JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ANTONIO LA PERGOLA
22 päivänä huhtikuuta 1999 *

I Ennakkoratkaisukysymys ja pääasiaa koskevat oikeussäännöt ja tosiseikat

1. Bundespatentgericht (Saksa) on yhteisöjen tuomioistuimeen 20.2.1998 saapuneeksi kirjatulla päätöksellään pyytänyt yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus) täytäntöönpanosta annetun Saksan lainsäädännön kannalta, jossa säädetään, että jos eurooppapatentista, joka on myönnetty tai jota ollaan myöntämässä, ei toimiteta sen tekstin saksankielistä käännöstä, patentti katsotaan alusta lähtien mitättömäksi Saksan liittotasavallassa. Kansallinen tuomioistuin on esittänyt seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen (EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) mukaista, että Euroopan patenttiviraston myöntämä jäsenvaltiota koskeva patentti, joka on laadittu muulla kuin tämän jäsenvaltion virallisella kielellä, katsotaan alusta lähtien mitättömäksi, jos patentinhaltija ei ole toimittanut kyseisen jäsenvaltion patenttivirastolle kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Euroopan patenttilehdessä on kuulutettu eurooppapatentin myöntämisestä, patenttiasiakirjoista käännöstä jäsenvaltion virallisella kielellä?"

2. Yleissopimus on allekirjoitettu Münchenissä 5.10.1973 ja se on tullut voimaan 7.10.1977. Sen osapuolina ovat nykyisin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lisäksi Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, Monacon ruhtinaskunta ja Kyproksen tasavalta. Yleissopimuksen 1 ja 2 artiklan mukaan sillä on perustettu sopimusvaltioiden yhteinen keksinnöille myönnettäviä patentteja, "eurooppapatentteja", koskeva oikeusjärjestelmä. Eurooppapatentilla on sama vaikutus kussakin sopimusvaltiossa, johon se on myönnetty, ja sitä koskevat samat ehdot kuin asianomaisen valtion myöntämää kansallista patenttia, jollei yleissopimuksesta muuta johdu. Erityisesti on mainittava, että yleissopimuksen 64 artiklan 1 kappaleen mukaan "eurooppapatentti antaa haltijalleen — — siitä päivästä lukien, jona sen myöntämisestä on kuulutettu, kussakin sopimusvaltiossa, johon se on myönnetty, samat oikeudet kuin kyseisessä valtiossa myönnetty kansallinen patentti olisi antanut". Näin ollen eurooppapatentti perustuu tosiasiassa kansallisten oikeuksien "nippuun". Tämä tarkoittaa sitä, että yleissopimukseen perustuva

* Alkuperäinen kieli: italia.

yhteinen oikeusjärjestelmä rajoittuu periaatteessa myöntämismenettelyyn.

3. Käsiteltävänä olevassa asiassa yleissopimuksen kielijärjestelmällä on erityinen merkitys. Tämän kielijärjestelmän päämääränä on erilaisten vaatimusten — Euroopan patenttivirastossa (jäljempänä EPV) käytävän menettelyn tehokkuuden ja sopimusvaltioiden kielten samanarvoisuuden sekä patentin hakijan tai patentinhaltijan ja hänen kilpailijoidensa etujen — yhteensovittaminen.[1] Yleissopimuksen 14 artiklassa määrätään, että patenttihakemukset on tehtävä jollakin EPV:n virallisista kielistä eli englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsee sellaisen sopimusvaltion alueella, jonka virallisena kielenä on jokin muu kuin EPV:n virallinen kieli, sekä tämän valtion ulkomailla oleskelevat kansalaiset voivat kuitenkin tehdä hakemuksensa jollakin kyseisen valtion virallisella kielellä, mutta heidän on toimitettava englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös kolmessa kuukaudessa, viimeistään kuitenkin kolmentoista kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, jos aikaisemmin on haettu tavallista kansallista patenttia (ks. yleissopimuksen soveltamismääräysten, jäljempänä soveltamismääräykset, 6 artiklan 1 kappale). Hakijan valitsemaa patenttihakemuksen tai sen käännöksen kieltä käytetään EPV:ssa kaikissa hakemukseen tai sen perusteella myönnettyyn patenttiin liittyvissä menettelyissä. Eurooppapatenttia koskevat hakemukset ja patenttijulkaisut julkaistaan nimenomaan käsittelykielellä,[2] ainoastaan patenttivaatimukset on käännettävä kahdelle muulle EPV:n viralliselle kielelle (yleissopimuksen 14 artiklan 7 kappale). Lisäksi yleissopimuksen 70 artiklan 1 kappaleen mukaan hakemuksen tai eurooppapatentin käsittelykielellä olevaa tekstiä pidetään todistusvoimaisena tekstinä kaikissa EPV:ssa tai sopimusvaltioissa toimitettavissa käsittelyissä.

4. Eurooppapatenttijärjestelmän perustavaa laatua oleva ominaispiirre on kunkin

1 — Ks. van Benthem, J. B., "The solution of the Language Problem in the European Patent Conventions", *IIC*, 1975, s. 1.

2 — Yleissopimuksen 78 ja 98 artiklan mukaan eurooppapatenttia koskevan hakemuksen ja eurooppapatenttijulkaisun on sisällettävä keksinnön selitys, yksi tai useampia patenttivaatimuksia ja mahdolliset piirustukset. Selityksen tarkoituksena on pääasiassa tehdä tunnetuksi keksinnön ominaispiirteet, joiden kaupalliseen hyödyntämiseen patentin myöntämisellä annetaan yksinoikeus. Yleissopimuksen 83 artiklan mukaan keksintö on selitettävä niin selkeästi ja täydellisesti, että ammattimies kykenee sen perusteella käyttämään keksintöä. Soveltamismääräysten 27 kohdassa täsmennetään, että selityksestä tulee ilmetä: i) se tekniikan ala, johon keksintö kuuluu, ii) tekniikan tunnettu taso siinä määrin kuin sen selittäminen on hakijan käsityksen mukaan tarpeen keksinnön ymmärtämiseksi, iii) mitä etuja keksinnöllä mahdollisesti on tunnettuun tekniikkaan verrattuna sekä iv) keksinnön käyttötavat. Hakijan on lisäksi: v) selitettävä keksintö niin, että selityksestä käy ilmi tekninen ongelma ja sen ratkaisu sekä vi) selvitettävä mahdollisissa piirustuksissa käytetyt kuviot. Selityksen tarkoituksena on myös määritellä patenttihakemuksella haetun suojan sisältö sen periaatteen mukaisesti, että suojan kohteen määrittelevien patenttivaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä ja patenttiselityksen on tuettava niitä (yleissopimuksen 84 artikla). Yleissopimuksen 69 artiklassa määrätään vastaavasti, että eurooppapatentin tai eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tuottaman suojan laajuus määräytyy patenttivaatimusten mukaan. Patenttivaatimusten tulkitsemisessa käytetään kuitenkin myös selitystä ja piirustuksia. Yleissopimukseen kuuluvassa 69 artiklan soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa täsmennetään, että kyseistä määräystä ei ole tulkittava niin, että eurooppapatentin tuottaman suojan laajuus ymmärrettäisiin suppean kirjaimellisesti patenttivaatimusten perusteella (eli että patenttiselitystä ja piirustuksia käytettäisiin vain patenttivaatimuksissa ilmenevien epäselvyyksien ratkaisemiseksi). Sitä ei tulisi tulkita myöskään siten, että patenttivaatimuksia käytetään ainoastaan ohjeena ja että myönnetty suoja tosiasiallisesti kattaisi sen, mitä alan ammattimies patenttiselityksen ja piirustusten perusteella päättelee patentinhaltijan tarkoittaneen. Yleissopimuksen 69 artikla on pikemminkin ilmaisu näiden kahden äärimmäisyyden väliin sijoittuvasta kannasta, joka yhdistää patentinhakijalle myönnettävän kohtuullisen suojan ja kolmansille osapuolille taattavan kohtuullisen varmuuden.

nimetyn valtion tarjoaman suojan kansallinen luonne (ks. edellä 2 kohta). Tämän vuoksi sopimusvaltioiden, joiden kieli on muu kuin käsittelykieli, on saatava niiden kielellä laadittu tai niiden kielelle käännetty patenttiteksti, mikä on tärkeää myös niiden oman kansallisen talouden innovaatio- ja kilpailukyvyn kannalta. Oikeusvaikutuksia tällä alalla erga omnes tuottavien asiakirjojen julkaisemisjärjestelmää on tarkasteltava myös yleissopimuksen 67 artiklan 3 kappaleen [3] ja 65 artiklan [4] kannalta, joista ensin mainittu koskee patenttisuojaa pyytävän henkilön väliaikaista suojaa ja jälkimmäinen pysyvää suojaa: hakija saa väliaikaisen suojan hakemuksen julkaisemisen jälkeen, kun taas pysyvän suojan saa eurooppapatentin myöntämisellä. Näiden määräysten tarkoituksena on hyvittää niiden sopimusvaltioiden kannalta alun perin vallitseva epäedullinen tilanne, joiden virallinen kieli on muu kuin EPV:n virallinen kieli (tai muu kuin käsittelykieli), sallimalla niiden pitää käännöstä kansalliselle kielelle näiden asiakirjojen pätevyyden edellytyksenä. [5]

3 — 67 artiklan 3 kappaleessa määrätään, että sopimusvaltio, jonka virallisena kielenä ei ole hakemuksen käsittelykieli, voi määrätä, että edellä olevan 1 ja 2 kappaleen mukainen väliaikainen suoja tulee voimaan vasta, kun *patenttivaatimusten* käännös sen valtion virallisella kielellä a) on asetettu yleisön saataville kansallisessa laissa määrätyllä tavalla tai b) on annettu tiedoksi kyseisessä valtiossa keksintöä käyttävälle henkilölle siten, että tämä olisi kansallisen lain nojalla vastuussa kansallisen patentin loukkauksesta sen keksinnön osalta, jota koskevan hakemuksen antamaan väliaikaiseen suojaan hakija vetoaa.

4 — Yleissopimuksen 65 artiklassa ("Eurooppapatentin asiakirjojen käännös"), sellaisena kuin se on muutettuna 1.1.1996 alkaen hallintoneuvoston 13.12.1994 tekemällä päätöksellä, määrätään seuraavaa:
"1. Sopimusvaltio *voi vaatia* hakijaa tai patenttioikeuden haltijaa toimittamaan sen kansalliselle patenttiviranomaiselle käännöksen patenttiasiakirjoista valitsemallaan sopimusvaltion virallisella kielellä tai, jos valtio on määrännyt käyttämään yhtä tiettyä virallista kieltä, tällä kielellä, jos asiakirjaa, jolla Euroopan patenttiviraston on tarkoitus myöntää eurooppapatentti tai pysyttää eurooppapatentti [väitemenettelyn jälkeen] muutetussa muodossa kyseisessä valtiossa, ei ole laadittu jollakin sen virallisista kielistä. Määräaika käännöksen toimittamiseksi päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona Euroopan patenttilehdessä on kuulutettu eurooppapatentin myöntämisestä tai eurooppapatentin pysyttämisestä voimassa muutetussa muodossa, ellei asianomainen valtio salli pitempää määräaikaa.
2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksiä soveltanut sopimusvaltio voi määrätä patentin hakijan tai patenttioikeuden haltijan maksamaan asettamassaan määräajassa tällaisen käännöksen julkaisemisesta aiheutuneet kulut kokonaan tai osittain.
3. Jos 1 ja 2 kappaleen mukaisesti annettuja määräyksiä ei noudateta, sopimusvaltio *voi määrätä*, että eurooppapatentti katsotaan alusta lähtien mitättömäksi siinä valtiossa" (kursivointi tässä).
Ennakkoratkaisukysymyksen sisältäneen päätöksen mukaan kaikki sopimusvaltiot paitsi Luxemburg ja Monaco ovat sisällyttäneet lainsäädäntöönsä vaatimuksen eurooppapatenttiasiakirjojen käännöksestä.

5. Yleissopimuksen 65 artikla (ks. edellä 4 kohta) on pantu täytäntöön Saksan oikeusjärjestyksessä säännöksillä, joiden yhteensopivuus perustamissopimuksen kanssa on pääasian oikeudenkäynnissä riitautettu. *Gesetz über internationale Patentübereinkommen*in (laki patentteja koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista; jäljempänä IntPatÜG), joka on annettu

5 — Lisähuomautuksena todettakoon, että patenttivaatimusten tai patentin koko tekstin kääntäminen on tärkeää paitsi siksi, että nimetyssä sopimusvaltiossa on mahdollista saada kansallista suojaa hakemukselle tai patentille, myös siksi, että sillä voi olla ratkaiseva merkitys määriteltäessä patentin laajuutta ja siten myös määriteltäessä patenttisuojan laajuutta. Perusperiaatteesta, jonka mukaan käsittelykielellä olevaa tekstiä pidetään todistusvoimaisena (ks. edellä 3 kohta), poiketen yleissopimuksen 70 artiklan 3 kappaleen mukaan sopimusvaltio voi edellyttää, että tämän yleissopimuksen mukaista kyseisen valtion virallisella kielellä olevaa käännöstä pidetään siinä valtiossa todistusvoimaisena tekstinä mitätöintikäsittelyä lukuun ottamatta, jos hakemuksen tai patentin käännöksen mukainen suoja on *suppeampi* kuin käsittelykielen mukainen suoja. Toisin sanoen sopimusvaltiot voivat patentinloukkauksen olemassaoloa arvioidessaan tukeutua hakemuksen tai myönnetyn patentin omalla virallisella kielellä laadittuun versioon, jos tämä johtaa suppeampaan yksinoikeuteen kuin käsittelykielisen asiakirjan teksti.

20.12.1991,[6] II §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään:

"1) Jos kieli, jota käyttäen Euroopan patenttivirasto aikoo myöntää Saksan liittotasavaltaa koskevan eurooppapatentin, ei ole saksan kieli, patentin hakijan tai patentinhaltijan on kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Euroopan patenttilehdessä on kuulutettu eurooppapatentin myöntämisestä, toimitettava Saksan patenttivirastolle patenttiasiakirjoista saksankielinen käännös ja suoritettava hinnaston mukainen maksu.

— —

2) Jos käännöstä ei ole toimitettu määräajassa tai sellaisessa muodossa, että sen sääntöjenmukainen julkaiseminen on mahdollista, tai jos maksua ei ole suoritettu määräajassa, eurooppapatentti on alusta lähtien mitätön Saksan liittotasavallassa.

3) Saksan patenttivirasto julkaisee käännöksen — — ".[7]

6. BASF AG, joka on pääasian kantajana oleva yhtiö, on "automaalien metalliväreissä käytettävää yhdistettä" koskevan eurooppapatentin N:o 0 398 276 haltija. Se sai tämän EPV:n Saksan liittotasavaltaan (muiden valtioiden ohella) myöntämän patentin BASF Corporationilta, joka on New Jerseyn (USA) lain mukaan perustettu yhtiö, Saksan patenttirekisteriin 26.8.1997 kirjatulla siirrolla. Kuulutus englanniksi laaditun riidanalaisen patentin myöntämisestä on julkaistu Euroopan patenttilehdessä 24.7.1996. Saksan patenttivirasto on 5.5.1997 tekemällään päätöksellä, joka on annettu tiedoksi BASF Corporationille 22.5.1997, vahvistanut kyseisen patentin alusta lähtien mitättömäksi Saksassa IntPatÜG:n II §:n 3 momentin toisen ja kolmannen kohdan nojalla, koska yhtiö ei ollut toimittanut määräajassa patenttiasiakirjoista saksankielistä käännöstä. Tämän Saksan patenttiviraston päätöksen kumoamiseksi BASF Corporation nosti käsiteltävänä olevassa asiassa Bundespatentgerichtissä kanteen, jota BASF AG on jatkanut.

6 — BGBl. 1991, II, s. 1354.

7 — *Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften*in (eurooppapatenttiasiakirjojen kääntämisestä annettu asetus), joka on annettu 2.6.1992 (BGBl. 1992 II, s. 395), 2 §:n 1 momentin mukaan eurooppapatenttiasiakirjoihin kuuluvat patenttivaatimukset, selitys ja piirustukset on käännettävä.

II BASF:n, huomautuksia esittäneiden jäsenvaltioiden hallitusten ja komission väitteet ja niiden perustelut

7. Kaikki jäsenvaltiot (Luxemburgin suurherttuakuntaa lukuun ottamatta, ks. kuitenkin edellä 4 kohta) ja komissio ovat korostaneet yhtenäisellä tavalla ja asiallisesti samankaltaisin perusteluin, että tässä kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö ei ole perustamissopimuksen 30 artiklan vastainen. [8]

8. BASF:n yhteisöjen tuomioistuimessa esittämät huomautukset ovat toisensuuntaisia. Pääasian kantaja väittää, että Saksan liittotasavallan (ja muiden jäsenvaltioiden, jotka ovat käyttäneet yleissopimuksen 65 artiklassa annettua mahdollisuutta) vaatiman patenttiasiakirjojen kääntämisen merkittävät kustannukset estävät useita eurooppapatenttien haltijoita, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, saattamasta patenttia voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. [9] Riittävien varojen puuttuessa niiden olisi siten luovuttava patenttisuojasta osalla yhteisön aluetta. Tämä rajoitus johtaisi sisämarkkinoiden jakautumiseen "suojattuun alueeseen" ja "vapaaseen alueeseen", joka muodostuu niiden jäsenvaltioiden alueesta, joihin patenttia ei ole haettu tai joihin sitä ei ole myönnetty. [10] Riidanalaiset säännökset, joissa edellytetään patenttiasiakirjojen käännöksen toimittamista, olisi siten todettava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen

8 — Komissio on kuitenkin katsonut, että jos yhteisöjen tuomioistuin katsoisi patenttiasiakirjojen kääntämisvaatimuksen muodostavan tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutuksiltaan vastaavan toimenpiteen, sitä ei voitaisi pitää perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan perusteltuna, koska se on suhteeton siihen vaatimukseen nähden, että patenttioikeus on suojattava kolmansia kohtaan. Komission mukaan olisi riittävää edellyttää ainoastaan patenttivaatimusten kääntämistä, kun taas keksinnön selityksen kääntäminen olisi tarpeen vain erityisissä tapauskohtaisesti määriteltävissä tilanteissa. Ottaen huomioon ratkaisuehdotuksen, jonka aion esittää yhteisöjen tuomioistuimelle (ks. jäljempänä 13—19 kohta ja IV osa), ei näyttäisi olevan tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti tätä väitettä, jonka komissio on esittänyt vain toissijaisesti. Lisähuomautuksena mainitsen siten vain yleissopimuksen 69 ja 84 artiklan, joiden mukaan keksinnön selitystä (kuten piirustuksiakin) käytetään tulkittaessa patenttivaatimuksia, joita puolestaan selityksen on tuettava (ks. edellä alaviite 2). Koska selityksellä on kiistatta merkitystä haetun suojan sisällön määrittelemisessä, ei mielestäni voida pitää yleisesti ottaen riittävänä halutun tavoitteen saavuttamiseksi, että vain patenttivaatimukset käännetään. Olen sitä mieltä jo vaikken ole ottanut huomioon sitä huomattavaa oikeudellista epävarmuutta, jonka komission ehdottama ratkaisu vaatia selityksen käännöstä vain erikoistapauksissa aiheuttaisi hakijalle, johon riski väärästä arviosta kaikkien asiakirjojen kääntämisen tarpeellisuudesta konkreettisessa tapauksessa loppujen lopuksi kohdistuu, kun vaarana on patentin mitättömyys alusta lähtien.

9 — BASF:n mukaan patenttiasiakirjojen kääntämisen kustannukset kymmenelle muulle jäsenvaltion viralliselle kielelle nousevat keskimäärin noin 40 000 DEM:aan (eli noin 20 450 euroon) eli noin kaksinkertaiseen määrään siihen verrattuna, mitä hakijan on maksettava ennen patentin myöntämistä viranomaisten periminä maksuina ja asiamiespalkkioina. Kantajan mukaan on myös totta, että eurooppapatentin hakijan luopuminen keksintönsä suojasta osalla yhteisön aluetta voi ilmetä paitsi siten, ettei käännöstä patenttiasiakirjoista toimiteta patentin myöntämisen jälkeen, myös siten, ettei tiettyjä jäsenvaltioita ollut alun perin nimetty sopimusvaltioiksi, joissa keksinnön patenttisuojaa voitaisiin hakea. Valtion nimeämisestä perittävä maksu on Saksassa kuitenkin vain 150 DEM (eli noin 77 euroa) valtiota kohti, joten se ei voi pelkästään olla riittävä syy rajoittaa haetun patenttisuojan maantieteellistä laajuutta toisin kuin erittäin merkittävät käännöskustannukset.

10 — BASF:n mukaan käsiteltävänä olevan asian kaltaisissa olosuhteissa tämä markkinoiden jakautuminen aiheutuu seuraavista tuonnin rajoituksia vaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä:
a) Toisin kuin vapaalla alueella tai yhteisön ulkopuolisissa maissa toimivat patentinhaltija, lisenssinhaltija tai niiden kilpailijat, suojatulla alueella toimivat taloudelliset toimijat eivät voi osallistua kaupalliseen kilpailuun kyseessä olevan tuotteen markkinoilla vapaalla alueella. BASF:n mukaan suojatun alueen taloudelliset toimijat syyllistyisivät patentinloukkauksiin, jos ne veisivät patentin suojaamaa tuotetta suojatulta alueelta vapaalle alueelle.
b) Patentinhaltija voi puolestaan joutua luopumaan keksinnön kaupallisesta hyödyntämisestä vapaalla alueella, jotta se ei vaarantaisi suojatulla alueella vallitsevaa korkeampaa hintatasoa rinnakkaistuonnilla, eikä siten voisi käytännössä kilpailla vapaalla alueella.
c) Patentinhaltija säilyttää oikeuden estää tuomasta suojatulle alueelle patentin suojaaman tuotteen kanssa kilpailevia tuotteita, jotka muut vapaan alueen taloudelliset toimijat ovat saattaneet laillisesti markkinoille, jos tuonti muodostaa näissä olosuhteissa patentinloukkauksen.

määräysten vastaisiksi. Kantaja katsoo, että eurooppapatentin mitättömyys sen sanktiona, että käännöstä ei toimiteta säädetyssä määräajassa, on suhteeton riidanalaisen lainsäädännön tavoitteeseen nähden eli siihen nähden, että pyritään saamaan mahdollisimman laajat tiedot uuden patenttioikeuden olemassaolosta ja sisällöstä. Tarve antaa yleisölle tilaisuus tutustua käsiteltäviin asiakirjoihin kyseessä olevan valtion virallisella kielellä on olemassa jo eurooppapatenttihakemuksen julkaisemisesta lähtien eli vaiheessa, jolloin yleissopimuksessa luodun järjestelmän mukaan tämänkielisiä käännöksiä ei ole vielä saatavilla.[11] Toisaalta BASF katsoo, että patenttiasiakirjojen kääntämisellä sen valtion viralliselle kielelle, johon patentti on myönnetty, ei ole merkitystä määriteltäessä patenttisuojan laajuutta, koska yleissopimuksen 70 artiklan 1 kappaleen mukaan ainoastaan käsittelykielellä laadittu patentin teksti on todistusvoimainen.[12] Asiasta kiinnostuneet kolmannet osapuolet tutustuvat käännöksiin käytännössä erittäin harvoin.[13]

9. BASF huomauttaa vielä, että patentinhaltijalla on perustavaa laatua oleva intressi ilmoittaa ajoissa kilpailijoilleen niiden kielellä oikeutensa olemassaolosta ja sisällöstä. Tämä intressi liittyy tiedonannon vaikutuksiin kansallisten oikeusjärjestelmien niiden säännösten mukaisesti, joissa säädetään patentilla suojatun keksinnön loukkauksen sanktioista. Voitaisiin siten ajatella lievempiä sanktioita kuin Saksan laissa säädetyt sanktiot, kuten sitä, että patentinhaltija ei voisi vedota patenttiin liittyvään kielto- ja vahingonkorvausoikeuteen ennen käännöksen toimittamista, ja mahdollisesti sitä, että myönnettäisiin pidempi käyttöoikeus kilpailijoille, jotka ennen käännöksen toimittamista ovat vilpittömässä mielessä käyttäneet patentoitua keksintöä.[14] Jäsenvaltioiden hallitukset ovat vastakkaisella kannalla, jonka mukaan eurooppapatentin alusta lähtien alkava mitättömyys, jolla tuottamuksesta riippumattomien loukkausten vaara voidaan minimoida, on erilaisista mahdollisista sanktioista ainoa, joka vaikuttaa olevan täysin oikeusvarmuusperiaatteen mukainen.

10. Myöskään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan ei ole mahdotonta, että IntPatÜG:n II §:n 3 momentin toisen ja kolmannen kohdan mukainen kääntämisvelvollisuus olisi perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu vaikutuksiltaan vastaava toimenpide, koska se

11 — Ks. myös House of Lords — Select Committee on the European Communities, *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997—98, 26th Report)*, London, 1998, s. 23 (velvollisuus toimittaa käännös kaikista patenttiasiakirjoista patentin myöntämisen aikaan on liian myöhäinen, jotta sillä olisi todellista merkitystä erityisesti tekniikasta kiinnostuneille taloudellisille toimijoille).

12 — Ks. edellä alaviite 5.

13 — EPV:n johtajan EPIDOS Annual Conference 1996 -tilaisuudessa esittämien tietojen mukaan 1—3 prosenttiin myönnettyjen patenttien käännöksistä tosiasiassa tutustutaan.

14 — Ennakkoratkaisupyynnön sisältävässä päätöksessä huomautetaan, että *Patentgesetz*in (patenttilain) 139 §:n 2 momentin mukaan patentinhaltija voi vaatia vahingonkorvausta patentinloukkaajalta, jos tämä on toiminut tuottamuksellisesti tai tahallisesti. Jos patentinloukkaaja ei ole tietoinen muulla kuin kyseessä olevan valtion jollakin virallisella kielellä laadittujen patenttiasiakirjojen sisällöstä, tahallinen (tai tuottamuksellinen) patentinloukkaus ei täyty ja siten vahingonkorvauksen vaatimisen edellytykset puuttuvat. Kun kääntämisvaatimusta ei ole täytetty, BASF:n mielestä patentinhaltijan pitäisi ennen korvauksen vaatimista antaa patentinloukkaajalle tiedoksi patentin sisältö esimerkiksi vaatimalla siltä korvausta sille lähettämänsä käännöksen, joka on laadittu sen valtion virallisella kielellä, jossa patentinloukkaajalla on kotipaikka, tai tämän valtion patenttivirastolle lähettämänsä käännöksen perusteella. Tässä tapauksessa patentinhaltija voisi vaatia korvausta pelkästään tulevalta ajalta ja ainoastaan silloin, jos patentin loukkaaja on edelleen loukannut patenttia, vaikka on siitä tietoinen.

aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka tietyssä mielessä muodostavat eräänlaisen "pääsymaksun" jäsenvaltioiden kansallisille markkinoille pääsemiseksi. [15] Lisäksi Bundespatentgericht huomauttaa, että mahdollisuus valita, toimittaako käännöksen välittömästi, mikä tarkoittaa varautumista ennakolta siihen, että joku kolmas käyttää laittomasti patenttia jäsenvaltiossa, vai toimittaako sen vasta, kun loukkaus todella tapahtuu, kuuluu tyypillisesti omistajan oikeuteen määrätä vapaasti esineestä tai oikeudesta. Patentinhaltijan päätöksen patenttioikeuden tosiasiallisesta käytöstä ja siihen mahdollisesti liittyvistä menettelytavoista ei pitäisi siten kyseenalaistaa myönnetyn patentin vaikutuksia. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo vielä, että jos kääntämisvaatimusta pidettäisiin tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteenä yhteisössä, tällaista rajoitusta ei pitäisi voida katsoa perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan perustelluksi. Ei voida todellakaan sanoa, että kääntämisvaatimuksen tarkoituksena olisi teollisoikeuksien suojeleminen, varsinkaan kun siitä aiheutuu haittaa patenttioikeudelle, koska sillä tehdään patenttisuojan saaminen jäsenvaltioissa pysyvästi vaikeaksi.

III Oikeudellinen arviointi

11. Bundespatentgerichtin esittämää kysymystä on lähdettävä tarkastelemaan mielestäni kahden oletuksen pohjalta. Jos riidanalaisen toimen katsotaan BASF:n esittämin tavoin olevan tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön oikeussääntöjen vastainen, tämä virhe ei ensinnäkään korjaannu pelkästään sillä, että Saksan lainsäätäjän todetaan antaneen riidanalaiset säännökset *perustamissopimuksen tekemisen jälkeen tehdyn* kansainvälisen yleissopimuksen perusteella, johon kaikki jäsenvaltiot nykyään kuuluvat. Tämä pätee erityisesti, koska yleissopimuksen mukaan sekä vaatimus vieraalla kielellä laaditun patenttitekstin kääntämisestä että käännöksen toimittamatta jättämisen sanktio, jonka mukaan patentti on alusta lähtien mitätön, ovat vain sopimusvaltioille annettuja *mahdollisuuksia* eivätkä velvollisuuksia (ks. edellä alaviite 4). [16]

15 — Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, että teollisuuden vuosittaiset eurooppapatenttiasiakirjojen kääntämiskustannukset arvioidaan noin 430 000 000 DEM:ksi (eli noin 220 000 000 euroksi). Esimerkiksi kahdeksaan useimmin nimettyyn jäsenvaltioon myönnettävään eurooppapatenttiin liittyy käännös- ja hakukustannuksia eri toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa yli 20 000 DEM (eli noin 10 226 euroa; ks. Euroopan komissio, *Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla — Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä* (KOM(97) 314 lopullinen; jäljempänä vihreä kirja), julkaistu 24.6.1997, 5.2.3 kohta). Tähän on lisättävä, että useat yhteisön alueella toimivat yritykset hakevat vuosittain useita patentteja.

16 — Ks. mm. asia C-324/93, Evans Medical ja Macfarlan Smith, tuomio 28.3.1995 (Kok. 1995, s. I-563, 23, 32 ja 33 kohta), jossa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti — ottaen huomioon kansallisen käytännön (diamorfiinin tuonnin kieltäminen ja yksinoikeuden myöntäminen kahdelle kotimaiselle yritykselle toiselle tuotteen valmistamiseen jauhemaisessa muodossa ja toiselle sen jakelemiseen lääketieteellistä käyttöä varten muuntamisen jälkeen), joka perustui *ennen* Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä Euroopan yhteisöön tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, jonka kyseinen jäsenvaltio piti voimassa EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla — että tuossa asiassa kyseessä oleva toimenpide on edelleen perustamissopimuksen määräysten (tässä tapauksessa 30 artiklan) alainen, "koska 234 artiklaa voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun tällaisessa sopimuksessa asetetaan jäsenvaltiolle sellainen velvollisuus, joka ei ole sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa. [Näin ollen] — — jos kansainvälisessä sopimuksessa sallitaan, että jäsenvaltio ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka näyttävät olevan yhteisön oikeuden vastaisia, kuitenkaan velvoittamatta jäsenvaltiota niiden suorittamiseen, jäsenvaltion on pidättäydyttävä sellaisista toimenpiteistä". Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "perustamissopimuksen 30 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että tämä määräys vaikuttaa täydessä laajuudessaan siten että jäsenvaltio ei sovella vastakkaista — — kansallista käytäntöä, ellei tämä käytäntö ole tarpeellinen siksi, että kyseinen jäsenvaltio täyttää kolmansia valtioita kohtaan aikaisemmasta, tämän jäsenvaltion ennen ETY:n perustamissopimuksen voimaantuloa tai ennen tämän valtion liittymistä yhteisöön tekemästä sopimuksesta johtuvat velvollisuudet". Joka tapauksessa on niin, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällaisen yleissopimuksen määräyksiin ei kuitenkaan voida vedota yhteisön sisäisissä suhteissa, kun kyseessä eivät ole kolmansien valtioiden oikeudet (ks. yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio, tuomio 6.4.1995, Kok. 1995, s. I-743, 84 kohta).

12. Toiseksi on myös selvää, ettei tässä asiassa ole kyse yleissopimuksella luodun keskitetyn patenttisuojajärjestelmän etujen eikä sopimusvaltioiden tekemän käytettäviä kieliä koskevan ratkaisun tehokkuuden arvioimisesta. En kiellä sitä, etteikö yleissopimuksen kielijärjestelmällä olisi joitakin vakavia haittoja taloudellisille toimijoille ja sopimusvaltioiden teollisoikeuksista vastaaville kansallisille viranomaisille. [17] Olen myös tietoinen ongelman arkaluonteisuudesta — myös poliittisesta — ja vaikeudesta löytää parempia ratkaisuja kuin mikä yleissopimuksessa [18] on valittu (katson myös aiheelliseksi mainita, että sama ratkaisu on tehty yhteismarkkinoiden eurooppapatenttia koskevassa yleissopimuksessa, joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 15.12.1975 ja joka on nykyään osa Luxemburgissa 15.12.1989 allekirjoitettua yhteisöpatenttisopimusta). [19]

Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä nyt oleva ennakkoratkaisukysymys on kuitenkin aiheeltaan selvästi suppeampi. Kyseessä on sen määritteleminen, rajoittaako pääasiassa riidanalainen kansallinen sanktiosäännös tavaroiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä. Perusteluni ovat samat kuin jäsenvaltioiden hallitusten ja komission esittämät perustelut, jotka esitän seuraavaksi.

17 — Ks. mm. *The Community Patent and the Patent System in Europe* (mainittu edellä alaviitteessä 11), s. 8—14 ja 22—24, erityisesti s. 22 (EPV:n tutkimuksen mukaan patenttiasiakirjojen kääntämisen kustannukset muodostavat nimettyjen sopimusvaltioiden lukumäärän mukaan 30—60 prosenttia patenttisuojan saamisesta yhteisössä aiheutuvista kokonaiskustannuksista), ja vihreä kirja (mainittu edellä alaviitteessä 15, 3.3 ja 5.2.3 kohta). Ks. myös edellä alaviitteet 9, 11, 13 ja 15 sekä niihin liittyvät tekstiosuudet.

18 — Komission tiedonannossa niistä päätelmistä, jotka syntyivät marraskuussa 1997 Luxemburgissa pidetyssä vihreään kirjaan liittyvässä asianomaisten kuulemistilaisuudessa (ks. edellä alaviitteessä 11 mainittu teos *The Community Patent and the Patent system in Europe*, s. 23), todetaan, että merkittävä määrä teollisuuden edustajia kannattaa radikaalia ratkaisua (ns. "pelkkä englanti"), jonka mukaan patentin myöntämismenettelyssä käytetään ainoastaan yhtä kieltä ja myönnettyä patenttia ei tarvitse kääntää muille kielille. Lisähuomautuksena toteaan kuitenkin, että yleissopimuksen kielijärjestelmä vaikuttaa joka tapauksessa edullisemmalta kuin jäsenvaltioissa nykyään voimassa olevien kansallisten patenttien myöntämismenettelyissä käytettävät järjestelmät, joiden mukaan kaikki patenttiasiakirjat on oltava kansallisella kielellä jo hakemusta jätettäessä eli silloin, kun ei voida vielä tietää, tullaanko patentti todella myöntämään vai ei.

19 — EYVL L 401, s. 1. Yhteisöpatenttisopimuksessa — joka on sopimusvaltioiden ratifioitavana ja jolla, samoin kuin vuoden 1975 yleissopimuksella, joka sen on tarkoitus korvata, on määrä luoda toisaalta yhteisöpatentti ja toisaalta yhteisön järjestelmä kansallisille patenteille — asetettu kääntämisvaatimus vaikuttaa jopa vielä ankarammalta kuin eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyssä yleissopimuksessa oleva kääntämisvaatimus. Yhteisöpatenttisopimuksessa edellytetään nimittäin seuraavien asiakirjojen kääntämistä jokaisen sopimusvaltion, jonka virallinen kieli on muu kuin käsittelykieli, jollekin viralliselle kielelle: a) sen *hakemuksen* teksti, johon yhteisöpatentin myöntäminen perustuu, tai b) yhteisöpatentti, johon sen pysyttäminen voimassa väitemenettelyssä muutetussa muodossa perustuu (ks. 30 artiklan 1 ja 2 kappale). Jos käännöstä ei toimiteta säädetyssä määräajassa, yhteisöpatentti on alun perin pätemätön, mutta patentinhaltija voi kuitenkin saada patentin muunnettua niitä valtioita koskevaksi eurooppapatentiksi, joiden kielellä käännös on toimitettu määräajassa (ks. 30 artiklan 6 kohta). Nimenomaan kaikkien patenttiasiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat erittäin suuret kustannukset (yhdessä näin luotuun oikeussuojajärjestelmään liittyvän oikeudellisen epävarmuuden kanssa) muodostavat suurimman esteen yhteismarkkinoiden eurooppapatenttia koskevalla yleissopimuksella luodun järjestelmän menestymiselle. Muut komission vihreässä kirjassa (edellä alaviitteessä 15 mainittu asiakirja, 3.2 ja 3.3 kohta) mainitsemat vaihtoehtoiset ratkaisut ovat seuraavat: a) kääntämisvelvollisuuden rajoittaminen patenttivaatimuksiin; b) se, että yhden tai useamman kielen käännöksen toimittamatta jättämisen sanktiona ei ole koko yhteisöpatentin mitättömyys, vaan mitättömyys vain kyseessä olevissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ja c) kääntämisvelvollisuuden rajoittaminen asiakirjoista tehtyyn "perusteelliseen" yhteenvetoon (joka julkaistaan samaan aikaan kuin hakemus) ja patenttia myönnettäessä pelkkiin patenttivaatimuksiin siten, että kaikki patenttiasiakirjat olisi käännettävä vain patentinhaltijan patenttiin perustuvien oikeuksien toteuttamiseksi nostaman kanteen yhteydessä (EPV:n laatima ns. "kokonaisratkaisu").

13. Ensinnäkin on selvää, että yhteisön oikeuden nykytilassa patenttisäännöksiä ei ole vielä yhdenmukaistettu eikä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ole lähennetty yhteisön tasolla.[20] Tämän vuoksi kansallisen lainsäätäjän asiana on määritellä patentin tuottaman suojan *edellytykset* ja siihen liittyvät menettelytavat.[21] Muistutan, että pääasiassa kyseessä oleva toimenpide ei koske varsinaisesti tavaroiden — patentoitujen tai patentoimattomien — liikkuvuutta, vaan pikemminkin yhtä niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä patenttioikeus on täysimääräisesti ja pysyvästi voimassa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Patentinhaltijan subjektiivista oikeusasemaa käsiteltävänä olevassa asiassa on luonnehdittava siten, että sitä koskee patenttiasiakirjojen käännöksen toimittamista koskeva *vaatimus* (onere), eikä *velvollisuus* (kuten BASF, jäsenvaltiot ja komissio ovat esittäneet). Vaatimuksella en tarkoita tässä oikeudenhaltijalle asetettua ehdotonta toimimisvelvollisuutta, jonka laiminlyömisestä seuraa sanktiona oikeusjärjestykseen perustuva puuttuminen asiaan pakottavalla tavalla, jonka mukainen ratkaisu asiassa seuraa, vaan sitä, että asianomaisen on toimittava tietyllä tavalla vain siitä syystä, että se on keino saavuttaa hänen haluamansa hänelle edullinen lopputulos.[22] Käsiteltävänä olevassa asiassa Yhdistynyt kuningaskunta huomautti toisaalta patentin haltijalleen 20 vuodeksi tarjoaman yksinoikeuden sisällöstä[23] ja toisaalta patentinloukkausten ankarista yksityis- ja rikosoikeudellisista sanktioista eri kansallisissa oikeusjärjestyksissä. Huomautuksia esittäneiden jäsenvaltioiden hallitusten mukaan patenttiasiakirjojen käännöksen määräajassa tapahtuvaa toimittamista koskeva vaatimus liittyy kuitenkin tavoitteeseen välttää se, että sen jäsenvaltion, johon patentti on myönnetty, markkinoilla toimivilla taloudellisilla toimijoilla olisi vaara joutua tällaisten sanktioiden kohteiksi oikeusvarmuuden perustavanlaatuisen periaatteen vastaisesti[24] ja ilman, että niillä on ollut mahdollisuutta arvioida tarkasti kyseessä olevan patenttioikeuden antaman suojan laajuutta tutustumalla patenttiasiakirjoihin tuon jäsenvaltion kielellä. Kuten Tanskan ja Suomen hallitukset ovat huomauttaneet, olisi kohtuutonta ja tehotonta vaatia kolmansilta osapuolilta, jotka ovat jo heikommassa asemassa kuin tuotteen hyödyntämisen yksinoikeudesta nauttiva keksijä, että niiden pitäisi *jokaisen erikseen* kääntää patenttiasiakirjat voidakseen olla varmoja siitä, etteivät ne omalla toiminnallaan

20 — Ks. edellä alaviite 19 ja siihen liittyvä tekstiosuus.

21 — Ks. mm. asia C-235/89, komissio v. Italia, tuomio 18.2.1992 (Kok. 1992, s. I-777, 12 ja 13 kohta).

22 — Lisähuomautuksena esitän vielä, että kuvatun mahdollisuuden ja velvollisuuden (tehdä tai olla tekemättä) välisen normatiivisen suhteen tarkoituksena on usean henkilön välisen intressiristiriidan ratkaisu. Tietyissä tilanteissa oikeusjärjestyksessä pyritään siis välttämään se, että oikeussubjekti käyttäisi mahdollisuuttaan muiden kuin niiden intressien toteuttamiseen, johon mahdollisuus on tarkoitettu, ja että mahdollisuus muuttuisi siten passiivisten oikeussubjektien kannalta kontrolloimattomiin oikeudenmenetyksiin. Oikeusjärjestys sisältää siksi passiivisten oikeussubjektien hyväksi valvonta- ja turvatoimia, joissa toisaalta asetetaan ennakolta edellytyksiä mahdollisuuden käyttämiselle ja jotka toisaalta vaikuttavat ennalta ehkäisevästi (toimen pätemättömyys) tai jälkikäteen (vahingonkorvausvelvollisuus), jos vaatimusta ei ole täytetty.

23 — Huomautan, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan patentin ydinsisällölle on tunnusomaista sen varmistaminen, että patentinhaltija saa korvauksena luovasta keksijän työstä yksinoikeuden käyttää keksintöä teollisuustuotteiden valmistuksessa ja niiden saattamisessa ensimmäisen kerran vaihdantaan joko itse tai myöntämällä lisenssejä kolmansille sekä oikeuden torjua patentinloukkaukset. Tämä oikeus saattaa tuote ensimmäisen kerran vaihdantaan, joka antaa patentinhaltijalle yksinoikeuden tuotteen hyödyntämiseen, mahdollistaa sen, että keksijä saa korvauksen luovasta työstään, mitä ei kuitenkaan taata kaikissa olosuhteissa. Erityisesti patenttioikeuden sammumista yhteisössä koskevasta periaatteesta (ks. asia 15/74, Sterling Drug, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1147; Kok. Ep. II, s. 373 ja asia 19/84, Pharmon, tuomio 9.7.1985, Kok. 1985, s. 2281, 22 kohta) seuraa, että jos patentinhaltija päättää täysin tietoisesti saattaa tuotteen markkinoille jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaan kyseinen tuote ei ole patentoitavissa, hänen on hyväksyttävä valintansa seuraukset, jotka liittyvät tuotteen rinnakkaistuonnin mahdollisuuteen (ks. mm. asia 187/80, Merck, tuomio 14.7.1981, Kok. 1981, s. 2063, 9—11 kohta. Ks. myös yhdistetyt asiat C-267/95 ja C-268/95, Merck ja Beecham, tuomio 5.12.1996, Kok. 1996, s. I-6285, 30—37 kohta).

24 — On yleisesti tunnettua, että oikeusvarmuus on yksi yhteisön oikeuden yleisistä periaatteista (ks. mm. asia 78/74, Deuka, tuomio 18.3.1975, Kok. 1975, s. 421 ja asia C-325/91, Ranska v. komissio, tuomio 16.6.1993, Kok. 1993, s. I-3283, 26 kohta).

loukkaa kyseistä oikeutta. Toisaalta riidanalaisen vaatimuksen täyttäminen määräajassa mahdollistaa sen, että sen sopimusvaltion, johon eurooppapatentti on myönnetty, kaikki muut toimijat voivat myös harkita väitteen tekemistä kyseistä patenttia vastaan, jos yksi tai useampi yleissopimuksen 100 artiklassa mainittu peruste toteutuu.[25]

14. Edellä mainitusta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee toinenkin periaate: jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu määrätä, missä tapauksissa ja millä tavoin patenttisuojaa saa, mutta ne eivät voi käyttää perustamissopimuksen 222 artiklaa perusteena sellaisten teollisoikeuksia ja kaupallisia oikeuksia koskevien toimenpiteiden toteuttamiselle, jotka rajoittavat sisämarkkinoilla tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.[26] En kuitenkaan ymmärrä, miten perustamissopimuksen 30 artiklaa voitaisiin soveltaa IntPatÜG:n II §:n 3 momentin toisen ja kolmannen kohdan kaltaiseen säännökseen.

Edellä mainitussa 30 artiklassa tarkoitettuina "tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavina toimenpiteinä" on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan pidettävä "kaikkia kauppaa koskevia jäsenvaltioiden säännöksiä, jotka voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa suoraan tai välillisesti".[27] Sekä patentoidun tuotteen tosiasiallinen valmistaminen ja markkinoille saattaminen patenttihakemuksessa nimetyissä valtioissa että kyseisen tuotteen myöhempi liikkuminen valtiosta toiseen ovat vain patentin mahdollisen myöntämisen mahdollisia seurauksia. Vastaavasti eurooppapatenttioikeuden jäsenvaltiossa alusta lähtien syntyvä mitättömyys, joka voi mahdollisesti johtua patentinhaltijan saamattomuudesta vaaditun käännöksen toimittamisessa, ei varmastikaan muodosta oikeudellista estettä keksinnön, jolle patenttisuojaa haettiin, saattamiselle Saksan markkinoille eikä kyseessä olevan tuotteen liikkuvuudelle valtiosta toiseen. Vaikuttaa siltä, että riidanalaisen lainsäädännön sisältämän sanktion kaltaista sanktiota sovelletaan jäsenvaltioiden välisen kaupan kohteena *mahdollisesti* olevien tavaroiden alkuperästä riippumatta eli sillä ei ole protektionistista vaikutusta. Kun asiaa tarkastellaan lähemmin, riidanalai-

25 — Näitä ovat a) eurooppapatentin kohde ei ole patentoitavissa yleissopimuksen 52—57 artiklan mukaan (artiklat koskevat patentoitavissa olevia keksintöjä; keksintöjä, joihin ei myönnetä patenttia; uutuutta; julkistamista, joka ei muodosta uutuuden estettä; keksinnöllisyyttä ja teollista käyttöä), b) keksintö ei käy niin selvästi ja täydellisesti ilmi patentista, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä, tai c) patentti käsittää sellaista, mikä ei ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä tai aikaisemmin tehdystä hakemuksesta (jos patentti on myönnetty jaetulle hakemukselle taikka yleissopimuksen 61 artiklan mukaisesti tehdylle samaa keksintöä koskevalle uudelle hakemukselle).

26 — Ks. edellä alaviitteessä 21 mainittu asia komissio v. Italia, tuomion 14 kohta. Perustamissopimuksen 222 artiklassa määrätään seuraavaa: "Tällä sopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin."

27 — Ks. asia 8/74, Dassonville, tuomio 11.7.1974 (Kok. 1974, s. 837, 5 kohta; Kok. Ep. II, s. 349). Jopa velvollisuus käyttää tiettyä kieltä maahan tuotujen tuotteiden saattamisessa markkinoille voi muodostaa vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen (asia C-369/89, Piageme ym., tuomio 18.6.1991 (Kok. 1991, s. I-2971), joka koski kansallista säännöstä, jossa säädetään, että elintarvikkeiden tuoteselosteissa voidaan käyttää yksinomaan määrättyä kieltä, eikä sallita käytettävän muuta kieltä, jota ostajat helposti ymmärtävät, tai muita keinoja tiedonsaannin varmistamiseen).

sella toimella voi olla pikemminkin se vaikutus, että mahdollinen keksinnön kansallisille markkinoille pääsyn este poistuu, koska kyseessä oleva sanktio johtaa patentinhaltijalle kuuluvan kaupallisen yksinoikeuden menettämiseen alusta lähtien siinä jäsenvaltiossa, johon patentti on myönnetty.

15. Jäsenvaltiot ovat myös perustellusti huomauttaneet, että nimettyjen sopimusvaltioiden valinta on osa keksijän tai hänen oikeudenomistajiensa kaupallista ja tuotannollista kokonaisstrategiaa. Tätä valintaa tehtäessä keksinnön kaupallisesta hyödyntämisestä kyseessä olevilla maantieteellisillä markkinoilla odotettavissa olevaa voittoa on verrattava kaikkiin jo syntyneisiin kustannuksiin, kuten tutkimus- ja kehityskustannuksiin, ja tuleviin kustannuksiin (liikkeelle laskemisen kustannukset sekä markkinointi- ja mainoskustannukset). Vaikka yleissopimuksen kielijärjestelmästä johtuvilla velvoitteilla todettaisiin olevan ratkaiseva merkitys niiden jäsenvaltioiden valinnassa, joihin patenttisuojaa haetaan, kuten BASF väittää,[28] "pakollinen" luopuminen keksinnön suojaamisesta Saksan oikeusjärjestyksessä ei kantajan väitteiden mukaan johdu siitä, että riidanalaisessa säännöksessä vaaditaan käännöstä, vaan pikemminkin i) patenttiasiakirjojen kääntämisen patentinhaltijalle aiheuttamista suurista kustannuksista ja ii) kyseessä olevan toimijan varojen puutteesta erityisesti silloin, kun kyseessä on pieni tai keskisuuri yritys.[29] Kyseessä ovat ilmiselvästi satunnaiset, puhtaasti taloudelliset olosuhteet, jotka eivät missään tapauksessa liity riidanalaiseen kansalliseen toimeen. Erityisesti kääntämisen suuret kustannukset vaikuttavat vaihtelevan ajan ja paikan suhteen kyseessä olevien palveluiden markkinoiden teknisen kehityksen vuoksi. Toisaalta, kuten Suomen hallitus toteaa, voidaanko kysyä, onko patenttisuoja ylipäätään tarpeen, jos eurooppapatentin hakija itse arvioi, että keksinnön hyödyntämisen mahdollinen taloudellinen arvo on pienempi kuin patenttioikeuden saamisen kokonaiskustannukset.

16. Lisäksi BASF väittää, että Saksan lainsäädännön sisältämä patenttiasiakirjojen määräajassa toimittamatta jättämisen sanktio voi johtaa yhteisön markkinoiden jakautumiseen suojattuun alueeseen ja vapaaseen alueeseen, joka muodostuu Saksasta ja mahdollisesti muista jäsenvaltioista, joita ei ole hakemuksessa nimetty tai joiden osalta patentti on käynyt alusta lähtien mitättömäksi käännöksen puuttumisen vuoksi (ks. edellä alaviite 10). Tämäkään perustelu ei ole minusta vakuuttava. Jäsenvaltioiden markkinoiden

28 — Itävallan hallituksen suullisen käsittelyn aikana esittämä perustelu, joka on päinvastainen kuin kantajana olevan yhtiön perustelu, vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta: sen jälkeenkään, kun Saksan lainsäätäjä oli antanut riidanalaisen säännöksen, jossa vaaditaan patenttiasiakirjojen kääntämistä saksan kielelle, niiden eurooppapatenttihakemusten määrä, joissa Itävalta on nimetty (ilman kääntämisestä aiheutuvia lisäkustannuksia), ei ole noussut tuntuvasti, toisin kuin olisi voinut olettaa. Itävallan ja Saksan nimeämisprosentti on päinvastoin pysynyt periaatteessa muuttumattomana (vuonna 1997 Itävalta on nimetty 64,51 prosentissa ja Saksa 98,05 prosentissa hakemuksista, joita sopimusvaltioista, Japanista ja Yhdysvalloista peräisin olevat hakijat ovat tehneet; samana vuonna samalta alueelta peräisin olevien hakijoiden tekemien hakemusten perusteella myönnetyistä patenteista (39 646 kpl) 37,17 prosenttia myönnettiin Itävaltaan ja 97,66 prosenttia Saksaan ulottuvin vaikutuksin: ks. EPA/EPO/OEB, Vuosikertomus 1997, München, 1998, s. 56, 57, 62 ja 63).

29 — Näin ollen on vähintäänkin epäilyksenalaista, soveltuisivatko tekstissä mainitut perustelut — siitä riippumatta, ovatko ne paikkansapitäviä ja pääasian ratkaisun kannalta relevantteja — BASF AG:n kaltaiseen yritykseen, joka on BASF-konsernin pääyhtiö ja jonka liikevaihto vuonna 1998 oli noin 54 065 000 000 DEM (eli noin 27 643 000 000 euroa) ja voitto ennen veroja oli noin 5 419 000 000 DEM (eli noin 2 771 000 000 euroa) ja jolla 31.12.1998 oli 105 945 työntekijää (ks. Vuosikertomus 1998, http://www.basf.de/basf/html/e/dat...entwick/gbericht/gb98/aufeinen.htm).

eristymisen mahdollisuus on minusta yleissopimuksella perustetun keskitetyn järjestelmän välttämätön seuraus. Tässä järjestelmässä on täysin normaalia, että keksijä voi (samoin kuin hakiessaan kansallista patenttia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa) rajata eurooppapatentilla hakemansa suojan yhteisön alueen pienempään tai suurempaan osaan. Toisaalta (eurooppapatentin tai kansallisen patentin) patentinhaltijan oikeus estää patenttiloukkaukset valtioissa, joissa hänellä on yksinoikeus saattaa tuote ensimmäisen kerran vaihdantaan, koskee tietysti myös niiden kilpailevien tuotteiden tuontia, jotka kolmas osapuoli on valmistanut ja saattanut markkinoille jossakin vapaan alueen valtiossa. [30]

17. En myöskään hyväksy BASF:n ensimmäistä kertaa suullisessa käsittelyssä esittämää perustelua, jonka mukaan edellä mainitun 30 artiklan soveltaminen riidanalaiseen kääntämisvaatimukseen perustuisi vaihtoehtoisesti patenttioikeuksien määrittelyyn perustamissopimuksen kolmannen osan I osastossa tarkoitetuiksi tavaroiksi ("omaisuudeksi"). Mielestäni ei ole mahdollista puhua immateriaalioikeuksien, kuten teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien, *vapaasta liikkuvuudesta* muuten kuin kuvainnollisesti. Tämän vuoksi mielestäni ei ole mahdollista katsoa patenttioikeuksien kuuluvan "tavaroiden" käsitteeseen, joka on kehittynyt yhteisöjen tuomioistuimen tulkitessa 30 artiklaa sellaiseksi, että jäsenvaltioiden välistä kauppaa rajoittavien kansallisten toimenpiteiden kielto koskee esineitä, joilla on rahallista arvoa ja jotka voidaan *fyysisesti* siirtää rajan yli myyntiä tai muuta laillista liiketoimintaa varten riippumatta tämän toiminnan luonteesta. [31]

18. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kansallinen toimenpide, jonka tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat vaikutukset ovat liian satunnaisia ja liian välillisiä, jotta se todella rajoittaisi perusteettomasti jäsenvaltioiden välistä kauppaa, ei ole 30 artiklan vastainen. [32] Kuten oikeuskirjallisuudessa [33] on todettu, tämän periaatteen tavoitteena on

30 — Kuten Espanjan hallitus on huomauttanut, ainoa ratkaisu, jolla BASF:n tapahtuvaksi väittämä markkinoiden jakautuminen vältettäisiin, on kansallisten patenttien järjestelmän poistaminen ja niiden korvaaminen yhtenäisellä yhteisöpatenttien järjestelmällä. Kyseessä on kuitenkin päinvastainen ratkaisu kuin kansallisten patenttien ja yhteisöpatentin rinnakkaisen olemassaolon ratkaisu, johon yhteisöpatenttisopimus perustuu (ks. sopimuksen 5 artikla).

31 — Ks. asia 7/68, komissio v. Italia, tuomio 10.12.1968 (Kok. 1968, s. 617; Kok. Ep. I, s. 355); asia C-2/90, komissio v. Belgia, tuomio 9.7.1992 (Kok. 1992, s. I-4431, 26 kohta) ja edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Evans Medical ja Macfarlan Smith, tuomion 20 kohta.

32 — Ks. mm. asia C-93/92, CMC Motorradcenter, tuomio 13.10.1993 (Kok. 1993, s. I-5009, 12 kohta), joka koskee jäsenvaltion oikeuskäytännössä muodostunutta sääntöä, jonka mukaan ennen sopimuksen syntymistä kummankin osapuolen on ilmoitettava tiedossaan olevista seikoista, jotka vaikuttavat toisen osapuolen päätökseen; ks. myös asia C-266/96, Corsica Ferries France, tuomio 18.6.1998 (Kok. 1998, s. I-3949, 31 kohta), joka koski jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyä muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden, meriliikennettä harjoittavien yritysten, joiden alukset käyvät ensin mainitun jäsenvaltion satamissa, velvollisuutta turvautua paikallisten kiinnittymispalveluyhteisöjen yksinoikeudella tarjoamiin palveluihin niiden todellisia kustannuksia suurempia palkkioita vastaan.

33 — Ks. Oliver, P., *Free movement of Goods in the European Community* (3. painos), London, 1996, s. 81 ja 82, alaviite 55.

Dassonville-tapauksen mukaan aina selvittää, onko kyseessä olevan kansallisen toimenpiteen ja tuonnin kehittymisen välillä *syy-yhteys* — käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole. Käsiteltävänä olevassa asiassa tekemäni johtopäätös on sama, vaikka edellä mainitussa 30 artiklassa ei ole niin sanottua de minimis -sääntöä, minkä vuoksi tämän määräyksen rikkomista on jäsenvaltioiden välisen kaupan vähäinenkin rajoittaminen.[34] Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että toimenpiteen ja tuontia rajoittavan vaikutuksen välillä on syy-yhteys, joka kuitenkin, kuten olen todennut, selvästi puuttuu.

19. Kaiken edellä esitetyn perusteella on syytä todeta, että käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevan toimenpiteen kaltainen toimenpide ei rajoita tuontia edes välillisesti tai mahdollisesti. Ainoa seikka, johon BASF on kyennyt vetoamaan kyseessä olevan lainsäädännön toteamiseksi määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavaksi toimenpiteeksi, on seuraava: pienet tai keskisuuret taloudelliset toimijat tai ainakin toimijat, joilla ei ole riittäviä varoja, mutta jotka haluaisivat saada keksinnöilleen patenttisuojaa Saksassa, *voisivat* jättää patenttisuojan tässä valtiossa hankkimatta vaaditun patenttiasiakirjojen käännöksen suurten kustannusten vuoksi. Joka tapauksessa mahdollisesti myönnetyn patentin mitättömyys alusta lähtien Saksassa *voisi* puolestaan vähentää muista jäsenvaltioista, joissa patenttisuoja on voimassa, peräisin olevan tuotteen tuontia Saksaan. Tämä siksi, että Saksan markkinoille viedyt tavarat *voisivat* johtaa siihen, että kolmannet, jotka kykenevät valmistamaan kilpailevia tuotteita ja saattamaan niitä näille markkinoille alhaisemmin hinnoin, tuntisivat houkutusta patentinloukkauksiin, ja siksi, että Saksassa markkinoilla olevia patentoituja tuotteita *voitaisiin* rinnakkaistuoda takaisin jäsenvaltioihin, joista vienti tapahtui, patentinhaltijan tai lisenssinsaajan näissä jäsenvaltioissa perimiä hintoja alhaisemmin hinnoin. Katson kuitenkin, että tällainen pelkkien mahdollisuuksien ketju ei riitä sen näyttämiseen, että tavaroiden vaihdantaa Saksan ja muiden jäsenvaltioiden välillä olisi rajoitettu.[35] Ei ole siten perusteltua viitata, kuten BASF teki suullisessa käsittelyssä, yhteisöjen tuomioistuimen asiassa komissio vastaan Yhdistynyt kuningaskunta antamaan tuomioon, jossa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti, että kansallisesta toimenpiteestä, jolla kotimaiselle valmistajalle myönnettiin pakkolisenssi kohtuullista korvausta vastaan tilanteessa, jossa patentoidun tuotteen kysyntä kansallisilla markkinoilla voitiin pääosin tyydyttää tuonnin avulla, "seuraa välttämättä patentoidun tuotteen tuonnin vähentyminen muista jäsenvaltioista ja siten vaikutus

34 — Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut periaatteen, jonka mukaan perustamissopimuksen 30 artiklaa sovelletaan myös silloin, kun toimenpiteellä ei ole olennaista vaikutusta tavaroiden liikkuvuuteen rajojen yli, ja vaikka kyseessä oleva kansallinen toimenpide ei estä muita tapoja tuoda tuotteita maahan, asiassa 177/82, Van de Haar ja Kaveka de Meern, 5.4.1984 antamassaan tuomiossa (Kok. 1984, s. 1797).

35 — Ks. julkisasiamies Darmonin ratkaisuehdotus asiassa C-69/88, Krantz, tuomio 7.3.1990 (Kok. 1990, s. I-583, I-588, 13 kohta). Julkisasiamies Darmon totesi seuraavaa:"Asiassa Dassonville [ks. edellä alaviite 27 ja siihen liittyvä tekstiosuus] muotoiltu erittäin laaja vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen määritelmä on vuodesta 1974 muodostunut vakiintuneeksi viittaukseksi asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Tämän määritelmän suuri laajuus sellaisenaan ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissaan pitämä huoli siitä, ettei määritelmää supisteta, on pääasiallinen syy siihen, että taloudelliset toimijat yrittävät esittää mitä erilaisimpien toimenpiteiden olevan vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, kun vaikutus tuontiin, olipa se kuinka välillinen tai vähäinen hyvänsä, ei ole täysin poissuljettu." (ks. 16 kohta).

yhteisön sisäiseen kauppaan".[36] Käsiteltävänä olevan asian kantajan esittämä vertailu patenttiasiakirjojen käännöksen toimittamisvaatimuksen ja sen vaatimuksen välillä, että patenttia on käytettävä patentoidun tuotteen valmistamiseen jäsenvaltiossa, vaikuttaa mielivaltaiselta, koska jälkimmäisessä tapauksessa, *toisin kuin ensimmäisessä tapauksessa*, patentinhaltijan on säilyttääkseen yksinoikeutensa toimittava tavalla, jolla on luonnostaan vaikutusta tavaroiden kauppavirtoihin valtioiden rajojen yli.

Koska tuontiin kohdistuvan havaittavan *vaikutuksen* puuttuessa ei ole olemassa *vaikutukseltaan* vastaavaa toimenpidettä, on syytä vastata myöntävästi nyt käsiteltävään ennakkoratkaisukysymykseen: on katsottava, että Bundespatentgerichtin yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavaksi saattamalla kansallisella lainsäädännöllä ei ole yhteyttä tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen jäsenvaltioiden rajojen yli.

36 — Ks. asia C-30/90, komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 18.2.1992 (Kok. 1992, s. I-829, 26 kohta).

IV Ratkaisuehdotus

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundespatentgerichtin esittämään kysymykseen seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan vastaista ei ole kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään, että Euroopan patenttiviraston myöntämä kyseistä jäsenvaltiota koskeva patentti katsotaan alusta lähtien mitättömäksi, jos patentinhaltija ei toimita säädetyssä määräajassa tämän jäsenvaltion patenttivirastolle patenttiasiakirjoista käännöstä tämän jäsenvaltion virallisella kielellä, kun eurooppapatenttia ei ole laadittu tällä kielellä.