

Kohtuasi C-44/21

Eelotsusetaotlus

Saabumise kuupäev:

28. jaanuar 2021

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Landgericht München I (Saksamaa)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

19. jaanuar 2021

Avaldaja:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Vastustajad:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[...]

[...]

Kohtuasjas

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [...] Blomberg

- avaldaja -

[...]

versus

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [...]** asukoht Minden
(Saksamaa)

- vastustaja -

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG, [...]** asukoht Espelkamp (Saksamaa)

- vastustaja -

[...]

mis puudutab esialgset õiguskaitset, [lk 2]

teeb Landgericht München I (München I esimese astme kohus) 21. tsiviilkolleegium [...] 19. jaanuaril 2021 järgmise

kohtumääruse

Euroopa Kohtule esitatakse ELTL artikli 267 alusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (edaspidi „direktiiv 2004/48“) artikli 9 lõike 1 tõlgendamiseks järgmine eelotsuse küsimus:

Kas direktiivi 2004/48 artikli 9 lõikega 1 on kooskõlas, et esialgse õiguskaitse asju viimase astme kohtuna lahendavad Oberlandesgericht'id (liidumaa kõrgeimad kohtud) põhimõtteliselt keelduvad võtmast ajutisi meetmeid patendist tulenevate õiguste rikkumise takistamiseks, kui vaidlusaluse patendi suhtes ei ole toimunud vastulause- või tühistamismenetlust esimese astme menetluses?

Põhjendused

Avaldaja esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus keelata vastustajatel pakkuda või turule lasta liitmikke, milles kasutatakse avaldajale välja antud Euroopa patendiga EP 2 823 536 kaitstud teavet.

1. Õiguslik raamistik

a. Liidu õigus

Direktiivi 2004/48 põhjendused on muu hulgas sõnastatud järgmiselt:

- (1) Siseturu väljakujundamine nõuab [...] keskkonna [loomist], mis toetab uuendusi ja investeringuid. Sellega seoses on intellektuaalomandi kaitse oluline osa siseturu edukuse saavutamisel. Intellektuaalomandi kaitse on tähtis mitte ainult innovaatsilisuse ning loometegevuse edendamiseks, vaid ka tööhõive soodustamiseks ning konkurentsivõime parandamiseks. [lk 3]
- (2) Intellektuaalomandi kaitse peaks võimaldama leiutajal või autoril saada oma leiutiselt või loomingult seaduslikku tulu. Lisaks peaks see võimaldama loomingut, ideede ja oskusteabe võimalikult laia levikut. [...]

- (3) Intellektuaalomandi õiguste tõhusate jõustamismeetmeteta tõrjutakse uuendusi ja loometegevust ning investeeringud vähenevad. Seega on vaja tagada ühenduses intellektuaalomandi materiaalõiguse, mis on käesoleval ajal *acquis communautaire*'i ulatuslik osa, tõhus rakendamine. Selles suhtes on intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturu arenemiseks esmatähtis.

[...]

- (22) Rikkumiste viivitamatuks lõpetamiseks on oluline sätestada ajutised meetmed, ootamata kohtuasja sisulist otsustamist, jälgides samal ajal kaitse õigusi ja tagades ajutiste meetmete proportsionaalsuse vastavalt kõnealuse kohtuasja iseärasustele ning andes vajalikud garantiid kostjale põhjendamatu kahjunõudega tekitatud kulude ja kahju hüvitamiseks. Sellised meetmed on õigustatud juhul, kui mis tahes viivitus võib põhjustada korvamatut kahju intellektuaalomandi õiguse omanikule.

[...]

- (24) Sõltuvalt üksikust kohtuasjast ning kui asjaolud seda põhjendavad, peaksid vastavad meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid sisaldama tõkestavaid meetmeid, mis on suunatud edasistele intellektuaalomandi õiguste rikkumise ennetamisele. [...]

Direktiiv 2004/48 sisaldab järgmisi sätteid:

Artikkel 9

Ajutised ja ennetavad meetmed

1. Liikmesriigid tagavad, et kohtuasutused võivad hageja palvel:
 - a) esitada väidetava rikkuja vastu ennetava kohtuliku tõkendi, et vältida mis tahes peatset intellektuaalomandi õiguste rikkumist või määrata esialgsel alusel ning asjakohastel juhtudel korduv rahaline trahv, kui seda on kajastatud [lk 4] siseriiklikes õigusaktides ning kui intellektuaalomandi õiguste väidetavad rikkumised korduvad, või muuta nimetatud korduvad rikkumised garantiide andmiseks kavatsusega tagada õiguste valdajale kahjude hüvitamine; [...].

b. Liikmesriigi õigus

Patendiseaduse (Patentgesetz, edaspidi „PatG“) § 58 kehtiv redaktsioon on sõnastatud järgmiselt:

Patendi väljaandmise kohta avaldatakse teade patendibülletäänis (Patentblatt). Samal ajal avaldatakse patendikirjeldus. Patendibülletäänis avaldamisega tekib patendi õiguslik toime.

PatG § 139 kehtiv redaktsioon on sõnastatud järgmiselt:

- (1) Patendiomanik võib nõuda igäihelt, kes § 9–13 rikkudes kasutab patendiga kaitstud leiutist, rikkumise lõpetamist, kui esineb korduva rikkumise oht. Sama nõude võib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung, edaspidi „ZPO“) § 935 kehtiv redaktsioon on sõnastatud järgmiselt:

Vaidluse eseme suhtes võib rakendada esialgset õiguskaitset, kui on alust arvata, et olemasoleva olukorra muutumine kahjustaks ühe poole õigusi või takistaks oluliselt nende teostamist.

ZPO § 940 kehtiv redaktsioon on sõnastatud järgmiselt:

Esialgse õiguskaitse korras võib vaidlusalust õigussuhet ka esialgselt reguleerida, kui see on eelkõige kestvussuhte puhul vajalik olulise kahju või ähvardava ohu vältimiseks või muul põhjusel.

2. Põhikohtuasja aluseks olevad asjaolud

- a. Avaldaja esitas 14. detsembril 2020 esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus keelata vastustajatel Euroopa patendist EP 2 823 536 (edaspidi „vaidlusalune patent“) tuleneva avaldaja ainuõiguse rikkumine. [lk 5]

Vaidlusaluse patendi väljaandmise alus oli 5. märtsi 2013. aasta patenditaotlus. Vastustajate lepingulised esindajad esitasid patenditaotluse menetluses 8. mai 2020. aasta kirjaga vastustaja 2 nimel vastuväite, milles tuginesid patentsuse puudumisele. Vaidlusalune patent anti lõpuks välja 26. novembril 2020 ja patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevaks määrati 23. detsember 2020. Vastustaja 2 esitas 15. jaanuaril 2021 Euroopa Patendiametile vastulause väljaantud patendi vastu. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et avaldaja esile toodud asjaoludel rikuvad vastustajad oma toodete turustamisega kehtivast patendist tulenevat ainuõigust. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul tuleb Euroopa Patendiameti kontrollimise põhjal eeldada, et patent on kehtiv, ja seda hinnangut ei mõjuta vastustajate 15. jaanuari 2021. aasta vastulause argumendid.

- b. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et esialgse õiguskaitse kohaldamist takistab ainult Oberlandesgericht Müncheni (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus) kui esialgse õiguskaitse asju viimase astmena lahendava kohtu¹ praktika.

¹ Saksa õiguse kohaselt lõpeb esialgse õiguskaitse taotluse menetlus teises kohtuastmes ehk Oberlandesgerichtis (liidumaa kõrgeim üldkohus); Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) ei lahenda esialgse õiguskaitse asju.

Oberlandesgericht Müncheni (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus) kohtupraktika kohaselt ei ole patendiomaniku ainuõiguse rikkumise alusel ajutise meetme kohaldamiseks piisav, et pädev patendiamet (käesoleval juhul Euroopa Patendiamet) on pärast põhjalikku kontrolli patendi välja andnud ja patendi kehtivuse kohtulik kontroll viiakse läbi ka esialgse õiguskaitse menetluses. Pigem nõuab Oberlandesgericht München (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus), et lisaks sellele, et patendiamet on patentsust patenditaotluse menetluses sisuliselt kontrollinud, peab Euroopa Patendiamet olema teinud patendikaitset kinnitava otsuse vastulause- või kaebemenetluses või Bundespatentgericht (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus) otsuse tühistamismenetluses. Patendi kehtivust ei saa niisiis eeldada selle põhjal, et patendi väljaandmisel on patentsust piisavalt kontrollitud, vaid pigem tuleb kontrollitud ja välja antud patenti enne selle rikkumise vastu esialgse õiguskaitse kohaldamist veel kord patendiametis või Bundespatentgerichtis (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus) leiutise patentsuse suhtes kontrollida. [lk 6]

Asjakohane Oberlandesgericht Müncheni (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim kohus) 12. detsembri 2019. aasta otsus (kohtuasi nr 6 U 4009/19; avaldamismärge [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht] *GRUR* 2020, lk 385) on sõnastatud järgmiselt:

„Üldise seisukoha kohaselt võib patendiasjades kohaldada esialgset õiguskaitset ainult juhul, kui küsimustele patendiomaniku ainuõiguse rikkumise ja vaidlusaluse patendi kehtivuse kohta tuleb sedavõrd ilmselgelt vastata avaldajale soodsal viisil, et ei saa mõistlikult oodata eksliku otsuse tegemist, mida tuleks põhikohtuasjas muuta.

Oberlandesgericht Düsseldorfis (Düsseldorfis asuv liidumaa kõrgeim kohus) praktika (vt viited 14. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse nr 2 U 18/17, [veebiväljaandes] juris[.de] punkt 18; samuti väljaandes T. Kühnen. Handbuch der Patentverletzung. 12. trükk, peatükk G, punkt 42) ja Oberlandesgericht Karlsruhe (Karlsruhes asuv liidumaa kõrgeim kohus) praktika (avaldamisviited [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report] *GRUR-RR* 2009, lk 442 või [Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums] *InstGE* 11, lk 143; *GRUR-RR* 2015, lk 509) kohaselt saab **patendi kehtivusest piisava kindlusega lähtuda üldjuhul ainult siis, kui vaidlusalune patent on juba olnud vastulause- või tühistamismenetluse ese esimese astme kohtus või patendiametis, seega kui Euroopa Patendiamet on teinud patentsust kinnitava otsuse vastulause- või kaebemenetluses või Bundespatentgericht (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus) otsuse tühistamismenetluses. [...]**“

Asjakohastest Saksa õiguse sätetest ei tulene nõuet, et patendiomaniku ainuõiguse rikkumise takistamiseks võib ajutist meetet rakendada ainult siis, kui patendi

vaidlustamise menetluses on tehtud esimese astme otsus. Nimetatud tingimus poleks kooskõlas sellega, et patendi õiguslik toime (seega ka sellest tuleneva õiguse kohtuliku kaitse võimalus) tekib patendi väljaandmise teate avaldamisega (PatG § 58 lõige 1 ja Euroopa patendikonventsiooni artikli 97 lõige 3), mitte aga hiljem (esimese astme kohtu või patendiameti otsuse tegemine vastulause- või tühistamismenetluses). Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul on Saksa õigus direktiiviga 2004/48 täielikult kooskõlas. Siiski ei piisa sellest, et liikmesriigi õigus on liidu õigusega kooskõlas, vaid liikmesriigi kohtud peavad kohtupraktika kujundamisel ja liikmesriigi õiguse tõlgendamisel järgima direktiiviga taotletud eesmärke; see hõlmab liikmesriigi kohtute kohustust vajaduse korral muuta väljakujunenud kohtupraktikat (vt [...] [17. aprilli 2018. aasta kohtuotsus Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). [lk 7]

Kohtupraktikas tuletatakse tingimus, et patendi vaidlustamise menetluses peab olema tehtud esimese astme otsus, ZPO § 940 tõlgendusest; esialgse õiguskaitse kohaldamise vajadus (olulisus direktiivi 2004/48 põhjenduse 22 tähenduses) esineb ainult juhul, kui esimese astme kohus või patendiamet on vastulause- või tühistamismenetluses jätnud vaidlusaluse patendi kehtivuse jõusse. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul ei ole selline tõlgendus aga kooskõlas direktiiviga 2004/48 ja on seetõttu **vastuolus liidu õigusega**.

Direktiivi 2004/48 artikli 9 lõike 1 kohaselt tuleb tagada, et patendi rikkuja suhtes saab võtta ajutisi meetmeid, et keelata patendiomaniku ainuõiguse edasine rikkumine. Käesoleva eelotsusetaotlusega palutakse kontrollida kohtupraktikat, mille kohaselt ei ole ajutise meetme rakendamine aga võimalik, sest – nii nagu käesoleval juhul – **äsja välja antud patendi korral ei ole veel saanud toimuda selle patendi vaidlustamise menetlust** (vastulause- või tühistamismenetlus on võimalik alles *pärast* patendi väljaandmist). Paljude varasemal ajal välja antud patentide puhul ei ole ajutise meetme rakendamise taotlemise ajaks patendi vaidlustamise menetlust veel toimunud; patendi omanikul ei ole loomulikult ka mingit võimalust mõjutada seda, kas talle välja antud patent vastulause või tühistamishagiga vaidlustatakse. Isegi kui rikkumise asjaolude tõttu on vajalik kiireloomuline sekkumine saab ajutisi meetmeid võtta põhimõtteliselt alles pärast seda, kui on lõppenud (kolmanda isiku algatatud) patendi vaidlustamise menetlus esimese astme kohtus või patendiametis, mis võib aga kesta kuid või isegi aastaid. Kontrollimiseks esitatud kohtupraktika kohaselt tuleks kogu selle aja jooksul taluda patendiomaniku ainuõiguse rikkumist, kuigi erinevalt teistest intellektuaalomandiõigustest näeb seadus ette patendi põhjaliku sisulise kontrolli enne selle väljaandmist ja õiguskäivet.²

Kontrollimiseks esitatud kohtupraktika lubab teha erandeid põhimõttest, et peab olema lõppenud patendi vaidlustamise esimese astme võistlev menetlus, kuid eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul ei muuda see järeldust, et

² Siinkohal tuleb meenutada, et ka eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollib esialgse õiguskaitse taotluse lahendamisel kokkuvõtvalt patendi kehtivust; kui vastustaja toob esile asjaolud, mis võimaldavad kahelda patendi kehtivuses, siis jääb esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata.

kontrollimiseks esitatud kohtupraktika ja eelkõige [lk 8] eelnimetatud tõlgendamispõhimõte on vastuolus liidu õigusega; nimelt ei muutu liidu õigusega vastuolus olev tõlgendamispõhimõte liidu õigusega kooskõlas olevaks pelgalt selle kaudu, et sellest lubatakse mõne erandi tegemist ja seeläbi saavutatakse osaliselt liidu õigusega kooskõlas olev kohtupraktika.

Kohtupraktikas (Oberlandesgericht München (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim kohus) avaldamismärge [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht] *GRUR* 2020, lk 385) märgitakse siiski, et esialgse õiguskaitse kohaldamist saab kaaluda ka ilma esimese astme otsuseta patendi vaidlustamise menetluses, kui

- [,]- vastustaja osales ja esitas vastuväite juba patenditaotluse menetluses, mis viidi läbi peaaegu võistlevas menetluses, see tähendab vastuväidet kontrolliti sisuliselt;
- esialgne õiguskaitse on põhimõtteliselt vajalik;
- esialgse õiguskaitse suhtes esitatud vastuväited osutuvad juba kokkuvõtlikul hindamisel põhjendamatuks või
- erakorraliste asjaolude (näiteks turuolukorra) tõttu ei saa avaldajalt erandlikult mõistlikult eeldada, et ta ootaks ära vastulause- või tühistamismenetluse tulemust.

Ühtegi loetletud eranditest ei ole käesoleval juhul võimalik kohaldada, sest Oberlandesgericht München (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim kohus) rakendab neid nii rangelt, et need jäävad pelgalt teoreetiliseks – nii ka käesoleval juhul. Vastustaja 2 osales patenditaotluse menetluses ja esitas vastuväite, kuid Oberlandesgericht Müncheni (Münchenis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus) praktika (vt 26. novembri 2020. aasta määrus kohtuasjas nr 6 W 1146/20, seni avaldamata) kohaselt peavad patenditaotluse menetluses ja hiljem esialgse õiguskaitse menetluses esitatud vastuväited kattuma. Kui aga vastustaja tugineb (nagu käesoleval juhul) esialgse õiguskaitse menetluses muid vastuväideteid, mida ta patenditaotluse menetluses ei esitanud, siis ei saa enam lähtuda patendi kehtivuse eeldusest. Ka teised eespool nimetatud erandid pole käesoleval juhul asjakohased.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seetõttu olukorras, kus ta peaks vastuolus oma arusaamaga direktiivi 2004/48 artikli 9 lõikest 1 käesoleval juhul keelduma ajutise meetme rakendamisest, sest vaidlusaluse patendi suhtes pole veel lõppenud patendi vaidlustamise võistlev menetlus ja kohtupraktika kohaselt sellest põhimõttelisest tingimusest lubatavad erandid ei ole kohaldatavad. [lk 9]

Järgneva küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul tõlgendada direktiivi 2004/48 artikli 9 lõike 1 punkti a, eelkõige järgmist tekstiosa:

„[...] võivad hageja palvel esitada väidetava rikkuja vastu ennetava kohtuliku tõkendi, et vältida mis tahes peatset intellektuaalomandi õiguste rikkumist või [...] kui intellektuaalomandi õiguste väidetavad rikkumised korduvad [...]“

Küsimus esitatakse põhjusel, et eelotsusetaotluse esitanud kohus saab kõnealuse sätte sõnastusest aru nii, et ajutiste meetmete rakendamise võimalus liikmesriigi õiguses ei ole tagatud, kui sellest keeldutakse põhjendusel, et esimese astme kohtus või patendiametis ei ole toimunud vastulause- või tühistamismenetlust.

Küsimus

Kas direktiivi 2004/48 artikli 9 lõikega 1 on kooskõlas, et esialgse õiguskaitse asju viimase astme kohtuna lahendavad Oberlandesgericht'id (liidumaa kõrgeimad kohtud) põhimõtteliselt keelduvad võtmast ajutisi meetmeid patendist tulenevate õiguste rikkumise takistamiseks, kui vaidlusaluse patendi suhtes ei ole toimunud vastulause- või tühistamismenetlust esimese astme menetluses?