



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PEDRO CRUZ VILLALÓN
29 päivänä maaliskuuta 2012¹

Asia C-616/10

**Solvay SA
vastaan**

Honeywell Fluorine Products Europe BV Honeywell Belgium NV Honeywell Europe NV

(Rechtbank 's-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Eurooppapatentin loukkausta koskeva kanne — Erityinen ja yksinomainen toimivalta — 6 artiklan 1 alakohta — Asia, jossa on useita vastaajia — 22 artiklan 4 alakohta — Patentin pätevyyden riitauttaminen — 31 artikla — Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet

1. Rechtbank 's-Gravenhage (Alankomaat), jonka tutkittavana on eri jäsenvaltioihin sijoittuneisiin yhtiöihin kohdistetut eurooppapatentin loukkausta koskevat kanteet, joiden yhteydessä on vaadittu rajat ylittävän loukkaamiskiellon sisältävää määräystä väliaikaisista toimenpiteistä, on esittänyt unionin tuomioistuimelle useita ennakkoratkaisukysymyksiä, jotka koskevat tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen N:o 44/2001² soveltamista immateriaaalioikeuksia koskeviin riita-asioihin.

2. Kansallisen tuomioistuimen erittäin tarkat kysymykset³ koskevat joitakin keskeisiä ongelmia⁴, joita aiheutuu kyseisen asetuksen soveltamisesta eurooppapatentteja koskeviin rajat ylittäviin riita-asioihin,⁵ ja ne antavat näin ollen unionin tuomioistuimelle tilaisuuden antaa täsmennyksiä tärkeimpiin

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — EUVL L 12, 2001, s. 1.

3 — Nämä kysymykset esitettiin lisäksi vain hieman sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Uudelleenlaadittu toisinto) 14.12.2010 annetun ehdotuksen KOM(2010) 748 lopullinen (jäljempänä ehdotus asetuksen N:o 44/2001 uudelleenlaaditusta toisinnosta). Ks. kyseisen ehdotuksen tarkastelusta Heinze, C. A., "Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation", *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2011, nide 75, s. 581.

4 — Komissio on ottanut nämä ongelmat esiin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 soveltamisesta 21.4.2009 antamassaan kertomuksessa KOM(2009) 174 lopullinen (3.4 kohta). Ks. myös 21.4.2009 annettu vihreä kirja asetuksen N:o 44/2001 tarkistamisesta (KOM(2009) 175 lopullinen, 4 ja 6 kohta) ja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 täytäntöönpanosta ja tarkistamisesta 7.9.2010 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (C 308 E, 2011, s. 36, 22 kohta).

5 — Ks. mm. Fernández Arroyo, D., *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, RCADI, 2006, osa 323, erityisesti s. 95, 80 kohta ja sitä seuraavat kohdat; Leible, S. ja Ohly, A. (toim.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion – Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C. ja Treppoz, E., *Droit international privé et propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies*, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M., *Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten*, Peter Lang, 2011.

tuomioihinsa, jotka se on antanut asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan,⁶ 22 artiklan 4 alakohdan⁷ ja 31 artiklan⁸ osalta.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Asetuksen N:o 44/2001 3 artiklassa säädetään – poiketen kyseisen asetuksen 2 artiklassa vahvistetusta periaatteesta – että jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa ainoastaan kyseisen asetuksen 5–24 artiklan säännösten nojalla.

4. Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklassa säädetään, että jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa,

” –

1) jos asiassa on useampia vastaajia, siinä tuomioistuimessa, jonka alueella jollakin vastaajista on kotipaikka, edellyttäen että kanteiden välillä on niin läheinen yhteys, että niiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on toivottavaa, jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin;

– –”

5. Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavilla tuomioistuimilla on asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta:

– –

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisteröintiä edellyttävien oikeuksien merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, missä tallettamista tai rekisteröintiä on pyydetty tai tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai missä se yhteisön säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen määräysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi;

Jollei eurooppapatenttien myöntämisestä Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) mukaisesta Euroopan patenttioviraston toimivallasta muuta johdu, jokaisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomaisesti toimivaltaisia tutkimaan kaikki sanotun valtion osalta myönnettyjen eurooppalaisten patenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevat asiat;

– –”.

6. Asetuksen N:o 44/2001 31 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltion lain mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia voidaan pyytää sanotun valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian.”

6 – Asia C-539/03, Roche Nederland ym., tuomio 13.7.2006 (Kok., s. I-6535).

7 – Asia C-4/03, GAT, tuomio 13.7.2006 (Kok., s. I-6509).

8 – Asia C-391/95, Van Uden, tuomio 17.11.1998 (Kok., s. I-7091).

II Pääasian tosiseikat

7. Solvay SA, joka on Belgiaan sijoittautunut yhtiö ja jolla on useissa jäsenvaltioissa voimassa oleva eurooppapatentti EP 0 858 440,⁹ nosti 6.3.2009 Rechtbank 's-Gravenhageissa Alankomaissa patentin loukkausta koskevan kanteen,¹⁰ joka koski tämän patentin useita kansallisia osia, erityisesti sellaista kolmea yhtiötä vastaan, joiden kotipaikat ovat kahdessa eri jäsenvaltiossa – Honeywell Fluorine Products Europe BV on sijoittautunut Alankomaihin ja Honeywell Belgium NV ja Honeywell Europe NV Belgiaan¹¹ – sillä perusteella, että ne ovat pitäneet kaupan Honeywell International Inc:in valmistamaa tuotetta (HFC-245), joka on sama kuin kyseisen patentin kattama tuote.

8. Solvay SA esitti tämän menettelyn yhteydessä 9.12.2009 pääasian vastaajia kohtaan liitännäisvaatimuksen,¹² jossa se vaati määräystä väliaikaisesta toimenpiteestä, jossa on kyse rajat ylittävstä loukkaamiskiellosta, joka on voimassa siihen asti, kunnes pääasia on ratkaistu.

9. Pääasian vastaajat ovat vedonneet liitännäisvaatimusta koskevassa menettelyssä kyseisen patentin kansallisten osien mitättömyyteen, ilman että ne olisivat kuitenkaan panneet vireille tai edes ilmaisseet tahtoaan panna vireille mitättömyyskanteita, ja lisäksi kyseenalaistaneet hollantilaisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, toimivallan tutkia pääasian kannetta ja liitännäisvaatimusta, joten Rechtbank 's-Gravenhage on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdasta ja useita ennakkoratkaisukysymyksiä asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdasta ja 31 artiklasta.

III Ennakkoratkaisukysymykset

10. Rechtbank 's-Gravenhagen esittämät ennakkoratkaisukysymykset ovat seuraavat:

”1) asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan osalta:

Jos kahta tai useampaa yhtiötä vastaan, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioissa, ajetaan jonkin näistä jäsenvaltioista tuomioistuimessa kannetta, jossa kunkin yhtiön erikseen väitetään loukanneen saman eurooppapatentin, sellaisena kuin se on voimassa jossain muussa jäsenvaltiossa, samaa kansallista osaa ryhtymällä samaa tuotetta koskeviin yksinoikeuden piiriin kuuluviin toimiin, onko siinä tapauksessa kyseessä [kyseisen] asetuksen – – 6 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu vaara siitä, että kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin?

2) asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan osalta:

a) Onko [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohtaa sovellettava oikeudenkäynnissä, jolla pyritään saamaan ulkomaisen patentin perusteella väliaikainen määräys (kuten väliaikainen rajat ylittävä loukkauskielto), jos vastaaja vetoaa vaatimusta vastustaessaan siihen, että patentti, johon asiassa vedotaan, on mitätön, kun otetaan huomioon, ettei tuomioistuin ratkaise lopullisesti kysymystä siitä, onko patentti, johon asiassa vedotaan, pätevä, vaan arvioi, miten tämä kysymys ratkaistaisiin [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdan mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ja että hakemus loukkauskieltoa koskevasta

9 — Nyt käsiteltävässä asiassa kyse on Tanskasta, Irlannista, Kreikasta, Luxemburgista, Itävaltasta, Portugalista, Suomesta ja Ruotsista, joihin on lisättävä Liechtenstein ja Sveitsi.

10 — Jäljempänä pääasian kanne.

11 — Jäljempänä yhdessä pääasian kantajat.

12 — Jäljempänä liitännäisvaatimusta koskeva menettely.

väliaikaisesta toimenpiteestä on hylättävä, jos tuomioistuin katsoo, että asiassa on olemassa perusteltu ja huomattava mahdollisuus, että patentti, johon asiassa vedotaan, julistetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa mitättömäksi?

- b) Liittyykö [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdan sovellettavuuteen edellisessä kysymyksessä tarkoitettussa oikeudenkäynnissä sellaisia vaatimuksen kiistämistä mitättömyyteen vetoamalla koskevia muotovaatimuksia, joiden vuoksi [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdalla sovelletaan vain, jos patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne on jo nostettu [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdan mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai se nostetaan kyseisen tuomioistuimen asettamassa määräajassa siten, että asiaa koskeva haaste on annettu tai annetaan tiedoksi patentin haltijalle, vai onko riittävää, että patentin mitättömyyteen vedotaan vaatimuksen kiistämiseksi, ja jos niin on, liittyykö kiistämisperusteen sisältöön sellaisia vaatimuksia, että kiistämiseen on oltava riittävät perusteet ja/tai ettei kiistämistä ole pidettävä oikeudenkäynnin väärinkäyttämisenä?
- c) Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi, onko tuomioistuin ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettussa oikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun vaatimus on kiistetty vetoamalla patentin mitättömyyteen, edelleen toimivaltainen ratkaisemaan patentin loukkaamiseen perustuvat vaatimukset sillä seurauksella, että loukkausta koskevan asian käsittelyä on (kantajan pyytäessä) lykättävä, kunnes [kyseisen] asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdan mukaan toimivaltainen tuomioistuin on ratkaissut, onko patentin kansallinen osa, johon asiassa vedotaan, pätevä, tai että vaatimus on hylättävä sen vuoksi, ettei asian ratkaisuun olennaisesti vaikuttavaan kiistämisperusteeseen voida ottaa kantaa, vai lakkaako tuomioistuimen toimivalta mitättömyyteen perustuvan kiistämisperusteen esittämisen jälkeen myös patentin loukkaamiseen perustuvien vaatimusten osalta?
- d) Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi, voiko kansallinen tuomioistuin katsoa olevansa [kyseisen] asetuksen – – 31 artiklan nojalla toimivaltainen ratkaisemaan ulkomaiseen patenttiin perustuvan vaatimuksen väliaikaista toimenpidettä (kuten rajat ylittävä loukkauskielto) koskevan määräyksen antamisesta, kun vaatimusta vastustetaan väittämällä, että patentti, johon asiassa vedotaan, on mitätön, tai (mikäli katsottaisiin, ettei kyseisen asetuksen – – 22 artiklan 4 alakohdan sovellettavuus vaikuta tuomioistuimen toimivaltaan ratkaista kysymys patentin loukkaamisesta) toimivaltainen antamaan ratkaisun kiistämisperusteesta, jonka mukaan ulkomainen patentti, johon asiassa vedotaan, on mitätön?
- e) Jos kysymykseen 4 vastataan myöntävästi, millaisia tosiseikkoja tai olosuhteita edellytetään, jotta vaadittujen toimenpiteiden kohteen ja asian ratkaisevan sopimusvaltion tuomioistuimen alueellisen toimivallan välillä voidaan katsoa olevan olemassa asiassa Van Uden vastaan Deco-Line annetun tuomion 40 kohdassa tarkoitettu todellinen liityntä?”

11. Pääasian kantaja ja vastaajat, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta sekä komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia. Solvay SA:n ja Honeywell Fluorine Products Europe BV:n edustajia ja Espanjan kuningaskunnan sekä komission asiamiehiä kuultiin 30.11.2011 järjestetyn suullisen käsittelyn aikana.

IV Arviointi

12. On todettava ensiksi, että koska asetus N:o 44/2001 on korvannut tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 allekirjoitetun yleissopimuksen¹³ jäsenvaltioiden välisissä suhteissa,¹⁴ unionin tuomioistuimen kyseisestä yleissopimuksesta esittämä tulkinta pätee myös mainitun asetuksen osalta silloin, kun asetuksen säännöksiä ja Brysselin yleissopimuksen määräyksiä voidaan pitää toisiaan vastaavina.¹⁵ Lisäksi asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 19 perustelukappaleessa todetaan, että jatkuvuus Brysselin yleissopimuksen ja kyseisen asetuksen tulkinnan välillä on varmistettava.

A Pääasian kanne ja asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan tulkinta

13. Kansallinen tuomioistuin kysyy ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään unionin tuomioistuimelta pääasiallisesti, voiko kansallinen tuomioistuin todeta olevansa toimivaltainen asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan perusteella. Kansallinen tuomioistuin toivoo vielä tarkemmin ilmaistuna, että unionin tuomioistuin selventää kysymystä siitä, onko sillä perusteella, että kansallisen tuomioistuimen on tutkittava kanteet, jotka koskevat Alankomaihin sijoittautunutta yritystä ja kahta Belgiaan sijoittautunutta yritystä, olemassa vaara ristiriitaisista tuomioista, mikä oikeuttaisi kyseisen tuomioistuimen toimivallan mainitun säännöksen nojalla.

14. Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdassa nimittäin säädetään mahdollisuudesta, että kantaja nostaa kanteet useita vastaajia vastaan tuomioistuimessa, jonka alueella jollakin vastaajista on kotipaikka, edellyttäen että kanteiden välillä on niin läheinen yhteys, että niiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on toivottavaa, jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.¹⁶

15. Yhteisöjen tuomioistuin oli vahvistanut vaatimuksen tällaisesta yhteydestä kanteiden välillä tulkitessaan Brysselin yleissopimuksen 6 artiklan 1 alakohtaa,¹⁷ ennen kuin tämä vahvistettiin asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan sanamuodossa,¹⁸ sen välttämiseksi, että poikkeus vastaajan kotipaikkavaltion tuomioistuinten toimivallasta asettaisi kyseenalaiseksi itse tämän periaatteen olemassaolon.

16. Unionin tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, että tuomio ei ole epäyhteneväinen toisen kanssa yksinomaan sillä perusteella, että tuomioiden lopputulokset ovat ratkaisun osalta erilaisia. Eron tulee lisäksi liittyä samaan tosiseikastoon ja oikeudelliseen tilanteeseen.¹⁹

17. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on lisäksi arvioida kaikkien asiassa esiin tulleiden seikkojen perusteella, liittyvätkö sen käsiteltäväksi saatetut kanteet toisiinsa eli onko vaaraa siitä, että kanteiden käsittely eri oikeudenkäynneissä johtaa keskenään ristiriitaisiin ratkaisuihin.²⁰

13 — EYVL 1972, L 299, s. 32, jäljempänä Brysselin yleissopimus.

14 — Ks. Tanskan kuningaskunnan osalta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, joka allekirjoitettiin Brysselissä 19.10.2005 (EUVL L 299, s. 62).

15 — Ks. erityisesti asia C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen, tuomio 10.9.2009, (Kok., s. I-8421, 27 kohta) sekä asia C-406/09, Realchemie Nederland, tuomio 18.10.2011 (Kok., s. I-9773, 38 kohta).

16 — Asia 189/87, Kalfelis, tuomio 27.9.1988 (Kok. 1988, s. 5565, Kok. Ep. X, s. 749, 12 kohta); asia C-51/97, Réunion européenne ym., tuomio 27.10.1998 (Kok., s. I-6511, 48 kohta) ja em. asia Roche Nederland ym., tuomion 20 kohta.

17 — Em. asia Kalfelis, tuomion 12 kohta.

18 — Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut em. asiassa Roche Nederland ym., tuomion 21 kohta.

19 — Em. asia Roche Nederland ym., tuomion 26 kohta; asia C-98/06, Freeport, tuomio 11.10.2007 (Kok., s. I-8319, 40 kohta) sekä asia C-145/10, Painer, tuomio 1.12.2011 (Kok., s. I-12533, 79 kohta).

20 — Em. asia Freeport, tuomion 41 kohta ja em. asia Painer, tuomion 83 kohta.

18. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin edellä mainitussa asiassa Roche Nederland ym. antamassaan tuomiossa, että eri jäsenvaltioissa samanaikaisesti nostetut patentin loukkausta koskevat kanteet, jotka on Münchenin yleissopimuksen 64 artiklan 3 kappaleen nojalla käsiteltävä kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevan alaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,²¹ eivät liity samaan oikeudelliseen tilanteeseen,²² joten mahdollisia toisistaan eroavia tuomioita ei voida pitää epäyhteneväisinä.²³

19. Toisin sanottuna näyttäisi siltä, että asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan edellytykset eivät pääsääntöisesti voi täytyä, kun patentin loukkausta koskevat kanteet perustuvat eurooppapatenttiin.

20. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Roche Nederland ym. antamaa tuomiota on kritisoitu voimakkaasti tältä osin²⁴ sillä perusteella, että siinä kavennetaan huomattavasti asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan soveltamisalaa²⁵ teollisoikeuden alalla.²⁶ Hyvin laajasti katsotaan,²⁷ että kyseisellä tuomiolla heikennetään eurooppapatentin haltijoiden suojaa²⁸ ja että se on ristiriidassa Münchenin yleissopimuksen 69 artiklan kanssa.²⁹

21. Onko näin ollen katsottava, että nyt käsiteltävässä asiassa esiin nostettu ongelma merkitsee lopullisesti ratkaisua joko asiassa Roche Nederland ym. vahvistetun oikeuskäytännön säilyttämisestä tai muuttamisesta?

22. Näin ei mielestäni ole. Kuten Saksan liittotasavalta, Espanjan kuningaskunta ja komissio ovat todenneet, moniulotteisempi lähestymistapa, jossa rajataan huolellisesti asiassa Roche Nederland ym. annetun oikeuskäytännön soveltamisala, on mahdollinen.

23. Pääasiassa käsiteltävänä olevan kanteen olosuhteet nimittäin eroavat edellä mainitussa asiassa Roche Nederland ym. käsiteltävänä olleen asian olosuhteista, sillä Alankomaihin ja Belgiaan sijoittautuneiden pääasian vastaajien väitetään kunkin erikseen pitävän kaupan samoja väärennetyjä tuotteita samoissa jäsenvaltioissa ja siksi vahingoittavan samoja ”eurooppapatentin kansallisia osia”, sellaisina kuin ne ovat voimassa näissä viimeksi mainituissa jäsenvaltioissa.

21 — Tuomion 30 kohta.

22 — Tuomion 31 kohta.

23 — Tuomion 32 ja 35 kohta.

24 — Ks. erityisesti European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship*, IPRax, 2007, nro 4, s. 284; julkisasiamies Trstenjakin em. asiassa Painer 12.4.2011 antaman ratkaisuehdotuksen 78–85 kohta sekä kyseisen ratkaisuehdotuksen 78 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö; ks. lisäksi Muir Watt H., ”Article 6”, teoksessa Magnus, U. ja Mankowski, P, *Brussels I Regulation*, 2. painos, Sellier, European Law Publishers, 2012, s. 313, nro 25a; Noorgård M., ”A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, em. teoksessa Leible, S. ja Ohly, A. (toim.), s. 211; Gonzalez Beilfuss, C., ”Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, teoksessa Nuyts, A. (Toim.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, s. 79.

25 — Jotkut tuomiota kritisoineet tunnustivat kuitenkin, että kyseinen tuomio saattoi päätökseen vuosien epävarmuuden ja edesauttoi yhdenmukaistamisen tason nostamisessa Euroopassa. Ks. vastaavasti Kur, A., ”Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property”, em. teoksessa Leible, S. ja Ohly, A., s. 1 ja 2.

26 — Erityisesti Hess, B. ym., *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States* (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, syyskuu 2007, nro 204, s. 104, jäljempänä Heidelberg Report.

27 — Komissiokin on kiinnittänyt asetuksen N:o 44/2001 soveltamisesta 21.4.2009 antamassaan kertomuksessa huomiota vaikeuksiin, joita kyseisestä tuomiosta seuraa (3.4 kohta). Asetuksen N:o 44/2001 tarkistamisesta annetussa vihreässä kirjassa kysymystä lähestytään kuitenkin hyvin varovasti ottamalla huomioon myös em. asiassa Roche Nederland ym. annetussa asiassa annetun tuomion 36–38 kohta. On joka tapauksessa todettava, että komissio ei ehdottanut ehdotuksessaan asetuksen N:o 44/2001 uudelleenlaaditusta toisinnosta asetuksen N:o 44/2001 6 artiklaan muutosta, vaikka sen tavoitteena oli ainoastaan, että ”eräitä nykyjärjestelmän puutteita voitaisiin korjata”, ennen kuin yhdistetty patenttioikeudenkäyntijärjestelmä on luotu eurooppapatenttien ja yhteisöpatentin alalla. Ks. tältä osin unionin tuomioistuimen SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla 8.3.2011 antama lausunto 1/09 (Kok., s. I-1137), jossa unionin tuomioistuin totesi, että suunniteltu sopimus yhdistetyn patenttioikeudenkäyntijärjestelmän perustamisesta (eurooppapatentti- ja yhteisöpatenttituomioistuin) ei ollut sopusoinnussa unionisopimuksen ja EUT-sopimuksen määräysten kanssa.

28 — Heidelberg Report, s. 338, nro 825 ja sitä seuraavat numerot.

29 — Heidelberg Report, s. 340, nro 833.

24. Näiden argumenttien asianmukaisuuden arvioimiseksi voi olla aiheellista tutkia sitä, millainen tilanne olisi, jos katsottaisiin, ettei asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa voida soveltaa. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt hollantilainen tuomioistuin olisi toimivaltainen siltä osin kuin on kyse Alankomaihin sijoittautunutta pääasian vastaajaa kohtaan nostetusta kanteesta, ja pääasian kantajan olisi nostettava patentin loukkaamista koskeva kanne Belgiaan sijoittautuneita kahta pääasian vastaajaa vastaan belgialaisessa tuomioistuimessa kyseisen asetuksen 2 artiklan nojalla.³⁰

25. Näiden kahden tuomioistuimen olisi kummankin tahollaan tutkittava väitetyt loukkaukset sellaisten erilaisten kansallisten lakien perusteella, joissa säädetään eri ”eurooppapatentin kansallisista osista”, joita on väitetty loukatun, soveltamalla *lex loci protectionis* -periaatetta.³¹ Niiden olisi esimerkiksi arvioitava soveltamalla samaa Suomen lakia, millainen vahinko eurooppapatentin suomalaiselle osalle aiheutuu siitä, että pääasian kolme vastaajaa on pitänyt kaupan samaa väärennettyä tuotetta Suomen alueella.

26. On totta, että tässä tilanteessa näiden tuomioistuinten olisi näissä olosuhteissa annettava tuomiot, jotka koskevat samaa oikeudellista tilannetta – sellaisen patentin saman kansallisen osan loukkausta, jossa määritellään samoilla termeillä kyseisen patentin suojan ulottuvuus –,³² mutta ne saattaisivat antaa toistensa kanssa täysin vastakkaisia tuomioita.

27. Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa ei toisin sanoen sovellettaisi patentin loukkausta koskevien sellaisten kanteiden kokonaisuuteen, jotka koskevat eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita eri yhtiöitä, jos nämä kanteet koskevat eri jäsenvaltioissa toteutettuja tekoja, jotka koskevat sellaisten eurooppapatentin eri kansallisten osien loukkausta, joista säädetään eri maiden oikeudessa.³³ Kyseistä säännöstä voitaisiin sen sijaan soveltaa, jos edellytys tilanteen samanlaisuudesta täyttyy, patentin loukkausta koskevien sellaisten kanteiden kokonaisuuteen, jotka koskevat eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita eri yhtiöitä, jos nämä kanteet koskevat erikseen samassa jäsenvaltiossa toteutettuja tekoja, joilla loukataan eurooppapatentin sellaista samaa kansallista osaa, josta säädetään saman maan oikeudessa.³⁴

28. On kuitenkin muistettava, että kansallisen tuomioistuimen on tulkittava asetuksen N:o 44/2001 erityistä toimivaltaa koskevia sääntöjä noudattamalla oikeusvarmuuden periaatetta,³⁵ joka on yksi kyseisen asetuksen tavoitteista, joten asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava ”sitien, että tavanomaisen valveutunut vastaaja voi kohtuullisesti ennakoida, missä muussa tuomioistuimessa kuin sen valtion tuomioistuimessa, jossa hänen kotipaikkansa on, kanne häntä vastaan voidaan nostaa”.³⁶

30 — Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole käsitelty mahdollisuutta nostaa kanteita asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan nojalla, joten sitä ei näin ollen tarkastella tässä ratkaisuehdotuksessa.

31 — Ks. tältä osin julkisasiamies Léger’n em. asiassa Roche Nederland ym. antaman ratkaisuehdotuksen 97 ja 118 kohta.

32 — Ks. vastaavasti Blumer F., *Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic*, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneve, 30. ja 31.1.2001 (WIPO/PIL/01/3).

33 — Unionin tuomioistuin katsoi nimittäin em. asiassa Roche Nederland ym. annetun tuomion 33 kohdassa, että yhteyttä ei voida osoittaa ”sellaisten saman eurooppapatentin loukkausta koskevien kanteiden välillä, joista kukin on nostettu eri sopimusvaltiossa sijaitsevaa yhtiötä vastaan teosta, jonka yhtiön väitetään tehneen asianomaisessa valtiossa”.

34 — On muistettava, että unionin tuomioistuin on todennut asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan olevan sovellettavissa, vaikka yhdistettävien kanteiden oikeudellinen perusta ei ole identtinen. Ks. em. asia Freeport, tuomion 31–47 kohta.

35 — Asia C-103/05, Reisch Montage, tuomio 13.7.2006 (Kok., s. I-6827, 24 kohta).

36 — Ks. em. asia Reisch Montage, tuomion 25 kohta; ks. vastaavasti Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdan osalta asia C-26/91, Handte, tuomio 17.6.1992 (Kok., s. I-3967, 18 kohta); asia C-440/97, GIE Groupe Concorde ym., tuomio 28.9.1999 (Kok., s. I-6307, 24 kohta) sekä asia C-256/00, Besix, tuomio 19.2.2002 (Kok., s. I-1699, 24–26 kohta); siltä osin kuin on kyse poikkeuksesta *forum non conveniensiin*, asia C-281/02, Owusu, tuomio 1.3.2005 (Kok., s. I-1383, 40 kohta); Brysselin yleissopimuksen 24 artiklan osalta asia C-104/03, St. Paul Dairy, tuomio 28.4.2005 (Kok., s. I-3481, 19 kohta).

29. Ehdoton näin ollen, että unionin tuomioistuin vastaa kansallisen tuomioistuimen esittämään ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, että asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan riita-asiassa, jossa on nostettu eurooppapatentin loukkausta koskeva kanne useisiin eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita yhtiöitä vastaan, kun kanteet koskevat erikseen samassa jäsenvaltiossa toteutettuja tekoja, joilla loukataan eurooppapatentin sellaista samaa kansallista osaa, josta säädetään saman maan oikeudessa.

B Liitännäisvaatimusta koskeva menettely

30. Kansallinen tuomioistuin tiedustele toisella kokonaisuudella ennakkoratkaisukysymyksiä pääasiallisesti, onko se seikka, että patentin pätevyys on kiistetty liitännäisvaatimusta koskevassa menettelyssä, joka koskee rajat ylittävää loukkaamiskieltoa, samanaikaisesti kuin on nostettu patentin loukkausta koskeva pääasian kanne, riittävä, ja jos on, millä muodollisilla tai menettelyllisillä edellytyksillä, mahdollistamaan asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan soveltamisen siten, että tuomioistuimen, jossa asia on tutkittavana, on yhtäältä todettava, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia pääasian kannetta asetuksen N:o 44/2001 25 artiklan nojalla, ja että sen on toisaalta tämän seurauksena tutkittava, onko sillä asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla toimivalta tutkia liitännäisvaatimus.

1. Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan tulkinta

31. Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan säännösten ulottuvuutta koskevaa kysymyssarjaa on tutkittava asiassa GAT annetun tuomion³⁷ perustelujen ja tuomiolauselman perusteella.

32. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kyseisessä tuomiossa, että Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa on tulkittava kyseisen määräyksen tarkoitukseen ja siihen nähden, mikä on kyseisen määräyksen asema yleissopimuksen järjestelmässä,³⁸ siten, että siinä määrätty yksinomaista toimivaltaa koskeva sääntö koskee kaikkia patenttien rekisteröintiä tai pätevyyttä koskevia riita-asioita riippumatta siitä, otettiinko asia tutkittavaksi kanneteitse tai väitteellä, ja riippumatta siitä, missä vaiheessa sitä menettelyä ollaan, jossa asia tutkitaan.

33. Ilman, että mennään näiden määräysten perimmäisen tarkoituksen ääreen, voidaan korostaa, että kolme argumenttia, jotka koskevat Brysselin yleissopimuksella käyttöön otetun järjestelmän perustaa ja tarkoitusta, olivat perusteena tällaiselle ratkaisulle:³⁹ ensinnäkin Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdalla vahvistetun yksinomaisen toimivallan sitova luonne,⁴⁰ toiseksi tarpeellisuus turvata toimivaltasääntöjen soveltamisen ennakoitavuus ja näin ollen oikeusvarmuus välttämällä useat toimivaltaperusteet⁴¹ ja lopuksi tarpeellisuus välttää keskenään ristiriitaisten tuomioiden vaaran lisäämistä, jota yleissopimuksella nimenomaan pyritään välttämään.⁴²

34. Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta sekä komissio, jotka toistavat tältä osin joitakin kansallisen tuomioistuimen esittämiä argumentteja, ovat yhtä mieltä siitä, että pääsääntöisesti tuomioistuimet, joiden on kuten pääasiassa käsiteltävä liitännäisvaatimus, eivät ratkaise pääasiaa tai lausu patentin loukkauksen olemassaolosta (pääasian kohteena) tai patentin pätevyydestä (liitännäisvaatimusta koskevan menettelyn yhteydessä esitetty puolustautumisperuste), vaan ne sen

37 — Em. asia, tuomion 13–31 kohta.

38 — Tuomion 20–24 kohta.

39 — Näiden määräysten perimmäisen merkityksen osalta kehoitetaan tutustumaan laajaan oikeustieteelliseen kirjallisuuteen.

40 — Em. asia tuomion 26 ja 27 kohta.

41 — Em. asia tuomion 28 kohta.

42 — Em. asia tuomion 29 kohta.

sijaan yleensä ainoastaan tutkivat, täyttyvätkö vaaditun väliaikaisen toimenpiteen määrittämisen edellytykset. Koska patentin pätevyyden mahdollinen tutkiminen tehdään *prima facie* ja koska liitännäisvaatimusta koskevassa menettelyssä ei anneta lopullista tuomiota, ei ole olemassa vaaraa keskenään ristiriitaisista tuomioista.

35. Tätä näkökulmaa on kuitenkin tarkasteltava etenkin yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa GAT antaman tuomion 30 kohdan perusteella, jossa yhteisöjen tuomioistuin otti hyvin selvästi kantaa kysymykseen ratkaisujen vaikutuksista Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan sovellettavuuteen. Asiassa väitettiin, että Saksan oikeudessa sellaisen tuomion vaikutukset, jossa lausutaan liitännäisen vaatimuksen perusteella patentin pätevyydestä, rajoittuvat kyseessä oleviin asianosaisiin (vaikutus *inter partes*), joten ei voinut olla vaaraa keskenään ristiriitaisista tuomioista. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi kyseisen väitteen hyvin yleisin ja radikaalein sanakääntein.

36. Yhteisöjen tuomioistuin korosti, että tällaisen tuomion vaikutukset määräytyvät kansallisen oikeuden mukaan ja että useissa sopimusvaltioissa patentin kumoavalla tuomiolla on *erga omnes*-vaikutus, ja katsoi, että keskenään ristiriitaisen tuomion riskin välttämiseksi olisi siis tarpeen rajoittaa muun valtion kuin patentin myöntäneen valtion tuomioistuinten toimivalta lausua liitännäisen vaatimuksen perusteella ulkomaisen patentin pätevyydestä koskemaan vain niitä tapauksia, joissa sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan annettava tuomio vaikuttaa ainoastaan kyseessä oleviin asianosaisiin. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että tämä ole mahdollista, sillä ”tällainen rajoitus – – johtaisi vääristymiin ja kyseenalaistaisi siten niiden oikeuksien ja velvollisuuksien tasapuolisuuden ja yhdenmukaisuuden, jotka sopimusvaltioilla ja henkilöillä, joita asia koskee, on yleissopimuksen nojalla”.⁴³

37. Onko näin ollen katsottava, että asiassa GAT annettu tuomio velvoittaa kansallista tuomioistuinta katsomaan, ettei se ole toimivaltainen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa? Mielestäni monivaihteisempi vastaus, jossa otetaan huomioon menettelyllinen todellisuus, on mahdollinen.

38. On nimittäin korostettava, että ainoastaan kolme skenaarioita ovat mahdollisia, nimittäin se, että patentin pätevyys on kiistetty sekä pääkanteen että liitännäisvaatimuksen yhteydessä (tilanne a), että se on kiistetty ainoastaan pääkanteen yhteydessä (tilanne b) tai että se on kiistetty ainoastaan liitännäisvaatimuksen yhteydessä (tilanne c).

39. Tilanteissa a ja b asiassa GAT annettu oikeuskäytäntö on sovellettavissa, joten tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on asetuksen N:o 44/2001 25 artiklan mukaisesti todettava siksi, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia pääasian kannetta, ja tutkittava asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla vaaditun väliaikaisen toimenpiteen mahdollinen myöntäminen.

40. Tilanteessa c kaksi eri mahdollisuutta voi toteutua. On mahdollista, että vastaajalla ei ole ollut mahdollisuutta nostaa esille patentin pätevyyttä koskevaa kysymystä pääasian kanteen yhteydessä esimerkiksi siksi, että väliaikaisesta toimenpiteestä määrättiin ennen kuin pääkanne nostettiin⁴⁴ (tilanne c1). On niin ikään mahdollista, että vastaajalla on ollut tällainen mahdollisuus mutta tämä ei ole katsonut tarpeelliseksi käyttää sitä (tilanne c2), mikä näyttää vastaavan pääasiassa käsiteltävää tilannetta; tämän tarkastaminen on lopulta kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

41. Kansallisen tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on voitava tutkia tilanteessa c1 vaadittu väliaikainen toimenpide tai turvaamistoimenpide ja mahdollisesti myöntää se, mutta sen on tällöin noudatettava tiukasti asiassa GAT vahvistettua oikeuskäytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tällainen väliaikainen toimenpide voidaan myöntää ainoastaan sillä edellytyksellä, että tuomioistuimen, jossa toimenpidettä on vaadittu, tutkittavaksi saatetaan kohtuullisessa ajassa myös vaadittuun

43 — Ks. asetuksen N:o 44/2001 osalta asia C-420/07, Apostolides, tuomio 28.4.2009 (Kok., s. I-3571, 41 kohta).

44 — Vaikka tämä mahdollisuus voi vaikuttaa absurdilta, koska menettelyn oletetaan olevan liitännäinen rinnakkaiselle päämenettelylle, se on kuitenkin mahdollinen, kuten olen edellä korostanut.

toimenpiteeseen liittyvä pääasian kanne, toisin sanottuna patentin loukkaamista koskeva kanne loukkaamiskiellon yhteydessä, jolloin edellä mainitussa asiassa GAT vahvistetun oikeuskäytännön noudattaminen voidaan turvata, ja näin ollen sillä ehdottomalla edellytyksellä, ettei aiheudu lopullisia vaikutuksia.

42. Tilanteessa c2, kun argumentti perustuu liitännäisvaatimusta koskevan menettelyn yhteydessä esitettyyn kyseisen patentin mitättömyyteen, se ei sen sijaan ja pääsääntöisesti voi johtaa siihen, että asiaa tutkivan tuomioistuimen on todettava, ettei sillä ole toimivaltaa pääasian kanteen tutkimiseen asetuksen N:o 44/2001 25 artiklan nojalla. Tässä tilanteessa voidaan nimittäin olettaa, että kyseessä olevan patentin mitättömyyteen perustuva argumentti perustuu viivytelyyn, jolloin vastaajan on näytettävä toteen, että se on nostonut kyseisen patentin mitättömyyttä koskevan kanteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiaa tutkiva tuomioistuin voi näin ollen – sillä edellytyksellä, että se on toimivaltainen käsittelemään pääasian kanteen – määrätä vaaditusta väliaikaisesta toimenpiteestä kansallisen oikeutensa mukaisesti.

43. Ehdotan näin ollen unionin tuomioistuimelle, että se toteaa, että asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä säädettyä yksinomaista toimivaltaa koskeva sääntö ei ole sovellettavissa, kun patentin pätevyyteen vedotaan ainoastaan liitännäisvaatimusta koskevassa menettelyssä, jos ratkaisulla, joka kyseisessä menettelyssä voidaan antaa, ei ole lopullista vaikutusta.

2. Asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan tulkinta

44. Esitän ratkaisuehdotukseni tämän kohdan osalta ainoastaan toissijaisesti sitä tilannetta varten, että unionin tuomioistuin katsoo, että kansallinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen tutkimaan pääasiaa asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan nojalla tai että se ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa miltään osin kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan nojalla.

45. On nimittäin todettava, että kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstäkin seuraa,⁴⁵ tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia pääasia jonkin Brysselin yleissopimuksessa määrätyn toimivaltaperusteen ja sittemmin asetuksen N:o 44/2001 nojalla, on samoin toimivaltainen päättämään väliaikaisista toimenpiteistä tai turvaamistoimista ilman, että tämä viimeksi mainittu toimivalta riippuisi muista edellytyksistä.⁴⁶

46. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 44/2001 31 artikla, kuten ennen sitä Brysselin yleissopimuksen 24 artikla, on itsenäinen toimivaltaperuste,⁴⁷ joka täydentää asetuksen N:o 44/2001 2–24 artiklassa vahvistettuja toimivaltaperusteita.⁴⁸ Koska tässä säännöksessä säädetään poikkeuksesta asetuksella N:o 44/2001 käyttöön otettuun toimivaltaa koskevaan järjestelmään, sitä on kuitenkin tulkittava suppeasti,⁴⁹ sillä ”väliaikaisia toimenpiteitä koskevan toimivallan” käyttöön liittyy tiettyjä ehtoja, jotka on määritelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja jotka liittyvät suojeltavien oikeuksien luonteeseen sekä vaadittujen toimenpiteiden tarkoitukseen ja kohteeseen.⁵⁰

45 — Em. asia Van Uden, tuomion 22 ja 48 kohta ja asia C-99/96, Mietz, tuomio 27.4.1999 (Kok., s. I-2277, 41 kohta).

46 — On todettava, että nämä säännöt toistetaan uudessa säännöksessä, joka sisältyy ehdotukseen asetuksen N:o 44/2001 uudelleenlaaditusta toisinnosta, toisin sanoen 35 artiklassa.

47 — Ks. em. asia Van Uden, tuomion 42 kohta; ks. erityisesti Pertegas Sender, M., ”Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?”, teoksessa Fentiman R. ym., *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Bruylant, 1999, s. 277; Pertegas Sender, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, s. 130, nro 3.138.

48 — Ks. tämän säännöksen osalta Jenardin selvitys Brysselissä 27.7.1968 allekirjoitetusta yleissopimuksesta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL C 59, 1979, s. 1 ja erityisesti s. 42) sekä professori Fausto Pocarín selvitys Luganossa 30.10.2007 allekirjoitetusta yleissopimuksesta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL C 319, 2009, s. 1, 124 kohta).

49 — Ks. Brysselin yleissopimuksen 24 artiklan osalta em. asia St. Paul Dairy, tuomion 11 kohta.

50 — Em. asia Van Uden, tuomion 46 kohta ja em. asia Mietz, tuomion 47 kohta.

47. Väliaikaisten toimenpiteiden on ensinnäkin kuuluttava asetuksen N:o 44/2001 soveltamisalaan, joka on rajoitettu siviili- ja kauppaoikeuteen, ja kun otetaan huomioon näiden toimenpiteiden suuri kirjo eri jäsenvaltioissa, niiden kuuluminen tähän soveltamisalaan ei ratkea itse toimenpiteiden luonteen perusteella vaan niiden oikeuksien luonteen perusteella, joiden turvaaminen kyseisillä toimenpiteillä varmistetaan.⁵¹ Tilanne on selvästi tällainen patenttia koskevien kanteiden osalta, joihin asetuksen N:o 44/2001 yleiset säännökset ovat sovellettavissa,⁵² sekä sellaisten väliaikaisten toimenpiteiden osalta, jotka koskevat rajat ylittävää loukkauksieltoa, josta on kyse pääasiassa.⁵³

48. Toimenpiteiden, jotka voidaan toteuttaa asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla, on lisäksi oltava luonteeltaan väliaikaisia, eli niiden tarkoituksena on säilyttää yleissopimuksen soveltamisalalla tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskeva asiointi niiden oikeuksien suojaamiseksi, joiden tunnustamista lisäksi vaaditaan pääasian tutkivalta tuomioistuimelta.⁵⁴ Tämä tarkoittaa pääasiallisesti sitä, että asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla toteutetun väliaikaisen toimenpiteen on oltava ajallisesti rajoitettu.

49. Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut hyvin yleisiä termejä käyttämällä, että tuomioistuimelta, jolta on vaadittu tällaisen toimenpiteen myöntämistä, vaaditaan ”erityisen tarkkaa harkintaa ja niiden konkreettisten olosuhteiden perusteellista tuntemusta, joissa pyydettyjen toimenpiteiden vaikutukset tuntuvat”, mikä tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen ”on voitava asettaa päätöksen soveltamiselle aikaraja”, ja laajemmin, että sen on vaadittava, että ”mainitun päätöksen osalta kaikki sellaiset edellytykset täytyvät, jotka takaavat tuomioistuimen määräämän toimenpiteen väliaikaisen tai turvaavan luonteen”,⁵⁵ yleensä pääasiassa annettavaan ratkaisuun saakka.

50. Lisäksi ja etenkin asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla toteutettujen toimenpiteiden väliaikaisen tai turvaavan luonteen takaamiseksi yhteisöjen tuomioistuin asetti edellä mainitussa asiassa Van Uden antamassaan tuomiossa⁵⁶ lisäedellytyksen, jonka mukaan vaadittujen väliaikaisten toimenpiteiden kohteen ja asiasta päättävän tuomioistuimen sijaintivaltion alueellisen toimivallan välillä on oltava olemassa todellinen liityntä,⁵⁷ joka on nimenomaisesti kansallisen tuomioistuimen esittämän viimeisen ennakkoratkaisukysymykset kohteena.

51. Unionin tuomioistuimella ei ole tähän mennessä ollut mahdollisuutta täsmentää, mitä nämä kaksi edellytystä merkitsevät immateriaalioikeuksiin sovellettuna.

52. Koska pääasiassa kyseessä oleva liitännäisvaatimusta koskeva vaatimus esitettiin pääasian kanteen nostamisen jälkeen, edellytyksen, joka koskee toteutetun toimenpiteen soveltamisen ajallista rajoittamista, voidaan katsoa mahdollisesti täyttyvän, joten keskityn etenkin todellista liityntää koskevan vaatimuksen tutkimiseen.

51 — Ks. asia 143/78, De Cavel, tuomio 27.3.1979 (Kok., s. 1055, 8 kohta); asia C-261/90, Reichert ja Kockler, tuomio 26.3.1992 (Kok., s. I-2149, 32 kohta); em. asia Van Uden, tuomion 33 kohta sekä asia C-406/09, Realchemie Nederland, 18.10.2011 (40 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

52 — Asia 288/82, Duijnste, tuomio 15.11.1983 (Kok., s. 3663, 14 kohta).

53 — Vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin todennut, että on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä tutkia, onko asia todellakin näin. Ks. em. asia St. Paul Dairy, tuomion 10 kohta.

54 — Em. asia Reichert ja Kockler, tuomion 34 kohta; em. asia Van Uden, tuomion 37 kohta ja em. asia St. Paul Dairy, tuomion 13 kohta.

55 — Asia 125/79, Denilauler, tuomio 21.5.1980 (Kok., s. 1553, 15 ja 16 kohta); em. asia Reichert ja Kockler, tuomion 33 kohta ja em. asia Van Uden, tuomion 38 kohta.

56 — Tuomion 40 kohta.

57 — On täsmennettävä, että yhteisöjen tuomioistuin ei viitannut muodollisesti ja nimenomaisesti tähän edellytykseen aikaisemmissa tuomioissaan, mutta se viittasi siihen em. asiassa Mietz annetun tuomion 42 kohdassa.

53. Tästä edellytyksestä, jota on kritisoitu,⁵⁸ on esitetty useita tulkintoja.⁵⁹ Joillekin tämä edellytys merkitsee myönnettyjen väliaikaisten toimenpiteiden ekstraterritoriaalisten vaikutusten rajoittamista. Toisille tämä edellytys merkitsee sitä, että myönnetyllä toimenpiteellä on ainakin osittain vaikutuksia asiaa tutkivan tuomioistuimen sijaintivaltiossa. Edellytys ei näin ollen toimi mitenkään rajoituksena myönnetyn toimenpiteen soveltamisalalle *ratione loci*, vaan kyseisellä toimenpiteellä voi päinvastoin olla vaikutuksia muissa jäsenvaltioissa kuin asiaa tutkivan tuomioistuimen sijaintivaltiossa ja sillä voi siksi olla ekstraterritoriaalinen ulottuvuus.⁶⁰ Kyse on pikemminkin vaaditun väliaikaisen toimenpiteen alueellista paikantamista koskevasta vähimmäisedellytyksestä. Todellisen liitynnän edellytystä on näin ollen tutkittava ottamalla pääasiallisesti huomioon asiaa käsittelevän tuomioistuimen sijaintivaltion täytäntöönpanokeinot.⁶¹

54. Mielestäni voidaan myöntää, että tilanteessa, jossa jäsenvaltion tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään pääasiaa, se voi todeta olevansa toimivaltainen myöntämään väliaikaisen toimenpiteen asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla ainoastaan siltä osin kuin tällä toimenpiteellä on vaikutuksia kyseisen jäsenvaltion alueella ja se voidaan panna täytäntöön siellä. Tämän saman tuomioistuimen tehtävänä on arvioida tämän todellisen liitynnän olemassaolo, minkä arvioimiseen se on parhaassa asemassa.

55. Ehdotan siksi unionin tuomioistuimelle, että se toteaa, että asetuksen N:o 44/2001 31 artiklaa on sovellettava siten, että kansallinen tuomioistuin ei voi määrätä väliaikaisesta toimenpiteestä, jolla ei ole mitään vaikutuksia sen alueella, minkä määrittäminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä.

V Ratkaisuehdotus

56. Ehdotan näin ollen unionin tuomioistuimelle, että se vastaa *Rechtbank 's-Gravenhagen* esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Ensimmäisesti:

- a) Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan riita-asiassa, jossa on nostettu eurooppapatentin loukkausta koskeva kanne useisiin eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita yhtiöitä vastaan, kun kanteet koskevat erikseen samassa jäsenvaltiossa toteutettuja tekoja, joilla loukataan eurooppapatentin sellaista samaa kansallista osaa, josta säädetään saman maan oikeudessa.

58 — Etenkin komissio doktriinia heijastaen edellä mainitussa asetuksen N:o 44/2001 soveltamisesta annetussa kertomuksessa sekä edellä mainitussa asetuksen N:o 44/2001 tarkistamisesta annettussa vihreässä kirjassa. Em. Euroopan parlamentin 7.9.2010 annetussa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti ”kehottaa, että tekstiin sisällytetään johdanto-osan kappale, jotta voitetaan vaikeudet, jotka [tämä] vaatimus [aiheutti]”. Näkökulmaksi ks. Dickinson, A., *Provisional Measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?* Journal of Private International Law, 2010, nide 6, nro 3, s. 519.

59 — Ks. mm. em. Pertegas Sender, M. *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, 3.158 kohta; Janssens, M.-C., *International Disputes Involving Intellectual Property Rights : How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law*, teoksessa Dirix, E., ja Leleu, Y.-H., *The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law*, Bruylant, 2011, s. 611 ja s. 640, nro 46.

60 — Yhteisöjen tuomioistuin on niin ikään muistuttanut tästä asiassa C-256/09, Purrucker, 15.7.2010 antamassaan tuomiossa (85 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), viittaamalla tältä osin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa tehdyn yleissopimuksen selvitykseen, jonka Alegria Borrás laati (EYVL C 221, 1998, s. 27, 59 kohta); ks. myös em. asia Denilauler, tuomion 17 kohta.

61 — Em. ehdotuksessa asetuksen N:o 44/2001 uudelleenlaaditusta toisinnosta (3.1.5 kohta, 25 perustelukappale) todetaan, että tuomioistuimen, jolla on toimivalta tutkia pääasia, määrittämien väliaikaisten toimenpiteiden vapaa liikkuvuus on turvattava, kun taas tuomioistuimen, jolla ei ole toimivaltaa tutkia pääasiaa, määrittämien väliaikaisten toimenpiteiden vaikutukset on rajattava kyseisen jäsenvaltion alueelle. Ks. vastaavasti yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) 99 artikla sekä yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 103 artikla (EYVL L 78, s. 1).

b) Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä säädettyä yksinomaista toimivaltaa koskeva sääntö ei ole sovellettavissa, kun patentin pätevyyteen vedotaan ainoastaan liitännäisvaatimusta koskevassa menettelyssä, jos ratkaisulla, joka kyseisessä menettelyssä voidaan antaa, ei ole lopullista vaikutusta.

2) Toissijaisesti:

Asetuksen N:o 44/2001 31 artiklaa on sovellettava siten, että kansallinen tuomioistuin ei voi määrätä väliaikaisesta toimenpiteestä, jolla ei ole mitään vaikutuksia sen alueella, minkä määrittäminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä.