II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 1975
sul progetto di convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune

(75/597/CEE)

1. Nel parere adottato il 4 aprile 1974 la Commissione ha espresso un giudizio generale sul progetto di convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune (brevetto comunitario) e ha constatato in particolare l'incompatibilità del « Protocollo relativo all'applicazione differita delle disposizioni sull'estinzione dei diritti connessi al brevetto comunitario ed ai brevetti nazionali » con il diritto comunitario. Tale parere era stato formulato in previsione della conferenza intergovernativa che avrebbe dovuto svolgersi dal 6 al 28 maggio 1974 e nel corso della quale avrebbe dovuto essere adottato definitivamente il progetto di convenzione. Su richiesta del governo del Regno Unito la conferenza è stata rinviata ed avrà luogo quest'anno dal 17 novembre al 15 dicembre a Lussemburgo.

Una proposta di modifica delle norme relative al divieto di frazionare i mercati tramite i brevetti (articoli 32 e 78), contenuta nel documento preparatorio della conferenza di Lussemburgo [1], nonché la circostanza che sinora nessuna decisione è stata presa sulla futura sorte del citato protocollo, inducono la Commissione a formulare un nuovo parere.

I

Nel frattempo, il gruppo di esperti « Brevetto comunitario » ha apportato due rilevanti modifiche al progetto di convenzione relativa al brevetto comunitario.

2. Secondo il progetto originario, la designazione di uno Stato membro della Comunità nella domanda di brevetto europeo comportava automaticamente il rilascio di un brevetto comunitario con effetto in tutti gli Stati membri.

L'articolo 84 a) del nuovo progetto prevede che durante un periodo transitorio di dieci anni chi richiede la concessione di un brevetto potrà scegliere fra il brevetto comunitario ed il brevetto europeo. Il richiedente potrà dichiarare che egli desidera ottenere un brevetto soltanto per uno o più Stati membri. Se fa tale dichiarazione indicando nella domanda, ad esempio, la Germania e la Francia, ottiene per questi due paesi un brevetto europeo che ha soltanto l'efficacia di un brevetto nazionale.

La Commissione è contraria alla modificazione. Essa continua a considerare essenziale che con la procedura di rilascio del brevetto europeo si concedono unicamente brevetti validi in tutti gli Stati membri e soggetti esclusivamente alla disciplina uniforme creata dalla convenzione relativa al brevetto comunitario.

La Commissione è del parere che non sussistano validi motivi per giustificare una tale possibilità di scelta per il titolare di un brevetto e per derogare in tal modo ad un importante principio della convenzione.

3. Anche la seconda modificazione implica la deroga ad un principio importante.

Nella versione originaria, le disposizioni prevedevano che solo l'ufficio europeo dei brevetti era competente ad annullare, con effetto in tutti gli Stati membri, il brevetto comunitario. Il nuovo articolo 84 b) del progetto prevede invece che anche le giurisdizioni nazionali, chiamate a giudicare della violazione di

[1] Vedasi documento preparatorio per la conferenza di Lussemburgo n. 17 (doc. R 416/74) pag. 2.

diritti inerenti a brevetti, possano pronunciarsi sulla validità del brevetto comunitario. La loro decisione ha però effetto soltanto nel territorio dello Stato in cui la giurisdizione nazionale ha sede.

Pertanto, le giurisdizioni nazionali possono, sulla base di questa nuova norma, dare un giudizio diverso sulla validità di un brevetto comunitario, con la conseguenza che tale brevetto può essere considerato valido in uno Stato membro e nullo in un altro. Risulta in tal modo violato il principio sancito dall'articolo 2 del progetto di convenzione, secondo il quale il brevetto comunitario ha gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Inoltre, rinunciando al carattere unitario del brevetto comunitario, si creano ostacoli alla libera circolazione di prodotti brevettati e alla creazione di uguali condizioni di concorrenza, nonché alla libera circolazione delle decisioni conformemente alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Commissione non nega che dalla scissione della competenza giurisdizionale per azioni in materia di violazione di diritti brevettuali da un lato, e per azioni di nullità dall'altro, possano sorgere difficoltà. Ma il progetto di risoluzione presentato alla conferenza di Lussemburgo prevede che dopo la firma della convenzione dovranno essere intrapresi i lavori necessari per la soluzione di tali difficoltà.

Secondo la Commissione, nell'ambito di tali lavori dovrà essere trovata una soluzione che salvaguardi il carattere unitario del brevetto comunitario.

II

4. Le disposizioni degli articoli 32 e 78 garantiscono che un prodotto brevettato, messo in commercio dal titolare di un brevetto comunitario o dal titolare di uno o più brevetti nazionali paralleli in qualsiasi Stato membro, può circolare liberamente in tutto il territorio della Comunità. Risulta pertanto vietato il frazionamento del mercato comune in nove mercati nazionali.

5. La proposta che sarà presentata alla conferenza di Lussemburgo prevede una restrizione del campo di applicazione di queste due disposizioni. Secondo la proposta, il titolare del brevetto può vietare l'importazione di prodotti commercializzati dal titolare stesso o con il suo consenso in uno Stato membro in cui il brevetto comunitario non ha effetto (a causa dell'esistenza di un brevetto nazionale anteriore) o in cui non esiste un brevetto nazionale parallelo. A giustificazione di tale proposta si fa valere in particolare che il titolare del brevetto, che smercia i propri prodotti in un paese in cui questi non sono tutelati da brevetto, deve tener conto dei prezzi praticati dalla concorrenza locale e viene pertanto ad essere privato del profitto che gli spetterebbe a ricompensa del suo sforzo creativo.

6. È esatto che in taluni casi il titolare del brevetto può essere costretto a praticare, nei paesi in cui non esista brevetto, un prezzo inferiore, poiché in tali paesi un terzo smercia l'oggetto dell'invenzione a condizioni più vantaggiose. L'importazione dei prodotti, da lui ivi venduti, nei paesi in cui detiene brevetti paralleli può pertanto dar luogo ad una diminuzione dei suoi guadagni. La legislazione in materia di brevetti non garantisce tuttavia al titolare del brevetto un provento che ecceda i prezzi del mercato. Al titolare del brevetto è riconosciuto unicamente il diritto temporaneo ed esclusivo di vietare a chiunque di fabbricare e mettere in commercio l'oggetto dell'invenzione. Questo diritto esclusivo costituisce la ricompensa per il fatto che con la domanda di brevetto l'invenzione è resa accessibile al pubblico. Il fatto che oltre a ciò il titolare del brevetto può realizzare un guadagno supplementare nella vendita dei suoi prodotti dipende in particolare dalla sua posizione sul mercato e dall'esistenza di prodotti di sostituzione. Si vede pertanto che la proposta relativa all'articolo 78 deve essere respinta già per considerazioni inerenti al diritto dei brevetti.

7. Ma tale proposta è anche incompatibile con il trattato CEE poiché essa potrebbe consentire la libera circolazione di prodotti brevettati all'interno del mercato comune soltanto nell'ipotesi in cui in tutti gli Stati membri esistessero brevetti nazionali paralleli. In pratica, questa situazione non si presenterà mai, oppure molto raramente. Stando alle previsioni sul numero di domande di brevetti europei che saranno presentate ogni anno, un'impresa domanderà un brevetto europeo soltanto quando deterrà brevetti nazionali in due o più paesi del mercato comune ; ciò significa che di norma i brevetti nazionali esisteranno soltanto in uno o due Stati membri.

Si può pertanto già dare per scontato che la modificazione proposta determinerà di regola un frazionamento del mercato comune per i prodotti messi in commercio dal titolare del brevetto, o da un terzo con il suo consenso, in una parte della Comunità in cui tali prodotti non sono tutelati da brevetto.

Un tale frazionamento del mercato comune potrebbe presentare un interesse per il titolare del brevetto, soprattutto quando la sua capacità di produzione è sufficiente per soddisfare il fabbisogno di tutto il mercato comune e quando negli altri paesi membri, in cui egli non fa brevettare il prodotto, non esiste per motivi tecnici od economici, una seria concorrenza. In questo caso, la modificazione proposta dell'articolo 78 consentirebbe al titolare del brevetto, allo scopo di mantenere livelli di prezzo differenti nelle due parti del mercato comune, di mettere in commercio direttamente una parte della propria produzione nel territorio in cui non esistono brevetti. Egli potrebbe poi impedire l'importazione di tali prodotti nella parte del mercato comune in cui essi sono tutelati dal brevetto intentando un'azione per violazione dei diritti brevettuali.

Le conseguenze della succitata proposta non sono compatibili con uno degli obiettivi essenziali del trattato CEE, vale a dire la creazione, per la circolazione delle merci all'interno della Comunità, di condizioni identiche a quelle esistenti in un mercato interno. Si deve pertanto mantenere la soluzione inizialmente prevista, che vieta al titolare del brevetto di dividere, con la scelta del luogo in cui commercializza i propri prodotti, il mercato comune in due parti.

8. Nel parere n. 74/209/CEE [1] del 4 aprile 1974, paragrafo 11, ultimo capoverso, indirizzato a tutti gli Stati membri, la Commissione ha dichiarato che il diritto comunitario vieta al titolare di un brevetto di esercitare il suo diritto esclusivo per impedire l'importazione in uno Stato membro di un prodotto tutelato, qualora tale prodotto sia già stato messo in commercio da lui stesso o con il suo consenso in un altro Stato membro.

9. Già nella sentenza dell'8 giugno 1971, pronunciata nella causa Deutsche Grammophongesellschaft (DGG) [CGCE, raccolta XVII, pag. 487 e seguenti (500)] la Corte di giustizia ha affermato che :

« se un diritto connesso al diritto d'autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto che contribuisca all'isolamento dei vari mercati nazionali, e in contrasto con lo scopo essenziale del trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico. Questo scopo può essere raggiunto se, valendosi dei diversi regimi giuridici degli Stati membri, i cittadini di questi hanno la possibilità di isolare il mercato e di porre in essere delle discriminazioni arbitrarie o delle restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri.

Di conseguenza, il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio — diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro — onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un altro Stato membro, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune ».

La frase « onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un *altro Stato membro,* mostra chiaramente che è irrilevante che la prima messa in commercio abbia luogo in uno Stato membro in cui esista o meno un brevetto parallelo. Nella causa DGG il fabbricante di riproduzioni sonore non deteneva un diritto esclusivo parallelo nel paese della prima messa in commercio (Francia).

10. La sentenza della Corte di giustizia nella causa 15/74 Centrafarm/Sterling Drug del 31 ottobre 1974, conferma l'interpretazione che la Commissione ha dato della sentenza DGG, vale a dire che i principi sanciti in quest'ultima sentenza si applicano anche al diritto dei brevetti. Sulla questione, la Corte di giustizia ha osservato nella sentenza Sterling Drug [CGCE 1974-6, pagg. 1147 e segg. (1163)] :

« Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del brevetto avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali, e di mettere così in atto una restrizione degli scambi tra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi derivanti dalla titolarità dei brevetti paralleli ...

La presente questione va quindi risolta nel senso che l'esercizio, da parte del titolare di un brevetto, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

11. A giustificazione della proposta di modificazione non può essere addotto il fatto che nella causa Sterling Drug si trattava di prodotti importati da uno Stato membro in cui esisteva un brevetto parallelo. Infatti, tale sentenza è motivata, come anche la sentenza DGG — caso in cui non esisteva un diritto esclusivo parallelo — unicamente dal fatto che è stata effettuata una messa in commercio in un altro Stato membro, indipendentemente quindi dall'esistenza o meno di una tutela parallela.

La sentenza Sterling Drug contiene inoltre un'indicazione di significato inequivocabile. Nell'esaminare se il titolare di un brevetto può vietare le importazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del trattato CEE, la Corte di giustizia giunge alla conclusione che il titolare di un brevetto può, con l'azione in via giudiziale, opporsi all'importazione di un prodotto « da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato *ed* ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto ». Da tale constatazione deve concludersi che il titolare del brevetto non può vietare importazioni in provenienza da uno Stato in cui il prodotto non può essere brevettato, ma è stato messo in commercio da un terzo *con il suo consenso.* Ciò vale anche quando lo stesso titolare del brevetto mette il prodotto in commercio in uno Stato membro in cui non esiste una tutela.

12. Per gli stessi motivi deve essere respinta la proposta di modificazione dell'articolo 32 : la libera circolazione delle merci deve essere garantita anche quando il titolare di un brevetto comunitario mette il prodotto brevettato in commercio in uno Stato membro, in cui tale brevetto non ha efficacia.

---

[1] GU n. L 109 del 23. 4. 1974, pag. 34.

13. Di conseguenza, una limitazione del campo di applicazione degli articoli 32 e 78 del progetto di convenzione sarebbe contraria alle disposizioni del trattato CEE.

La Commissione ritiene inoltre che il campo d'applicazione dell'articolo 78 dovrebbe essere ampliato. È bensì vero che, secondo il paragrafo 2 dell'articolo 78, la libera circolazione delle merci è garantita anche nei casi in cui diverse persone, economicamente legate, detengono brevetti nazionali per la stessa invenzione. Tale disposizione riguarda in modo particolare i casi in cui filiali giuridicamente indipendenti e la società capogruppo sono rispettivamente titolari di un brevetto nazionale rilasciato per la stessa invenzione.

14. Ma l'articolo 78 non contempla il caso in cui il titolare di più brevetti nazionali paralleli cede uno di questi brevetti ad un terzo con il quale non è economicamente legato. L'attuale testo dell'articolo 78 consente pertanto di frazionare il mercato comune mediante la cessione di un brevetto nazionale ad un terzo economicamente indipendente. Una tale possibilità può essere sfruttata per eludere le norme intese a garantire la libera circolazione di prodotti brevettati.

Finora la Corte di giustizia non ha dovuto pronunciarsi su casi di questo genere. Nella causa Centrafarm/Sterling Drug essa ha tuttavia fornito un'indicazione importante per la soluzione di tale problema. In tale sentenza essa ha dichiarato che l'articolo 36 ammette deroghe al principio della libera circolazione delle merci « nell'ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari *originari* siano giuridicamente ed economicamente indipendenti ». Per titolari originari dei brevetti devono intendersi le persone che hanno fatto un'invenzione indipendentemente l'una dall'altra ed hanno per essa ottenuto un brevetto.

Nel caso in questione il soggetto al quale è stato ceduto il brevetto non è un titolare « originario ». Esso è titolare soltanto di un diritto derivato, acquisito in seguito ad una cessione. Per tale motivo, nel caso della cessione di un brevetto nazionale, non è giustificata una deroga al principio della libera circolazione delle merci.

Nessuna ragione evidente giustifica un diverso trattamento del soggetto che ha acquisito un brevetto nazionale in seguito ad una cessione rispetto al titolare di una licenza esclusiva che, da un punto di vista economico, è molto simile alla cessione. È lecito il timore che nei casi in cui finora era stata concessa una licenza esclusiva si proceda ora ad una cessione, il che potrebbe avere come conseguenza una reciproca chiusura dei mercati nazionali.

Una siffatta conseguenza è incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci. La Commissione ritiene pertanto — e si sente in ciò appoggiata dalla Corte di giustizia — che la cessione di un brevetto ad un terzo non legato economicamente non debba dar luogo ad un frazionamento dei mercati. Analogamente alla cessione del brevetto, deve essere trattato il caso in cui un'invenzione non ancora brevettata è ceduta ad un terzo che presenta a proprio nome una domanda per ottenere il relativo brevetto.

La Commissione propone pertanto la seguente formulazione dell'articolo 78, paragrafo 2 :

> « La disposizione del paragrafo 1 si applica per quanto riguarda il prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, concesso in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, al quale il diritto ad ottenere il brevetto o il brevetto stesso sia stato trasferito dal titolare del brevetto di cui al paragrafo 1 ».

(La seconda frase è soppressa).

III

15. La Commissione ribadisce il punto di vista da essa espresso nel primo parere, secondo cui il « Protocollo relativo all'applicazione differita delle disposizioni sull'estinzione dei diritti connessi al brevetto comunitario e ai brevetti nazionali » è contrario al diritto comunitario vigente. Detto protocollo stabilisce che durante un periodo transitorio, compreso fra 5 e 10 anni al massimo, non saranno applicate le disposizioni degli articoli 32 e 78 che vietano il frazionamento del mercato.

L'adozione di tale protocollo darebbe al titolare del brevetto la possibilità di controllare lo smercio dei propri prodotti all'interno del mercato comune ; egli potrebbe, agendo in via giudiziale per violazione dei diritti brevettuali, proteggere i mercati nazionali dall'importazione dei prodotti messi in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o dal proprio rivenditore esclusivo e mantenere livelli di prezzo diversi in ciascun Stato membro.

Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Deutsche Grammophongesellschaft e Sterling Drug, il diritto comunitario vieta al titolare di un brevetto di avvalersi del proprio diritto esclusivo per opporsi all'importazione in uno Stato membro di un prodotto brevettato, quando tale prodotto è stato messo in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso.

IV

16. In conclusione, la Commissione, sulla base delle osservazioni che precedono e ai sensi dell'articolo 155 del trattato CEE esprime, da un lato, parere favorevole per quanto riguarda la firma della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune da parte degli Stati membri della Comunità, è dall'altro, parere sfavorevole circa l'adozione del protocollo allegato alla citata convenzione, relativo all'applicazione differita delle disposizioni sull'estinzione dei diritti

connessi al brevetto comunitario e ai brevetti nazionali, nonché l'adozione della proposta intesa a limitare il campo d'applicazione degli articoli 32 e 78. Essa propone invece di ampliare, come è stato illustrato più sopra, il campo d'applicazione dell'articolo 78.

La Commissione si riserva la possibilità di avviare, qualora dovessero venire approvate le proposte contestate, la procedura per l'innosservanza degli obblighi incombenti in virtù del trattato CEE, ai sensi dell'articolo 169 del trattato stesso.

17. Il presente parere è destinato a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

F. O. GUNDELACH

Membro della Commissione