# CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON
presentate il 7 luglio 1987 *

*Signor Presidente,*
*Signori Giudici,*

1. È compatibile con gli artt. 30 e seguenti e 85 del trattato la presenza, in un accordo di licenza, di una clausola con la quale il licenziatario si impegna a non contestare i diritti di proprietà industriale di contenuto identico, concessigli in più Stati membri? Il Bundesgerichtshof sottopone così a questa Corte la questione della validità in linea di principio di una clausola di non contestazione alla luce del diritto comunitario. Ricordo brevemente i punti essenziali della causa principale.

2. Il Süllhöfer era titolare di un brevetto e di un modello di utilità tedeschi, depositati nel 1965, relativi ad un procedimento e ad un'apparecchiatura che consentono la fabbricazione di pannelli di poliuretano. Detti diritti sono ormai scaduti. La società Hennecke produce gli impianti destinati alla fabbricazione dei pannelli del tipo sopra indicato. La società Bayer, che dal 1968 è l'azionista unico della società Hennecke, fornisce le materie prime necessarie per la fabbricazione di detti pannelli.

3. Nel corso del 1967 sorgeva una controversia giudiziaria tra il Süllhöfer e la società Hennecke a proposito della validità del modello di utilità. Il 9 aprile 1968, per porre fine alla controversia, interveniva un accordo transattivo formulato dalla Bayer. I punti essenziali di detto accordo sono i seguenti:

— il Süllhöfer concede alla Bayer e alla Hennecke, a titolo gratuito, non esclusivo, lo sfruttamento del modello di utilità del brevetto tedesco e conferisce a titolo oneroso lo sfruttamento dei corrispondenti diritti di proprietà industriale di cui egli è titolare in altri paesi;

— la Hennecke e la Bayer si impegnano a rinunciare all'azione d'annullamento proposta contro il brevetto e rinunciano a qualsiasi azione diretta o indiretta intesa a contestare la validità dei diritti di proprietà industriale di cui trattasi;

— la Bayer concede al Süllhöfer una licenza a titolo oneroso, non esclusiva, del suo brevetto di fabbricazione di pannelli di espanso;

— la Bayer, infine, rinuncia a proporre un'azione per contraffazione basata su detto brevetto contro il Süllhöfer per la violazione da questi commessa nel passato.

Successivamente, in data 26 maggio 1975, il Süllhöfer proponeva avverso detto accordo una domanda di annullamento per dolo che veniva accolta con sentenza di primo grado 11 novembre 1982. Nel decidere sull'appello

* Traduzione dal francese.

interposto avverso detta sentenza, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf riteneva che la clausola di non contestazione fosse nulla a norma dell'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato e ne deduceva la nullità dell'accordo nel suo complesso ai sensi dell'art. 139 del codice civile tedesco. Nel contesto del ricorso in cassazione (Revision) proposto dalle società Bayer ed Hennecke, il Bundesgerichtshof è stato indotto a formulare la presente questione pregiudiziale.

4. L'esame della validità della clausola rispetto agli artt. 30 e seguenti del trattato non richiede estese osservazioni. Infatti, i diritti di proprietà industriali sono considerati da tali norme nell'ipotesi in cui il loro esercizio secondo il diritto nazionale comporti limitazioni all'importazione o all'esportazione. Orbene, la clausola di cui trattasi non riguarda l'esercizio del brevetto ma vieta ai licenziatari di contestare detto diritto. Peraltro, essa non è idonea a costituire di per sé un ostacolo agli scambi intracomunitari. Infine, e soprattutto, trattandosi di un accordo privato, essa non può essere assimilata ad una misura statale espressamente contemplata dall'art. 30 del trattato. Pertanto, non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di detta norma alla clausola di cui al caso di specie.

5. Passo dunque ora a considerare la parte essenziale della questione sollevata dal Bundesgerichtshof: la compatibilità di una clausola di non contestazione con l'art. 85, n. 1, del trattato.

6. Già fin da ora preciso che nel caso di specie la circostanza che i diritti di proprietà industriale siano stati concessi al licenzionante *in più* Stati membri è, a mio parere, ininfluente ai fini della determinazione della *natura* restrittiva della concorrenza dell'accordo. Si tratta, a questo proposito, di un dato che, qualora un siffatto punto fosse seriamente contestato, consentirebbe solo di porre in evidenza, senza possibilità di dubbi, la dimensione comunitaria del pregiudizio alla concorrenza derivante dall'accordo.

7. Come voi avete rilevato nella sentenza Windsurfing [1], la clausola di non contestazione manifestamente

« non rientra nell'oggetto specifico del brevetto, il quale non può essere interpretato nel senso di garantire una tutela anche contro le azioni di contestazione della validità del brevetto (...) ».

Simile clausola estende il monopolio di chi ha ottenuto il brevetto senza costituire una delle normali conseguenze che si ricollegano allo sfruttamento di un brevetto. Il licenziatario, a questo proposito, non può migliorare la propria posizione concorrenziale, poiché egli si preclude la possibilità di rimettere in discussione il brevetto e, così, di liberarsi, se del caso, dagli obblighi che l'accordo pone a suo carico. D'altronde, la clausola rischia di perpetuare nel tempo un brevetto concesso indebitamente. Certamente, l'effetto relativo degli accordi non osta ad un'azione di annullamento intentata da terzi, ma il licenziatario ne è senza dubbio « praticamente il miglior difensore »: lo sfruttamento gli consente di conoscere con estrema precisione i vizi, tecnici e giuridici, che possono inficiare la validità del brevetto [2]. La clausola riduce concretamente

1 — Sentenza 25 febbraio 1986, causa 193/83, Racc. 1986, pag. 611, punto 92 della motivazione.

2 — Vedasi sentenza 16 giugno 1968, Lear/Adkins, Corte suprema degli Stati Uniti d'America, Reports 23 LEd2d, punto 12, che recita: « Licenses may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery ».

« ultra partes » le possibilità di veder cancellato un « brevetto dubbio ». La vostra sentenza Windsurfing ha usato a questo proposito termini particolarmente chiari:

« (...) tenuto conto dell'interesse pubblico all'eliminazione di ogni ostacolo che potrebbe derivare per l'attività economica da un brevetto concesso indebitamente » [3].

8. Sarebbe molto difficile non dedurre dal carattere generale della vostra formulazione l'esistenza di una presunzione di incompatibilità con l'art. 85, n. 1. È senza dubbio siffatto carattere, di norma restrittivo della concorrenza, che ha indotto ad inserire la clausola di non contestazione nella « lista nera » dell'art. 3 del regolamento n. 2349/84, che la priva così del regime di esenzione per categoria contemplato dall'art. 1 di detta normativa.

9. La gravità del pregiudizio così arrecato alla concorrenza può essere controbilanciata da altre considerazioni di principio? Il diritto tedesco ammette la validità della clausola, apparentemente al fine di evitare che un licenziatario utilizzi le informazioni derivanti dalla sua conoscenza del brevetto [4]. Ho già precisato che tale situazione privilegiata presenta al contrario il notevole vantaggio di consentire la più efficace contestazione di eventuali brevetti indebitamente concessi. La teoria dell'« estoppel », in base alla quale chi si è visto concedere un diritto non può impugnarlo, è stata abbandonata dal diritto americano a seguito della sentenza Lear/Adkins [5], la cui motivazione [6] sottolinea la necessità di assicurare la possibilità di contestazione.

10. Se si ricercano, dal punto di vista del titolare del brevetto, gli interessi pratici che una clausola potrebbe presentare al di fuori dell'ipotesi in cui la stessa prevenga le contestazioni relative ad un diritto « dubbio », è giocoforza constatare che essi appaiono particolarmente ridotti. Infatti, un'azione intentata contro un brevetto palesamente « solido » si conclude di norma con un rigetto, se del caso integrato da una condanna per azione defatigatoria quale sanzione della temerarietà del licenziatario. Certo, intravvedo talune situazioni nelle quali una clausola di non contestazione, per quanto vietata dall'art. 85, n. 1, beneficerebbe di un'esenzione individuale a norma del n. 3. Tale potrebbe essere il caso di accordi con i quali delle imprese, operanti in settori tecnologicamente avanzati, costituite da strutture talvolta limitate quanto a risorse umane e finanziarie, intendessero far fronte alle strategie di molestia giudiziaria condotte da potenti licenziatari. Tenuto conto del settore di attività delle imprese in oggetto, un'esenzione potrebbe essere utilmente chiesta alla Commissione.

11. Per contro, non posso condividere la proposta fattavi dalla Commissione di ammettere la compatibilità della clausola con l'art. 85, n. 1, qualora siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

— clausola inserita in un accordo che pone termine ad una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali,

— mancanza di altre clausole restrittive della concorrenza,

3 — Vedasi causa 193/83, soprammenzionata, punto 92 della motivazione.

4 — Alexander: Brevets d'invention et règles de concurrence du traité CEE, Bruxelles 1971, pag. 117, n. 48.

5 — Vedasi sentenza già citata alla nota 2.

6 — Vedansi, in particolare, i punti 11 e 12 della decisione.

— clausola relativa al solo diritto controverso,

— diritto manifestamente inidoneo ad essere annullato.

Limito il mio esame al primo ed all'ultimo di detti criteri. In primo luogo, privilegiando gli accordi che pongono termine ad una controversia si corre il rischio di provocare un contenzioso fittizio il cui obiettivo consisterebbe nel concludere un accordo normalmente vietato. Occorrerebbe, pertanto, ricercare in ciascuna fattispecie il carattere effettivo della controversia. Data la sua complessità, una simile conseguenza sarebbe difficilmente conciliabile con le esigenze della certezza del diritto. D'altronde, non vedo bene il fondamento giuridico che può giustificare il trattamento privilegiato riservato ad un accordo di questo tipo il quale, alla stregua di qualsiasi contratto, costituisce un atto privato. Il criterio relativo alla « solidità » del diritto si mostra, in linea di principio, interessante poiché limiterebbe la validità della clausola alle ipotesi in cui la perpetuazione di un diritto « dubbio » sarebbe esclusa. Tuttavia, esso non manca di presentare seri inconvenienti in quanto la valutazione che esso suppone implicherebbe un'ulteriore verifica giudiziaria, antinomica con l'iter della transazione che permette la composizione amichevole di una controversia. Inoltre, siffatta condizione è notevolmente in contrasto con la precedente. Infatti, se il titolare di un brevetto è portato ad addivenire ad un accordo transattivo e a riconoscere così parzialmente le pretese della controparte, è probabile che il suo diritto non presenti in genere il carattere incontestabile richiesto in ipotesi.

12. L'eccezione proposta dalla Commissione mi pare dunque comportare reali incertezze pratiche e teoriche. Da parte mia, la necessità di apportare un'interpretazione utile ai fini della causa principale mi induce a precisare, alla luce della vostra giurisprudenza, la portata della incompatibilità *di principio* della clausola di non contestazione.

13. La vostra sentenza Remia[7] a proposito di clausole di non concorrenza inserite in un contratto di cessione di imprese, ha precisato:

« per accertare se dette clausole ricadano o no sotto il divieto posto dall'art. 85, n. 1, si deve esaminare come si sarebbe svolta la concorrenza in loro assenza ».

Voi avete così dichiarato che dette clausole[8]

« (...) hanno, in via di principio, il merito di garantire la possibilità e l'effettività di tale cessione. Esse contribuiscono perciò a rafforzare la concorrenza mediante l'accrescimento del numero delle imprese presenti sul mercato considerato. »

Voi non avete allora ritenuto che il carattere anticoncorrenziale inerente alla natura stessa di dette clausole impedisca di ricercare gli *effetti* positivi che esse potevano produrre in concreto nei confronti della concorrenza.

7 — Sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Racc. 1985, pag. 2545, punto 18 della motivazione.

8 — Vedasi sentenza appena menzionata, punto 19 della motivazione.

14. La vostra sentenza Pronuptia [9] ha d'altronde precisato che

« (...) la compatibilità dei contratti di " franchising " in materia di distribuzione con l'art. 85, n. 1, non può essere valutata astrattamente, ma va giudicata tenendo conto delle clausole contrattuali ».

Voi avete inoltre proceduto all'esame dell'*effetto* delle clausole alla luce dell'accordo e di eventuali restrizioni della concorrenza.

15. Mettere al bando un simile modo di procedere, in considerazione del carattere normalmente restrittivo della concorrenza della clausola di non contestazione sarebbe un formalismo incompatibile con gli obiettivi del trattato i quali, secondo l'espressione usata dall'avvocato generale Roemer,

« vieta soltanto ciò che può pregiudicare la realizzazione dei suoi principi » [10].

16. Gli aspetti generalmente restrittivi della concorrenza della clausola e la sua inclusione nella « lista nera » dell'art. 3 del regolamento n. 2349/84 conferiscono alla presunzione di incompatibilità un carattere irrefragabile? Non sono di questo parere approvando con questo, senza condividerne la motivazione, l'attuale posizione della Commissione la quale ammette, a quanto pare come eccezione, la non applicazione dell'art. 85, n. 1, come dalla stessa già considerato nella decisione Raymond-Nagoya dopo aver ivi esaminato gli effetti concreti della clausola con riguardo al contesto economico dell'accordo [11].

17. Sarebbe quindi ingiustificato che venga vietata una clausola di non contestazione essenziale per l'equilibrio di un accordo i cui effetti si rivelassero in concreto non restrittivi, se non addirittura generatori di concorrenza. Così, nell'ipotesi in cui i licenziatari si trovassero in una situazione analoga alla mancanza di brevetto, tenuto conto del carattere gratuito della licenza, non si vede bene a priori dove sia il pregiudizio alla concorrenza. In altre parole, allo stesso modo in cui una clausola di non concorrenza può essere compatibile con l'art. 85, n. 1, quando garantisce il carattere effettivo di una cessione di impresa, una clausola di non contestazione potrebbe sottrarsi a detta disposizione nel caso in cui la stessa fosse determinante per l'equilibrio di un accordo che non ha né l'oggetto, né l'effetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza.

18. Nel caso di specie, il giudice a quo potrebbe quindi essere indotto, dopo aver esaminato il complesso dell'accordo, compresa l'effettiva portata della concessione di licenza a titolo oneroso per l'estero, a ritenere che la clausola di cui trattasi sfugga al campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1. In una materia siffatta, infatti, si deve poter preferire ad un'applicazione meccanicistica delle norme, che ignorerebbe gli interessi concretamente il gioco nella concorrenza, la presa in considerazione di questi ultimi sotto il controllo del giudice, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi del trattato.

9 — Sentenza 28 gennaio 1986, causa 161/84, Racc. 1986, pag. 353, punto 14 della motivazione.

10 — Sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière (LTM), Racc. pag. 261, conclusioni pag. 284.

11 — Decisione 72/238/CEE della Commissione del 9 giugno 1972, (GU L 143 del 23.6.1972, pag. 39).

19. Vi propongo, di conseguenza, di dichiarare che:

L'inserimento in un accordo di licenza di una clausola con la quale il licenziatario si impegna a non contestare la validità di taluni diritti tecnici di proprietà industriale che gli sono stati concessi:

— non rientra nell'ambito del divieto contenuto negli artt. 30 e seguenti del trattato;

— è di norma incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato.

Tuttavia una simile clausola può essere sottratta alla sfera di applicazione di quest'ultimo articolo qualora il suo inserimento si riveli determinante per l'equilibrio di un accordo di licenza il cui oggetto o i cui effetti non risultano in concreto restrittivi della concorrenza.