

Kohtuasi 19/84

[...]

Tööstus- ja kaubandusomand – Patendid – Kaitse ulatus – Patendiõiguste ammendumine,
kui paralleelse patendi suhtes on antud sundlitsents

[...]

EUROOPA KOHTU OTSUS

9. juuli 1985*

Kohtuasjas 19/84,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Hoge Raadi (Madalmaade ülemkohus) esitatud eelotsusetaotlus nimetatud kohtus pooleliolevas menetluses järgmiste poolte vahel:

Pharmon BV, kelle ametlik aadress on Madalmaades Rhoonis ja keda esindab A. F. De Savornin Lohman Rotterdami ja Brüsseli advokatuuridest,

põhikohtuasja hageja,

ja

Hoechst AG, kelle ametlik aadress on Saksamaa Föderaalises Vabariigis Frankfurt am Mainis ja keda esindab J. A. Stoop Haagi advokatuurist,

põhikohtuasja kostja,

ning mille esemeks on kaupade vaba liikumist käsitlevate ühenduse eeskirjade tõlgendamine, et teha kindlaks patendi poolt pakutava kaitse määr, kui paralleelse patendi suhtes on antud sundlitsents,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president Lord Mackenzie Stuart, kodade esimehed G. Bosco ja O. Due ning kohtunikud T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlman ja Y. Galmot,

kohtujurist: G. F. Mancini,

kohtusekretär: D. Louterman, ametnik,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

Pharmon BV, põhikohtuasja hageja, esindaja: A. F. de Savornin Lohman Rotterdami advokatuurist,

Hoechst AG, põhikohtuasja kostja, esindaja: J. A. Stoop Haagi advokatuurist,

Taani Kuningriigi valitsus, esindaja *Legal Adviser* L. Mikaelson,

Saksamaa Föderaalsete Vabariigi valitsus, esindaja: M Siedel, tegutsedes agendina,

Prantsuse Vabariigi valitsus, esindaja: J.-P. Costes, tegutsedes agendina,

Itaalia Vabariigi valitsus, esindaja: O. Fiumara, tegutsedes agendina,

Madalmaade Kuningriigi valitsus, esindaja: I. Verkade, tegutsedes agendina,

Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: *Legal Adviser* A. McClellan ja selle õigusosakonna liige A. Haagsma, tegutsedes agentidena,

olles 23. aprilli 1985. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi arvamuse,

on teinud järgmise

otsuse

(Otsuse täistekstis sisalduvaid faktilisi asjaolusid siin ei ole)

[...]

1. Oma 13. jaanuari 1984. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 20. jaanuaril 1984, palus Hoge Raad EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtult eelotsust seoses kolme küsimusega kaupade vaba liikumist käsitlevate ühenduse eeskirjade tõlgendamise kohta, et määrata kindlaks riikliku leiutistepatendi õiguse kohaldamisele seatavad piirid seoses teises liikmesriigis paralleelse patendi suhtes väljastatud sundlitsentsi alusel toodetud toote sisseveoga.

2. Küsimus tõusetus Saksamaa äriühingu Hoechst ja Madalmaa äriühingu Pharmoni vahelises kohtuasjas, millega Hoechst tahtis keelata Pharmonil Madalmaa territooriumil ravimitepartii turustamise.

3. Asjaomasel ajal – 1976. aastal – oli Hoechst patendi omanik Saksamaa Föderaalsete Vabariigis ning sama leiutise, nimelt frusemide nime all tuntud ravimi tootmisprotsessi paralleelse patendi omanik Madalmaades ja Ühendkuningriigis

4. 1972. aastal hankis Suurbritannia äriühing DDSA Pharmaceuticals Ltd (edaspidi DDSA) Hoechstile Ühendkuningriigis antud paralleellitsentsi suhtes sundlitsentsi leiutise kasutamiseks sel ajal kehtinud 1949. aasta patendiseaduse paragrahvi 41 alusel.

5. Sundlitsents põhines 1949. aasta patendiseaduse paragrahvil 41, milles käsitleti eraldi toiduainete, ravimite ja kirurgiliste instrumentide patente. Selliste patentidega seoses pidi Comptroller General of Patents andma sundlitsentsi igale isikule, kes seda taotles, kui tal ei olnud sellest keeldumiseks mõjuvat põhjust.

6. Paragrahvi 41 lõikest 2 selgub, et selle eeskirja eesmärk oli tagada asjaomaste toodete hankimine võimalikult madalate hindadega, mis on kooskõlas sellega, et patendiomanik saab oma patendiõigustest mõistliku eelise. Sundlitsentsi ei allkirjastanud mitte selle valdaja ega patendi omanik, vaid Ühendkuningriigi patendiameti ametnik.

7. Kõnealune litsents oli loovutamatu sundlihtlitsents Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis ja Mani saarel ning sellega kaasnes ekspordikeeld.

8. Ent 1976. aasta lõpus, veidi enne Ühendkuningriigi patendi lõppemist, eiras DDSA seda ekspordikeeldu ja müüs Madalmaade ravimifirmale Parmon suure partii frusemide tablette, mille ta oli tootnud. Pharmon kavatses sel moel saadud ravimid turustada Madalmaades.

9. Hoechst esitas Pharmoni vastu hagi Rotterdami Arrondissementsrechtbank'is (ringkonnakohtus). Oma 1. veebruari 1977. aasta otsusega, mis oli lõplik, kehtestas nimetatud kohus üldmääruse, mis keelas Parmonil rikkuda Hoechsti Madalmaade patendist tulenevaid õigusi.

10. Pharmon keeldus nõustumast, et see üldine keeld hõlmas Ühendkuningriigist pärit frusemide, mida DDSA oli Pharmoni sõnul seaduslikult turustanud. Sellepärast esitas ta Rotterdami Arrondissementsrechtbank'i taotluse vastavasisulise avalduse saamiseks.

11. Kohtuasi suunati Haagi Gerechthoff'i (regionaalsesse apellatsioonikohtusse), mis asus arvamusele, et kuna Pharmon oli kõnealuse frusemide partii ostnud otse DDSA-lt, siis need tabletid ei olnud jõudnud Ühendkuningriigi turule ja Hoechst ei olnud selle partii eest ilmselt kasutustasu saanud. Sellest tulenevalt jättis see kohus oma 3. märtsi 1982. aasta otsusega Pharmoni nõudmised rahuldamata.

12. Pharmon esitas seepeale kassatsioonikaebuse, väites muu hulgas, et Gerechthof eksis, kui leidis, et kõnealune frusemide partii ei olnud jõudnud Ühendkuningriigi turule ning et Hoechstile kasutustasu mittemaksmine on oluline.

13. Hoge Raad leidis, et kohtuasi on tõstatanud mitmed ühenduse õiguse tõlgendamisega seotud küsimused ning palus oma 13. jaanuari 1984. aasta otsusega Euroopa kohtult eelotsust järgmistes küsimustes:

„1) Kas see, kui patendi omanik kasutab liikmesriigi õiguse alusel talle kuuluvat õigust olla vastu selle patendiga kaitstud toote levitamisele selles liikmesriigis, on vastuolus ühisturul kaupade vaba liikumise eeskirjadega, kui toode toodeti teises liikmesriigis ning teises liikmesriigis samale patendiomanikule kuuluva paralleelse patendi alusel väljastatud sundlitsentsi valdaja müüs ja tarnis otse sealt esimeses liikmesriigis asuvalle ostjale?

2) Kas esimese küsimuse vastust mõjutab see, kas eelnimetatud sundlitsentsiga kaasnes teise liikmesriigi ametiasutuste kehtestatud ekspordikeeld või mitte?

3) Kas esimese küsimuse vastuse jaoks on oluline kas:

a) patendi omanikul on üldiselt õigus saada kasutustasu tema kohustusliku litsentsi alusel väljastatud litsentsiga ringlusse lastud toodete eest;

b) patendi omanikul on õigus saada kasutustasu kõnealuses kohtuasjas käsitletava partii eest;

c) patendi omanikul mitte ainult ei ole õigust saada kasutustasu, vaid ta on seda ka saanud (või tahtnud saada)?

Esimene küsimus

14. Hoge Raadi esimene küsimus on sisuliselt selle kohta, kas EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 välistavad liikmesriigi õigusaktide nende sätete kohaldamise, mis annavad patendi omanikule õiguse keelata selles liikmesriigis selle toote turustamine, mida on tootnud teises liikmesriigis sama patendiomaniku paralleelse patendi suhtes väljastatud sundlitsentsi valdaja.

15. Põhikohtuasja hageja Pharmon arvab, et sundlitsentsi valdajale tuleb anda õigus tarnida algse patendi, paralleelse patendi ja sundlitsentsi alla kuuluvat toodet otse teise liikmesriigi territooriumile, kus kehtib paralleelne patent.

16. Pharmon toetab seda arvamust mitme väitega. Ta väidab, et sundlitsents ei erine oluliselt vabalt antud litsentsist, kui võtta arvesse sundlitsentside andmise menetlussätteid, patendi omaniku õiguskaitset ja seda, et ta saab mõistlikku kompensatsiooni. Seoses patendiomaniku nõusolekuga seotud probleemiga väidab ta, et riigiasutuste otsus võib patendiomaniku nõusolekut asendada ning et patendiõigused ammenduvad igatahes ka siis, kui toode on turustatud liikmesriigis, kus on antud sundlitsents. Pharmon arvab samuti, et tema seisukohta kinnitavad ka mitmed Euroopa Kohtu otsused, eelkõige 3. juuli 1974. aasta otsus kohtuasjas 192/73: Van Zuylen Freres *versus* Hag AG (EKL 1974, lk 731), 20. jaanuari 1981. aasta otsus ühendatud kohtuasjades 55 ja 57/80: Musik-Vertrieb Membran *versus* GEMA (EKL 1981, lk 147) ja 14. juuli 1981 aasta otsus kohtuasjas 187/80: Merck *versus* Stephar (EKL 1981, lk 2063). Nendest otsustest nähtub, et isik, kes otsustab Ühendkuningriigis kasutada paralleelse patendi taotlemise võimalust, nõustub samas täitma kõiki vastavaid Suurbritannia õigusakte kõikide tagajärgedega, mida see endaga kaasa toob, sh võimalusega, et selle paralleelse patendi suhtes võidakse anda sundlitsents.

17. Hoechst, oma seisukohad esitanud kuus liikmesriiki ja komisjon on üldiselt ühel arvamusel, et sundlitsentsi omanikul ei ole õigust tarnida toodet otse teise liikmesriiki, kus kehtib paralleelne litsents. Järelikult leiavad nad, et patendiomaniku liikmesriigi õiguse alusel oma õiguste kasutamine, et keelata eelnimetatud asjaoludel selles liikmesriigis tema patendiga kaitstud toote levitamine, on kooskõlas kaupade vaba liikumise eeskirjadega.

18. Esiteks väidetakse, et sundlitsents on vabalt antud litsentsist erinev, eelkõige sellepärast, et patendiomaniku ja sundlitsentsi saaja vahel ei ole tegelikke läbirääkimisi, ei litsentsi saaja ega patendiomanik ei kirjuta dokumendile alla, vaid seda teeb riigiasutus,

ning puudub tavaliselt eksisteeriv patendiomaniku ja lepingu alusel litsentsi saaja omavaheline suhe.

19. Teiseks väidetakse, et sundlitsentsi ja vabalt antud litsentsi andmise eesmärgid on erinevad. Kui vabalt antud litsents on kohtu poolt määratuna patendiõiguse konkreetse sisuga seotud kasutamiseviis, siis sundlitsents on sisuliselt mõeldud liikmesriigi erivajaduste rahuldamiseks. Järelikult oleks ebaõiglane ja isegi ohtlik anda liikmesriigile lisaeeelis, lubades talle antud sundlitsentsi alusel toodetud toote tarnimist otse teise liikmesriiki, kus kehtib paralleelne patent.

20. Kolmandaks rõhutavad kõik eeltoodud seisukohad eelkõige patendiomaniku otsese või kaudse nõusoleku puudumist sundlitsentsidega seoses. Viidates Euroopa Kohtu otsustele (eelkõige 31. oktoobri 1974. aasta otsus kohtuasjas 15/74: *Centralfarm versus Sterling Drug* (EKL 1974, lk 1147), eelmainitud 14. juuli 1981. aasta otsus kohtuasjas 187/80: *Merck versus Stephar* ja 14. septembri 1982. aasta otsus kohtuasjas 144/81: *Keurkoop versus Nancy Kean Gifts* (EKL 1982, lk 2853)) rõhutavad nad, et sundlitsentsi puhul ei ole kohtupraktika kohaselt täidetud ükski tingimus, mis paneb ühenduse õiguses paika riiklikul tasandil kaitstavate tööstus- ja äriõiguste kasutamise piirid. Järelikult ei kehti sundlitsentsi puhul patendiõiguste ammendamise teooria, mis eeldab, et patendi omanik vabatahtlikult või kolmas pool patendiomaniku nõusolekul turustas kõnealuse toote vabalt. Seda arvamust kinnitavad ühisturu Euroopa patenti käsitleva konventsiooni (ühenduse patendikonventsioon) (EÜT 1976, L 17, lk 1) sätted, eelkõige selle artikli 81 lõige 3, mis, vaatamata sellele, et see ei ole veel kehtima hakanud, väljendab sellegipoolest liikmesriikide seisukohta selles küsimuses.

21. Neljandaks väidavad Hoechst ja kõik oma seisukoha esitanud liikmesriigid, et liikmesriigi riigiasutuste õigusaktide territoriaalsuspõhimõtte kohaselt ei saa sundlitsents anda selle valdajale mingit õigust teiste liikmesriikide territooriumil. Kuna sundlitsents on erakorraline meede ja sageli patendiomaniku karistus, siis tuleb seda kohaldada piiratult ja selle mõju ei tohi laiendada kaugemale selle tegelikust eesmärgist, st üldisest avalikust huvist ja eelkõige ravimitega seoses ka siseturu varude tagamisest rahuldavatel tingimustel.

22. Tuleb meenutada, et kohus on pidevalt olnud seisukohal, et EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 välistavad selliste riiklike sätete kohaldamise, mis võimaldavad patendiomanikul keelata patendiomaniku enda poolt, tema loal või temast majanduslikult või juriidiliselt sõltuva isiku poolt teises liikmesriigis seaduslikult turustatava toote sisseveo ja turustamise.

23. Kui patendiomanik saaks keelata tema poolt või tema loal teises liikmesriigis turustatavate kaitstavate toodete sisseveo, siis saaks ta riiklikud turud eraldada ja seega piirata liikmesriikidevahelist kaubandust, kuigi selline piirang ei ole vajalik tema paralleelse patendi alusel saadud eksklusiivõiguste sisuliseks kaitsmiseks.

24. Hoge Raadi küsimus on sellepärast sisuliselt esitatud eesmärgiga teha kindlaks, kas samad eeskirjad kehtivad sisseveoliikmesriigis patendiomaniku paralleelpatendi suhtes väljastatud sundlitsentsi valdaja poolt väljavedajaliikmesriigis toodetud tootele selle importimisel ja müümisel.

25. Tuleb märkida, et kui liikmesriigi pädevad asutused annavad kolmandale poolele sundlitsentsi toota ja turustada (nagu antud juhul), mida patendiomanikul oleks tavaliselt õigus keelata, siis ei saa lugeda, et patendiomanik on selle kolmanda poole tegevusega nõustunud. Selline meede jätab patendiomaniku ilma õigusest määrata vabalt oma toodete turustamise tingimused.

26. Nagu kohus kõige viimati oma 14. juuli 1981 aasta eelnimetatud otsuses (*Merck versus Stephar*) sedastas, on patendiõiguse olemus sisuliselt selles, et leiutajale antakse eksklusiivne õigus toode esimesena turule tuua, et ta saaks oma loometöö eest tasu. Sellepärast peab patendiomanik saama oma patendi alusel saadud eksklusiivsete õiguste kaitseks keelata sundlitsentsi alusel toodetud toodete sisseveo ja turustamise.

27. Järelikult vastusena esimesele küsimusele tuleb öelda, et EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 ei välista liikmesriigi õigusaktide nende sätete kohaldamist, mis annavad patendiomanikule õiguse keelata selles liikmesriigis selle toote turustamine, mille on tootnud teises liikmesriigis sama patendiomaniku paralleelse patendi suhtes väljastatud sundlitsentsi valdaja.

Teine ja kolmas küsimus

28. Teise ja kolmanda küsimusega küsitakse sisuliselt, kas esimese küsimuse vastus sõltub esiteks sellest, kas sundlitsentsi väljastanud liikmesriigi asutused on sellega seoses keelanud sisseveo, ja teiseks sellest, kas sundlitsents annab patendiomanikule kasutustasu ja kas ta on tegelikult sellega nõustunud või sellest keeldunud.

29. Piisab, kui öelda, et sissevedajaliikmesriigi õiguse kohaldamisele ühenduse õigusega seatud eelmainitud piirangud ei sõltu kuidagi tingimustest, mis väljavedajaliikmesriigi pädevad asutused on seadnud sundlitsentsi andmisele.

30. Järelikult tuleb teise ja kolmanda küsimuse vastuseks öelda, et esimese küsimuse vastus ei sõltu sellest, kas sundlitsentsiga kaasneb väljaveokeeld, kas selle litsentsiga määratakse patendiomanikule makstav kasutustasu või kas patendiomanik on selle kasutustasuga nõustunud või sellest keeldunud.

Kohtukulud

31. Kohtule oma seisukohad esitanud Taani Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Saksamaa Föderaalne Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi ja Ühendkuningriigi valitsuste ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus riiklikus kohtus poolelioleva asja üks etapp, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastates küsimustele, mille Hoge raad esitas talle oma 13. jaanuari 1984. aasta kohtuotsusega, otsustab:

1. EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 ei välista liikmesriigi õigusaktide nende sätete kohaldamist, mis annavad patendiomanikule õiguse keelata selles liikmesriigis selle toote turustamine, mille on tootnud teises liikmesriigis sama patendiomaniku paralleelse patendi suhtes väljastatud sundlitsentsi valdaja.

2. Sellega seoses ei ole mingit tähtsust, kas sundlitsentsiga kaasneb väljaveokeeld, kas selle litsentsiga määratakse patendiomanikule makstav kasutustasu või kas patendiomanik on selle kasutustasuga nõustunud või sellest keeldunud.

Mackenzie Stuart

Bosco

Due

Koopmans

Everling

Bahlman

Galmot

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 9. juulil 1985. aastal Luxembourgis.

P. Heim

A. J. Mackenzie Stuart

Kohtusekretär

President