

EUROOPA KOHTU OTSUS
3. märts 1988*

(Tööstus- ja kaubandusomand – Patendid pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks” –
Kaitse ulatus – Patendi alusel väljastatud sundlitsents)

Kohtuasjas 434/85,

Allen and Hanburys Ltd

ja

Generics (UK) Ltd

asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta, et määrata kindlaks 1977. aasta Patents Act'i paragrahvi 46 lõike 3, mis võimaldab Ühendkuningriigi patendi valdajal hankida ettekirjutus, millega keelatakse kõnealust patenti rikkudes toodetud kaupade importimine teisest liikmesriigist, vastavus ühenduse õigusele,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: koja esimees presidendi ülesannetes G. Bosco, kodade esimees J. C. Moitinho de Almeida, kohtunikud T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris ja R. Joliet,

kohtujurist: G. F. Mancini,

kohtusekretär: vanemametnik H. A. Rühl,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid

Allen and Hanburys Ltd, esindaja: A. Watson, *QC*,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

Generics (UK) Limited, esindaja: J. Lever, *QC*,

Ühendkuningriik, esindajad: S. J. Hay ja *barrister* S. Thorley,

Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: E. L. White,

võttes arvesse kohtuistungil ettekannet, mida on täiendatud 16. septembri 1987. aasta kohtuistungil,

olles 2. detsembri 1987. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi arvamuse,

on teinud järgmise

otsuse

1. House of Lords esitas 12. detsembri 1985. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 20. detsembril 1985, EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule mõned eelotsuse küsimused asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta, et määrata kindlaks Ühendkuningriigi patendiõiguse teatavate sätete, eelkõige õiguse kasutamise litsentsidega seotud eeskirjade vastavus kaupade vaba liikumise eeskirjadele.

2. Need küsimused kerkisid esile menetluses Ühendkuningriigi farmaatsiatoote Salbutamol patendi valdaja Allen and Hanburys Limited'i (edaspidi „Allen and Hanburys”) ja Generics (UK) Ltd (edaspidi „Generics”) vahel seoses viimase kavatsusega importida Salbutamoli Ühendkuningriiki Itaaliast, kus selle valmistab ettevõtja, kellel ei ole ei rahalisi ega lepingulisi seoseid Allen and Hanburysiga.

3. Vastavalt 1977. aasta Patents Act'ile lisati Allen and Hanburysile kuuluvale patendile pealdis „litsentsid õiguse kasutamiseks” 15. septembril 1983.

4. Vastavalt House of Lordsi väidetele on 1977. aasta Patents Act'i, eelkõige selle paragrahvi 46 alusel pealdise „litsentsid õiguse kasutamiseks” toimed muu hulgas järgmised:

1) igal isikul on patendi alusel õigus litsentsile sellistel tingimustel, mis on kokku lepitud lepingus või lepingu puudumise korral Comptroller-General of Patents'iga. Üks taotlejale esitatav tingimus võib olla patendis käsitletud toote importimise keeld,

mille tulemuseks on see, et kui riigi territooriumil toodet valmistav ettevõtja on litsentsi saamises kindel, ei kehti see importija puhul;

2) patendi rikkumise menetluses ei esitata riigi territooriumil toodet valmistava rikkuja suhtes ettekirjutust ega keeldu eeldusel, et ta on kohustatud võtma litsentsi eelnimetatud tingimustel, kusjuures sama ei kehti neid ainuõigusi rikkuva importiva ettevõtja suhtes. Lisaks ei tohi kahjusumma, mida kohaldatakse riigi territooriumil toodet valmistava rikkuja suhtes, ületada kahekordselt summat, mida ta oleks pidanud tasuma litsentsisaajana, kusjuures sellist piirangut ei kohaldata ainuõigusi rikkuva importiva ettevõtja suhtes.

5. Vastavalt kohaldatavatele riiklikele õigusnormidele taotles Generics selle patendi alusel litsentsi kõigepealt Allen and Hanburysele ja seejärel Comptroller-General of Patents'ilt eelkõige selleks, et importida Salbutamoli Ühendkuningriiki. Kuid ootamata ära Comptroller-General of Patents'i otsust, teatas Generics Allen and Hanburysele oma kavatsusest kõnealust toodet importida.

6. Allen and Hanburyse algatatud menetlus, mille eesmärk oli eelkõige see, et Generics ei saaks tema patenti rikkuda, jõudis House of Lords'i, kes esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1) Kas EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 sätetega on vastuolus, kui liikmesriigi seaduse alusel patendi saanud patendi valdajale esitatakse selle liikmesriigi kohtus selle seaduse alusel ettekirjutus või keeld, millega hoitakse ära kaupade importimine, mis kujutab endast patendi rikkumist (edaspidi „kaubad”), teisest liikmesriigist allpool punktis c nimetatud pädevates asutustes pooleli oleva asja lahendamise ajal järgmistel asjaoludel:

a) kaupu ei turustanud nende päritoluliikmesriigis patendiomanik ning seda ei tehtud ka tema ega temaga seotud isikute nõusolekul;

b) iga taotleja võib nõuetele vastamise korral hankida litsentsi õiguse kasutamiseks sel ajal, kui patendile pealdis lisatakse, millele on viidatud allpool punktis c, ning vastavalt 2. küsimusele võib selline litsents importimise välistada, aga võib ka mitte välistada;

c) ilma patendiomaniku nõusoleku või algatuseta on patendile lisatud pealdis „litsentsid õiguse kasutamiseks” või loetakse sellele vastav pealdis lisatuks pärast patendi saamist kehtestatud riiklike õigusnormide kohaselt, mille tagajärg on see, et vastavalt riiklikule õigusele ei saa ettekirjutust kohaldada isiku suhtes, kes rikub patenti kodumaise tootmise või kodumaal toodetud kaupade müümise teel, kui ta annab ettevõtja kohtusse rikkumismenetluses, et saada litsents tingimustel, mis on

kokku lepitud lepingus või pärast taotluse läbivaatamist ja poolte ärakuulamist liikmesriigi pädevates asutustes;

d) importija on võtnud rikkumismenetluses kohustuse hankida patendiomanikult sellistel tingimustel litsents, aga pole seda teinud?

2) Kui liikmesriigis taotletakse sellist litsentsi, siis kas EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 sätete alusel on nõutud, et pädevad asutused lisaksid sellistel asjaoludel litsentsile alati tingimused, mis lubavad importimist teisest liikmesriigist?

3) Kas esimese või teise küsimuse vastust mõjutab asjaolu, et kaubad on farmaatsiatooted ja need imporditakse liikmesriigist, kus selliseid tooteid ei patendita, ning kui mõjutab, siis millisel viisil?

4) Kui vastused 1., 2., ja 3. küsimusele on sellise toimega, et EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 alusel ei lubata sellise patendi valdajale esitada ettekirjutust või keeldu impordi piiramiseks, siis kas sellist ettekirjutust või keeldu võib eeltoodust hoolimata esitada Euroopa Kohtu praktika alusel ning eelkõige sellise kohtupraktika alusel, mis on seotud kõlvatu konkurentsi ja tarbija kaitsmisega?

7. Põhikohtuasja asjaoludest täielikuma ülevaate saamiseks viidatakse kohtuistungis ettekandele, kõnealustele riiklikele õigusnormidele ja Euroopa Kohtule esitatud märkustele, mida nimetatakse või arutatakse edaspidi vaid sellisel määral, kui võrd see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste esitamiseks.

1. küsimus

8. Esimese küsimusega soovitakse sisuliselt teada saada, kas asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et need välistavad liikmesriigi kohtu õiguse esitada ettekirjutust, millega keelatakse teisest liikmesriigist sellise toote importimine, millega rikutakse patenti pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, importijale, kes on võtnud kohustuse hankida litsents seadusega ettenähtud tingimustel, kusjuures sellist ettekirjutust ei saa samadel asjaoludel esitada riigi territooriumil toodet valmistavale rikkujale.

9. Siinkohal tuleb märkida, et kaupade vaba liikumist käsitlevate asutamislepingu sätete, eelkõige artikli 30 toime on keelata liikmesriikidevahelised impordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed. Kuid vastavalt artiklile 36 ei välista need sätted impordikeelde või -piiranguid, mis on õigustatud tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega. Siiski ei tohi sellised keelud ega piirangud kujutada endast suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist.

10. Euroopa Kohus on järjepidevalt leidnud (vt eelkõige 14. juuli 1981. aasta otsust kohtuasjas 187/80: Merck v. Stephar and Exler, EKL 1981, lk 2063), et sätestades erandi ühisturu ühest aluspõhimõttest, lubatakse artiklis 36 erandeid kaupade vaba liikumise põhimõttest üksnes sellisel määral, kuiõrd need on õigustatud selliste õiguste kaitsmiseks, mis moodustavad selle vara konkreetse sisu.

11. Üldiselt hõlmab tööstus- ja kaubandusomandi konkreetne sisu patendiomaniku ainuõigust kasutada leiutist, et valmistada tööstuslikke tooteid ja lasta need esimesena ringluse otse või kolmandatele isikutele litsentse andes, ning samuti õigust esitada vastuväiteid rikkumiste suhtes (vt eespool nimetatud otsust Mercki kohtuasjas).

12. Siiski tuleks märkida, et käesolevas kohtuasjas, kus patendile on lisatud pealdis „litsentsid õiguse kasutamiseks”, on patendiomaniku ainuõiguste sisu selgesti muudetud.

13. Riikliku kohtu 1977. aasta Patents Act'i analüüsi tulemusel on selge, et Ühendkuningriigis ei saa vastupidi tavalise patendi omanikule pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks” patendi omanik esitada vastuväiteid litsentsi andmise suhtes kolmandale isikule, kes taotleb litsentsi kõnealuse toote valmistamiseks ja turustamiseks selles liikmesriigis, vaid talle jääb üksnes õigus saada õiglast tulu.

14. Sellistel asjaoludel tuleb arvesse võtta seda, et riikliku kohtu õigus keelata kõnealuse toote importimine võib olla õigustatud tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmist käsitlevate artikli 36 sätete alusel üksnes siis, kui see keeld on vajalik selleks, et tagada sellise patendi omanikule importijatega võrreldes samad õigused kui riigi territooriumil toodet valmistavatel tootjatel, see tähendab õigus õiglasele tulule oma patendist.

15. Seepärast on see katse, mida tuleb kohaldada mitmete nii Allen and Hanburyse kui ka Ühendkuningriigi poolt Euroopa Kohtule esitatud väidete läbivaatamisel, et õigustada ettekirjutust, millega keelatakse import ning mis on esitatud importijale ehk rikkujale.

16. Esiteks on vaadeldud seda, et importija ei pruugi olla importivas liikmesriigis olulisel määral tegutsenud, eriti sellisel juhul, kui tema varad ja töötajad ei kuulu selle riigi volialasse. Ettekirjutus, mille alusel keelatakse tal toodet importida, on sellisel juhul põhjendatud ajani, mil patendiomanikule on tagatud talle tasumisele kuuluvate summade tegelik maksmine.

17. Kuid selle väitega ei saa nõus olla liikmesriigi puhul, kus asjaomaste õigusnormide alusel ei saa asjaolu, et selle territooriumil asuvatel tootjatel ei ole piisaval hulgal vara, õigustada ettekirjutuse esitamist nende vastu ajani, kuni nad on pakkunud maksegarantiid. Liikmesriigi territooriumil asuva tootja ja samuti importija jaoks saab sellist maksegarantiid kehtestada vaid nende tingimuste hulgas, mis on määratud kindlaks litsentsilepingus või mille on lepingu puudumisel kehtestanud pädev riigiasutus.

18. Samuti on väidetud, et importi keelustav ettekirjutus võib olla õigustatud raskusega kontrollida imporditud kaupade päritolu ja koguseid, mille põhjal tuleb arvutada patendiomanikule maksmisele kuuluvad kasutustasud.

19. Siiski tuleb märkida, et turustatud kaupade koguste kontrollimine võib samuti osutada keeruliseks isegi siis, kui need on toodetud riigi territooriumil, ning ka sellistel asjaoludel ei ole võimalik esitada ettekirjutust ega keeldu. Seega on üksikasjalike eeskirjade kehtestamine pädeva riigiasutuse ülesanne üksnes litsentsilepingu või lepingu puudumisel, et võimaldada patendiomanikul kontrollida toote ostu, impordi ja müügiga seotud, importija esitatud tõendavaid dokumente.

20. Lõpuks on väidetud, et importi keelustav ettekirjutus võib olla õigustatud sellega, et võimaldada patendiomanikul kontrollida imporditud ravimi kvaliteeti rahvatervise huvides.

21. Siinkohal tuleb siiski märkida, et selline kaalutus ei ole kuidagi seotud patendiomaniku ainuõiguste kaitsmisega ning seepärast ei saa sellele tugineda, et õigustada tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmise alustel liikmesriikidevahelist kaubanduspiirangut.

22. Seega tuleb teha järeldus, et importija ehk rikkuja vastu esitatud ettekirjutus riikliku kohtu kirjeldatud asjaoludel kujutaks endast asutamislepingu artiklis 36 keelatud meelevaldset diskrimineerimist ning see ei saa olla õigustatud tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega.

23. Vastus esimesele küsimusele peab seega olema selline, et asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et need välistavad liikmesriigi kohtu õiguse esitada ettekirjutust, millega keelatakse teisest liikmesriigist sellise toote importimine, millega rikutakse patenti pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, importijale, kes on võtnud kohustuse hankida litsents seadusega ettenähtud tingimustel, kusjuures sellist ettekirjutust ei tohi samadel asjaoludel esitada riigi territooriumil toodet valmistavale rikkujale.

2. küsimus

24. Teise küsimusega soovitakse sisuliselt teada saada, kas asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et nende alusel keelatakse pädevatel haldusasutustel kehtestada litsentsisaajale tingimusi, millega takistatakse teistest liikmesriikidest sellise toote importimist, mis on hõlmatud patendis pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, kui need asutused ei saa keelduda litsentsi andmisest ettevõtjale, kes valmistaks toote riigi territooriumil ja turustaks seda samuti seal.

25. Siinkohal tuleb märkida, et kaupade vaba liikumist käsitlevaid asutamislepingu nõudeid kohaldatakse samaväärselt kõikidele liikmesriigi asutustele, olgu need kohtu- või haldusasutused.

26. Välja arvatud esimese küsimuse analüüsimisel tagasi lükatud väited, ei ole Euroopa Kohtus lisaks tõstatatud muid kaalutlusi, et õigustada takistuste kehtestamist teistest liikmesriikidest pärinevale impordile, kui litsentsi andmiseks on kehtestatud tingimused.

27. Vastus teisele küsimusele peab seega olema selline, et asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et nende alusel keelatakse pädevatel haldusasutustel kehtestada litsentsisaajale tingimusi, millega takistatakse teistest liikmesriikidest sellise toote importimist, mis on hõlmatud patendis pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, kui need asutused ei tohi keelduda litsentsi andmisest ettevõtjale, kes valmistaks toote riigi territooriumil ja turustaks seda samuti seal.

3. küsimus

28. Kolmanda küsimusega soovitakse teada saada, kas vastuseid esimesele ja teisele küsimusele mõjutab asjaolu, et kõnealune artikkel on farmaatsiatoode, mida imporditakse liikmesriigist, kus selliseid tooteid ei patendita.

29. Eeltoodu alusel on selge, et kohustuslike litsentside süsteemis nagu riikliku kohtu poolt kirjeldatu peab patendiõiguste kaitsmine olema piiratud sellega, et patendiomanikule tagatakse õiglane tulu nii imporditud toodete suhtes kui ka kõnealuses liikmesriigis valmistatavate ja turustatavate toodete suhtes.

30. Siiski on kohtumenetluse käigus Euroopa Kohtule väidetud, et sellise liikmesriigi tootjad, kus farmaatsiatooteid ei patendita, ei pea erinevalt teiste liikmesriikide tootjatest tasuma uurimistöoga seotud kulusid ja seega saavad nad tooteid konkurentsi kahjustavatel tingimustel valmistada. Impordikeeld on ainus vahend selle olukorra lahendamiseks.

31. Selle väitega ei saa nõus olla. Piisab sellest, kui märkida, ilma et tekiks mingitki vajadust kaaluda, kas asjaolud, millel see põhineb, on tegelikult õiged, et patendiomanikule vastavalt süsteemile „litsentsid õiguse kasutamiseks” antud õiglase tulu saamise õiguse eesmärk on just tagada võimalus korvata omanikule uurimistöoga seotud ja tema kantud kulud. Seega ei ole põhjust teha eristust selle alusel, kas kolmanda isiku turustatud toode valmistati riigi territooriumil või selle liikmesriigi territooriumil, kus toodet ei patendita.

32. Vastusena riiklikule kohtule tuleb seega otsustada, et vastuseid esimesele ja teisele küsimusele ei mõjuta asjaolu, et kõnealune toode on farmaatsiatoode ja pärineb liikmesriigist, kus seda ei patendita.

4. küsimus

33. Neljanda küsimusega soovitakse sisuliselt teada saada, kas ka siis, kui impordikeeldu ei saa õigustada asutamislepingu artikli 36 alusel, saab seda siiski õigustada tarbijate kaitsmise ja õiglase kaubavahetusega seotud kohustuslike nõuete alusel, nagu leidis Euroopa Kohus asutamislepingu artikli 30 tõlgendamisel.

34. Eeltoodud otsuste alusel on selge, et riiklikke õigusnorme, mis on seotud litsentsidega õiguse kasutamiseks, ei saa kohaldada riigi territooriumil asuvaid tootjaid importijatest eristamata.

35. Euroopa Kohus on järjepidevalt leidnud (vt eelkõige 17. juuni 1981. aasta otsust kohtuasjas 113/80: komisjon v. Iirimaa, EKL 1981, lk 1625), et üksnes siis, kui riiklikke eeskirju kohaldatakse kodumaiseid ja imporditud tooteid eristamata, ei jää need asutamislepingu artiklis 30 sätestatud keelu kohaldamisalasse, kui need eeskirjad on vajalikud eelkõige tarbijate kaitsmise või õiglase kaubavahetusega seotud kohustuslike nõuete täitmiseks.

36. Vastus neljandale küsimusele peab seega olema selline, et impordikeeldu ei saa õigustada tarbijate kaitsmise või õiglase kaubavahetusega seotud kohustuslike nõuete alusel, kui riiklikke õigusnorme, millel see põhineb, ei kohaldata kodumaiseid ja imporditud tooteid eristamata.

Kohtukulud

37. Kirjalikke märkusi esitanud Ühendkuningriigi ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus riiklikus kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastates House of Lords'i esitatud küsimustele, otsustab:

1) Asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et need välistavad liikmesriigi kohtu õiguse esitada ettekirjutust, millega keelatakse teisest liikmesriigist sellise toote importimine, millega rikutakse patenti pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, importijale, kes on võtnud kohustuse hankida litsents seadusega ettenähtud tingimustel, kusjuures sellist ettekirjutust ei tohi samadel asjaoludel esitada riigi territooriumil toodet valmistavale rikkujale.

2) Asutamislepingu artikleid 30 ja 36 tuleb tõlgendada selliselt, et nende alusel keelatakse pädevatel haldusasutustel kehtestada litsentsisaajale tingimusi, millega takistatakse teistest liikmesriikidest sellise toote importimist, mis on hõlmatud patendis pealdisega „litsentsid õiguse kasutamiseks”, kui need asutused ei tohi keelduda litsentsi andmisest ettevõtjale, kes valmistaks toote riigi territooriumil ja turustaks seda samuti seal.

3) Vastuseid esimesele ja teisele küsimusele ei mõjuta asjaolu, et kõnealune toode on farmaatsiatoode ja pärineb liikmesriigist, kus seda ei patendita.

4) Impordikeeldu ei saa õigustada tarbijate kaitsmise või õiglase kaubavahetusega seotud kohustuslike nõuete alusel, kui riiklikke õigusnorme, millel see põhineb, ei kohaldata kodumaiseid ja imporditud tooteid eristamata.

Bosco

Moitinho de Almeida

Koopmans

Everling

Galmot

Joliet

Kakouris

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 3. märtsil 1988 Luxembourgis.

Kohtusekretär

President

P. Heim

A. J. Mackenzie Stuart