Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 15. novembra 2012*

„Direktiva 2004/48/ES — Pravila za presojo dokazov v okviru spora pred nacionalnim sodiščem, ki odloča o predlogu za ugotovitev ničnosti uporabnega modela — Pooblastila nacionalnega sodišča — Pariška konvencija — Sporazum TRIPS“

V zadevi C-180/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Madžarska) z odločbo z dne 29. septembra 2010, ki je prispela na Sodišče 18. aprila 2011, v postopku

Bericap Záródástechnikai bt

proti

Plastinnova 2000 kft,

ob udeležbi

Magyar Szabadalmi Hivatal,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi R. Silva de Lapuerta, sodnica, v funkciji predsednice tretjega senata, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (poročevalec) in D. Šváby, sodniki,

generalna pravobranilka: V. Trstenjak,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Bericap Záródástechnikai bt Zs. Kacsuk, ügyvéd,

— za Plastinnova 2000 kft J. Hergár, ügyvéd,

— za madžarsko vlado M. Fehér in K. Szíjjártó, agenta,

— za Evropsko komisijo F. Bulst in B. Béres, agenta,

* Jezik postopka: madžarščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago 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 in popravki UL 2004, L 195, str. 16 in UL 2007, L 204, str. 27), na Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS) iz Aneksa 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki je bil podpisan v Marakešu 15. aprila 1994 in potrjen s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80), in na Konvencijo za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979 (*Zbirka odločb Združenih narodov*, zvezek 828, št. 11851, str. 305, v nadaljevanju: Pariška konvencija).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Bericap Záródástechnikai bt (v nadaljevanju: Bericap) in Plastinnova 2000 kft (v nadaljevanju: Plastinnova), ker naj uporabni model ne bi bil nov in naj ne bi izpolnjeval osnovnega merila inventivne ravni.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

Sporazum TRIPS

3 V prvi uvodni izjavi Sporazuma TRIPS je navedeno:

„z željo, da bi zmanjšale nesorazmerja in ovire v mednarodni trgovini in ob upoštevanju potrebe po spodbujanju učinkovitega in ustreznega varstva pravic intelektualne lastnine ter z željo, da bi preprečili, da ukrepi in postopki za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sami ne bi postali ovire v zakoniti trgovini“.

4 Člen 1(1) in (2) dela I Sporazuma TRIPS, z naslovom „Narava in obseg obveznosti“, določa:

„1. Članice so dolžne izvajati določbe tega sporazuma. Članice smejo, vendar ne da bi bile k temu zavezane, z domačim zakonom izvajati širše varstvo, kot ga zahteva ta sporazum, pod pogojem, da tako varstvo ni v nasprotju z določbami tega sporazuma. Članice svobodno določajo ustrezen način izvajanja določb tega sporazuma v okviru njihovega lastnega pravnega sistema in prakse.

2. V tem sporazumu se izraz ‚intelektualna lastnina‘ nanaša na vse kategorije intelektualne lastnine, ki so predmet poglavij od 1 do 7 v delu II.“

5 Člen 2 tega sporazuma, z naslovom „Konvencije o intelektualni lastnini“, določa:

„1. V zvezi z deli II, III in IV tega sporazuma se članice ravnajo po členih od 1 do 12 in po členu 19 Pariške konvencije (1967).

2. Nič v delih I do IV tega sporazuma ne sme zmanjšati obstoječih obveznosti, ki jih utegnejo imeti članice med seboj po Pariški konvenciji, Bernski konvenciji, Rimski konvenciji in Pogodbi o intelektualni lastnini na področju integriranih vezij.“

6 Člen 41(1) do (3) Sporazuma TRIPS iz dela III tega sporazuma z naslovom „Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine“ določa:

„1. Članice zagotovijo, da so postopki uveljavljanja pravic, določeni v tem delu, v njihovih zakonih taki, da omogočajo učinkovito ukrepanje proti kateremukoli dejanju poseganja v pravice intelektualne lastnine, ki jih vsebuje ta sporazum, vključno s hitrimi sredstvi za preprečevanje poseganja in sredstvi, ki preprečujejo nadaljnja poseganja. Ti postopki se uporabljajo tako, da se izogiba nastajanju ovir pri legitimni trgovini in da se zagotovi varstvo pred zlorabami teh postopkov.

2. Postopki v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine morajo biti pravični. Ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni ali dragi ali postavljati nerazumne časovne omejitve ali povzročati neupravičene zamude.

3. Odločitve o teži primera so po možnosti pisne in obrazložene. Brez nepotrebne zamude so na razpolago vsaj strankam v postopku. Odločitve o teži primera temeljijo samo na dokazih, v zvezi s katerimi je bilo strankam omogočeno zaslišanje.“

Pariška konvencija

7 Vse države članice Evropske unije so podpisnice Pariške konvencije.

8 Člen 1(2) te konvencije določa:

„Predmet varstva industrijske lastnine so patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime porekla ter zatiranje nelojalne konkurence.“

9 Člen 2(1) te konvencije določa:

„Pripadniki vsake države unije uživajo v drugih državah unije, če gre za varstvo industrijske lastnine, tiste koristi, ki jih ustrezni zakoni dajejo sedaj ali jih bodo dali naknadno svojim državljanom, vendar z omejitvijo, da s tem ne smejo biti kršene pravice, ki jih posebej določa ta konvencija. Imeli bodo torej enako varstvo kot slednji in enako zakonsko sredstvo zoper sleherno kršitev, prizadejano njihovim pravicam; s pogojem, da so izpolnjeni pogoji in formalnosti, ki se zahtevajo od lastnih državljanov.“

Pravo Unije

10 V uvodnih izjavah 4, 5 in 6 Direktive 2004/48 je navedeno:

„(4) Na mednarodni ravni vse države članice, pa tudi Skupnost samo glede zadev v njeni pristojnosti, zavezuje [Sporazum TRIPS] […]

(5) [Sporazum TRIPS] vsebuje zlasti določbe o sredstvih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki so skupni standardi, ki se uporabljajo na mednarodni ravni in se izvajajo v vseh državah članicah. Ta direktiva ne sme vplivati na mednarodne obveznosti držav članic, vključno z obveznostmi na podlagi [Sporazuma TRIPS].

(6) Obstajajo tudi mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so vse države članice in prav tako vsebujejo določbe o sredstvih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Te vključujejo zlasti Pariško konvencijo [...], Bernsko konvencijo za varstvo književnih in umetniških del in Rimsko konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij.“

11 V uvodni izjavi 27 te direktive je navedeno:

„Za dopolnilno odvračanje prihodnjih kršiteljev in prispevanje k ozaveščenosti širše javnosti je koristno, da se objavljajo odločbe o primerih kršitev intelektualne lastnine.“

12 V uvodni izjavi 32 te direktive je navedeno:

„Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so upoštevana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta direktiva skuša zlasti zagotoviti polno spoštovanje intelektualne lastnine v skladu s členom 17(2) navedene listine.“

13 Člen 1 Direktive 2004/48 opredeljuje njen predmet:

„Ta direktiva se nanaša na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine. V tej direktivi izraz ‚pravice intelektualne lastnine‘ vključuje pravice industrijske lastnine.“

14 Člen 2 te direktive, ki določa njeno področje uporabe, v odstavku 1 določa:

„Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja Skupnosti 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 Skupnosti in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.“

15 Člen 2(3)(b) Direktive 2004/48 določa, da ta direktiva ne vpliva na „mednarodne obveznosti držav članic in predvsem na Sporazum TRIPS, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazenske postopke in kazni“.

16 Člen 3 te direktive 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 odvrač[a]lni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

Madžarsko pravo

Zakon o varstvu uporabnih modelov

17 Člen 1(1) zakona št. XXXVIII iz leta 1991 o varstvu z uporabnim modelom (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény) določa:

„Z uporabnim modelom (v nadaljevanju: model) se lahko zavaruje vsaka tehnična rešitev glede oblike, strukture ali razvrstitve delov, če je nova, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiva.“

18 Člen 2(1) zakona o varstvu z uporabnim modelom določa:

„V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom prednostne pravice dostopno javnosti na podlagi pisnih opisov ali na podlagi uporabe na Madžarskem.“

19 Člen 3(1) tega zakona določa:

„Šteje se, da je uporabni model na inventivni ravni, če za strokovnjaka očitno ne izhaja iz stanja tehnike.“

20 Člen 5 tega zakona določa:

„1. Prijavitelju se podeli varstvo z modelom, če:

(a) izpolnjuje zahteve, določene v členih od 1 do 4 tega zakona, ter varstvo z modelom ni izključeno na podlagi drugega odstavka tega člena in člena 1(2) tega zakona.“

21 Člen 24 zakona o varstvu z uporabnim modelom določa:

„1. Model se razglasi za ničen, če:

(a) predmet varstva ne ustreza zahtevam, določenim v členu 5(1)(a).

[…]“

22 Člen 26 tega zakona določa:

„Madžarski patentni urad je stvarno pristojen v zadevah:

[…]

(c) v zvezi z ugotovitvijo ničnosti modelov.“

23 Člen 27 tega zakona določa:

„[…]

3. Nad odločbami madžarskega patentnega urada v zvezi z varstvom modelov sodišče izvaja nadzor na podlagi določb člena 37 tega zakona.

4. Madžarski patentni urad lahko na podlagi predloga za spremembo, če predlog ni bil posredovan sodišču, spremeni in odpravi odločbo, s katero se konča postopek in se nanaša na eno od teh zadev:

[…]

(c) ničnost modela.“

24 Člen 36(3) zakona o varstvu z uporabnim modelom določa:

„V zvezi z […] ničnostjo modela […] se smiselno uporabljajo določbe patentnega zakona.“

25 Člen 37 tega zakona določa:

„1. Sodišče lahko na predlog spremeni odločbe madžarskega patentnega urada na podlagi:

(a) člena 27(4) tega zakona.

[…]

13. V postopku sodnega nadzora odločb madžarskega patentnega urada v zadevah v zvezi z modeli se smiselno uporabljajo določbe o postopku sodnega nadzora odločb madžarskega patentnega urada v zvezi s patenti.“

Patentni zakon

26 Člen 42 zakona št. XXXIII iz leta 1995 o patentnem varstvu izumov (v nadaljevanju: patentni zakon) določa:

„[…]

3. Pravnomočna odločba, s katero je bil zavrnjen predlog za ugotovitev ničnosti, izključuje, da bi se na podlagi istega dejanskega stanja začel nov postopek za ugotovitev ničnosti istega patenta.“

27 Člen 80 patentnega zakona določa:

„1. Ugotovitev ničnosti patenta lahko na podlagi člena 42 tega zakona – razen v primeru izjeme, določene v drugem odstavku – predlaga vsakdo proti njegovemu imetniku.

2. Ugotovitev ničnosti patenta v primeru člena 42(1)(d) predlaga oseba, ki bi po tem zakonu morala biti nosilec pravic iz patenta.“

28 Člen 81 tega zakona določa:

„[…]

3. Ob umiku predloga za ugotovitev ničnosti se lahko postopek nadaljuje po uradni dolžnosti. […]“

29 Člen 86 tega zakona določa:

„1. Za postopek spremembe odločitve madžarskega patentnega urada je stvarno in izključno krajevno pristojno prvostopenjsko sodišče v Budimpešti.

[…]“

30 Člen 88 tega zakona določa:

„Prvostopenjsko sodišče odloči o predlogu za spremembo odločbe madžarskega patentnega urada na podlagi pravil nepravdnega postopka, razen če te določajo drugače. Če iz tega zakona oziroma značilnosti nepravdnega postopka ne izhaja kaj drugega, se v postopku smiselno uporabljajo splošne določbe zakona št. III iz leta 1952 o pravdnem postopku (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).“

Zakon o pravdnem postopku

31 Člena 3 in 4 zakona o pravdnem postopku sta v poglavju I z naslovom „Temeljne določbe“ pod naslovom I „Temeljna načela“ in podnaslovom „Naloge sodišč v civilnih zadevah“.

32 Člen 3(2) tega zakona določa:

„2. Če zakon ne določa drugače, je nacionalno sodišče vezano na predloge in druge izjave strank, ki imajo pravni učinek. […]“

33 Člen 4(1) tega zakona določa:

„1. Nacionalno sodišče pri presoji ni vezano na odločitev drugega organa ali disciplinsko odločbo niti na dejansko stanje, ki je bilo z njima ugotovljeno.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

34 Družba Plastinnova je 17. maja 1991 pri madžarskem patentnem uradu vložila prijavo za industrijski model št. 2252-320/91 in nato 1. septembra 1992 prijavo za varstvo z uporabnim modelom. Družba Plastinnova, ki se je sklicevala na spremembo predlaganega varstva, je v zvezi s poznejšo prijavo zahtevala prednostno pravico iz prejšnje prijave. Madžarski patentni urad je temu predlogu za spremembo ugodil in po vložitvi prijave uporabnega modela temu podelil varstvo s prednostno pravico na podlagi prijave industrijskega modela.

35 Družba Bericap je v okviru upravnega postopka 6. maja 1998 predlagala ugotovitev ničnosti uporabnega modela, ker ni nov in ne izpolnjuje merila inventivne ravni.

36 Madžarski patentni urad je z odločbo št. U9200215/35 z dne 1. junija 2004 potrdil veljavnost varstva z uporabnim modelom in omejil njegov obseg.

37 Družba Plastinnova je kot imetnica pravic iz uporabnega modela pri Fővárosi Bíróság vložila predlog za spremembo te odločbe madžarskega patentnega urada. To sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji, je zavrnilo tožbo in s spremembo odločbe št. U9200215/35 razglasilo ničnost spornega modela.

38 Po pritožbi družbe Plastinnova je Fővárosi ítélőtábla (višje sodišče v Budimpešti) s sklepom spremenilo prvostopenjsko odločbo in sicer v delu, ki se nanaša na ugotovitev ničnosti varstva z uporabnim modelom, v ostalem delu pa jo je potrdilo.

39 Legfelsőbb Bíróság (vrhovno sodišče) je na pritožbo družbe Bericap potrdilo drugostopenjski sklep.

40 Postopek v glavni stvari (upravni postopek) se je začel 31. januarja 2007, ko je družba Bericap pri madžarskem patentnem uradu vložila nov predlog za ugotovitev ničnosti spornega uporabnega modela. Ta družba je kot razloge za ničnost navedla, da uporabni model ni nov in ne zadostuje merilu inventivne ravni. Zahtevi je – poleg ostalih dokumentov – priložila opise patentov št. od K4 do K10, od K19 do K 25 ter K29 in K30.

41 Družba Plastinnova, ki se je sklicevala na predhodni postopek ugotovitve ničnosti, je predlagala, da se nov predlog za ugotovitev ničnosti zavrne brez vsebinske presoje.

42 Madžarski patentni urad je z odločbo št. U9200215/58 zavrnil ta predlog za ugotovitev ničnosti in se skliceval na člen 42(3) patentnega zakona. To določbo je uporabil tako, da v novem postopku za ugotovitev ničnosti od zgoraj naštetih dokumentov ni upošteval opisov patentov od K4 do K8, K10, K19, K21 in K22. Po njegovem mnenju so bili ti dokumenti „podlaga za prejšnjo odločbo v postopku

ugotovitve ničnosti“. Dodal je, da „je [bil] vsak od teh dokumentov predmet preiskave, ne glede na to, ali je vseboval upoštevne informacije z vidika zadevnega modela“ in da, „ker [je] prejšnja odločba temelji[la] na vseh teh dokumentih, se ti dokumenti v tem postopku ne smejo upoštevati“ Dalje je madžarski patentni urad navedel, da so „[bile] vse značilnosti glavne prijave varstva z uporabnim modelom razpoznavne s fotografij, tako da se je modelu [lahko] prizna[la] prednost“. Dodal je, da „[je bilo] o vprašanju prednosti že odločeno v prejšnjem postopku, odločitev pa [je] temelji[la] tudi na tem, da se za varstvo z uporabnim modelom lahko uporabi prednost, ki mu je bila priznana zaradi spremembe varstva z industrijskim modelom“. Madžarski patentni urad je v zvezi s tem ugotovil, da opisa patentov K20 in K23 ne sodita k stanju tehnike.

43 Nazadnje je madžarski patentni urad dejstvo, da model ni nov in ne izpolnjuje merila inventivne ravni, preveril le na podlagi opisov patentov K9, K24, K25, K29 in K30 ter ugotovil, da navedeni ničnostni razlogi niso bili dokazani.

44 Družba Bericap je pri predložitvenem sodišču vložila tožbo za spremembo odločbe U9200215/58 in predlagala ugotovitev ničnosti uporabnega modela. Predlagala je, naj se upoštevajo vsi predloženi dokazi in menila, da uporabni model njegovemu imetniku zagotavlja izključne pravice, ki so primerljive pravicam, ki jih zagotavlja patent. Zaradi tega je v javnem interesu, da se izključne pravice zagotovijo le za varstvo z uporabnim modelom, ki izpolnjujejo zakonske zahteve. Zakonodajalec naj bi uveljavitev javnega interesa zagotavljal s pravnim institutom ničnostne tožbe. Javni interes v postopku ugotavljanja ničnosti naj bi podkrepil člen 80(1) patentnega zakona, ki določa, da lahko na podlagi člena 42 vsakdo – razen ko gre za izjemo iz njegovega drugega odstavka – predlaga ugotovitev ničnosti patenta proti imetniku patenta. Prav tako naj bi se javni interes izražal v členu 81(3) tega zakona, v skladu s katerim se lahko ob umiku predloga za ugotovitev ničnosti postopek nadaljuje po uradni dolžnosti.

45 Družba Plastinnova je predlagala, naj se odločba št. U9200215/58 potrdi, ker je utemeljena.

46 Predložitveno sodišče je odločbo št. U9200215/58 razveljavilo in zadevo vrnilo madžarskemu patentnemu uradu v ponovno odločanje. Menilo je, da neupoštevanje dokazov, predloženih v okviru novega postopka za ugotovitev ničnosti, ne more temeljiti le na dejstvu, da so bili predloženi že v prejšnjem postopku za ugotovitev ničnosti.

47 Fővárosi ítélőtábla je razveljavilo prvostopenjski sklep in, potem ko ugotovilo, da je madžarski patentni urad v postopku odločanja o novem predlogu za ugotovitev ničnosti ustrezno opredelil dejansko stanje, ki ga je bilo treba preučiti, zadevo vrnilo Fővárosi Bíróság v novo presojo in odločitev.

48 V predložitveni odločbi Fővárosi Bíróság pojasnjuje, da se glede na določbe Direktive 2004/48, natančneje člena 2(1) in 3(2), sprašuje, kako se uporabijo predpisi nacionalnega prava glede postopkov za ugotovitev ničnosti varstva z uporabnim modelom.

49 Predložitveno sodišče nadalje pojasnjuje, da vprašanja za predhodno odločanje, na katera naj Sodišče odgovori, temeljijo na primerjavi določb Pariške konvencije in Sporazuma TRIPS z načinom uporabe upoštevnih določb nacionalne zakonodaje. Ob tem navaja, da je bila na Madžarskem Pariška konvencija razglašena z uredbo-zakonom št. 18 leta 1970, Sporazum TRIPS pa z zakonom št. IX iz leta 1998.

50 Fővárosi Bíróság je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je v skladu s pravom Evropske unije, če se v postopku spremembe v zvezi s predlogom za ugotovitev ničnosti uporabnega modela ukrepi, postopki in pravna sredstva uporabijo tako, da nacionalno sodišče ni vezano na predloge strank ali njihove izjave, ki imajo pravne učinke, in lahko po uradni dolžnosti odredi izvajanje dokazov, ki se mu zdijo potrebni?

2. Ali je v skladu s pravom Evropske unije, če se v postopku spremembe v zvezi s predlogom za ugotovitev ničnosti uporabnega modela ukrepi, postopki in pravna sredstva uporabijo tako, da nacionalno sodišče pri odločanju ni vezano na odločbo, izdano v upravnem postopku o predlogu za ugotovitev ničnosti ali v njej ugotovljeno dejansko stanje, predvsem pa ne na ničnostne razloge, ugotovljene med upravnim postopkom, ali izjave, trditve in dokaze, predložene med postopkom?

3. Ali je v skladu s pravom Evropske unije, če se v postopku spremembe v zvezi s poznejšim predlogom za ugotovitev ničnosti uporabnega modela ukrepi, postopki in pravna sredstva uporabijo tako, da nacionalno sodišče od dokazov, predlaganih v okviru poznejšega predloga – vključno z dokazi, ki se nanašajo na stanje tehnike – ne upošteva tistih, ki so že bili navedeni v prejšnjem predlogu za ugotovitev ničnosti?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Dopustnost

51 Družba Plastinnova in madžarska vlada uveljavljata nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe iz različnih vidikov.

52 Prvič, družba Plastinnova Sodišču predlaga, naj ta predlog zavrne brez vsebinske presoje, ker Fővárosi Bíróság v skladu s zakonom o pravdnem postopku ni bilo pristojno za vložitev takega predloga, in ker lahko, če je zoper zadevno odločbo v postopku v glavni stvari mogoča pritožba, postopek za sprejetje predhodne odločbe sproži le vrhovno sodišče.

53 V zvezi s tem je treba opozoriti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso člen 267 PDEU nacionalnim sodiščem daje najširšo diskrecijsko pravico glede predložitve vprašanja Sodišču, če ugotovijo, da se v zadevi, o kateri odločajo, pokažejo vprašanja glede razlage ali presoje veljavnosti določb prava Unije, ki so nujna za rešitev spora, o katerem odločajo. Poleg tega lahko nacionalna sodišča to možnost uporabijo, kadar koli to v okviru postopka ocenijo za primerno (glej sodbo z dne 5. oktobra 2010 v zadevi Elchinov, C-173/09, ZOdl., str. I-8889, točka 26 in navedena sodna praksa).

54 Sodišče je presodilo, da se zaradi obstoja nacionalnega postopkovnega pravila ne sme podvomiti o možnosti, ki jo imajo nacionalna sodišča, ki ne odločajo na zadnji stopnji, da Sodišču predložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe, kadar imajo, kot v tem primeru, dvome glede razlage prava Unije (zgoraj navedena sodba Elchinov, točka 25, in sodba z dne 20. oktobra 2011 v zadevi Interedil, C-396/09, ZOdl., str. I-9915, točka 35).

55 Sodišče je namreč zavzelo stališče, da mora biti sodišče, ki ne odloča na zadnji stopnji, če meni, da bi lahko na podlagi pravne presoje, opravljene na višji stopnji, izdalo sodbo, ki bi bila v nasprotju s pravom Unije, svobodno, da Sodišču predloži vprašanja, o katerih dvomi (glej zgoraj navedeno sodbo Elchinov, točka 27 in navedena sodna praksa).

56 V teh okoliščinah je treba ugovor nedopustnosti, ki ga je uveljavljala družba Plastinnova, zavrniti.

57 Drugič, madžarska vlada trdi, da je treba, če predložitveno sodišče ne navede razlogov, zakaj se mu zdi razlaga Direktive 2004/48 nujna, predlog za sprejetje predhodne odločbe zavreči kot nedopusten.

58 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da Sodišče lahko predlog nacionalnega sodišča zavrne samo, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z resničnostjo ali s predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo uporabne odgovore (glej zlasti sodbe

z dne 13. marca 2001 v zadevi PreussenElektra, C-379/98, Recueil, str. I-2099, točka 39; z dne 15. junija 2006 v zadevi Acereda Herrera, C-466/04, ZOdl., str. I-5341, točka 48, in z dne 5. decembra 2006 v združenih zadevah Cipolla in drugi, C-94/04 in C-202/04, ZOdl., str. I-11421, točka 25).

59 Ugotoviti je treba, da ni očitno, da razlaga prava Unije, ki jo zahteva predložitveno sodišče, ne bi imela nobene zveze z resničnostjo ali s predmetom spora o glavni stvari, niti da bi bil problem hipotetičen. Čeprav namreč zastavljena vprašanja zelo splošno omenjajo pravo Unije, iz predložitvene odločbe izhaja, da sodišče, ki odloča o sporu o glavni stvari, v resnici zahteva razlago členov 2(1) in 3(2) Direktive 2004/48, člena 2(1) Pariške konvencije ter člena 41(1) in (2) Sporazuma TRIPS, da bi lahko presodilo, ali so nacionalna postopkovna pravila, ki se uporabljajo v okviru predloga za ugotavljanje ničnosti varstva z uporabnim modelom, v skladu s temu določbami.

60 V teh okoliščinah se domneva upoštevnosti glede zastavljenih vprašanj ni izpodbijala.

61 Iz tega izhaja, da je treba tudi ta drugi ugovor nedopustnosti zavrniti.

62 Tretjič, madžarska vlada s tem, da navaja, da je Direktiva 2004/48 očitno neupoštevna za rešitev tega spora, ker naj bi bila namenjena zgolj usklajevanju civilnih in upravnih ukrepov, ki se uporabljajo v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine, ugovarja dopustnosti predloga za sprejetje predhodne odločbe. V tej zadevi naj bi bila namreč predmet postopka veljavnost uporabnega modela in ne kršitev pravic intelektualne lastnine.

63 V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, da se vprašanje, ali je postopek ugotavljanja ničnosti uporabnega modela postopek za zagotovitev pravic intelektualne lastnine, ne nanaša na dopustnost vprašanj za predhodno odločanje, ampak zadeva njihovo vsebinsko presojo (glej po analogiji sodbi z dne 13. julija 2006 v združenih zadevah Manfredi in drugi, od C-295/04 do C-298/04, ZOdl., str. I-6619, točka 30, in z dne 21. oktobra 2010 v zadevi Padawan, C-467/08, ZOdl., str. I-10055, točka 27). Zato na podlagi te ugotovitve ni mogoče zavrniti predloga za sprejetje predhodne odločbe že na stopnji presoje njegove dopustnosti.

64 Ker je treba tudi tretji ugovor nedopustnosti zavrniti, iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten.

Vsebinska presoja

65 S tremi vprašanji, ki jih je treba presojati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali pravo Unije nasprotuje temu, da v sodnem postopku v zvezi s predlogom za ugotovitev ničnosti varstva z uporabnim modelom, sodišče:

— ni vezano na predloge ali druge izjave strank in lahko po uradni dolžnosti odredi izvajanje dokazov, ki se mu zdijo potrebni;

— ni vezano na odločbo, izdano v upravnem postopku o predlogu za ugotovitev ničnosti ali v njej ugotovljeno dejansko stanje, in

— ne sme še enkrat presojati dokazov, ki so bili predloženi že v prejšnjem predlogu za ugotovitev ničnosti.

66 Natančneje iz predložitvene odločbe izhaja, da nacionalno sodišče meni, da se Direktiva 2004/48 uporablja v postopku v glavni stvari in se sprašuje o razlagi te direktive, zlasti o njenih členih 2(1) in 3(2), glede na določbi Pariške konvencije in Sporazuma TRIPS, ki sta navedeni v točki 59 te sodbe.

67 V zvezi s tem je treba najprej navesti, da je Unija podpisala Sporazum o ustanovitvi STO, katerega del je Sporazum TRIPS in ki je bil nato potrjen s Sklepom 94/800. Zato so v skladu z ustaljeno sodno prakso določbe Sporazuma TRIPS odslej sestavni del pravnega reda Unije in v okviru tega pravnega reda je Sodišče pristojno za sprejetje predhodne odločbe o razlagi tega sporazuma (glej sodbo z dne 11. septembra 2007 v zadevi Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C-431/05, ZOdl., str. I-7001, točka 31 in navedena sodna praksa).

68 Predvsem iz določb člena 41(1) in (2) Sporazuma TRIPS, ki jih je treba brati skupaj, izhaja, da morajo države, ki so podpisnice tega sporazuma, zagotoviti, da njihova zakonodaja vsebuje postopke s posebnostmi za uveljavitev varstva pravic intelektualne lastnine, tako da omogoča učinkovite ukrepe zoper vsako dejanje, ki bi ogrozilo pravice intelektualne lastnine, ki jih določa ta sporazum.

69 V skladu s temi določbami morajo torej države, ki so podpisnice tega sporazuma, vključno z Unijo, v svojem nacionalnem pravu uzakoniti ukrepe za uveljavitev varstva pravic intelektualne lastnine, ki so v skladu z navedenimi določbami.

70 Poleg tega je treba, ker Sporazum TRIPS, kot izhaja iz njegovega člena 2(1), določa, da glede delov II, III in IV tega sporazuma države podpisnice ravnajo po členih od 1 do 12 in po členu 19 Pariške konvencije, ureditev, ki jo zahteva člen 41(1) in (2) Sporazuma TRIPS, uskladiti zlasti s členom 2(1) te konvencije.

71 Člen 2(1) Pariške konvencije določa, da pripadniki vseh držav, v katerih se uporablja ta konvencija, uživajo v vseh drugih državah, v katerih se tudi uporablja ta konvencija, če gre za varstvo industrijske lastnine, tiste koristi, ki jih ustrezni zakoni dajejo sedaj ali jih bodo dali naknadno svojim državljanom, vendar z omejitvijo, da s tem ne smejo biti kršene pravice, ki jih posebej določa ta konvencija. Imeli bodo torej enako varstvo kot slednji in enako zakonsko sredstvo zoper sleherno kršitev, prizadejano njihovim pravicam, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji in formalnosti, ki se zahtevajo od lastnih državljanov.

72 Skupni temeljni element vseh teh določb Sporazuma TRIPS in Pariške konvencije je obveznost pogodbenic teh konvencij, da v svojem nacionalnem pravnem redu zagotovijo uveljavitev pravic intelektualne lastnine, s tem da določijo učinkovita pravna sredstva zoper vsa dejanja, ki bi kršila te pravice.

73 Unija je to zakonodajno obveznost izpolnila s tem, da je sprejela Direktivo 2004/48, katere namen je, kot to izhaja iz njenega člena 1, prav zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, tako da se v ta namen v državah članicah uvedejo ukrepi, postopki in pravna sredstva.

74 Natančneje, kot izhaja iz člena 2(1) Direktive 2004/48, 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.

75 Vse zgoraj navedene določbe konvencije, Sporazuma in Direktive 2004/48 (v nadaljevanju: zadevne določbe) torej niso namenjene temu, da uredijo vse vidike pravic intelektualne lastnine, ampak le tiste, ki niso v skladu z uveljavitvijo teh pravic oziroma s kršitvijo teh pravic, tako da se določijo učinkovita pravna sredstva za preprečevanje, odpravo ali popravo kakršnihkoli kršitev obstoječih pravic intelektualne lastnine.

76 V zvezi s tem, kot izhaja iz člena 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je zagotovljeno varstvo intelektualne lastnine, če je bila ta pravica zakonito pridobljena (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2005 v združenih zadevah Alliance for Natural Health in drugi, C-154/04 in C-155/04, ZOdl., str. I-6451, točka 128).

77 Iz tega sledi, kot sicer določa tudi člen 2(1) Direktive 2004/48, da zadevne določbe zgolj zagotavljajo uveljavitev različnih pravic, ki jih imajo osebe, ki so pridobile pravice intelektualne lastnine, torej imetniki teh pravic, in jih ni mogoče razlagati tako, kot da urejajo različne ukrepe in postopke, ki so na voljo osebam, ki, kot tožeča stranka v postopku v glavni stvari, ne da bi bile imetnice teh pravic, izpodbijajo pravice intelektualne lastnine, ki so jih pridobili drugi.

78 Postopek za ugotavljanje ničnosti, kot je ta v postopku v glavni stvari, pa je zlasti na voljo osebi, ki, ne da bi bila imetnica pravice intelektualne lastnine, izpodbija varstvo z uporabnim modelom, ki je dodeljeno imetniku ustreznih pravic.

79 Tak postopek tako ni namenjen zagotavljanju varstva imetnikov pravice intelektualne lastnine v smislu zadevnih določb.

80 Ta postopek namreč ne vključuje kršitve pravic intelektualne lastnine tako glede osebe, ki je začela ta postopek, ker glede na to, da ni imetnik take pravice, po definiciji ne more utrpeti nikakršne kršitve te pravice, kot glede imetnika te pravice, na katerega se nanaša ta postopek, ker tožbe zoper njega, s katero se pravno izpodbija obstoj njegove pravice intelektualne lastnine, po definiciji ni mogoče opredeliti kot kršitev.

81 Iz zgoraj navedenega izhaja, da namen zadevnih določb ni urejanje različnih vidikov postopka za ugotavljanje ničnosti, kot je ta iz postopka v glavni stvari.

82 Zato je treba na zastavljena vprašanja odgovoriti, ker se določbe členov 2(1) in 3(2) Direktive 2004/48, ki se razlagajo ob upoštevanju člena 2(1) Pariške konvencije in člena 41(1) in (2) Sporazuma TRIPS, ne uporabljajo za postopek ugotavljanja ničnosti, kot je ta v postopku v glavni stvari, ne nasprotujejo temu, da sodišče v takem sodnemu postopku:

— ni vezano na predloge ali druge izjave strank in lahko po uradni dolžnosti odredi izvajanje dokazov, ki se mu zdijo potrebni;

— ni vezano na odločbo, izdano v upravnem postopku o predlogu za ugotovitev ničnosti ali v njej ugotovljeno dejansko stanje, in

— ne sme še enkrat presojati dokazov, ki so bili predloženi že v prejšnjem predlogu za ugotovitev ničnosti.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

Ker se določbe členov 2(1) in 3(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ki se razlagajo ob upoštevanju člena 2(1) Konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979, ter člena 41(1) in (2) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine iz Aneksa 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki je bil podpisan v Marakešu 15. aprila 1994 in potrjen s Sklepom Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu

Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, ne uporabljajo za postopke ugotavljanja ničnosti, kot je ta v postopku v glavni stvari, ne nasprotujejo sodnemu postopku, v katerem sodišče:

— **ni vezano na predloge ali druge izjave strank in lahko po uradni dolžnosti odredi izvajanje dokazov, ki se mu zdijo potrebni;**

— **ni vezano na odločbo, izdano v upravnem postopku o predlogu za ugotovitev ničnosti ali v njej ugotovljeno dejansko stanje, in**

— **ne sme še enkrat presojati dokazov, ki so bili predloženi že v prejšnjem predlogu za ugotovitev ničnosti.**

Podpisi