



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

12. rujna 2019. *

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Patenti – Direktiva 2004/48/EZ – Članak 9. stavak 7. – Stavljanje na tržište proizvoda povređujući prava dodijeljena patentom – Privremene mjere – Naknadni poništaj patenta – Posljedice – Pravo na odgovarajuću naknadu za štetu uzrokovanu privremenim mjerama”

U predmetu C-688/17,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska), odlukom od 9. studenog 2017., koju je Sud zaprimio 8. prosinca 2017., u postupku

Bayer Pharma AG

protiv

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,

Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: A. Prechal, predsjednica vijeća, F. Biltgen, J. Malenovský (izvjestitelj), C. G. Fernlund i L. S. Rossi, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: R. Șereș, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 9. siječnja 2019.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Bayer Pharmu AG, E. Szakács, J. K. Tálas i I. Molnár, *ügyvédek*,
 - za Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., A. Szecskay i G. Bacher, *ügyvédek*,
 - za Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., K. Szamosi, P. Lukácsi i Á. György, *ügyvédek*,
 - za Europsku komisiju, L. Havas, F. Wilman i S. L. Kaléda, u svojstvu agenata,
- saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 11. travnja 2019.,

* Jezik postupka: mađarski

donosi sljedeću

Presuda

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45., i ispravak u SL-u 2004., L 195, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).
- 2 Zahtjev je podnesen u okviru spora između društva Bayer Pharma AG (u daljnjem tekstu: Bayer), s jedne strane, i društava Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (u daljnjem tekstu: Richter) i Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (u daljnjem tekstu: Exeltis), s druge strane, u pogledu štete koju su potonja društva navodno pretrpjela zbog privremenih mjera usvojenih protiv njih na Bayerov zahtjev.

Pravni okvir

Međunarodno pravo

- 3 Prva alineja preambule Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Sporazum TRIPS), koji čini dodatak 1C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), zaključenom u Marrakešu 15. travnja 1994. i potvrđenom Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.), (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.), glasi kako slijedi:

„Želeći smanjiti nepravilnosti i prepreke u međunarodnoj trgovini, i uzimajući u obzir potrebu za promicanjem učinkovite i primjerene zaštite prava intelektualnog vlasništva i osiguranja da mjere i postupci za ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva sami po sebi ne postanu prepreke zakonitoj trgovini”

- 4 Članak 1. Sporazuma TRIPS, naslovljen „Priroda i obujam obveza”, u svojem stavku 1. određuje:

„Članice određuju stupanje na snagu odredbi ovog Sporazuma. Članice mogu, ali nisu na to obvezane, primjenjivati u svojem zakonodavstvu veću razinu zaštite nego što se traži ovim Sporazumom, pod pretpostavkom da takva zaštita nije u suprotnosti s odredbama ovog Sporazuma. Članice su slobodne odrediti odgovarajuću metodu primjene odredaba ovog Sporazuma unutar vlastitog pravnog sustava i prakse.”

- 5 Članak 50. Sporazuma TRIPS, naslovljen „Privremene mjere”, u svojem stavku 7. određuje:

„U slučaju kada se privremene mjere ukidaju ili kada one prestaju zbog nekog čina ili propusta predlagatelja, ili kada se naknadno ustanovi da nije bilo povrede ili opasnosti od povrede prava intelektualnog vlasništva, sudske vlasti su ovlaštene da nalože predlagatelju, na zahtjev tuženika, da plati tuženiku odgovarajuću naknadu zbog štete nanesene ovim mjerama.”

Pravo Unije

6 Uvodne izjave 4., 5., 7., 8., 10. i 22. Direktive 2004/48 propisuju:

„(4) Na međunarodnoj razini, sve države članice, kao i sama Zajednica u pogledu predmeta u njezinoj nadležnosti, vezani [Sporazumom TRIPS] [...]

(5) Sporazum TRIPS osobito sadrži odredbe o sredstvima za provedbu prava intelektualnog vlasništva, koja predstavljaju zajedničke standarde primjenjive na međunarodnoj razini i uvedene u svim državama članicama. Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na međunarodne obveze država članica, uključujući i one prema Sporazumu TRIPS.

[...]

(7) Iz konzultacija koje je Komisija održala po ovom pitanju proizlazi da u državama članicama, usprkos Sporazumu TRIPS, i dalje postoje značajne razlike u odnosu na sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva. Na primjer, načini primjene privremenih mjera, koje se osobito upotrebljavaju za očuvanje dokaza, procjenu šteta, ili načini primjene sudskih zabrana, vrlo se razlikuju od jedne do druge države članice. [...]

(8) Razlike između sustava država članica u odnosu na sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva štetne su za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i onemogućavaju da prava intelektualnog vlasništva uživaju jednaku razinu zaštite u cijeloj Zajednici. [...]

[...]

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

[...]

(22) Također je važno osigurati privremene mjere za trenutno 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.”

7 U skladu s člankom 1. te direktive:

„Ova se Direktiva odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. Za potrebe ove Direktive, pojam ‚prava intelektualnog vlasništva‘ uključuje prava industrijskog vlasništva.”

8 Članak 2. navedene direktive, naslovljen „Područje primjene”, u svojem stavku 3. određuje:

„Ova Direktiva ne utječe na:

[...]

(b) međunarodne obveze država članica, a posebno Sporazum TRIPS, uključujući one koje se odnose na kaznene postupke i kazne;

[...]”

- 9 Poglavlje II. Direktive 2004/48, naslovljeno „Mjere, postupci i pravna sredstva”, sadržava članke 3. do 15. te direktive. U skladu s člankom 3., naslovljenim „Opća obveza”:

„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 poštteni 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 odvrćati od povrede te se moraju se primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

- 10 Člankom 9. Direktive 2004/48, naslovljenim „Privremene mjere i mjere predostrožnosti” određeno je:

„1. Države članice osiguravaju da 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 podlijevanju takvog vršenja daljnje povrede polaganjem jamstva koje bi nositelju prava trebalo osigurati naknadu štete; [...]

(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.

2. U slučaju povrede koja je počinjena na komercijalnoj razini, države članice osiguravaju da, ako oštećena strana pruži dokaze o okolnostima koje bi mogle ugroziti naknadu štete, sudska tijela mogu iz predostrožnosti naložiti oduzimanje pokretne i nepokretne imovine navodnog počinitelja povrede, uključujući i blokiranje njegovih bankovnih računa i ostalih sredstava. [...]

[...]

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.”

Mađarsko pravo

- 11 Na temelju članka 18. stavaka 1. i 2. találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Zakon br. XXXIII iz 1995. o zaštiti patenata), zaštita dodijeljena patentom nastaje objavom zahtjeva a on proizvodi učinke od dana podnošenja zahtjeva. Ta je zaštita privremena i postaje konačna samo ako podnositelj zahtjeva dobije patent za svoj izum.

- 12 Člankom 156. stavkom 1. polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Zakon br. III iz 1952. kojim se ustanovljuje Zakonik o građanskom postupku) određeno je:

„Na zahtjev sud može privremenom mjerom odrediti da se prihvati zahtjev ili protuzahjev ili zahtjev za određivanje privremenih mjera, ako je takva mjera nužna za sprječavanje neposredno predstojeće štete ili za zadržavanje *statusa quo* u sporu kao i za očuvanje prevladavajućeg prava podnositelja zahtjeva, i ako šteta uzrokovana mjerom ne prelazi korist koja se očekuje od navedene mjere. [...] Vjerojatnost činjenica na kojima se temelji zahtjev mora biti dokazana.”

- 13 U skladu s člankom 339. stavkom 1. polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Zakon br. IV iz 1959. kojim se ustanovljuje Građanski zakonik, u daljnjem tekstu: Građanski zakonik):

„Tko nezakonito uzrokuje štetu drugomu, dužan je istu popraviti. Ove je obveze oslobođen onaj tko dokaže da je postupao kako se općenito može očekivati od bilo koga u situaciji o kojoj je riječ.”

- 14 Člankom 340. stavkom 1. Građanskog zakonika određeno je:

„Kako bi se šteta izbjegla ili umanjila, oštećenik je dužan postupati kako se općenito može očekivati od bilo koga u situaciji o kojoj je riječ. Ne treba nadoknaditi dio štete koji je posljedica oštećenikova nepoštovanja te obveze.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 15 Bayer je 8. kolovoza 2000. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatali (Državni ured za intelektualno vlasništvo, Mađarska; u daljnjem tekstu: Ured) podnio prijavu patenta za farmaceutski proizvod koji sadržava kontracepcijsku tvar. Ured je tu prijavu objavio 28. listopada 2002.
- 16 Richter je u studenome 2009. i kolovozu 2010., a Exeltis u listopadu 2010., počeo na tržište u Mađarskoj stavljati kontracepcijske farmaceutske proizvode (u daljnjem tekstu: predmetni proizvodi).
- 17 Ured je 4. listopada 2010. izdao patent Bayeru.
- 18 Richter je 8. studenoga 2010. Uredu podnio zahtjev za utvrđivanje nepostojanja povrede kako bi se utvrdilo da predmetni proizvodi ne povređuju Bayerov patent.
- 19 Bayer je 9. studenoga 2010. od suda koji je uputio zahtjev, Fővárosi Törvényszék (Okružni sudu u Budimpešti, Mađarska), zatražio određivanje privremenih mjera zabrane Richteru i Exeltisu stavljanja predmetnih proizvoda na tržište. Ti su zahtjevi odbijeni jer nije dokazana vjerojatnost povrede.
- 20 Richter i Exeltis su 8. prosinca 2010. Uredu podnijeli zahtjev za poništaj Bayerova patenta.
- 21 Bayer je 25. svibnja 2011. podnio nove zahtjeve za određivanje privremenih mjera sudu koji je uputio zahtjev te je potonji izvršnim rješenjima od 11. srpnja 2011., koja su stupila na snagu 8. kolovoza 2011., zabranio Richteru i Exeltisu stavljanje predmetnih proizvoda na tržište, nametnuvši im istodobno obvezu polaganja jamstava.
- 22 Bayer je 11. kolovoza 2011. protiv Richtera i Exeltisa pred sudom koji uputio zahtjev pokrenuo postupke zbog povrede prava. Ti su postupci bili prekinuti do donošenja konačne odluke u okviru postupka za poništaj Bayerova patenta.
- 23 Odlučujući o tužbama koje su Richter i Exeltis podnijeli protiv rješenja od 11. srpnja 2011., Fővárosi Ítéltábla (Okružni žalbeni sud u Budimpešti, Mađarska) 29. rujna odnosno 4. listopada 2011. ukinula je ta rješenja zbog povreda postupka te je predmet vratila na ponovno odlučivanje sudu koji je uputio zahtjev.
- 24 Potonji je rješenjima od 23. siječnja 2012. i 30. siječnja 2012. odbio Bayerove zahtjeve za određivanje privremenih mjera. Iako je smatrao da su Richter i Exeltis ušli na tržište povređujući patent, navedeni je sud smatrao da se, uzimajući u obzir osobito stadij odvijanja postupka za poništaj Bayerova patenta i povlačenje istovjetnog europskog patenta, određivanje takvih mjera ne može smatrati proporcionalnim. Fővárosi Ítéltábla (Okružni žalbeni sud u Budimpešti) odlukom od 3. svibnja 2012. potvrdila je ta dva rješenja.

- 25 Ured je odlukom od 14. lipnja 2012. djelomično prihvatio zahtjev za poništaj Bayerova patenta koji su podnijeli Richter i Exeltis. Nakon novog zahtjeva koji su podnijeli potonji, Ured je povukao svoju odluku 14. lipnja 2012. te je odlukom od 13. rujna 2012. u cijelosti poništio taj patent.
- 26 Sud koji je uputio zahtjev poništio je rješenjem od 9. rujna 2014. odluku Ureda od 13. rujna 2012. On je, usto, izmijenio odluku potonjega od 14. lipnja 2012. te je u cijelosti poništio Bayerov patent.
- 27 Fővárosi Ítéltábla (Okružni žalbeni sud u Budimpešti) je rješenjem od 20. rujna 2016. potvrdila to rješenje.
- 28 Sud koji je uputio zahtjev okončao je 3. ožujka 2017. postupke zbog povrede prava koji su se vodili između Bayera i Exeltisa nakon Bayerova odustanka.
- 29 On je odlukom od 30. lipnja 2017. konačno odbio tužbu koju je Bayer podnio protiv Richtera na temelju povrede prava, s obzirom na to da je Bayerov patent konačno poništen.
- 30 Richter je protutužbom podnesenom 22. veljače 2012., a Exeltis tužbom podnesenom 6. srpnja 2017., zahtijevao da se Bayeru naloži da im naknadi štetu koju smatraju da su pretrpjeli zbog privremenih mjera navedenih u točki 21. ove presude.
- 31 Bayer pred sudom koji je uputio zahtjev traži odbijanje navedenih zahtjeva ističući da su sami Richter i Exeltis uzrokovali štetu koju su navodno pretrpjeli time što su namjerno i nezakonito stavili predmetne proizvode na tržište. U skladu s člankom 340. stavkom 1. Građanskog zakonika, oni stoga nemaju pravo na naknadu te štete.
- 32 U tim okolnostima sud koji je uputio zahtjev u biti smatra da, s obzirom na to da u mađarskom pravu ne postoji odredba kojom se posebno uređuju situacije iz članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48, opća pravila Građanskog zakonika koja se odnose na odgovornost i naknadu štete valja tumačiti s obzirom na tu odredbu. Međutim, on se pita kao prvo o dosegu pravila sadržanog u članku 9. stavku 7. te direktive te osobito o tome jamči li ta odredba tuženiku samo pravo na odgovarajuću naknadu ili definira i sadržaj tog prava. Kao drugo, on se pita o tome protivi li se članku 9. stavku 7. navedene direktive to da na temelju odredbe građanskog prava države članice, nacionalni sud ispita tuženikovu ulogu u nastanku štete.
- 33 U tim je okolnostima Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li izraz ‚osigura odgovarajuću naknadu‘ iz članka 9. stavka 7. Direktive [2004/48], tumačiti na način da države članice trebaju utvrditi materijalna pravna pravila u pogledu odgovornosti stranaka, kao i iznosa i načina naknade štete, na temelju kojih sudovi država članica mogu tužitelju naložiti da tuženiku osigura naknadu štete uzrokovane mjerama koje je sud naknadno ukinuo ili koje su naknadno prestale vrijediti zbog tužiteljeve radnje ili propusta ili ako je sud naknadno utvrdio da nije bilo povrede ili prijetnje povredom prava intelektualnog vlasništva?
2. U slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje, protivi li se članku 9. stavku 7. [...] Direktive [2004/48] propis države članice na temelju kojeg se na naknadu štete iz te odredbe direktive primjenjuju opća pravila države članice koja se odnose na građanskoopravnu odgovornost i naknadu štete, a u skladu s kojima sud od tužitelja ne može zahtijevati naknadu štete uzrokovane privremenom mjerom koja je naknadno postala neosnovana zbog ništavosti patenta i koja je nastala jer tuženik nije postupao kako bi se općenito moglo očekivati u situaciji o kojoj je riječ, ili je za njezin nastanak iz navedenog razloga odgovoran tuženik, pod uvjetom da je tužitelj prilikom podnošenja zahtjeva za privremenu mjeru postupao kako bi se općenito moglo očekivati u takvoj situaciji?”

O prethodnim pitanjima

- 34 Svojim pitanjima koja valja ispitati zajedno sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48, osobito pojam „odgovarajuća naknada” iz te odredbe, tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji predviđa da nije potrebno naknaditi štetu koju je osoba pretrpjela zbog toga što nije postupala kako bi se općenito moglo očekivati od bilo koga radi izbjegavanja ili smanjenja nastale joj štete i na temelju kojeg, u okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom predmetu, sud ne može podnositelju zahtjeva za određivanje privremenih mjera naložiti naknadu štete uzrokovane tim mjerama iako je patent na temelju kojeg su one zahtijevane i dodijeljene naknadno poništen.
- 35 Radi davanja odgovora na ta pitanja valja kao prvo odrediti je li zadaća država članica definirati sadržaj, opseg i načine primjene pojma „odgovarajuća naknada” na koji upućuje članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48, kao što to smatra sud koji je uputio zahtjev.
- 36 S tim u vezi najprije valja istaknuti da članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 određuje da su sudska tijela ovlaštena narediti podnositelju zahtjeva da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu uzrokovanu privremenim mjerama kad su one sukinute ili kad su prestale vrijediti zbog bilo koje tužiteljeve radnje ili propusta ili kad je naknadno utvrđeno da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualnog vlasništva.
- 37 Iako u tekstu navedene odredbe to nije izričito navedeno, iz opće strukture članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48 jasno proizlazi da je on upućen državama članicama i da potonjima nameće da u svojem nacionalnom pravu predvide sve mjere predviđene navedenim člankom 9., uključujući one iz stavka 7. tog članka, kao što to uostalom potvrđuje uvodna izjava 22. navedene direktive.
- 38 Stoga članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 valja tumačiti na način da nameće državama članicama da u svojim zakonodavstvima ovlaste nadležne sudove da podnositelju zahtjeva na tuženikov zahtjev nalože naknadu štete uzrokovane privremenim mjerama iz navedenog članka.
- 39 Iz teksta članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48 isto tako proizlazi da se ta ovlast, prvo, može izvršavati ili kad su privremene mjere ukinute ili kad su prestale vrijediti zbog bilo koje tužiteljeve radnje ili propusta ili kad je naknadno utvrđeno da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualnog vlasništva. Drugo, navedena ovlast treba se odnositi na „bilo kakvu štetu” uzrokovanu navedenim mjerama i, treće, naknada treba biti u obliku „odgovarajuće naknade”.
- 40 Konkretnije, kad je riječ o tom pojmu „odgovarajuća naknada”, valja podsjetiti da iz zahtjeva za ujednačenu primjenu prava Unije kao i načela jednakosti proizlazi da pojmovi iz odredbe prava Unije koja ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica radi utvrđivanja svojeg smisla i dosega moraju u cijeloj Uniji imati autonomno i ujednačeno tumačenje, koje treba dati uzimajući u obzir kontekst odredbe i cilj predmetnog propisa (presuda od 21. listopada 2010., Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, t. 32. i navedena sudska praksa).
- 41 Međutim, budući da članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 ne sadržava nikakvo upućivanje na nacionalno pravo država članica kad je riječ o navedenom pojmu „odgovarajuća naknada”, njega treba autonomno i ujednačeno tumačiti, a pritom ne može biti obuhvaćeno pravima različitih država članica.
- 42 Takav zaključak potvrđuje cilj koji slijedi Direktiva 2004/48. Naime, u njezinoj uvodnoj izjavi 10. pobliže je određeno da je njezin cilj usklađivanje zakonodavnih sustava država članica radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu.

- 43 S tim u vezi u uvodnoj izjavi 7. Direktive 2004/48 istaknuto je postojanje značajne razlike između država članica, osobito kad je riječ o načinima primjene privremenih mjera. Usto, u uvodnoj izjavi 8. navedeno je da su te razlike štetne za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i da onemogućavaju da prava intelektualnog vlasništva uživaju jednaku razinu zaštite u cijeloj Uniji.
- 44 Tumačenje u skladu s kojim različite države članice same slobodno pobliže određuju sadržaj, opseg i načine primjene pojma „odgovarajuća naknada” iz članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48 povrjeđuje taj cilj jednakosti i istovrsnosti visoke razine zaštite intelektualnog vlasništva koji nastoji ostvariti zakonodavac Unije.
- 45 Zaključak iz točke 41. ove presude ne može povrijediti obveze koje proizlaze iz Sporazuma TRIPS koji obvezuje kako Uniju tako i njezine države članice i na koji se na više mjesta upućuje u Direktivi 2004/48.
- 46 Naime, Sporazum TRIPS u svojem članku 1. stavku 1. osobito predviđa da su „članice [...] slobodne odrediti odgovarajuću metodu primjene odredaba ovog Sporazuma unutar vlastitog pravnog sustava i prakse”. Doseg te opće odredbe obuhvaća i članak 50. stavak 7. tog sporazuma čiji je tekst u biti istovjetan onomu članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48 te koji se također odnosi na pojam „odgovarajuća naknada”.
- 47 Osim toga, navedeni sporazum čiji je cilj, u skladu s prvom alinejom njegove preambule, osigurati učinkovitu i primjerenu zaštitu prava intelektualnog vlasništva, u svojem članku 1. stavku 1. izričito određuje mogućnost da države članice primijene veću razinu zaštite od one predviđene tim sporazumom.
- 48 Takve su upravo mogućnosti koje je odabrao zakonodavac Unije time što je donio Direktivu 2004/48 čiji je glavni cilj, istaknut u točki 42. ove presude, osiguravanje visoke, jednake i istovrsne razine zaštite intelektualnog vlasništva u pravnom sustavu Unije i njezinih država članica.
- 49 Uzimajući u obzir prethodna razmatranja, valja smatrati da je pojam „odgovarajuća naknada” autonomni pojam prava Unije koji treba ujednačeno tumačiti na njezinu čitavom području.
- 50 S tim u vezi, kao što proizlazi iz točke 38. ove presude, članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 nameće državama članicama da ovlaste svoje nacionalne sudove da tuženiku, pod pretpostavkama predviđenima tom odredbom, dodijele odgovarajuću naknadu.
- 51 Slijedom toga, zadaća je tih nacionalnih sudova da – prilikom izvršavanja tako određene ovlasti, koja im je dodijeljena – ocijene posebne okolnosti predmeta koji se pred njima vodi radi odlučivanja o tome je li potrebno podnositelju zahtjeva naložiti da tuženiku isplati naknadu koja treba biti „odgovarajuća”, odnosno opravdana s obzirom na navedene okolnosti.
- 52 Osobito, iako je izvršavanje njihove ovlasti dodjele takve naknade strogo podvrgnuto prethodnim pretpostavkama na temelju kojih bilo da privremene mjere moraju biti ukinute ili moraju prestati vrijediti zbog bilo koje tužiteljeve radnje ili propusta bilo da se mora naknadno utvrditi da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualnog vlasništva, činjenica da su te pretpostavke ispunjene u određenom predmetu ne podrazumijeva to da su nadležni nacionalni sudovi automatski i u svakom slučaju obvezni naložiti podnositelju zahtjeva da tuženiku naknadi štetu nastalu zbog navedenih mjera.
- 53 U glavnom predmetu nije sporno, prvo, da je patent izdan tek nakon što je Richter počeo stavljati predmetne proizvode na tržište i da je tužitelj u glavnom postupku, kad je prvotno zahtijevao donošenje privremenih mjera te je nakon odbijanja njegova zahtjeva ponovno 25. svibnja 2011. zahtijevao donošenje tih mjera zbog navedenog stavljanja na tržište, on bio nositelj tog patenta.

- 54 Drugo, također nije sporno da su toga istoga dana tuženici u glavnom postupku sa svoje strane Uredu već bili podnijeli zahtjev za poništaj navedenog patenta.
- 55 Treće, valja podsjetiti da, nakon što je sud koji je uputio zahtjev 11. srpnja 2011. odredio te privremene mjere, žalbeni sud ih je poništio 29. rujna odnosno 4. listopada 2011., i da sud koji je uputio zahtjev, iako je smatrao da su tuženici u glavnom postupku ušli na tržište povrjeđujući Bayerov patent, nije, nakon što su mu ti predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje, obnovio navedene privremene mjere uzimajući u obzir stadij postupka za proglašenje ništavosti tog patenta i povlačenje istovjetnog europskog patenta.
- 56 Naposljetku i četvrto, Bayerov patent poništen je najprije odlukom Ureda od 13. rujna 2012. i kasnije rješenjem suda koji je uputio zahtjev od 9. rujna 2014.
- 57 Iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku i pitanja koja su u njoj postavljena Sudu proizlazi da u tim okolnostima nacionalno zakonodavstvo o kojem je riječ u glavnom postupku ne dopušta sudu da podnositelju zahtjeva naloži da naknadi štetu koja je tuženiku uzrokovana navedenim ukinutim privremenim mjerama.
- 58 Kao drugo, u tom konkretnom kontekstu valja odgovoriti na to protivi li se članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 – osobito pojam „odgovarajuća naknada” iz te odredbe – primjeni, u tim okolnostima, nacionalnog zakonodavstva koje u biti isključuje mogućnost da se tuženiku naknadi šteta koju je pretrpio zbog toga što nije postupao kako bi se općenito moglo očekivati od bilo koga u takvoj situaciji radi izbjegavanja ili smanjenja štete, pod uvjetom da je sam podnositelj zahtjeva prilikom zahtijevanja određivanja privremenih mjera postupao kako bi se općenito moglo očekivati od bilo koga u predmetnoj situaciji.
- 59 Budući da o tome nema izričitog navoda u tekstu članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48, njega valja, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, tumačiti s obzirom na kontekst i svrhu propisa kojim je obuhvaćen (vidjeti u tom smislu presudu od 6. lipnja 2018., Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, t. 22.).
- 60 Kad je riječ o navedenom kontekstu, prvo valja istaknuti da iz posljednjeg dijela uvodne izjave 22. Direktive 2004/48 proizlazi da odgovarajuća naknada iz njezina članka 9. stavka 7. čini jamstvo koje je zakonodavac Unije smatrao potrebnim za pokrivanje troškova i štete nanesene tuženiku „neopravdanim zahtjevom” za određivanje privremenih mjera.
- 61 U skladu s uvodnom izjavom 22. Direktive 2004/48, privremene mjere iz njezina članka 9. posebno su opravdane kada bi bilo kakvo odgađanje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju prava intelektualnog vlasništva.
- 62 Iz toga proizlazi da utvrđenje neopravdanosti zahtjeva za određivanje privremenih mjera prije svega pretpostavlja nepostojanje opasnosti da nositelju prava intelektualnog vlasništva u slučaju zakašnjenja u donošenju mjera koje je zahtijevao bude uzrokovana nepopravljiva šteta.
- 63 S tim u vezi, kada tuženici stavljaju na tržište svoje proizvode iako je podnesena prijava za patent ili ako postoji patent koji može priječiti takvo stavljanje na tržište, zadaća je suda koji je uputio zahtjev provjeriti može li se takvo postupanje na prvi pogled smatrati objektivnom indicijom postojanja opasnosti nepopravljive štete nositelju prava intelektualnog vlasništva u slučaju zakašnjenja u donošenju mjera koje je zahtijevao. Stoga se zahtjev za određivanje privremenih mjera koji je podnio potonji zbog takvog postupanja ne može *a priori* kvalificirati kao „neopravdan” u smislu članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 22.

- 64 Što se tiče okolnosti da su privremene mjere o kojima je riječ u glavnom postupku ukinute, iako ona može, kao što je to navedeno u točki 52. ove presude, biti jedan od nužnih pretpostavki za samo izvršavanje ovlasti iz članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48, ona se, suprotno tomu, ne može sama po sebi smatrati odlučujućim dokazom neopravdanosti zahtjeva za određivanje ukinutih privremenih mjera.
- 65 Drugačiji zaključak bi, u okolnostima poput onih o kojim je riječ u glavnom predmetu, mogao dovesti do toga da nositelj predmetnog patenta bude odvrćen od upotrebe mjera iz članka 9. Direktive 2004/48 te bi stoga bio u suprotnosti s ciljem te direktive koji se sastoji u osiguranju visoke razine zaštite intelektualnog vlasništva.
- 66 Drugo, kad je riječ o postupanju podnositelja zahtjeva, članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48 treba tumačiti s obzirom na njezin članak 3. u kojem je navedena „opća obveza” koja se primjenjuje na čitavo poglavlje II. te direktive čiji je članak 9. također dio.
- 67 U skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2004/48, mjere, postupci i pravna sredstva potrebni za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva koje su države članice dužne poduzeti, moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.
- 68 Tako ta odredba nameće 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.
- 69 U tu svrhu, nadležni nacionalni sudovi moraju provjeriti nije li u određenom predmetu podnositelj zahtjeva zloupotrijebio te mjere i postupke.
- 70 Slijedom toga, zadaća je suda koji je uputio zahtjev provjeriti nije li podnositelj zahtjeva zloupotrijebio mjere iz članka 9. stavka 7. Direktive 2004/48. U tu svrhu, njegova je zadaća pravilno uzeti u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka.
- 71 Uzimajući u obzir sva prethodna razmatranja, na postavljena pitanja valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48, osobito pojam „odgovarajuća naknada” iz te odredbe, treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji predviđa da nije potrebno naknaditi štetu koju je osoba pretrpjela zbog toga što nije postupala kako bi se općenito moglo očekivati od bilo koga radi izbjegavanja ili smanjenja nastale joj štete i na temelju kojeg, u okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom predmetu, sud ne može podnositelju zahtjeva za određivanje privremenih mjera naložiti naknadu štete uzrokovane tim mjerama iako je patent na temelju kojeg su one zahtijevane i dodijeljene naknadno poništen, pod uvjetom da taj propis omogućuje sudu da pravilno uzme u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka radi provjere osobito toga nije li podnositelj zahtjeva zloupotrijebio navedene mjere.

Troškovi

- 72 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 navedenoga, Sud (treće vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 7. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, osobito pojam „odgovarajuća naknada” iz te odredbe, treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji predviđa da nije potrebno naknaditi štetu koju je osoba pretrpjela zbog toga što nije postupala kako bi se općenito moglo

očekivati od bilo koga radi izbjegavanja ili smanjenja nastale joj štete i na temelju kojeg, u okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom predmetu, sud ne može podnositelju zahtjeva za određivanje privremenih mjera naložiti naknadu štete uzrokovane tim mjerama iako je patent na temelju kojeg su one zahtijevane i dodijeljene naknadno poništen, pod uvjetom da taj propis omogućuje sudu da pravilno uzme u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka radi provjere osobito toga nije li podnositelj zahtjeva zloupotrijebio navedene mjere.

Potpisi