

**Asia C-44/21**

**Ennakkoratkaisupyyntö**

**Jättämispäivä:**

28.1.2021

**Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:**

Landgericht München I (Saksa)

**Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:**

19.1.2021

**Hakija:**

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

**Vastaajat:**

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

---

**Landgericht München I**

[– –]

[– –]

Asiassa

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

- hakija -

[– –]

vastaan

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [– –] Minden**

- vastaaja -

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG, [– –] Espelkamp**

- vastaaja -

[– –] turvaamistoimenpiteiden määräämistä koskevassa menettelyssä [**alkup. 2**]

Landgericht Münchenin 1 – 21. siviiliasioita käsittelevä jaosto – [– –] on tehnyt 19.1.2021 seuraavan

### **välipäätöksen**

**Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään SEUT 267 artiklan nojalla seuraava ennakkoratkaisukysymys teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (jäljempänä direktiivi 2004/48/EY) 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta:**

**Onko direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaista, että ylimmät toimivaltaiset osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgericht) lähtökohtaisesti epäävät patenttien loukkaamiseen perustuvat turvaamistoimenpiteet turvaamistoimenpiteiden määräämistä koskevassa menettelyssä, jos riidanalainen patentti ei ole läpäissyt ensimmäisessä asteessa käytyä väite- tai mitättömyysmenettelyä?**

### **Perustelut:**

Hakija on hakenut ennakkoratkaisua pyytävältä tuomioistuimelta turvaamistoimenpidettä, jolla vastaajia kielletäisiin tarjoamasta tai laskemasta liikkeeseen liittimiä, joissa hyödynnetään osaamista, joka perustuu hakijalle myönnettyyn eurooppalaiseen patenttiin EP 2 823 536.

## **1. Asiaa koskeva lainsäädäntö**

### **a. Unionin oikeus**

Direktiivin 2004/48/EY johdanto-osassa todetaan muun muassa seuraavaa:

- (1) Sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää – – [että] luodaan innovaatio- ja investointitoiminnalle suotuisa ympäristö. Tässä yhteydessä teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on olennainen tekijä, jolla edistetään sisämarkkinoiden toimivuutta. Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on tärkeä paitsi innovoinnin ja luovan toiminnan edistämisen myös työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta. [**alkup. 3**]
- (2) Teollis- ja tekijänoikeuksien suojan olisi mahdollistettava se, että keksijä tai tekijä saa oikeutettua hyötyä keksinnöstään tai luomistyönsä tuloksesta. Sen

olisi myös mahdollistettava teosten, ideoiden ja uuden tietämyksen levittäminen mahdollisimman laajalle. --

- (3) Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävien keinojen puuttuminen kuitenkin ehkäisee innovointia ja luovaa toimintaa ja vähentää investointeja. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa aineellista oikeutta, joka nykyisin kuuluu suurelta osin yhteisön säännösten piiriin, sovelletaan tehokkaasti yhteisössä. Keinoilla varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen on tältä osin keskeinen merkitys sisämarkkinoiden toimivuudelle.

--

- (22) On myös erityisen tärkeää säätää turvaamistoimenpiteistä, joiden avulla loukkaus saadaan välittömästi lakkaamaan ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, samalla kun vastaajan oikeuksia kunnioitetaan ja huolehditaan siitä, että turvaamistoimenpiteet ovat oikeasuhteisia kunkin tapauksen ominaispiirteisiin nähden, sekä antamalla vakuudet, jotka tarvitaan kattamaan perusteettomasta hakemuksesta vastaajalle aiheutuneet kulut ja vahingot. Nämä toimenpiteet ovat erityisen perusteltuja, jos viivästyminen saattaisi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa teollis- ja tekijänoikeuden haltijalle.

--

- (24) Tapauksen mukaan ja jos se olosuhteiden vuoksi on perusteltua, toteutettavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen olisi käsitettävä kieltotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään teollis- ja tekijänoikeuksien uudet loukkaukset. --

Direktiivissä 2004/48/EY säädetään seuraavaa:

### **9 artikla**

#### **Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet**

- (1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat hakijan pyynnöstä:
- a) määrätä väitetyille oikeudenloukkaajalle osoitetun väliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estää teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset tai kieltää väliaikaisesti tai, jos [alkup. 4] kansallinen lainsäädäntö sen mahdollistaa, tarvittaessa uhkasakon uhalla kyseisen oikeuden väitettyjen loukkausten jatkaminen tai asettaa jatkamisen ehdoksi oikeudenhaltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitettujen vakuuksien asettaminen; --

## b. Kansallinen lainsäädäntö

Saksan patenttilain (Patentgesetz, jäljempänä PatG) 58 §:ssä, siinä muodossa kuin se on voimassa, säädetään seuraavaa:

Patentin myöntäminen julkaistaan patenttilehdessä. Patenttjulkaisu julkaistaan samaan aikaan. Patentin oikeusvaikutukset syntyvät, kun se julkaistaan patenttilehdessä.

Patenttilain 139 §:ssä, siinä muodossa kuin se on voimassa, säädetään seuraavaa:

- (1) Jos on olemassa vaara siitä, että patentinloukkaus toistuu, se, jonka oikeutta on loukattu, voi nostaa kieltokanteen sitä vastaan, joka käyttää patentoitua keksintöä 9–13 §:n vastaisesti. Oikeudenhaltijalla on tämä oikeus myös silloin, kun on olemassa vaara siitä, että sen oikeutta loukataan ensimmäisen kerran.

Saksan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) 935 §:ssä, siinä muodossa kuin se on voimassa, säädetään seuraavaa:

Riidan kohdetta koskevat turvaamistoimenpiteet hyväksytään, jos on vaarana, että olemassa olevan tilanteen muutos estää osapuolta toteuttamasta oikeuttaan tai saattaisi vaikeuttaa sitä olennaisesti.

Siviiliprosessilain 940 §:ssä, siinä muodossa kuin se oli voimassa, säädetään seuraavaa:

Turvaamistoimenpiteitä voidaan määrätä myös väliaikaisen tilanteen sääntelemiseksi riidanalaisen oikeussuhteen osalta siltä osin kuin tämä sääntelevä osoittautuu erityisesti pitkäaikaisissa oikeussuhteissa välttämättömäksi olennaisten haittojen tai uhkaavan väkivallan estämiseksi taikka muista syistä.

## 2. Pääasian oikeudenkäynnin tausta

- a. Hakija vaati 14.12.2020, että vastaajia kielletäisiin turvaamistoimenpiteellä loukkaamasta sen eurooppapatenttia EP 2 823 536 (jäljempänä riidanalainen patenti). [alkup. 5]

Riidanalaisen patentin taustalla oleva patenti-ilmoitus on päivätty 5.3.2013. Vastaajien asianajajat esittivät 8.5.2020 päivätyllä kirjelmällä vastaajan nro 2 nimissä patentin myöntämistä koskevassa menettelyssä väitteitä patentoitavuutta vastaan. Riidanalainen patenti myönnettiin lopuksi 26.11.2020, ja patentin myöntämisen tiedoksiantopäiväksi vahvistettiin 23.12.2020. Vastaaja nro 2 esitti 15.1.2021 Euroopan patenttinvirastolle väitteen riidanalaisen patentin myöntämistä vastaan. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin katsoo, että voimassa olevaa patenttia loukataan

vastaajien tarjoamilla tuotteita hakijan esittämällä tavalla. Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä patentin voimassaolo ei ole Euroopan patenttiviraston suorittaman tutkinnan eikä myöskään vastaajien 15.1.2021 päivättyyn väitteeseen liittyvän esityksen perusteella vaarassa.

- b. Ennakkoratkaisua pyytävä jaosto katsoo, että vaaditun turvaamistoimenpiteen myöntämisen estää vain ylimmässä oikeusasteessa ratkaisun antavan Oberlandesgericht Münchenin<sup>1</sup> oikeuskäytäntö.

**Oberlandesgericht Münchenin oikeuskäytännön mukaan** turvaamistoimenpiteen määrittämiseksi patentin loukkauksen yhteydessä **ei riitä, että patenttiranomaiset – tässä tapauksessa Euroopan patenttinvirasto – ovat myöntäneet patentin, johon on vedottu, kattavan tutkinnan perusteella** ja että oikeuden voimassaoloa koskeva kysymys tutkitaan myös tuomioistuimessa turvaamistoimenpiteitä koskevasta hakemuksesta tehtävän päätöksen yhteydessä. Oberlandesgericht München edellyttää pikemminkin, että patenttinviraston patentin myöntämistä koskevassa menettelyssä suorittaman patentoitavuuden teknisen arvioinnin lisäksi on oltava olemassa myös Euroopan patenttinvirastossa (EPV) tai Bundespatentgerichtissä käydyssä väite-/mitättömyysmenettelyssä tehty vahvistava päätös. Jotta voidaan katsoa, että patenttiin liittyvän oikeuden olemassaolo on varmistettu, ei siis riitä, että patentoitavuus on tutkittu patentin myöntämisen yhteydessä; patentin myöntäneen viranomaisen tai Bundespatentgerichtin pitäisi pikemminkin tutkia tutkitun ja myönnetyn patentin patentoitavuus uudelleen ennen kuin määrätään turvaamistoimenpide sen loukkaamisen perusteella. [alkup. 6]

Nyt asian kannalta merkityksellisen OLG Münchenin 12.12.2019 antaman tuomion (Az. 6 U 4009/19; julkaistu GRUR 2020, 385) sanamuoto on seuraava:

”Yleisen käsityksen mukaan turvaamistoimenpide voidaan määrätä patenttiriidoissa vain silloin, jos sekä patentin loukkausta koskevaan kysymykseen että myös patenttiin liittyvän oikeuden suojan olemassaoloa koskevaan kysymykseen on kaiken kaikkiaan vastattava niin yksiselitteisesti hakijan hyväksi, että ei ole kohtuudella odotettavissa, että olisi tehty virheellinen päätös, jota muutettaisiin pääasian oikeudenkäynnissä.”

OLG Düsseldorfin (vrt. viittaukset tuomiossa 14.12.2017 – 2 U 18/17, juris Tz. 18 sekä Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. painos, G luku, 42 kohta) ja OLG Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) oikeuskäytännön mukaan **riidanalaiseen patenttiin liittyvän oikeuden olemassaoloa voidaan pitää riittävän varmana yleensä vain silloin, jos riidanalainen patentti on jo läpäissyt ensimmäisessä asteessa**

<sup>1</sup> Saksan lainsäädännön mukaan turvaamistoimen määrittämistä koskeva menettely päättyy toisessa asteessa Oberlandesgerichtissä; Bundesgerichtshof ei käsittele turvaamistoimenpiteiden määrittämistä.

**väite- tai mitättömyysmenettelyn, eli on jo oltava olemassa suojeltavuuden vahvistava päätös, joka on tehty väite-/valitusmenettelyssä Euroopan patenttivirastossa (EPV) tai Bundespatentgerichtissä mitättömyysmenettelyssä – –”**

Sovellettavassa Saksan lainsäädännössä ei säädetä lainkaan vaatimuksesta, jonka mukaan ensimmäisessä asteessa tehty päätös olisi oikeuden olemassaoloa koskevassa menettelyssä edellytyksenä turvaamistoimenpiteelle, jolla patentin loukkaaminen kiellettäisiin. Tämä ei sopisi yhteen senkään kanssa, että patentin lakisääteiset vaikutukset (eli myös mahdollisuus vedota patenttiin tuomioistuimessa) tulevat voimaan, kun patentin myöntäminen julkaistaan (PatG:n 58 §:n 1 momentti, EPÜ:n 97 §:n 3 momentti) – eikä vasta myöhemmän ajankohtana (ensimmäisessä asteessa väite- tai mitättömyysmenettelyssä tehty päätös). Esitetty Saksan lainsäädäntö sopii siten ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä täydellisesti yhteen direktiivin 2004/48/EY kanssa. Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa koskeva vaatimus ei tosin koske ainoastaan kansallisen lainsäädännön säännöksiä, vaan sillä veloitetaan myös kansalliset tuomioistuimet soveltamaan oikeuskäytäntöä tai tulkitsemaan kansallisen oikeuden säännöksiä direktiivin tavoitteiden mukaisella tavalla; muussa tapauksessa on muutettava oikeuskäytäntöä (ks. [– –] [tuomio 17.4.2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). **[alkup. 7]**

Oikeuskäytännössä oikeuden olemassaoloa koskevassa menettelyssä ensimmäisessä asteessa tehtyä päätöstä koskeva vaatimus on johdettu ZPO:n 940 §:n tulkinnasta; turvaamistoimenpiteen määräämisen pakottavuus (direktiivin 2004/48/EY johdanto-osan 22 perustelukappaleessa tarkoitettu erityinen tärkeys) täyttyy vain silloin, jos riidanalaiseen patenttiin liittyvän oikeuden olemassaolo on vahvistettu ensimmäisessä asteessa väite- tai mitättömyysmenettelyssä. Tällainen tulkinta ei ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä kuitenkaan sovi yhteen direktiivin 2004/48/EY kanssa, minkä vuoksi se on **unionin oikeuden vastainen**:

Täytäntöpanodirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan on varmistettava, että oikeudenloukkaajalle voidaan määrätä väliaikainen kielto loukkausten jatkumisen estämiseksi. Tämä ei ole kuitenkaan tässä ennakkoratkaisupyyntöä tutkittavaksi esitetyn oikeuskäytännön mukaan mahdollista, sillä – kuten tässä tapauksessa – **vastikään myönnetty patentti ei ole vielä lainkaan voinut olla oikeuden olemassaoloa koskevan menettelyn kohteena** (väite- tai mitättömyysmenettely on mahdollinen vasta patentin myöntämisen *jälkeen*). Monet sellaisetkaan patentit, jotka on myönnetty jo kauan aikaisemmin, eivät useinkaan ole vielä olleet tällaisen oikeuden olemassaoloa koskevan menettelyn kohteena, kun turvaamistoimenpidettä haetaan; patentin haltija ei voi luonnollisesti vaikuttaa juuri millään tavoin siihen, riitautetaanko hänen patenttinsa sen myöntämisen jälkeen väitteellä tai mitättömyyskanteella. Turvaamistoimenpide voidaan silloin määrätä akuutista loukkaamistilanteesta huolimatta lähtökohtaisesti vasta silloin, jos (kolmannen osapuolen aloitteesta aloitettu) oikeuden olemassaoloa koskeva menettely on päättynyt ensimmäisessä asteessa, mikä saattaa kestää useita

kuukausia tai jopa vuosia. Patentin loukkaamisen jatkamista on tutkittavaksi esitetyn oikeuskäytännön mukaan siedettävä tänä aikana, vaikka patentti – toisin kuin muut teollis- ja tekijänoikeudet – otetaan lain nojalla kattavan teknisen arvioinnin kohteeksi ennen kuin se myönnetään ja siihen voidaan vedota oikeudessa.<sup>2</sup>

Siltä osin kuin tutkittavaksi esitetystä oikeuskäytännöstä tehdään poikkeuksia periaatteesta, joka koskee ensimmäisessä asteessa päätökseen vietyä kontradiktorista menettelyä, tämä ei ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä muuta millään tavoin sitä, että tutkittavaksi esitetty oikeuskäytäntö ja erityisesti [alkup. 8] edellä mainittu tulkintaperiaate ovat unionin oikeuden vastaisia; unionin oikeuden vastaisesta tulkintaperiaatteesta ei näet tule unionin oikeuden mukainen vain sillä perusteella, että myönnetään muutamia poikkeuksia ja siten palautetaan unionin oikeuden mukainen oikeuskäytäntö vain osittain.

Oikeuskäytännössä (OLG München GRUR 2020, 385) on tosin todettu, että turvaamistoimenpiteen toteuttaminen ilman ensimmäisessä asteessa tehtyä päätöstä tulee kyseeseen oikeuden olemassaoloa koskevassa menettelyssä, jos

- [”]- vastaaja on esittänyt omia väitteitään jo patentin myöntämistä koskeneen menettelyn osapuolena, eli tämä menettely tavallaan jo käytiin lähes kaksipuolisena menettelynä, jossa esitetyt väitteet tutkittiin myös asiakysymyksen osalta,
- oikeutta saada väliaikaista suojaa pidetään yleisesti suojelun arvoisena,
  - väitteet, joita on esitetty väliaikaista suojaa koskevan oikeuden olemassaoloa vastaan, ovat jo alustavan arvioinnin perusteella osoittautuneet paikkansapitämättömiksi tai
  - hakijalta ei voida poikkeuksellisten olosuhteiden, esimerkiksi markkinatilanteen, vuoksi edellyttää väite- tai mitättömyysmenettelyn lopputuloksen odottamista.”

Näiden poikkeusten edellytykset eivät kuitenkaan tässä tapauksessa kaiken kaikkiaan täyty, koska OLG München soveltaa niitä niin suppeasti, että ne jäävät tosiasiallisesti – kuten myös tässä tapauksessa – vain teoreettisiksi. Vastaaja nro 2 on kyllä esittänyt omat väitteensä osapuolena riidanalaisen patentin myöntämismenettelyssä; OLG Münchenin oikeuskäytännön (ks. tästä päätös 26.11.2020, Az. 6 W 1146/20; tähän mennessä julkaisematon) mukaan edellytetään kuitenkin, että patentin myöntämistä koskevassa menettelyssä esitetyt väitteet ja myöhemmässä turvaamistoimenpidettä koskevassa menettelyssä esitetyt väitteet ovat samoja. Mikäli vastaaja – kuten tässä tapauksessa – esittää

<sup>2</sup> Tässä yhteydessä on viitattava siihen, että myös ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tutkii oikeuden olemassaolon alustavasti tehdessään päätöksen turvaamistoimenpidettä koskevasta hakemuksesta; jos vastaajat esittävät merkittäviä perusteluja oikeuden olemassaoloa koskeville epäilyksille, turvaamistoimenpidettä ei määrätä.



turvaamistoimenpidettä koskevassa menettelyssä muitakin kuin patentin myöntämistä koskevassa menettelyssä esittämiään väitteitä, oikeuden olemassaoloa ei katsota varmistetuksi. Muitakaan edellä mainittuja poikkeuksia ei voida soveltaa tässä tapauksessa.

Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin katsoo siksi joutuvansa direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan säännöksestä omaksumansa tulkinnan vastaisesti epäämään turvaamistoimenpiteet nyt käsiteltävässä asiassa, koska riidanalaista patenttia ei ole vielä käsitelty kontradiktorisessa oikeuden olemassaoloa koskevassa menettelyssä eivätkä tästä lähtökohtaisesta vaatimuksesta oikeuskäytännössä vahvistettujen poikkeusten edellytykset myöskään täyty. **[alkup. 9]**

Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, erityisesti kappaletta, joka koskee mahdollisuutta hakijan pyynnöstä

”määrätä – – [väliaikainen kieltäminen], jonka tarkoituksena on estää teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset tai kieltää väliaikaisesti – – oikeuden väitettyjen loukkausten jatkaminen”.

Tämä johtuu siitä, että ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin katsoo tämän säännöksen sanamuodon perusteella, että kansallisessa lainsäädännössä ei varmisteta turvaamistoimenpiteiden mahdollisuutta, jos tämä evätään sillä perusteella, että ensimmäisessä asteessa ei ole vielä käyty vastalause- tai mitättömyysmenettelyä.

#### **Kysymys:**

**Onko direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaista, että ylimmät toimivaltaiset osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgericht) lähtökohtaisesti epäävät patenttien loukkaamiseen perustuvat turvaamistoimenpiteet turvaamistoimenpiteiden määräämistä koskevassa menettelyssä, jos riidanalainen patentti ei ole läpäissyt ensimmäisessä asteessa käytyä väite- tai mitättömyysmenettelyä?**