YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 päivänä syyskuuta 1999 *

Asiassa C-44/98,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

BASF AG

vastaan

Präsident des Deutschen Patentamts

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet sekä tuomarit P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevä tuomari) ja D. A. O. Edward,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: A. La Pergola,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— BASF AG, edustajanaan asiantuntija Kornelia Zimmermann,

— Saksan hallitus, asiamiehinään liittovaltion talousministeriön ministerineuvos Ernst Röder ja saman ministeriön ylijohtaja Claus-Dieter Quassowski,

— Belgian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston hallintopäällikkö Jan Devadder,

— Tanskan hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja, jaostopäällikkö Jørgen Molde,

— Kreikan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön Euroopan yhteisöjä koskevia asioita hoitavan erityisosaston virkamies Galateia Alexaki ja valtion oikeudellisen neuvoston oikeudellinen asiamies Vasileios Kyriazopoulos,

— Espanjan hallitus, asiamiehenään valtionasiamies Monica Lopez-Monis Gallego,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston kansainvälistä talousoikeutta ja yhteisön oikeutta koskevia asioita hoitavan jaoston jaostopäällikkö Kareen Rispal-Bellanger ja saman osaston lähetystöneuvos Anne de Bourgoing,

— Irlannin hallitus, asiamiehenään Chief State Solicitor Michael A. Buckley,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellinen apulaisneuvonantaja Marc Fierstra,

— Itävallan hallitus, asiamiehenään liittovaltion talousministeriön lähetystöneuvos Christine Stix-Hackl,

— Portugalin hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön Euroopan yhteisöihin liittyvistä asioista vastaavan osaston oikeudellisen yksikön päällikkö Luis Fernandes ja saman ministeriön Euroopan yhteisöihin liittyvistä asioista vastaavan osaston lakimies Paulo Borges,

— Suomen hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä,

— Ruotsin hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön ulkomaankauppaosaston ulkoasiainneuvos Erik Brattgård,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies Dawn Cooper, avustajanaan barrister Daniel Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen pääneuvonantaja Richard B. Wainwright, avustajanaan asianajaja Bertrand Wägenbaur, Hampuri,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan BASF AG:n, edustajinaan asianajaja Winfried Tilman, Düsseldorf, asianajaja Uwe Fitzner, Rathingen, ja Kornelia Zimmermann, Tanskan hallituksen, asiamiehenään Jørgen Molde, Kreikan hallituksen, asiamiehenään Vasileios Kyriazopoulos, Espanjan hallituksen, asiamiehenään Monica Lopez-Monis Gallego, Ranskan hallituksen, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö Jean-François Dobelle ja Anne de Bourgoing, Irlannin hallituksen, asiamiehenään David Barniville, BL, Italian hallituksen, asiamiehenään valtionasiamies Francesca Quadri, Suomen hallituksen, asiamiehenään Tuula Pynnä, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Daniel Alexander, ja komission, asiamiehenään asianajaja Bertrand Wägenbaur, 11.2.1999 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 22.4.1999 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundespatentgericht (liittovaltion patenttituomioistuin) on esittänyt 29.1.1998 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 20.2.1998, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut

EY 234 artikla) nojalla ennakkoratkaisukysymyksen EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty BASF AG:n (jäljempänä BASF) ja Präsident des Deutchen Patentamtsin (Saksan patenttiviraston johtaja) välisessä riita-asiassa, joka koskee jälkimmäisen päätöstä pitää BASF:lle kuuluvaa eurooppapatenttia Saksassa mitättömänä, koska patentinhaltija ei ollut toimittanut patenttiasiakirjoista saksankielistä käännöstä.

3 Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyllä yleissopimuksella (jäljempänä yleissopimus) on perustettu sen 1 artiklan ja 2 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltioiden (Euroopan unionin jäsenvaltiot, Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, Monacon ruhtinaskunta ja Kyproksen tasavalta) yhteinen keksinnöille myönnettäviä patentteja koskeva oikeusjärjestelmä, jonka mukaisia patentteja kutsutaan eurooppapatenteiksi. Nämä patentit myöntää Euroopan patenttivirasto, jonka viralliset kielet ovat saksa, englanti ja ranska. Eurooppapatenttia koskevat hakemukset on tehtävä jollakin näistä kielistä.

4 Eurooppapatenttia voidaan hakea kaikkiin sopimusvaltioihin, useaan niistä tai vain yhteen niistä. 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.

5 Yleissopimuksen 14 artiklan 7 kappaleessa määrätään, että eurooppapatenttijulkaisut julkaistaan asian käsittelykielellä eli sillä kielellä, jolla patenttihakemus on tehty. Eurooppapatenttia koskevat patenttivaatimukset käännetään kahdelle muulle Euroopan patenttiviraston viralliselle kielelle.

6 Yleissopimuksen 65 artiklassa sopimusvaltioille annetaan mahdollisuus määrätä, että eurooppapatentti on alusta lähtien mitätön kyseisessä valtiossa, jos patentinhaltija ei toimita, kun tätä valtiota koskevan eurooppapatentin teksti ei ole laadittu tämän valtion virallisella kielellä, tekstistä käännöstä tällä kielellä.

7 Saksan liittotasavalta on käyttänyt tätä mahdollisuutta ja on sisällyttänyt *Gesetz über internationale Patentübereinkommen*iin (laki patentteja koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista, BGBl 1991 II, s. 1354, jäljempänä IntPatÜG) II §:n 3 momentin, jossa säädetään seuraavaa:

"1) Jos kieli, jota käyttäen Euroopan patenttivirasto aikoo myöntää Saksan liittotasavaltaa koskevan eurooppapatentin, ei ole saksan, 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.

— — "

8 BASF:n hallussa on "automaalien metalliväreissä käytettävää yhdistettä" koskeva eurooppapatentti, jonka se sai Saksan rekisteriin 26.8.1997 kirjatulla siirrolla patentin aikaisemmalta haltijalta BASF Corporationilta, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa. Kuulutus siitä, että englanniksi laadittu patentti, joka koskee myös Saksaa, oli myönnetty, julkaistiin 24.7.1996 Euroopan patenttilehdessä.

9 Saksan patenttivirasto on 5.5.1997 tekemällään päätöksellä todennut IntPatÜG:n II §:n 3 momentin nojalla, että pääasiassa kyseessä oleva patentti on katsottava alusta lähtien mitättömäksi Saksassa, koska patentin aikaisempi haltija ei ollut toimittanut säädetyssä määräajassa asiakirjoista saksankielistä käännöstä.

10 Patentin aikaisempi haltija nosti 27.5.1997 kanteen tämän päätöksen kumoamiseksi. BASF jatkoi tämän kanteen ajamista. Kanteensa tueksi BASF väittää, että IntPatÜG:n II §:n 3 momentti on EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastainen siltä osin kuin sen vuoksi, että eurooppapatentin käännöstä ei ole toimitettu määräajassa, eurooppapatentti katsotaan alusta lähtien mitättömäksi Saksassa.

11 Näissä olosuhteissa Bundespatentgericht on päättänyt lykätä tuomion antamista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle 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?"

12 BASF huomauttaa, että asiakirjojen käännöskustannukset ovat niin merkittäviä, että monet patentinhaltijat eivät voi toimittaa käännöstä, ja siten ne joutuvat luopumaan patentin tarjoamasta suojasta tietyissä jäsenvaltioissa. Pääasiassa kyseessä oleva velvollisuus estää siten näitä patentinhaltijoita hyötymästä kaikissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa myönnettyjen patenttien vaikutuksista. BASF:n mukaan tämä rajoitus johtaa sisämarkkinoiden jakautumiseen, koska joissakin jäsenvaltioissa patenttia suojataan (ns. "suojattu" alue), kun taas toisissa jäsenvaltioissa sitä ei suojata (ns. "vapaa" alue). Riidanalainen velvollisuus muodostaa siten EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan vastaisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoituksen, joka ei ole 36 artiklan mukaan perusteltua.

13 BASF väittää tältä osin, että markkinoiden jakautumisella suojattuihin ja vapaisiin alueisiin on lähinnä kaksi seurausta. Ensiksikin 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 suojatulla alueella toimivat taloudelliset toimijat syyllistyisivät patenttiloukkauksiin, jos ne veisivät patentin suojaamaa tuotetta suojatulta alueelta vapaalle alueelle. Toiseksi patentinhaltija voi joutua luopumaan keksinnön kaupallisesta hyödyntämisestä vapaalla alueella, jotta se ei vaarantaisi suojatun alueen korkeampaa hintatasoa rinnakkaistuonnilla, eikä siten voisi tosiasiassa kilpailla vapaalla alueella.

14 Kaikki huomautuksia esittäneet hallitukset ja komissio katsovat puolestaan, että säännös, jolla patentinhaltija velvoitetaan toimittamaan käännös kyseisistä patenttiasiakirjoista kyseessä olevan jäsenvaltion virallisella kielellä, ei ole EY:n perustamissopimuksen vastainen, koska se ei ole perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide tai ainakin koska se on perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan perusteltua.

15 On syytä tutkia ensin, onko pääasiassa kyseessä olevan säännöksen kaltainen säännös, jolla patentinhaltijat velvoitetaan toimittamaan kyseisten patenttiasiakirjojen käännös kyseessä olevan jäsenvaltion virallisella kielellä, perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide.

16 Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavina toimenpiteinä pidetään kaikkia jäsenvaltioiden säännöksiä, jotka voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa suoraan tai välillisesti (ks. asia 8/74, Dassonville, tuomio 11.7.1974, Kok. 1974, s. 837, 5 kohta; Kok. Ep. II, s. 349). Kansallisesta lainsäädännöstä johtuvat tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat vaikutukset voivat kuitenkin olla liian satunnaisia ja liian välillisiä, jotta kansallisella lainsäädännöllä asetetun velvollisuuden voitaisiin katsoa olevan omiaan rajoittamaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa (ks. mm. asia C-266/96, Corsica Ferries France, tuomio 18.6.1998, Kok. 1998, s. I-3949, 31 kohta).

17 Sen arvioimiseksi, rajoittaako pääasiassa käsiteltävänä olevan säännöksen kaltainen säännös yhteisön sisäistä kauppaa tässä oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, BASF:n mukaan on syytä lähteä ensin siitä ennakko-olettamuksesta, että merkittävä määrä patentinhaltijoita päättää suurten käännöskustannusten vuoksi jättää hakematta suojaa keksinnöilleen siten, että suoja olisi voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja hakee suojaa vain joissakin näistä valtioista, mikä aiheuttaa sisämarkkinoiden jakautumisen "suojattuihin alueisiin" ja "vapaisiin alueisiin" ja johtaa tämän tuomion 13 kohdassa mainittuihin seurauksiin.

18 Tältä osin on syytä muistaa, että keksijä voi silloin, kun hän hakee keksinnölleen patenttisuojaa, valita haluamansa laajuisen joko yhteen ainoaan valtioon rajoitetun tai useamman valtion kattavan maantieteellisen suojan. Tämä valinnan mahdollisuus on periaatteessa sama riippumatta siitä, hakeeko keksijä eurooppapatenttia vai käyttääkö hän jäsenvaltioissa nykyään voimassa olevia kansalli-

sen patentin hakujärjestelmiä. Valinta tehdään kokonaisvaltaisen eri vaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen arvioinnin perusteella, joka sisältää monimutkaisia taloudellisia arvioita eri valtioissa saatavan suojan kaupallisesta hyödystä verrattuna patentin myöntämiseen näissä valtioissa liittyvien kustannusten kokonaismäärään, johon sisältyvät myös käännöskustannukset.

19 BASF:n mukaan pääasiassa kyseessä oleva rajoitus johtuu siitä, että keksintöä ei ole suojattu kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Sen mukaan yhteisön sisäinen kauppa rajoittuu, koska markkinat ovat jakautuneet kahteen erilliseen markkina-alueeseen: yhteen, jossa tuote on suojattu, ja toiseen, jossa se ei ole suojattu, eli kyse on tilanteesta, jossa keksijä ei ole saanut täydellistä suojaa niiden muiden taloudellisten toimijoiden kilpailulta, joilla on oikeus valmistaa ja saattaa markkinoille kyseistä tuotetta jäsenvaltioissa, joissa sillä ei ole patenttisuojaa.

20 Vaikka on syytä pitää todennäköisenä sitä, että kauppavirroissa esiintyy eroja sen mukaan, onko keksintö suojattu kaikissa jäsenvaltioissa vai vain osassa niitä, tästä ei kuitenkaan seuraa, että tällaista markkinoiden jakautumista olisi pidettävä perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuna rajoituksena. Suojaamattomilla markkinoilla mahdollisesti esiintyvän kilpailutilanteen vaikutukset yhteisön sisäiseen kauppaan riippuvat ennen kaikkea kunkin toimijan eri markkinoilla vallitsevien taloudellisten edellytysten valossa tekemistä konkreettisista päätöksistä, jotka eivät ole ennakoitavissa.

21 Näin ollen on syytä todeta, että vaikka oletettaisiin, että sisämarkkinoiden jakautumisella voisi olla tietyissä olosuhteissa tavaroiden vapaata liikkuvuutta

rajoittavia vaikutuksia, nämä vaikutukset ovat liian satunnaisia ja liian välillisiä, jotta niitä olisi pidettävä perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuna rajoituksena.

22 Näin ollen on syytä vastata esitettyyn kysymykseen, että perustamissopimuksen 30 artiklan vastaista ei ole soveltaa IntPatÜG:n II §:n 3 momentin kaltaista säännöstä, jonka mukaan 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.

Oikeudenkäyntikulut

23 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan, Belgian, Tanskan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 29.1.1998 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 28 artikla) vastaista ei ole soveltaa *Gesetz über internationale Patentübereinkommen*in II §:n 3 momentin kaltaista säännöstä, jonka mukaan 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.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä syyskuuta 1999.

R. Grass

kirjaaja

J.-P. Puissochet

viidennen jaoston puheenjohtaja