikatúry tak na to, aby bolo možné nariadiť predbežné opatrenia, dotknutý patent musí byť okrem iného predmetom rozhodnutia EPÚ v rámci námietkového alebo odvolacieho konania, alebo rozhodnutia Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko) v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti potvrdzujúceho, že tento patent poskytuje dotknutému výrobku ochranu.

27 Keďže vnútroštátny súd usudzoval, že uvedená judikatúra je nezlučiteľná s právom Únie, najmä s článkom 9 ods. 1 smernice 2004/48, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Je judikatúra Oberlandesgerichte (Vyššie krajinské súdy, Nemecko), ktoré sú príslušné rozhodovať na poslednom stupni vo veci predbežných opatrení, podľa ktorej sa v zásade odmieta vydanie predbežných opatrení v súvislosti s porušovaním patentov, ak sa o spornom patente doteraz neuskutočnilo námietkové konanie alebo konanie o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni, v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice [2004/48]?“

O prejudiciálnej otázke

28 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 9 ods. 1 smernice 2004/48 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa návrhy na nariadenie predbežného opatrenia pre porušenie patentu v zásade musia zamietnuť, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti.

29 Podľa ustálenej judikatúry je na účely výkladu ustanovenia práva Únie potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou [pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. októbra 2021, Magistrat der Stadt Wien (Škrečok poľný – II), C-357/20, EU:C:2021:881, bod 20].

30 V prvom rade podľa článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48 členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh žalobcu vydať predbežné opatrenie proti údajnému porušovateľovi s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva.

31 Tento článok 9 ods. 1 písm. a) v spojení s odôvodneniami 17 a 22 smernice 2004/48 tak ukladá členským štátom povinnosť stanoviť vo svojom vnútroštátnom práve možnosť príslušných vnútroštátnych súdnych orgánov vydať uznesenie o nariadení predbežného opatrenia po preskúmaní osobitostí každého jednotlivého prípadu a pri dodržaní podmienok stanovených v tomto článku 9.

32 V druhom rade treba uviesť, že podľa článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48 v spojení s jej odôvodnením 22 predbežné opatrenia stanovené vo vnútroštátnom práve musia umožniť okamžite zastaviť porušovanie práva duševného vlastníctva bez toho, aby sa čakalo na rozhodnutie vo veci samej. Také opatrenia sú obzvlášť odôvodnené, ak by akékoľvek omeškanie spôsobilo nenapraviteľnú ujmu majiteľovi práva duševného vlastníctva. „Časový“ faktor má teda osobitný význam na účely účinného vymáhania práv duševného vlastníctva.

33 V prejednávanej veci vnútroštátny súd uvádza, že predmetný patent je platný a je predmetom falšovania, takže treba vyhovieť návrhu na vydanie predbežného opatrenia podanému spoločnosťou Phoenix Contact. Tento súd je však viazaný vnútroštátnou judikatúrou, podľa ktorej sa na tento patent môže vzťahovať predbežná právna ochrana len vtedy, ak je jeho platnosť potvrdená prvostupňovým rozhodnutím vydaným v konaní, v ktorom bol patent spochybnený.

34 Treba však konštatovať, že takáto judikatúra ukladá požiadavku, ktorá zbavuje článok 9 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48 akéhokoľvek potrebného účinku, keďže neumožňuje vnútroštátnemu súdu vydať v súlade s týmto ustanovením uznesenie o nariadení predbežného opatrenia s cieľom okamžite zastaviť porušovanie predmetného patentu, zatiaľ čo tento patent je podľa tohto súdu platný a je predmetom falšovania.

35 Ako uvádza Phoenix Contact vo svojich písomných pripomienkach, takáto požiadavka by mohla viesť k situácii, v ktorej sa konkurenti majiteľa predmetného patentu, ktorí sú potenciálnymi porušovateľmi práv, vedome rozhodnú, že upustia od spochybnenia platnosti tohto patentu, aby zabránili tomu, že tento patent bude požívať účinnú súdnu ochranu, čo by zbavilo mechanizmus dočasnej ochrany stanovený v článku 9 ods. 1 smernice 2004/48 jeho podstaty.

36 V treťom rade treba konštatovať, že nesúlad vnútroštátnej judikatúry uvedenej v bode 33 tohto rozsudku so smernicou 2004/48 je potvrdený cieľmi sledovanými touto smernicou.

37 V tejto súvislosti z odôvodnenia 10 uvedenej smernice vyplýva, že jej cieľom je priblížiť právne poriadky členských štátov tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, bod 38). Nič to nemení na tom, že uvedená smernica sa uplatňuje, ako vyplýva z jej článku 2 ods. 1, bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú upravené najmä vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pokiaľ sú tieto prostriedky pre majiteľov práv priaznivejšie (rozsudok z 25. januára 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, bod 22).

38 V dôsledku toho smernica 2004/48 zakotvuje minimálne štandardy týkajúce sa dodržiavania práv duševného vlastníctva a nebráni členským štátom, aby prijali opatrenia poskytujúce širšiu ochranu (rozsudok z 25. januára 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, bod 23 a citovaná judikatúra).

39 Z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že ustanovenia tejto smernice sa zameriavajú na úpravu aspektov spojených s právami duševného vlastníctva, ktoré sú na jednej strane spojené s dodržiavaním týchto práv, a na druhej strane ich porušením, pričom stanovujú existenciu účinných právnych prostriedkov určených na predchádzanie, ukončenie alebo nápravu akéhokoľvek porušenia existujúceho práva duševného vlastníctva (rozsudok z 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, bod 40 a citovaná judikatúra).

40 Vnútroštátne konanie smerujúce k okamžitému ukončeniu akéhokoľvek porušovania existujúceho práva duševného vlastníctva by však bolo neúčinné, a teda by porušovalo cieľ vysokej úrovne ochrany duševného vlastníctva, ak by uplatnenie tohto konania podliehalo požiadavke stanovenej vnútroštátnou judikatúrou uvedenou v bode 33 tohto rozsudku.

41 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na európske patenty sa vzťahuje domnienka platnosti odo dňa uverejnenia ich udelenia. Od tohto dátumu tak tieto patenty požívajú celý rozsah ochrany zaručenej okrem iného smernicou 2004/48 [pozri analogicky rozsudok z 30. januára 2020, Generics (UK) a i., C-307/18, EU:C:2020:52, bod 48].

42 Okrem toho, pokiaľ ide o riziko, že odporca v konaní o nariadení predbežného opatrenia utrpí ujmu z dôvodu prijatia predbežných opatrení, treba pripomenúť, že podľa článku 3 ods. 2 smernice 2004/48 sa opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva uvedených v tejto smernici musia uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu, a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.

43 Toto ustanovenie tak ukladá členským štátom a v konečnom dôsledku ich vnútroštátnym súdom povinnosť poskytnúť záruky smerujúce najmä k tomu, aby sa opatrenia a postupy uvedené v článku 9 smernice 2004/48 nezneužívali (rozsudok z 12. septembra 2019, Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, bod 68).

44 V tejto súvislosti treba konštatovať, že normotvorca Únie najmä stanovil právne nástroje umožňujúce všeobecne zmierniť riziko, že odporca utrpí ujmu v dôsledku predbežných opatrení, a tým ho chrániť.

45 Po prvé podľa odseku 5 článku 9 smernice 2004/48 členské štáty zabezpečia, aby sa predbežné opatrenia uvedené najmä v odseku 1 tohto článku na návrh odporcu zrušili alebo prestali byť inak účinné, ak navrhovateľ nepodal v primeranej lehote na príslušný súdny orgán návrh na začatie konania vedúceho k rozhodnutiu vo veci samej, pričom lehotu stanoví súdny orgán nariaďujúci tieto opatrenia, ak to právne predpisy členského štátu umožňujú, alebo ak také stanovenie chýba, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá je dlhšia.

46 Po druhé odsek 6 článku 9 smernice 2004/48 stanovuje možnosť podmieniť tieto predbežné opatrenia zložením vhodnej zábezpeky alebo inej záruky zo strany navrhovateľa, ktorá má zabezpečiť prípadnú náhradu škody spôsobenej odporcovi. Tento nástroj ochrany môže súd, na ktorý bol podaný návrh na nariadenie predbežného opatrenia, uplatniť v okamihu skúmania tohto návrhu.

47 Po tretie odsek 7 článku 9 smernice 2004/48 stanovuje v prípadoch uvedených v tomto ustanovení možnosť nariadiť navrhovateľovi, na návrh odporcu, aby poskytol odporcovi primeranú náhradu za akúkoľvek škodu spôsobenú týmito predbežnými opatreniami.

48 Tieto právne nástroje pritom predstavujú záruky, ktoré normotvorca Únie považoval za nevyhnutné na vyváženie rýchlych a účinných predbežných opatrení, ktorých existenciu stanovil. Zodpovedajú tak zárukám stanoveným smernicou 2004/48 v prospech žalovaného ako protihodnote prijatia predbežného opatrenia, ktoré zasiahlo jeho záujmy (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. júla 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, body 74 až 75).

49 Na to, aby sa vnútroštátnemu súdu poskytla potrebná odpoveď, treba pripomenúť, že pri uplatňovaní vnútroštátneho práva musia vnútroštátne súdy, ktoré majú podať jeho výklad, zohľadniť všetky predpisy tohto práva a uplatniť výkladové metódy, ktoré toto právo uznáva, aby bolo v čo najväčšej možnej miere vykladané v zmysle znenia textu, ako aj účelu predmetnej smernice, aby bol dosiahnutý výsledok stanovený smernicou, a prispôsobiť sa tak článku 288 tretiemu odseku ZFEÚ (rozsudok z 19. apríla 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, bod 31 a citovaná judikatúra).

50 Súdny dvor však rozhodol, že zásada konformného výkladu vnútroštátneho práva má určité obmedzenia. Povinnosť vnútroštátneho súdu odvolávať sa na právo Únie pri výklade a uplatňovaní relevantných ustanovení vnútroštátneho práva je tak obmedzená všeobecnými zásadami práva a nemôže slúžiť ako základ na výklad vnútroštátneho práva *contra legem* (rozsudok z 19. apríla 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, bod 32 a citovaná judikatúra).

51 V prejednávanej veci, ako zdôrazňuje vnútroštátny súd, nemecká právna úprava dotknutá vo veci samej neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by podmieňovalo vydanie rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia smerujúceho k zákazu porušovania práv z patentu tým, že tento patent je predmetom súdneho rozhodnutia vydaného v konaní o napadnutí patentu, takže táto právna úprava je v plnom rozsahu v súlade so smernicou 2004/48.

52 V tejto súvislosti treba spresniť, že požiadavka konformného výkladu zahŕňa povinnosť vnútroštátnych súdov prípadne zmeniť ustálenú judikatúru, pokiaľ táto vychádza z výkladu vnútroštátneho práva, ktorý je nezlučiteľný s cieľmi smernice (rozsudok z 19. apríla 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, bod 33 a citovaná judikatúra).

53 Vnútroštátnemu súdu preto prináleží zabezpečiť plný účinok článku 9 ods. 1 smernice 2004/48 tým, že v prípade potreby z vlastnej iniciatívy neuplatní vnútroštátnu judikatúru, pokiaľ táto judikatúra nie je zlučiteľná s týmto ustanovením.

54 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 smernice 2004/48 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa návrhy na nariadenie predbežného opatrenia pre porušenie patentu v zásade musia zamietnuť, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti.

O trovách

55 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto:

Článok 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa návrhy na nariadenie predbežného opatrenia pre porušenie patentu v zásade musia zamietnuť, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti.

Podpisy