



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 12. septembra 2019\*

„Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Patenti – Direktiva 2004/48/ES – Člen 9(7) – Dajanje izdelkov na trg s kršitvijo pravic, podeljenih s patentom – Začasni ukrepi – Naknadna ugotovitev ničnosti patenta – Posledice – Pravica do ustreznega nadomestila za škodo, ki so jo povzročili začasni ukrepi“

V zadevi C-688/17,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (županijsko sodišče v Budimpešti, Madžarska) z odločbo z dne 9. novembra 2017, ki je na Sodišče prispela 8. decembra 2017, v postopku

**Bayer Pharma AG**

proti

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,**

**Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,**

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. Prechal, predsednica senata, F. Biltgen, J. Malenovský (poročevalec), C. G. Fernlund, sodniki, in L. S. Rossi, sodnica,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodna tajnica: R. Šereš, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 9. januarja 2019,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Bayer Pharma AG E. Szakács, K. J. Tálás in I. Molnár, üggyédek,
- za Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. A. Szecskay in G. Bacher, üggyédek,
- za Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. K. Szamosi, P. Lukácsi in Á. György, üggyédek,
- za Evropsko komisijo L. Havas, F. Wilman in S. L. Kaléda, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 11. aprila 2019

\* Jezik postopka: madžarščina.

izreka naslednjo

### **Sodbo**

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(7) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Bayer Pharma AG (v nadaljevanju: Bayer) na eni strani ter družbama Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (v nadaljevanju: Richter) in Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (v nadaljevanju: Exeltis) na drugi strani v zvezi s škodo, za katero zadnjenavedeni družbi trdita, da sta jo utrpeli zaradi ukrepov, ki so bili na predlog družbe Bayer uvedeni zoper njiju.

### **Pravni okvir**

#### *Mednarodno pravo*

- 3 V prvem odstavku preambule Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je Priloga 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), podpisanem v Marakešu 15. aprila 1994 in odobrenem 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 (94/800/ES) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80), 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 Sporazuma TRIPS, naslovljen „Narava in obseg obveznosti“, v odstavku 1 določa:

„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.“

- 5 Člen 50 Sporazuma TRIPS, naslovljen „Začasni ukrepi“, v odstavku 7 določa:

„Če sočasni ukrepi preklicani ali če prenehajo veljati zaradi kakšnega koli vlagateljevega dejanja ali opustitve ali če se pozneje ugotovi, da ni bilo kršitve ali ogrožanja pravice intelektualne lastnine, imajo sodne oblasti na toženčevo zahtevo pravico zahtevati od vlagatelja, naj zagotovi tožencu ustrezno nadomestilo škode, če je ta povzročena s temi ukrepi.“

#### *Pravo Unije*

- 6 V uvodnih izjavah 4, 5, 7, 8, 10 in 22 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.

[...]

(7) Iz posvetovanj, ki jih je imela Komisija o tem vprašanju, izhaja, da so v državah članicah kljub Sporazumu TRIPS še vedno velika neskladja glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Na primer, ureditve za uporabo začasnih ukrepov, ki se uporabljajo zlasti za ohranjanje dokazov, izračun odškodnin ali ureditve za vlaganje sodnih odredb, se zelo razlikujejo od ene države članice do druge. [...]

(8) Neskladja med sistemi držav članic glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine so škodljiva za pravilno delovanje notranjega trga in onemogočajo zagotovitev, da bi pravice intelektualne lastnine uživale enako raven varstva v vsej Skupnosti. [...]

[...]

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

[...]

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

7 Člen 1 te direktive določa:

„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.“

8 Člen 2 navedene direktive, naslovljen „Področje uporabe“, v odstavku 3 določa:

„Ta direktiva ne vpliva na:

[...]

(b) mednarodne obveznosti držav članic in predvsem na Sporazum TRIPS, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazenske postopke in kazni;

[...]“.

- 9 Poglavje II Direktive 2004/48, naslovljeno „Ukrepi, postopki in pravna sredstva“, vsebuje člene od 3 do 15 te direktive. Člen 3, naslovljen „Splošne obveznosti“, določa:

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

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

- 10 Člen 9 Direktive 2004/48, naslovljen „Začasni in varnostni ukrepi“, določa:

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

(a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, ali začasno prepovejo, po potrebi s ponavljajočimi se denarnimi kaznimi, kadar je to predvideno z nacionalno zakonodajo, nadaljevanje domnevnih kršitev navedene pravice ali za tako nadaljevanje predvidijo predložitev garancij, namenjenih zagotovitvi odškodnine imetniku pravice; [...]

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

2. V primeru kršitve, storjene v komercialnem obsegu, države članice zagotovijo, da lahko sodni organi, če oškodovana stranka dokaže okoliščine, ki bi verjetno ogrozile izterjavo odškodnine, odredijo varnostni zaseg premičnin in nepremičnin domnevnega kršitelja, vključno z blokiranjem njegovih bančnih računov in drugega premoženja. [...]

[...]

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

### ***Madžarsko pravo***

- 11 V skladu s členom 18(1) in (2) találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (zakon št. XXXIII iz leta 1995 o varstvu patentov) varstvo, podeljeno s patentom, začne teči z objavo prijave, učinkovati pa začne z dnem prijave. To varstvo je začasno in postane dokončno samo, če vlagatelj za svoj izum pridobi patent.

- 12 Člen 156(1) polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (zakon št. III iz leta 1952 o zakoniku o civilnem postopku) določa:

„Sodišče lahko na zahtevo z začasnim ukrepom odredi ugoditev zahtevku ali nasprotnemu zahtevku ali zahtevku začasne ukrepe, če je tak ukrep potreben za to, da se prepreči preteča škoda ali da se ohrani *status quo* spora ter da se ohrani prevladujoča pravica vlagatelja, škoda, ki jo povzroči ukrep, pa ne preseže koristi, ki se od njega pričakuje. [...] Verjetnost dejstev, na katerih temelji zahteva, mora biti dokazana.“

- 13 Člen 339(1) polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (zakon št. IV iz leta 1959 o civilnem zakoniku, v nadaljevanju: civilni zakonik) določa:

„Kdor nezakonito povzroči škodo drugemu, je dolžen škodo povrniti. Te obveznosti je oproščen, kdor dokaže, da je ravnal, kot bi se na splošno pričakovalo od vsakogar v zadevnem položaju.“

- 14 Člen 340(1) civilnega zakonika določa:

„Oškodovanec mora ravnati tako, kot bi se na splošno pričakovalo od vsakogar v zadevnem položaju, da bi se izognil škodi ali jo zmanjšal. Stranka ni upravičena do povrnitve škode, ki je nastala, ker oškodovanec ni izpolnil te obveznosti.“

### **Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje**

- 15 Družba Bayer je 8. avgusta 2000 pri Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (nacionalni urad za intelektualno lastnino, Madžarska) (v nadaljevanju: urad) vložila patentno prijavo v zvezi s farmacevtskim izdelkom s kontracepcijsko snovjo. Urad je to prijavo objavil 28. oktobra 2002.
- 16 Novembra 2009 in avgusta 2010 je družba Richter, oktobra 2010 pa družba Exeltis začela na Madžarskem tržiti kontracepcijske farmacevtske izdelke (v nadaljevanju: zadevni izdelki).
- 17 Urad je 4. oktobra 2010 družbi Bayer podelil patent.
- 18 Družba Richter je 8. novembra 2010 pri uradu vložila negativni ugotovitveni zahtevek, s katerim je predlagala, naj se ugotovi, da se z zadevnimi izdelki ne krši patent družbe Bayer.
- 19 Družba Bayer je 9. novembra 2010 pri predložitvenem sodišču, Fővárosi Törvényszék (županijsko sodišče v Budimpešti, Madžarska), predlagala sprejetje začasnih ukrepov, s katerimi bi se družbama Richter in Exeltis prepovedalo dajanje zadevnih izdelkov na trg. Ta predloga sta bila zavrnjena, ker verjetnost kršitve patenta ni bila dokazana.
- 20 Družbi Richter in Exeltis sta 8. decembra 2010 pri uradu vložili zahtevo za ugotovitev ničnosti patenta družbe Bayer.
- 21 Družba Bayer je 25. maja 2011 vložila nova predloga za sprejetje začasnih ukrepov pri predložitvenem sodišču, ki je z izvršljivima sklepoma z dne 11. julija 2011, ki sta začela veljati 8. avgusta 2011, družbama Richter in Exeltis prepovedalo dajanje zadevnih izdelkov na trg, ob tem pa jima je naložilo obveznost zagotoviti jamstva.
- 22 Družba Bayer je 11. avgusta 2011 pri predložitvenem sodišču zoper družbi Richter in Exeltis začela postopka zaradi kršitve patenta. Ta postopka sta bila prekinjena do sprejetja dokončne odločitve v postopku za ugotovitev ničnosti patenta družbe Bayer.
- 23 Fővárosi Ítéltábla (višje sodišče v Budimpešti, Madžarska), pri katerem sta družbi Richter in Exeltis zoper sklepa z dne 11. julija 2011 vložili pritožbo, je 29. septembra oziroma 4. oktobra 2011 ta sklepa zaradi procesnih napak razveljavilo in zadevo vrnilo v odločanje predložitvenemu sodišču.
- 24 To sodišče je s sklepoma z dne 23. januarja 2012 in z dne 30. januarja 2012 zavrnilo predloge družbe Bayer za sprejetje začasnih ukrepov. Čeprav je menilo, da sta družbi Richter in Exeltis na trg vstopili s kršitvijo patenta, je navedeno sodišče menilo, da ob upoštevanju zlasti faze, v kateri je postopek za ugotovitev ničnosti patenta družbe Bayer in preklic ustreznega evropskega patenta, sprejetja takih ukrepov ni mogoče šteti za sorazmerno. Fővárosi Ítéltábla (višje sodišče v Budimpešti) je z odločbo z dne 3. maja 2012 ta sklepa potrdilo.

- 25 Urad je z odločbo z dne 14. junija 2012 delno ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti patenta družbe Bayer, ki sta jo vložili družbi Richter in Exeltis. Na podlagi novega zahtevka, ki sta ga zadnjenavedeni vložili, je urad odpravil svojo odločbo z dne 14. junija 2012 in z odločbo z dne 13. septembra 2012 ta patent v celoti razglasil za ničen.
- 26 Predložitveno sodišče je s sklepom z dne 9. septembra 2014 odpravilo odločbo urada z dne 13. septembra 2012. Poleg tega je spremenilo njegovo odločbo z dne 14. junija 2012 in ugotovilo, da je patent družbe Bayer v celoti ničen.
- 27 Fővárosi Ítéltábla (višje sodišče v Budimpešti) je s sklepom z dne 20. septembra 2016 ta sklep potrdilo.
- 28 Predložitveno sodišče je 3. marca 2017 postopek zaradi kršitve patenta, ki je potekal med družbama Bayer in Exeltis, po umiku tožbe s strani družbe Bayer ustavilo.
- 29 Z odločbo z dne 30. junija 2017 je dokončno zavrnilo tožbo zaradi kršitve patenta, ki jo je družba Bayer vložila proti družbi Richter, ker je bil patent družbe Bayer dokončno razglašen za ničen.
- 30 Družbi Richter in Exeltis sta predlagali – prva z nasprotno tožbo, vloženo 22. februarja 2012, in druga s tožbo, vloženo 6. julija 2017 – naj se družbi Bayer naloži plačilo odškodnine za škodo, za katero menita, da sta jo utrpeli zaradi začasnih ukrepov, navedenih v točki 21 te sodbe.
- 31 Družba Bayer pred predložitvenim sodiščem predlaga, naj se navedena predloga zavrneta, pri čemer trdi, da sta družbi Richter in Exeltis sami povzročili škodo, za katero trdita, da sta jo utrpeli, tako da sta namenoma in nezakonito dajali zadevne izdelke na trg. V skladu s členom 340(1) civilnega zakonika naj torej ne bi bili upravičeni zahtevati odškodnine za to škodo.
- 32 V tem okviru predložitveno sodišče v bistvu meni, da je ob neobstoju določbe v madžarskem pravu, ki bi posebej urejala položaje iz člena 9(7) Direktive 2004/48, treba splošna pravila civilnega zakonika o odgovornosti in povračilu škode razlagati ob upoštevanju te določbe. Vendar se na prvem mestu sprašuje o obsegu pravila iz člena 9(7) te direktive, sprašuje pa se zlasti, ali je s to določbo toženi stranki zagotovljena zgolj pravica do nadomestila za škodo ali pa je z njo opredeljena tudi vsebina. Na drugem mestu se sprašuje, ali člen 9(7) navedene direktive nasprotuje temu, da ob uporabi določbe civilnega prava države članice nacionalno sodišče preuči, kakšna je bila vloga tožene stranke pri nastanku škode.
- 33 V teh okoliščinah je Fővárosi Törvényszék (županijsko sodišče v Budimpešti) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
- „1. Ali je treba besedno zvezo ‚ustrezno nadomestilo za škodo‘ iz člena 9(7) Direktive [2004/48] razlagati tako, da so države članice dolžne sprejeti materialnopravne predpise glede odgovornosti strank ter obsega in načina nadomestila za škodo, v skladu s katerimi lahko nacionalna sodišča odredijo, naj tožeča stranka plača nadomestilo toženi stranki za škodo, ki ji je nastala z ukrepi sodišča, ki so bili naknadno razveljavljeni ali se niso več uporabljali, in sicer zaradi ravnanja ali opustitve tožeče stranke ali zato, ker je sodišče naknadno ugotovilo, da ni bilo kršitve ali nevarnosti kršitve pravic intelektualne lastnine?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen, ali člen 9(7) [Direktive 2004/48] nasprotuje zakonodaji države članice, na podlagi katere je treba za nadomestilo za škodo iz te določbe uporabiti splošna pravila države članice glede civilnopravne odgovornosti in odškodnine, v skladu s katerimi sodišče ne more naložiti tožeči stranki, naj odpravi škodo, ki je bila povzročena z začasnimi ukrepi, ki so se naknadno zaradi razglasitve ničnosti patenta izkazali za neutemeljene, kadar je zadevna škoda nastala zato, ker tožena stranka ni ravnala tako, kot bi se na

splošno pričakovalo od vsakogar v danem položaju, ali kadar je za njen nastanek iz istega razloga odgovorna tožena stranka, če je tožeča stranka ob vložitvi predloga za sprejetje začasnih ukrepov ravnala tako, kot bi se na splošno pričakovalo od vsakogar v danem položaju?“

### Vprašanja za predhodno odločanje

- 34 Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9(7) Direktive 2004/48, zlasti pojem „ustrezno nadomestilo za škodo“ iz te določbe, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da ni treba plačati odškodnine osebi za škodo, ki jo je utrpela, ker ni ravnala, kot je mogoče na splošno pričakovati od vsakogar, da bi se izognila svoji škodi ali jo zmanjšala, in ki v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, privede do tega, da sodišče vlagatelju predloga za sprejetje začasnih ukrepov ne naloži povračila škode, povzročene s temi ukrepi, čeprav je bil patent, na podlagi katerega so bili ti predlagani in odobreni, naknadno razglašen za ničen.
- 35 Za odgovor na ti vprašanji je treba na prvem mestu ugotoviti, ali morajo države članice opredeliti vsebino, obseg in načine uporabe pojma „ustrezno nadomestilo za škodo“, na katerega se sklicuje člen 9(7) Direktive 2004/48, kar zagovarja predložitveno sodišče.
- 36 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da člen 9(7) Direktive 2004/48 določa, da lahko sodni organi vlagatelju na zahtevo tožene stranke odredijo, naj zadnjenavedeni zagotovi ustrezno nadomestilo za vso škodo, povzročeno z začasnimi ukrepi, kadar so ti ukrepi razveljavljeni ali se prenehajo uporabljati zaradi katerega koli dejanja ali opustitve vlagatelja ali kadar je naknadno ugotovljeno, da ni bilo kršitve ali nevarnosti kršitve pravice intelektualne lastnine.
- 37 Čeprav v besedilu navedene določbe to ni izrecno omenjeno, pa iz splošne sistematike člena 9(7) Direktive 2004/48 jasno izhaja, da je ta naslovljen na države članice in se z njim od njih zahteva, da v svojem nacionalnem pravu določijo sklop ukrepov, določenih v navedenem členu 9, vključno s tistimi iz odstavka 7 tega člena, kot je to potrjeno poleg tega tudi v uvodni izjavi 22 navedene direktive.
- 38 Člen 9(7) Direktive 2004/48 je tako treba razlagati tako, da se z njim od držav članic zahteva, da v svoji zakonodaji pooblastijo pristojna sodišča, da na zahtevo tožene stranke vlagatelju odredijo, naj povrne škodo, povzročeno z začasnimi ukrepi iz navedenega člena.
- 39 Iz besedila člena 9(7) Direktive 2004/48 je prav tako razvidno, da je to pristojnost, prvič, mogoče izvajati bodisi takrat, kadar sočasni ukrepi razveljavljeni ali se prenehajo uporabljati zaradi dejanja ali opustitve vlagatelja, bodisi takrat, kadar je naknadno ugotovljeno, da ni bilo kršitve ali nevarnosti kršitve pravice intelektualne lastnine. Drugič, navedena pristojnost se mora nanašati na „škodo“, povzročeno z zadevnimi ukrepi, in tretjič, povračilo mora biti v obliki „ustreznega nadomestila za škodo“.
- 40 Podrobneje v zvezi s pojmom „ustrezno nadomestilo za škodo“ je treba opozoriti, da tako iz zahtev po enotni uporabi prava Evropske unije kot iz zahtev načela enakosti izhaja, da je treba izraze določbe prava Unije, ki se za opredelitev smisla in obsega ne sklicuje posebej na pravo držav članic, navadno razlagati avtonomno in enotno v celotni Evropski uniji, in sicer ob upoštevanju okvira, v katerega je določba umeščena, in cilja, ki ga zadevna ureditev uresničuje (sodba z dne 21. oktobra 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, točka 32 in navedena sodna praksa).
- 41 Ker pa člen 9(7) Direktive 2004/48 nikakor ne napotuje na nacionalno pravo držav članic glede navedenega pojma „ustrezno nadomestilo za škodo“, je treba zadnjenavedenega razlagati avtonomno in enotno, ne da bi to lahko spadalo v okvir različnih držav članic.

- 42 Ta ugotovitev je podprta s ciljem, ki ga uresničuje Direktiva 2004/48. V tej je namreč v uvodni izjavi 10 pojasnjeno, da je njen cilj približevanje zakonodajnih sistemov držav članic, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu.
- 43 V zvezi s tem je v uvodni izjavi 7 Direktive 2004/48 poudarjen obstoj velikih neskladij med državami članicami, med drugim glede pravil za uporabo začasnih ukrepov. Poleg tega je v uvodni izjavi 8 te direktive opozorjeno, da so take razlike škodljive za pravilno delovanje notranjega trga in onemogočajo zagotovitev, da bi pravice intelektualne lastnine uživale enako raven varstva v vsej Uniji.
- 44 Razlaga, v skladu s katero bi različne države članice lahko same svobodno določile vsebino, obseg in način uporabe pojma „ustrezno nadomestilo za škodo“ iz člena 9(7) Direktive 2004/48, pa bi bila v nasprotju s tem ciljem enakovrednosti in homogenosti na visoki ravni varstva intelektualne lastnine, kakršnemu sledi zakonodajalec Unije.
- 45 Z ugotovitvijo iz točke 41 te sodbe se ne morejo kršiti obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma TRIPS, ki zavezuje tako Unijo kot njene države članice in na katerega se Direktiva 2004/48 večkrat sklicuje.
- 46 Sporazum TRIPS namreč v členu 1(1) med drugim določa, da „[č]lanice svobodno določajo ustrezen način izvajanja določb tega sporazuma v okviru njihovega lastnega pravnega sistema in prakse“. Obseg te splošne določbe zajema tudi člen 50(7) tega sporazuma, katerega besedilo je v bistvu enako tistemu iz člena 9(7) Direktive 2004/48 in ki se tudi nanaša na pojem „ustrezno nadomestilo škode“.
- 47 Poleg tega navedeni sporazum, ki je v skladu s prvim odstavkom preambule namenjen zagotavljanju učinkovitega in ustreznega varstva pravic intelektualne lastnine, v členu 1(1) izrecno dopušča možnost, da države članice izvajajo širše varstvo, kot ga določa ta isti sporazum.
- 48 Točno to pa je možnost, za katero se je odločil zakonodajalec Unije s sprejetjem Direktive 2004/48, katere glavni cilj, na katerega je opozorjeno v točki 42 te sodbe, je zagotoviti visoko, enakovredno in homogeno raven varstva intelektualne lastnine v pravnem sistemu Unije in njenih držav članic.
- 49 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba pojem „ustrezno nadomestilo za škodo“ šteti za avtonomen pojem prava Unije, ki ga je na njenem ozemlju treba razlagati enotno.
- 50 V zvezi s tem, kot izhaja iz točke 38 te sodbe, se s členom 9(7) Direktive 2004/48 od držav članic zahteva, da svoja nacionalna sodišča pooblastijo, da toženi stranki pod pogoji iz te določbe dodelijo ustrezno nadomestilo za škodo.
- 51 Zato morajo ta nacionalna sodišča pri izvajanju tako omejene pristojnosti, ki jim je podeljena, presoditi posebne okoliščine zadeve, o kateri odločajo, da odločijo, ali je treba vlagatelju naložiti, da toženi stranki plača nadomestilo za škodo, ki mora biti „ustrezno“, to je utemeljeno glede na navedene okoliščine.
- 52 Natančneje, čeprav za izvajanje njihove pristojnosti dodeliti tako nadomestilo za škodo strogo veljajo predpogoji, v skladu s katerimi je treba bodisičasne ukrepe razveljaviti ali prenehati uporabljati zaradi kakršnega koli dejanja ali opustitve vlagatelja bodisi ugotoviti, da ni bilo kršitve ali nevarnosti kršitve pravice intelektualne lastnine, pa dejstvo, da so ti pogoji v določeni zadevi izpolnjeni, ne pomeni, da bi bila pristojna nacionalna sodišča samodejno in v vsakem primeru dolžna naložiti vlagatelju, da povrne vso škodo, ki jo je tožena stranka utrpela zaradi navedenih ukrepov.
- 53 V postopku v glavni stvari ni sporno, prvič, da je bil patent podeljen šele po tem, ko je družba Richter začela tržiti zadevne proizvode in da je bila tožeča stranka v postopku v glavni stvari v času, ko je sprva predlagala sprejetje začasnih ukrepov in ko je – po zavrnitvi tega predloga – 25. maja 2011 ponovno predlagala sprejetje teh ukrepov kot odgovor na navedeno trženje, imetnica tega patenta.



- 54 Drugič, prav tako ni sporno, da je bila na isti datum pri uradu že vložena zahteva tožečih strank iz postopka v glavni stvari za ugotovitev ničnosti navedenega patenta.
- 55 Treba je opozoriti, tretjič, da je te začasne ukrepe, potem ko jih je predložitveno sodišče 11. julija 2011 odobrilo, višje sodišče 29. septembra in 4. oktobra 2011 razveljavilo in da predložitveno sodišče, čeprav je menilo, da sta toženi stranki v postopku v glavni stvari na trg vstopili s kršitvijo patenta družbe Bayer, v ponovnem odločanju o teh zadevah ob upoštevanju faze postopka za ugotovitev ničnosti tega patenta in preklica ustreznega evropskega patenta navedenih začasnih ukrepov ni obnovilo.
- 56 Nazadnje in četrtič, patent družbe Bayer je bil razglašen za ničen, najprej z odločbo urada z dne 13. septembra 2012 in drugič s sklepom predložitvenega sodišča, ki je bil izdan 9. septembra 2014.
- 57 Iz predložitvene odločbe in vprašanj, ki jih je predložitveno sodišče postavilo Sodišču, pa je razvidno, da naj v teh okoliščinah nacionalna zakonodaja v postopku v glavni stvari sodišču ne bi omogočala, da vlagatelju naloži, naj povrne škodo, ki je bila toženi stranki povzročena z navedenimi razveljavljenimi začasnimi ukrepi.
- 58 V tem posebnemu okviru je treba odgovoriti, na drugem mestu, na vprašanje, ali člen 9(7) Direktive 2004/48, zlasti pojem „ustrezno nadomestilo za škodo“ iz te določbe, nasprotuje uporabi – v takih okoliščinah – nacionalne zakonodaje, s katero je v bistvu izključena možnost tožene stranke, da dobi povračilo škode, ki jo je utrpela, in sicer ker ni ravnala, kot bi se na splošno pričakovalo od vsakogar v danem položaju, da bi se izognila navedeni škodi ali jo zmanjšala, če je tožeča stranka ob vložitvi predloga za sprejetje začasnih ukrepov sama ravnala tako, kot bi se na splošno pričakovalo od vsakogar v zadevnem položaju.
- 59 Glede na to, da v zvezi s tem v besedilu člena 9(7) Direktive 2004/48 ni izrecne navedbe, je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso tega razlagati ob upoštevanju sobesedila in namena ureditve, katere del je (glej v tem smislu sodbo z dne 6. junija 2018, Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, točka 22).
- 60 Glede navedenega sobesedila je treba, prvič, poudariti, da iz konca uvodne izjave 22 Direktive 2004/48 izhaja, da ustrezno nadomestilo za škodo iz člena 9(7) te direktive pomeni jamstvo, ki ga je zakonodajalec Unije štel za potrebno za pokritje stroškov in škode, ki so toženi stranki nastali z „neutemeljenim zahtevkom“ za začasne ukrepe.
- 61 V skladu z uvodno izjavo 22 Direktive 2004/48 sočasni ukrepi, določeni v njenem členu 9, zlasti utemeljeni takrat, kadar bi kakršno koli odlašanje povzročilo nepopravljivo škodo imetniku pravice intelektualne lastnine.
- 62 Iz tega izhaja, da se za ugotovitev neutemeljenosti predloga za sprejetje začasnih ukrepov zahteva predvsem neobstoj tveganja, da bi imetniku pravice intelektualne lastnine zaradi odlašanja pri sprejetju ukrepov, ki jih je predlagal, nastala nepopravljiva škoda.
- 63 V zvezi s tem, kadar tožene stranke tržijo svoje izdelke, čeprav je bila vložena prijava patenta ali pa obstaja patent, ki bi lahko oviral tako trženje, kar mora preveriti predložitveno sodišče, je tako ravnanje na prvi pogled mogoče šteti za objektivni znak obstoja tveganja, da bi imetniku tega patenta zaradi odlašanja pri sprejetju ukrepov, ki jih je predlagal, nastala nepopravljiva škoda. Zato predloga za sprejetje začasnih ukrepov, ki ga je ta zadnji vložil kot odgovor na tako ravnanje, ni mogoče *a priori* opredeliti kot „neutemeljenega“ v smislu člena 9(7) Direktive 2004/48 ob upoštevanju njene uvodne izjave 22.

- 64 Glede okoliščine, da so bili začasni ukrepi v postopku v glavni stvari razveljavljeni, je treba navesti, da čeprav lahko ta, kot je bilo pojasnjeno v točki 52 te sodbe, pomeni enega od nujnih pogojev za samo izvajanje pristojnosti iz člena 9(7) Direktive 2004/48, pa je kot tako ni mogoče šteti za odločilen dokaz neutemeljenosti predloga, iz katerega izhajajo razveljavljeni začasni ukrepi.
- 65 Drugačna ugotovitev bi lahko v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, povzročila, da bi se imetnika zadevnega patenta odvrnilo od uporabe ukrepov iz člena 9 Direktive 2004/48 in bi bila tako v nasprotju s ciljem te direktive, da se zagotovi visoka raven varstva intelektualne lastnine.
- 66 Drugič, glede ravnanja tožene stranke je treba člen 9(7) Direktive 2004/48 brati v povezavi z njenim členom 3, ki določa „splošne obveznosti“, s katerimi se ureja celotno Poglavlje II te direktive, katerega del je tudi njen člen 9.
- 67 V skladu s členom 3(2) Direktive 2004/48 je treba ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine iz te direktive, uporabljati tako, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.
- 68 S to določbo se tako državam članicam in navsezadnje nacionalnim sodiščem nalaga zagotovitev jamstev, da se med drugim ukrepi in postopki iz člena 9 Direktive 2004/48 ne uporabljajo na način, ki pomeni zlorabo.
- 69 V ta namen morajo pristojna nacionalna sodišča preveriti, da vlagatelj v dani zadevi ni zlorabil teh ukrepov in postopkov.
- 70 Zato mora predložitveno sodišče preveriti, da vlagatelj ni zlorabil ukrepa iz člena 9(7) Direktive 2004/48. V ta namen mora to ustrezno upoštevati vse objektivne okoliščine zadeve, v kar je vključeno ravnanje strank.
- 71 Glede na vse zgoraj navedeno je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 9(7) Direktive 2004/48, zlasti pojem „ustrezno nadomestilo za škodo“ iz te določbe, razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da ni treba plačati odškodnine osebi za škodo, ki jo je utrpela, ker ni ravnala, kot je mogoče na splošno pričakovati od vsakogar, da bi se izognila svoji škodi ali jo zmanjšala, in ki v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, privede do tega, da sodišče vlagatelju predloga za sprejetje začasnih ukrepov ne naloži povračila škode, povzročene s temi ukrepi, čeprav je bil patent, na podlagi katerega so bili ti predlagani in odobreni, naknadno razglašen za ničen, če ta ureditev sodišču omogoča, da ustrezno upošteva vse objektivne okoliščine zadeve, v kar je vključeno ravnanje strank, da se zlasti preveri, da vlagatelj ni zlorabil navedenih ukrepov.

### **Stroški**

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

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

**Člen 9(7) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, zlasti pojem „ustrezno nadomestilo za škodo“ iz te določbe, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da ni treba plačati odškodnine osebi za škodo, ki jo je utrpela, ker ni ravnala, kot je mogoče na splošno pričakovati od vsakogar, da bi se izognila svoji škodi ali jo zmanjšala, in ki v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, privede do tega, da sodišče vlagatelju predloga za sprejetje začasnih ukrepov ne naloži povračila škode, povzročene s temi ukrepi, čeprav je bil**

**patent, na podlagi katerega so bili ti predlagani in odobreni, naknadno razglašen za ničn, če ta ureditev sodišču omogoča, da ustrezno upošteva vse objektivne okoliščine zadeve, v kar je vključeno ravnanje strank, da se zlasti preveri, da vlagatelj ni zlorabil navedenih ukrepov.**

Podpisi