

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

L. A. GEELHOED

16 päivänä syyskuuta 2004¹**I Johdanto**

1. Oberlandesgericht Düsseldorf on esittänyt tässä asiassa kysymyksen, joka koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn yleissopimuksen² (jäljempänä yleissopimus) 16 artiklan 4 kohdan soveltamista. Kyseisessä määräyksessä annetaan tietyissä tapauksissa yksinomainen toimivalta sen sopimusvaltion tuomioistuimille, jossa patentin tallettamista tai rekisteröintiä on pyydetty tai jossa tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai jossa se katsotaan tapahtuneeksi.

2. Kansallinen tuomioistuin kysyy erityisesti, onko tuomioistuimella yksinomainen toimivalta ainoastaan silloin, kun on nostettu (*erga omnes* -vaikutuksin) kanne, jolla vaaditaan patentin toteamista mitättömäksi, vai myös silloin, kun yksi asianosaisista esittää patentinloukkausta koskevassa asiassa väitteen

siitä, että patentti ei ole pätevä tai että se on mitätön.

3. On mahdollista, että vastaaja esittää patentinloukkausta koskevassa asiassa väitteen siitä, että patentti on mitätön. Samoin asiassa, jossa vaaditaan sen vahvistamista, että patenttia ei ole loukattu, kantaja voi esittää väitteen siitä, että patentti ei ole pätevä tai että se on mitätön ja että tällä perusteella kyse ei ole patentinloukkauksesta. Käsiteltävässä pääasiassa esiintyy jälkimmäinen tilanne. Kansallinen tuomioistuin kysyy myös erityisesti, onko sillä merkitystä, katsooko asiaa käsittelevä tuomioistuin, että mitättömyyttä tai pätemättömyyttä koskeva väite on perusteltu vai ei, ja milloin väite on oikeudenkäynnin kuluessa esitetty.

4. Yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohta on poikkeus 2 artiklan sisältyvästä peruseriaatteesta. Tässä artiklassa määrätään, että kanne vastaajaa vastaan, jolla on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon valtion tuomioistuimessa. Tämän artiklan perustana on "actor sequitur forum rei" -periaate. Näin ollen 2 artiklalla pyritään suojelemaan vastaajan oikeuksia. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan poikkeuksia 2 artiklan periaatteesta on peri-

1 – Alkuperäinen kieli: hollanti.

2 – EYVL 1972, L 299, s. 32. Muutetun sopimuksen konsolidoitu versio: ks. EYVL 1998, C 27, s. 1.

aatteen yleisluonteisuuden vuoksi tulkittava suppeasti.³

5. Toisaalta 16 artiklan 4 kohdan määräysten laaja tulkinta vahvistaa oikeusvarmuutta ja pienentää keskenään ristiriitaisten päätösten riskiä. Toimivalta ratkaista patentin pätevyys on siis aina samalla tuomioistuimella. Mikä vielä tärkeämpää, ei ole toivottavaa, että 16 artiklan 4 kohtaa tulkitaan siten, että kantajan valinta mitätöintikanteen ja sellaisen kanteen välillä, jossa vaaditaan sen vahvistamista, että patenttia ei ole loukattu, vaikuttaa tuomioistuinten toimivaltaan. Tuomioistuimen valinta oman edun mukaan (forumshopping) olisi estettävä mahdollisimman tehokkaasti.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt ja toiseikat sekä oikeudenkäyntimenettely

6. Yleissopimuksen II osaston 1 jaksossa (Yleiset määräykset) olevassa 2 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Kanne sitä vastaan, jolla on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon valtion tuomioistuimissa, jolle tämän yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu.”

7. Yleissopimuksen II osaston 5 jaksossa (Yksinomainen toimivalta) olevan 16 artiklan johdantolauseessa ja 4 kohdassa todetaan seuraavaa: ”Seuraavilla tuomioistuimilla on asianomaisen kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta asiassa, joka koskee – – patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisteröintiä edellyttävien oikeuksien rekisteröintiä tai pätevyyttä, sen sopimusvaltion tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisteröintiä on pyydetty tai jossa tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai jossa se kansainvälisen sopimuksen määräysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi.”

8. Yleissopimus on korvattu tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 44/2001.⁴ Asetusta ei kuitenkaan sovelleta tässä ratkaisuehdotuksessa käsiteltävään asiaan, koska sen säännöksiä sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, ja sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu sen jälkeen, kun tämä asetusta on tullut voimaan 1.3.2002, mistä ei ole kyse esillä olevassa asiassa.

9. Tämä kysymys on tullut esille asiassa, jossa asianosaisia ovat GAT, Gesellschaft für

3 – Ks. esim. asia 189/87, Kalfelis, tuomio 27.9.1988 (Kok. 1988, s. 5565, 19 kohta) ja uusin asia C-168/02 Kronhofer, tuomio 10.6.2004. (Kok. 2004, s. I-6009, 12–14 kohta).

4 – EYVL 2001, L 12, s. 1. Yleissopimusta sovelletaan kuitenkin Tanskan kuningaskuntaan.

Antriebstechnik mbH & Co. KG, kotipaikka Alsdorf, (kantaja) ja LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, kotipaikka Bühl. Asianosaiset ovat kilpailijoita ajoneuvotekniikan alalla.

10. Kantaja halusi tehdä kölniläisen Ford-Werke AG:n kanssa sopimuksen mekaanisen värinävoimaimen toimittamisesta. Vastaajan mukaan kantaja loukkaa muun muassa ranskalaisia patenteja, joiden rekisteriin merkitty haltija on vastaaja. Kantaja nosti kanteen Landgericht Düsseldorfissa sen vahvistamiseksi, että vastaajalla ei ole oikeutta vedota ranskalaisiin patenteihin, ja esitti samalla myös, että patentit ovat mitättömiä tai että ne eivät ole päteviä.

11. Landgericht Düsseldorf katsoi, että se on kansainvälisesti toimivaltainen ranskalaisten patenttien loukkaamista koskevassa riita-asiassa. Se katsoi myös olevansa toimivaltainen ratkaisemaan riita-asian, joka koskee kyseisten patenttien mitättömyyttä tai pätemättömyyttä. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Landgericht esitti, että yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa on tulkittava suppeasti, jotta tuomioistuin ei menettäisi toimivaltaisuuttaan, jos asianosainen, jonka väitetään loukanneen patenttia, esittää patentin mitättömyyttä koskevan väitteen.

12. Landgericht hylkäsi kantajan vaatimuksen ja katsoi, että patentit täyttivät edellytykset patenttisuojan saamiseksi. Kantaja valitti tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfiin. Kyseinen tuomioistuin esitti tämän ratkaisuehdotuksen 2 kohtaan sisältyvän kysymyksen kanteen käsittelyn yhteydessä.

13. Oberlandesgericht toteaa ennakkoratkaisupyynnössään muun muassa, että keskenään ristiriitaiset päätökset ovat mahdollisia, valittiinpa ratkaisuista mikä tahansa. Se pitää myös tärkeänä, että patentin myöntäminen on julkisen vallan toteuttama toimenpide, jota sopii parhaiten arvioimaan kyseisen jäsenvaltion tuomioistuin vieraan valtion tuomioistuinten sijasta. Oberlandesgerichtin mukaan tämä on myös yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan tarkoitus.

III Yhteisöjen tuomioistuimessa esitetyt huomautukset

14. Yhteisöjen tuomioistuimessa huomautuksia esittivät pääasian vastaaja (LuK) sekä Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä myös komissio. Yhteisöjen tuomioistuin piti 14.7.2004 tätä

asiaa koskevan kuulemistilaisuuden. Myös pääasian kantaja (GAT) esitti kantansa kuulemistilaisuuden aikana.

15. Tässä menettelyssä yhteisöjen tuomioistuimessa puolustettiin kolme toisensa pois sulkevaa väitettä. Yhteisöjen tuomioistuimen on arvioitava, mikä näistä kolmesta väitteestä vastaa parhaiten yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan sanamuotoa ja tavoitteita.

16. LuK ja Saksan liittotasavallan hallitus puolustavat yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan suppeaa tulkintaa. Ne katsovat, että 16 artiklan 4 kohtaa sovelletaan patenttien pätevyyttä koskevaan riita-asiaan ainoastaan silloin, jos tätä koskeva riita on oikeudenkäynnin pääkohteena. Ne kiistävät näkemyksen, jonka mukaan patentin pätevyyteen ja patentinloukkaukseen liittyviä kysymyksiä ei saisi erottaa toisistaan. Ne katsovat, että tällainen näkemys vaarantaisi pahasti yleissopimuksessa määrättyjen eri toimivaltojen välisen tasapainon. Tästä näkemyksestä nimittäin aiheutuisi, että 16 artiklan mukainen yksinomainen toimivalta koskisi lähes kaikkia loukkausasioita.

17. Asianosaisilta otettaisiin siten pois oikeuksia, jotka niille on annettu 2 artiklassa (vastaajan kotipaikan tuomioistuin) sekä myös yleissopimuksen 5 artiklan 3 ja 5 kohdassa sekä 6 artiklan 1 kohdassa. Lisäksi 2 artiklan mukaan patentin haltija voisi

saattaa kaikki patentinloukkaukset saman tuomioistuimen (loukkaajan kotipaikan tuomioistuimen) käsiteltäväksi, kun taas 16 artiklan 4 kohdan mukaan patentin haltijan olisi käännyttävä kaikkien niiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten puoleen, joissa patentti on rekisteröity.

18. Ranskan tasavallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten sekä GAT:n näkemys on päinvastainen. Ne puoltavat 16 artiklan 4 kohdan laajaa tulkintaa oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisen järjestämisen turvaamiseksi.

19. Edellä mainitut osapuolet katsovat, että niiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet, joissa patentti on myönnetty, pystyvät parhaiten arvioimaan patentin pätevyyttä, koska ne sijaitsevat lähellä ja koska ne myös ovat eniten oikeudellisesti tekemisissä patenttien myöntämisen kanssa. Lisäksi patentin pätevyyteen ja patentinloukkaukseen liittyvät kysymykset ovat käytännössä toisistaan erottamattomia. Soveltamalla yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa loukkaamista koskeviin kanteisiin voidaan välttää keskenään ristiriitaisia päätöksiä, mikä turvaa oikeusvarmuutta. Lisäksi tällainen näkemys estää sen, että asianosaiset voivat kiertää 16 artiklan 4 kohtaan sisältyvän yksinomaista toimivaltaa koskevan määräyksen. Jos nimittäin mahdollinen loukkaaja nostaa kanteen, jossa vaaditaan sen vahvistamista, että patenttia ei ole loukattu, sen sijaan että riitauttaa paten-

tin pätevyyden, loukkaajaan ei – päinvastaisen näkemyksen tapauksessa – sovellettaisi 16 artiklan 4 kohtaa. Ranskan tasavallan hallitus viittaa tässä yhteydessä Jenardin selvitykseen,⁵ jossa korostetaan, että patenttien pätevyyttä koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

20. Komissio puolustaa kolmatta väitettä, joka asettuu kahden muun välimaastoon. Komissio katsoo, että juuri 16 artiklan 4 kohdan laaja tulkinta tarkoittaa lähinnä sitä, että kaikki patentteja koskevat riita-asiat käsitellään sen valtion tuomioistuimessa, jossa patentti on talletettu tai rekisteröity tai jossa patentti talletetaan tai rekisteröidään. Komissio ei kyseenalaista tällaisen ratkaisun toivottavuutta mutta katsoo, että tällainen ratkaisu ei sisälly 16 artiklan 4 kohdan sanamuotoon.

21. Komissio pitää kuitenkin tärkeänä, että asianosaisilla ei saa olla mahdollisuutta saada yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa menettämään merkityksensä. Asianosaiset eivät saa valita tuomioistuinta tärkeimpänä pitämänsä seikan perusteella, eli pätevyyden, mitättömyyden tai loukkauksen perusteella. Tässä tapauksessa ei ole merkityksellistä, vahvistetaanko patentin mitättömyys osana pääakanetta vai ainoastaan perusteluna tukemaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tehty. Yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan ainoastaan yksi tuomioistuin voi vahvistaa pätevyyden tai mitättömyyden. Muut patentteihin liittyvät asiat eivät kuulu 16 artiklan 4 kohdan soveltamisalaa.

IV Ratkaisuehdotus

A Puitteet: yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

22. Aluksi viitataan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan Brysselin yleissopimukseen sisältyvien käsitteiden merkitys on ratkaistava itsenäisesti, jotta voidaan mahdollisimman hyvin taata se, että sopimusvaltioille ja niille, joita asia koskee, Brysselin yleissopimuksen perusteella syntyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat samat ja yhtenevät.⁶

23. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen tulokinnan on edistettävä tuomioistuinten toimivallan jaon ennustettavuutta. Se, että kantaja voi yksityisoikeudellisessa asiassa määritellä helposti, minkä tuomioistuimen puoleen hän voi kääntyä, ja että vastaaja voi määritellä helposti, mihin tuomioistuimeen hänet voidaan haastaa, edistää sekä oikeus-suojaa että oikeusvarmuutta. Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaan toimivaltaa koskevien säännösten ennustettavuuden on oltava hyvä.

24. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut toistuvasti, että koska Brysselin yleissopi-

5 – EYVL 1979, C 59, s. 1.

6 – Ks. yleissopimuksen 16 artiklan osalta asia C-518/99, Gaillard, tuomio 5.4.2001 (Kok. 2001, s. I-2771, 13 kohta).

muksen 16 artikla on poikkeus 2 artiklan 1 kappaleesta määrätystä yleisestä toimivaltasäännöstä, sitä ei pidä tulkita laajemmin kuin sen tavoitteen takia on välttämätöntä, koska sen vaikutuksesta asianosaisilla ei ole heille tavallisesti kuuluvaa, oikeuspaikkaa koskevaa valinnanvapautta ja koska joissakin tilanteissa tästä aiheutuisi, että asia tulisi vireille tuomioistuimessa, joka ei ole kummankaan asianosaisen kotipaikan tuomioistuin. Viittasin tähän jo johdannossa.⁷ Olen samaa mieltä julkisasiamies Jacobsin kanssa siitä, että suppeaan tulkintaan ei ole myöskään kiinnitettävä liikaa huomiota. Asiassa Gabriel⁸ antamassaan ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies Jacobs katsoi, että lainsäädännössä tehdyille poikkeukselle pitäisi minkä tahansa lainsäädännössä vahvistetun säännöksen tapaan antaa oma merkityksensä, joka määritetään poikkeuksen tarkoituksen ja sanamuodon sekä sen säädöksen systematiikan ja tarkoituksen perusteella, jonka osa poikkeus on.

25. Yhteisöjen tuomioistuimen yleissopimusta koskevassa oikeuskäytännössä on neljäntenä lähtökohtana se, että on oltava mahdollisimman läheinen liittymä riita-asian ja sen paikkakunnan tuomioistuimen välillä, missä vahingon aiheuttanut teko sattui, millä perusteella toimivalta voidaan antaa kyseisille tuomioistuimille hyvän lainkäytön ja oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisen järjestämisen turvaamiseksi.⁹

26. Yhteisöjen tuomioistuin on ottaen huomioon edellä mainitut lähtökohdat esittänyt jo useita kertoja tulkinnan yleissopimuksen 16 artiklaan sisältyvistä käsitteistä. Suurin osa tuomioista on koskenut 16 artiklan 1 kohdassa määrättyä yksinomaista toimivaltaa, joka liittyy tiettyihin kiinteää omaisuutta koskeviin riita-asioihin. Yhteisöjen tuomioistuin on antanut yhden kerran 16 artiklan 4 kohtaa koskevan tuomion.

27. Asiassa Reichert ja Kockler antamassaan tuomiossa¹⁰ yhteisöjen tuomioistuin on viittanut siihen, että sen sopimusvaltion tuomioistuinten, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee, yksinomainen toimivalta (yleissopimuksen 16 artiklan 1 kohta) on perusteltu sen vuoksi, että näillä tuomioistuimilla on läheisen sijaintinsa vuoksi parhaat edellytykset perehtyä tosiasialliseen tilanteeseen ja soveltaa asiaa koskevia sääntöjä ja käytäntöjä. Sen sopimusvaltion tuomioistuinten, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee, yksinomainen toimivalta ei koske kaikkia esineoikeutta kiinteään omaisuuteen koskevia kanteita. Yksinomainen toimivalta päinvastoin koskee (pääsääntöisesti) ainoastaan kanteita, joilla pyritään vahvistamaan omistuksen laajuus ja koostuma, omistus- ja hallintaoikeus tai kiinteään omaisuuteen kohdistuvat muut esineoikeudet.

28. Asiassa Duijnste v. Goderbauer antamassaan tuomiossa¹¹ yhteisöjen tuomioistuin arvioi 16 artiklan 4 kohdassa sen jäsenvaltion

7 – Ks. myös edellisessä alaviitteessä mainitun tuomion 14 kohta.

8 – Ratkaisuehdotus asiassa C-96/00, Gabriel, tuomio 11.7.2002 (Kok. 2002, s. I-6367, ratkaisuehdotuksen 46 kohta).

9 – Ks. viimeksi (yleissopimuksen 5 artiklan 3 kohdan osalta) edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Kronhofer, tuomion 15 kohta.

10 – Asia C-115/88, Reichert ja Kockler, tuomio 10.1.1990 (Kok. 1990, s. I-27, 10 ja 11 kohta).

11 – Asia 288/82, Duijnste v. Goderbauer, tuomio 15.11.1983 (Kok. 1983, s. 3663).

tuomioistuinten, jossa patentti on myönnetty (tai jossa sitä on haettu), yksinomaista toimivaltaa. Yhteisöjen tuomioistuin pitää tätä toimivaltaa perusteltuna, koska "kyseiset tuomioistuimet voivat parhaiten ratkaista tapaukset, joissa riita-asia itse koskee patentin pätevyyttä tai tallettamista tai rekisteröintiä". Yhteisöjen tuomioistuin erottaa toisistaan nämä riita-asiat ja muut oikeudenkäynnit, jotka koskevat patenteja mutta eivät kuulu yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat esimerkiksi patentinloukkausta koskevat riita-asiat, samoin kuin esimerkiksi myös asiassa Duijnstee käsitelty kysymys siitä, onko patenttioikeuden haltija työnantaja vai työntekijä.

29. Yhteisöjen tuomioistuin muodostaa näkemyksensä käyttäen perustana sekä Jenardin selvitystä¹² että patenteja koskevia sopimuksia, joissa tehdään selvä ero yhtäältä patentin myöntämisen ja rekisteröinnin sekä toisaalta patentinloukkausten välillä.

B Mitä yleissopimuksen sanamuodosta käy ilmi?

30. Yleissopimuksen II osaston 5 jaksossa (Yksinomainen toimivalta) olevan 16 artiklan 4 kohdan mukaan tietyt patentteja ja muita teollisoikeuksia koskevat riita-asiat ratkaisee

sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa patentti on talletettu tai rekisteröity tai jossa patentti talletetaan tai rekisteröidään.

31. Yleissopimuksen 17 ja 18 artiklan määräyksistä käy ilmi yksinomaisten toimivallan pakottava luonne. On kysymys ainoastaan siitä, mitä riita-asioita 16 artiklan 4 kohta koskee.

32. Aluksi voidaan todeta, että 16 artiklan 4 kohdan sanamuodon perusteella on riittävän varmaa, että yleissopimuksen laatijat eivät ole pyrkineet ulottamaan yksinomaista toimivaltaa koskemaan kaikkia patenteja (ja muita teollisoikeuksia) koskevia riita-asioita. Yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtahan koskee ainoastaan niitä riita-asioita, jotka liittyvät patenttien ja muiden oikeuksien rekisteröintiin tai pätevyyteen. Määräys ei koske nimenomaisesti patentinloukkauksiin liittyviä riita-asioita. Siinä mielessä tämä määräys eroaa EY 229 a artiklasta, jossa annetaan yhteisöjen tuomioistuimelle toimivalta ratkaista kaikki yhteisön teollisoikeudellista suojaa koskevat riidat.

33. Kansallinen tuomioistuin viittaa erityisesti englanninkieliseen versioon, jossa 16 artiklan 4 kohdassa näytetään käytettävän laajempaa ilmausta kuin 16 artiklan 1–3 kohdan määräyksissä. 16 artiklan 4 kohdassa käytetään ilmaisua "proceedings concerned with" mutta 16 artiklan 1–3 kohdassa ilmaisua "proceedings which have as their object". Muissa kieliversioissa, kuten saksan-

ranskan-, italian- ja hollanninkielisissä versioissa, ei esiinny tätä eroa, eikä englanninkielisestä sanamuodostakaan käy yksiselitteisesti ilmi, mikä on ilmausten erilaisuuden merkitys. Komissio käsittelee huomautuksissaan perusteellisesti kansallisen tuomioistuimen mainitsemaa eroa englanninkielisessä versiossa. Komissio ei pidä tätä eroa olennaisena, koska eroa ei esiinny muissa kieliversioissa ja koska ei ole mitään näyttöä siitä, että yleissopimuksen laatija olisi halunnut rajoittaa tällä tavalla 16 artiklan 4 kohdan merkitystä. Komissio viittaa tässä yhteydessä aiemmin mainitsemaansa Jenardin¹³ selvitykseen. Olen tästä komission kanssa samaa mieltä.

34. Yleissopimuksen 19 artiklan mukaan sopimusvaltion tuomioistuimen on omasta aloitteestaan jätettävä asia tutkimatta, jos siinä nostettu kanne koskee pääasiallisesti asiaa, jonka toisen sopimusvaltion tuomioistuin on 16 artiklan mukaan yksinomaisesti toimivaltainen tutkimaan. Ranskankielisessä versiossa mainitaan täsmällisesti – toisin kuin saksan-, englannin-, italian- ja hollanninkielisissä versioissa –, että tässä tapauksessa on oltava kysymys kanteesta, joka nostetaan ”à titre principal” (pääasiallisesti). Yleissopimuksen 19 artiklan määräyksiä on käsitelty perusteellisesti yhteisöjen tuomioistuimessa. Tällöin tarkennettiin, että 19 artikla ei ole toimivaltasääntö ja että 19 artiklan tulkinta ei vaikuta yleissopimuksen 16 artiklan tulkintaan. Riippumatta 19 artiklan tul-

kinnasta yleissopimuksella ei suljeta pois sitä, että 16 artiklan 4 kohta koskee myös riita-asioita, joissa tuomioistuimen ei ole jätettävä asiaa tutkimatta jo silloin, kun asia on saatettu siinä vireille.

35. Teen seuraavassa yhteenvedon. Yleissopimuksessa on luonteeltaan pakottava järjestely toimivallan myöntämiseksi, mutta siinä ei ole määrätty 16 artiklan 4 kohtaa sovellettavaksi kaikkiin patentteja koskeviin riita-asioihin. Toisaalta yleissopimuksen sanamuodosta ei käy ilmi, että yleissopimuksen laatija on halunnut rajoittaa soveltamisen asioihin, joissa päävaatimus koskee patentin pätevyyttä tai mitättömyyttä.

C Asian varsinainen arviointi

36. Kansallinen tuomioistuin kysyy, kuten aiemmin mainittiin, kuinka laaja on yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa määrätty sen valtion tuomioistuinten, jossa patentti on rekisteröity tai talletettu, yksinomainen toimivalta. Yhteisöjen tuomioistuimessa esitettyihin huomautuksiin sisältyi kolme väitettä (ks. tarkemmin tämän ratkaisuehdotuksen III osa):

- Ensimmäisen väitteen mukaan 16 artiklan 4 kohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, jos asian päävaatimus koskee patenttien pätevyyttä.

13 – Ks. alaviite 5.

- Toisen väitteen mukaan patentin pätevyteen ja patentinloukkaukseen liittyviä kysymyksiä ei käytännössä voida erottaa toisistaan, joten 16 artiklan 4 kohtaa sovelletaan myös loukkauksia koskeviin kanteisiin.
- Kolmannen väitteen mukaan ainoastaan 16 artiklan 4 kohdassa mainitulla tuomioistuimella on toimivalta vahvistaa patentin pätevyys tai mitättömyys. Muut patentteihin liittyvät asiat eivät kuulu 16 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan.

37. Ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin valitsisi kolmannen väitteen seuraavista syistä.

38. Aluksi voidaan todeta, että toinen väite on hylättävä. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on korostanut asiassa *Duijnste* antamassaan tuomiossa, yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohta perustuu eroon yhtäältä patentin myöntämisestä ja rekisteröintiä koskevien riita-asioiden, joiden yhteydessä usein tarkastellaan patenttien pätevyyttä, ja toisaalta patentinloukkausta koskevien riita-asioiden välillä. Toinen väite saattaisi olla houkutteleva oikeusvarmuuden ja lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan kannalta mutta on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että yleissopimuksen laatija on nimenomaisesti päättänyt, että kaikki patentteja ja muita teollisoikeuksia koskevat riita-asiat eivät kuulu yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan.

39. Myös ensimmäinen väite on hylättävä. Vaikka tämä väite on puolusteltavissa tulkittaessa 16 artiklan 4 kohtaa kieliopillisesti tiukasti, väitteen valitseminen mahdollistaisi sen, että kantaja välttyy siviiliasian oikeudenkäynnissä 16 artiklan 4 kohdassa määrättyä luonteeltaan pakottavalta oikeuspaikan valinnalta. Pääasiassa kyseessä oleva tapaus kuvaa tätä tilannetta. GAT on päättänyt – jos ensimmäistä väitettä olisi noudatettu – oikeutetusti vaatia saksalaiselta tuomioistuimelta sen vahvistamista, että patenttia ei ole loukattu. Yritys olisi kuitenkin myös ensisijaisesti voinut riitauttaa LuK:lle kuuluvien patenttien pätevyyden siviiliasian tuomioistuimessa. Silloin GAT:n olisi pitänyt yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan kääntyä sen jäsenvaltion tuomioistuimen puoleen, jossa patentti on rekisteröity, eli Ranskassa toimivaltaisen tuomioistuimen puoleen.

40. Tämä kantajan valinnanvapaus siviiliasian oikeudenkäynnissä – tuomioistuimen toimivallalle siitä aiheutuvine seurauksineen – loukkaa järjestelmän ennustettavuutta vastaajan kannalta ja siten myös yhtä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön lähtökohdista.¹⁴ Lisäksi tämä valinnanvapaus heikentää yleissopimuksen, jolla pyritään luonteeltaan pakottavaan järjestelyyn, 16 artiklan 4 kohdassa määrättyä tarkoitusta ja vaikutusala.

41. Kolmas väite on sitä vastoin hyvin puolusteltavissa. Tämä väite johtaa siihen, että 16 artiklan 4 kohdassa määrätty yksin-

¹⁴ – Ks. ratkaisuehdotukseni 23 kohta.

omainen toimivalta vaikuttaa aina, kun jäsenvaltion viranomaisen myöntämän – tai kyseisen viranomaisen rekisteröimän – oikeuden pätevyys riitautetaan siviiliasian oikeudenkäynnissä. Riitautettuna on silloin muun muassa itse viranomaisen päätös, joten päätökseen sisältyy myös hallinto-oikeudellisia elementtejä. Kansallisen viranomaisen päätös on mahdollisuuksien mukaan annettava kyseisen valtion tuomioistuimen tutkittavaksi eikä vieraan valtion tuomioistuimen tutkittavaksi. Näen tässä lisäksi yhteyden asiassa Reichert ja Kockler annettuun tuomioon, jossa yhteisöjen tuomioistuin tarkastelee läheisen sijainnin kriteeriä tiettyjen kiinteää omaisuutta koskevien kanteiden yhteydessä (ks. ratkaisuehdotukseni 27 kohta).

42. Edellä mainitut näkemykset pätevät siitä riippumatta, millaisessa asiassa pätevyys riitautetaan. Tärkeintä on oikeudenkäynnin tarkoitus eikä kantajan ensisijaisen vaatimuksen muotoilu oikeudenkäynnissä. Kansallinen tuomioistuin kysyy myös, onko sillä merkitystä, missä vaiheessa oikeudenkäyntiä pätevyyttä tai mitättömyyttä käsitellään. Mielestäni tähän kysymykseen olisi vastattava kieltävästi. Oleellista puoltamassani ratkaisussa on se, että ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa patentti on talletettu tai rekisteröity, päättää pätevydestä. Näin ollen sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa oikeudenkäyntiä pätevyys riitautetaan, vaikka

huomioon ei otettaisi edes sitä seikkaa, että yleissopimusta on tulkittava mahdollisimman itsenäisesti ja jäsenvaltioiden prosessi-oikeudesta riippumatta.

43. Asioissa, jotka koskevat yksinomaan loukkausta, puuttuu tällainen sidos kansalliseen viranomaiseen. Tällaiset riita-asiat koskevat henkilölle kuuluvan subjektiivisen oikeuden loukkausta ja eivät periaatteessa eroa muista vastaavista siviilioikeudellisista riita-asioista, jotka koskevat muita subjektiivisia oikeuksia kuin teollisoikeuksia. Tämä näkemys patentinloukkausta koskevien asioiden ja patentin vahvistamista koskevien asioiden välillä vallitsevasta erosta saa suoranaisesti tukea yleissopimuksen sanamuodosta. Yhteisöjen tuomioistuin on myös myöntänyt tämän eron asiassa Duijnsteet antamassaan tuomiossa.

44. Yleissopimuksen laatija on nimenomaisesti päättänyt, että yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta patentinloukkaukseen (tai esimerkiksi tavaramerkin loukkaukseen). Olisi väärin – myös järjestelmän vaaditun tasapainoisuuden yhteydessä – tulkita 16 artiklan 4 kohtaa siten, että myös yksinomaan loukkausta koskevat riidat poistettaisiin yleissopimuksen 2 artiklassa annettusta pääsäännöstä. Lisäksi tällainen tulkinta olisi ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen

tuomion kanssa, jonka mukaan poikkeuksia yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määrätystä yleisestä toimivaltasäännöstä ei pidä tulkita laajemmin kuin niiden tavoitteen takia on välttämätöntä.¹⁵

45. Lisättäköön vielä ylimääräisenä huomautuksena, että asiassa *Gantner Electronic* annettu tuomio¹⁶ liittyy yleissopimuksen 21 artiklaan. Tässä artiklassa säännellään tilannetta, jossa eri sopimusvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa asiaa koskevia kanteita. Yhteisöjen tuomioistuin korostaa tässä tuomiossaan, että tuomioistuimen toimivaltaan vaikuttavat kantajien vaatimukset mutta eivät puolustautumisperusteet. Jos tilanne olisi toinen, toimivallan jakoa voitaisiin muuttaa puolustautumisperusteiden – jotka esitetään väistämättä vasta oikeudenkäynnin ollessa vireillä – sisällöstä riippuen. Lisäksi jos puolustautumisperusteet olisi otettava huomioon, vastaaja saisi mahdollisuuden toimia vilpillisessä mielessä ja häiritä jo vireillä olevaa oikeudenkäyntiä.

46. Asiassa *Gantner Electronic* annettu tuomio ei johda mielestäni siihen, että 16 artik-

lan 4 kohtaa ei pidä soveltaa, kun vastaaja riitauttaa patentin pätevyden loukkausta koskevan menettelyn yhteydessä. Yleissopimukseen sisältyy riittävästi mekanismeja oikeussuojan tehokkuudesta huolehtimiseksi. Loukkausta tarkasteleva tuomioistuin voi siirtää asian täysin käsiteltäväksi muualla, lykätä asian käsittelyä, kunnes 16 artiklan 4 kohdan nojalla toimivaltainen toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tehnyt päätöksen patentin pätevydestä, sekä myös käsitellä asian itse, jos vastaaja toimii vilpillisessä mielessä.

47. Lopuksi todettakoon, että yksi yhteisöjen tuomioistuimessa tässä asiassa esitettyjen huomautusten pääperusteluista koski oikeudenkäynnin järjestämistä ja prosessiekonomiaa. Tästä näkökulmasta katsottuna valittu väite ei kuitenkaan tarjoa ihanteellista ratkaisua. Kuten minkä tahansa ratkaisun tapauksessa, vältetään sellaista riskiä, että useamman valtion tuomioistuimet ovat mukana saman asian käsittelyssä ja tekevät keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Patentin haltijalla on usein patentteja samalle tuotteelle tai samalle valmistusmenetelmälle monessa jäsenvaltiossa. Näiden eri jäsenvaltioiden tuomioistuimet saisivat samanaikaisesti yksinomaisen toimivallan, kun patentin pätevyyttä aletaan käsitellä loukkausta koskevan menettelyn yhteydessä. Tämä ei tee loukkausta koskevasta menettelystä välttämättä helpompaa.

15 – Ks. ratkaisuehdotukseni 24 kohta.

16 – Asia C-111/01, *Gantner Electronic*, tuomio 8.5.2003 (Kok. 2003, s. I-4207).

V Ratkaisuehdotus

48. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin antaisi Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavan vastauksen:

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa määritellään tuomioistuimen toimivalta, silloin kun oikeudenkäynnissä esitetään vaatimus patentin tai muun tässä määräyksessä mainitun teollisoikeuden pätevyydestä tai mitättömyydestä. Näin ollen kyseistä artiklaa sovelletaan, kun patentinloukkauksen vahvistamista koskevassa asiassa vastaaja tai asiassa, jossa vaaditaan sen vahvistamista, että patenttia ei ole loukattu, kantaja esittää väitteen siitä, että patentti ei ole pätevä tai että se on mitätön.