Sentenza della Corte del 29 febbraio 1968 [1]

Massime

1. *Politica della C.E.E. — Norme di concorrenza — Intese — Divieto — Sua indiole restrittiva*
   (Trattato C.E.E., art. 85, n. 1)

2. *Politica della C.E.E. — Norme di concorrenza — Brevetti d'invenzione — Divieti degli articoli 85 e 86 del trattato C.E.E. — Non applicabili ai brevetti come tali — Eventuale applicazione nell'ipotesi di sfruttamento abusivo*

3. *Politica della C.E.E. — Norme di concorrenza — Brevetti d'invenzione — Loro sfruttamento — Prezzo di vendita del prodotto brevettato — Più alto del prezzo di un prodotto non brevettato — Non costituisce necessariamente un abuso*
   (Trattato C.E.E., art. 85)

1. Il carattere restrittivo dell'articolo 85, n. 1, è incompatibile con qualsiasi estensione del divieto che esso stabilisce al di là delle tre categorie d'intese limitativamente numerate.

2. I diritti attribuiti da uno Stato membro al titolare di un brevetto d'invenzione non sono pregiudicati dai divieti degli articoli 85, n. 1 e 86 del trattato.

   L'esercizio di detti diritti non ricade sotto l'articolo 85, n. 1 a meno che non vi sia un accordo, una decisione o una pratica concordata ai sensi di detta disposizione, né sotto l'articolo 86, se non sussiste un abuso di posizione dominante.

3. Il fatto che il prezzo di vendita di un prodotto brevettato sia superiore a quello del prodotto non brevettato proveniente da un altro Stato membro non costituisce necessariamente un abuso di posizione dominante.

Nel procedimento 24-67

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato

1 — Lingua processuale : l'olandese.

C.E.E., dalla CORTE D'APPELLO DELL'AIA, nella causa dinanzi ad essa pendente

tra

SOCIETÀ PARKE, DAVIS & CO.

e

SOCIETÀ PROBEL, REESE, BEINTEMA-INTERPHARM E CENTRAFARM

domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 85, n. 1, e 86, in relazione agli articoli 36 e 222, del trattato C.E.E., per quanto riguarda i diritti di cui il titolare di un brevetto registrato in uno Stato membro può chiedere la tutela al giudice nazionale;

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt (relatore), presidente,
A. M. Donner e W. Strauß, presidenti di Sezione,
A. Trabucchi, R. Monaco, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

La società Parke Davis, con sede in Detroit (U.S.A.), è titolare dei brevetti olandesi n. 69 156 (del 17 novembre 1961) e n. 70 832 (del 16 agosto 1962) che proteggono un procedimento di preparazione microbiologica e, rispettivamente, un procedimento di preparazione chimica di un antibiotico denominato cloranfenicolo.

Le società Probel, Interpharm e Centrafarm, senza autorizzazione della Parke Davis, mettevano in commercio o rivendevano e fornivano cloranfenicolo nei Paesi Bassi.

Il 15 gennaio 1958 la Parke Davis citava le tre suddette società dinanzi al tribunale di Rotterdam, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni per violazione dei diritti di brevetto e che inoltre venisse loro intimato di astenersi da ogni ulteriore infrazione. La Parke Davis sosteneva che il cloranfenicolo in questione era preparato secondo uno dei procedimenti da essa brevettati nei Paesi Bassi e che inoltre essa, non solo era legittimata ad agire, ma doveva farlo in forza della licenza concessa alla « Koninklijke Nederlandse Gist — en Spiritusfabriek N.V. » di Delft per lo sfruttamento di detti brevetti.

Le tre convenute in un primo tempo sollevavano eccezioni di fatto e di diritto, queste ultime fondate sull'interpretazione del diritto olandese in materia di brevetti. Solo in fase d'appello dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aia, la Centrafarm deduceva che la Parke Davis agiva in contrasto con gli articoli 85 e 86 del trattato C.E.E., valendosi del suo brevetto olandese per impedire l'importazione in Olanda di cloranfenicolo prodotto e liberamente venduto in Italia. La legge italiana non ammette infatti la brevettabilità dei medicinali né dei relativi procedimenti di fabbricazione. La Centrafarm affermava di aver acquistato il cloranfenicolo dalla Carlo Erba di Milano.

Con sentenza 30 giugno 1967, la Corte d'appello dell'Aia ha risolto la maggior parte dei punti controversi, dichiarando illegittimo il comportamento delle tre convenute ed ingiungendo loro di astenersi, pena un'ammenda, da ogni violazione ulteriore dei due brevetti in questione « eccezion fatta per i prodotti provenienti dall'Italia ». Nei confronti di queste importazioni la Corte d'appello ha sospeso il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato, ha proposto a questa Corte di giustizia una domanda sull'interpretazione del trattato così formulata :

1. Se le pratiche vietate e abusive di cui agli articoli 85, n. 1, e 86 del trattato C.E.E., eventualmente in relazione agli articoli 36 e 222 del trattato, riguardino il titolare di un brevetto concesso in uno Stato membro qualora, in forza di detto brevetto, esso chieda all'autorità giudiziaria di impedire, sul territorio di detto Stato, la messa in commercio, la vendita, la locazione, la fornitura, l'immagazzinamento o l'uso di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, se quest'ultimo non concede un diritto esclusivo di fabbricazione e di vendita per detto prodotto.
2. Se la soluzione da darsi alla questione n. 1 sia diversa qualora il prezzo al quale l'avente causa mette in commercio il prodotto, nel territorio dello Stato membro primo menzionato, sia superiore a quello pagato dal consumatore nello stesso territorio, per il prodotto proveniente dall'altro Stato membro.

La sentenza della Corte d'appello dell'Aia è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 6 luglio 1967.

A norma dell'articolo 20 dello statuto di questa Corte, hanno presentato osservazioni le società Parke, Davis & Co, Probel e Centrafarm, la Commissione, i governi della Repubblica francese, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania. Gli stessi, eccettuato il governo olandese, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 16 gennaio 1968. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 febbraio 1968.

II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte

La Parke, Davis & Co. ha svolto numerosi argomenti.

Quanto alle conseguenze dell'inesistenza di brevetti in campo farmaceutico in Italia, essa rileva che ciò ha avuto come oggetto lo sviluppo in detto paese di un'industria farmaceutica che, senza svolgere ricerche di rilievo, può trarre vantaggio dalle invenzioni fatte altrove in campo farmaceutico. Detta industria non sopporterebbe le considerevoli spese richieste dallo sviluppo dei nuovi prodotti, ma si limiterebbe a prendere conoscenza delle invenzioni brevettate all'estero, e pubblicate nei registri dei brevetti, per applicarle nei propri stabilimenti, senza indennità né sanzioni, e per mettere liberamente in commercio nel proprio paese i prodotti così fabbricati. I paesi dell'Europa occidentale sarebbero inondati di questi prodotti italiani « che violano i brevetti concessi in detti paesi, il che costringe i loro titolari ad agire sovente contro i contraffattori onde proteggere i loro diritti da queste importazioni illecite ».

La Parke Davis sottolinea quali conseguenze potrebbe avere una soluzione affermativa che venisse data da questa Corte alle questioni sottopostele dalla Corte d'appello dell'Aia. L'industria farmaceutica italiana, che già sfrutta « impunemente » invenzioni brevettate all'estero, avrebbe per di più una posizione di privilegio negli altri Stati membri, il che altererebbe completamente le normali condizioni di concorrenza nel mercato considerato e priverebbe di valore in tutti i paesi del Mercato comune i brevetti in campo farmaceutico, sconvolgendo completamente il mercato comune dei medicinali, in contrasto con il principio dello « sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità », di cui all'articolo 2 del trattato.

La Parke Davis deduce, citando numerosi esempi, che la decisione di questa Corte avrà molta importanza anche fuori del campo farmaceutico, vale a dire in tutti i settori commerciali ed industriali. La soluzione affermativa delle questioni deferite

sconvolgerebbe l'intero settore dell'economia, con conseguenze imprevedibili.

La Parke Davis ricorda le discussioni dottrinali relative al settore più ristretto dei « brevetti paralleli » e osserva che ci si può domandare se « i prodotti brevettati, fabbricati e regolarmente messi in commercio in un paese dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione », possano, « in un secondo tempo, venir importati e venduti, senza tale autorizzazione, in un altro paese in cui egli ha pure ottenuto il brevetto ». La disciplina vigente in vari paesi, nei Paesi Bassi ed in Germania ad esempio, non lo permetterebbe; tuttavia, il problema dei brevetti paralleli esulerebbe dalle questioni deferite dalla Corte dell'Aia relativamente all'articolo 85, n. 1, del trattato C.E.E. La Parke Davis ritiene che detta disposizione non sia applicabile al problema sollevato, il quale non si riferirebbe agli « accordi tra imprese » né « alle decisioni di associazione di imprese », né « alle pratiche concordate » di cui all'articolo 85, n. 1.

La soluzione delle questioni sollevate dovrebbe invece essere ricercata nell'articolo 86, che a sua volta andrebbe interpretato alla luce di altre disposizioni del trattato, onde definire la portata del divieto di abusare di una posizione dominante. In particolare, ci si dovrebbe chiedere cosa si debba intendere per « posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo » e per « sfruttamento abusivo » della posizione.

Secondo l'articolo 86, quella di posizione dominante sarebbe una nozione economica. Onde stabilire se un'impresa occupi una siffatta posizione, si dovrebbe esaminare se su tutto il mercato comune o su una sua parte sostanziale, l'impresa non sia esposta alla concorrenza o questa sia trascurabile, e per tale motivo essa possa imporre le proprie condizioni. I diritti d'esclusiva derivanti dal brevetto non attribuirebbero di per sè una posizione economica dominante ai sensi dell'articolo 86. I diritti esclusivi del titolare di un brevetto gli potrebbero conferire una posizione economica dominante solo nel caso in cui un determinato settore della vita economica debba limitarsi, esclusivamente o principalmente, ai prodotti brevettati. Non si potrebbe parlare di posizione economica dominante né qualora, oltre al prodotto brevettato, vi siano in commercio altri prodotti che hanno lo stesso effetto e la stessa destinazione e che quindi sono in concorrenza col prodotto brevettato, né qualora siano state concesse più licenze, i cui titolari si fanno concorrenza col prodotto brevettato, né infine qualora un prodotto fabbricato secondo un procedimento brevettato possa anche essere fabbricato secondo uno o più altri procedimenti. La prima e l'ultima ipotesi si verificherebbero nella fattispecie.

In subordine, la Parke Davis analizza la nozione di abuso ai sensi dell'articolo 86. Le quattro versioni del trattato a questo

proposito conterrebbero espressioni peggiorative. L'articolo 86 non vieterebbe di valersi di una posizione economica dominante e non vi sarebbe violazione del trattato se tale sfruttamento non si trasforma in abuso. Per quanto riguarda le questioni deferite a questa Corte, si tratta di tutelare i brevetti mediante un'ingiunzione del giudice, che rappresenterebbe il mezzo più normale per esercitare i diritti derivanti dal brevetto; non vi si potrebbe ravvisare un abuso e l'articolo 86 non potrebbe quindi venire applicato.

Si potrebbe inoltre desumere dall'articolo 36 che il trattato non tende ad impedire il normale esercizio dei diritti di brevetto. Secondo detto articolo, gli articoli 30-34 non osterebbero ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito conseguenti alla tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale. Secondo il suo tenore, l'articolo 36 non sarebbe quindi direttamente applicabile alle ipotesi contemplate dall'articolo 86; tuttavia, ciò non significherebbe che non vi si possa ravvisare un chiaro indizio a favore dell'atteggiamento assunto dal trattato nei confronti dei diritti di proprietà industriale. Si desumerebbe infatti dall'articolo 36, il quale prescrive espressamente il rispetto dei diritti di proprietà industriale, che l'esistenza di brevetti nazionali, validi solo nel territorio per il quale sono stati concessi, è di per sé compatibile col mercato comune cui mira il trattato, il che implicherebbe che anche l'esercizio normale del diritto non può essere in contrasto col trattato, nemmeno con gli articoli 85 e 86.

Ciò sarebbe confermato dall'articolo 222 del trattato, secondo il quale il regime della proprietà negli Stati membri non è pregiudicato dal trattato. Il « regime della proprietà » di cui a detto articolo comprenderebbe anche i diritti di proprietà industriale, altrimenti il richiamo all'articolo 222 contenuto nella motivazione della sentenza Grundig, sarebbe superfluo e privo di pertinenza. D'altro canto, si desumerebbe da altri passi della stressa sentenza che non sempre l'esercizio dei diritti di proprietà industriale è compatibile col diritto comunitario. La facoltà di adire il giudice, onde tutelare il temporaneo monopolio del titolare di un brevetto, sarebbe uno dei diritti conferiti dal brevetto e se anche l'esercizio di uno di tali diritti nella forma più normale dovesse venire impedito, il brevetto stesso verrebbe meno ed in effetti « espropriato ».

La Parke Davis dedica poi alcune osservazioni al regolamento n. 17 ed alle dichiarazioni della Commissione C.E.E. sulla disciplina delle intese. Gli accordi tra due imprese, allo scopo d'imporre, a chi acquista o a chi sfrutta dei diritti di proprietà industriale, determinati limiti nell'esercizio dei diritti stessi, non dovrebbero essere notificati a norma dell'articolo 4, n. 2, 2 *b*), del regolamento n. 17. Ciò risulterebbe dalla « guida pratica »,

elaborata dalla Commissione per il regolamento n. 17, dalla comunicazione della Commissione del 24 dicembre 1962 e da una risposta del 18 gennaio 1963 al sig. Blaise, membro del Parlamento europeo (G.U. del 26 gennaio 1963). Tutti questi chiarimenti, sebbene relativi all'applicazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato, sarebbero rilevanti per l'applicazione dell'articolo 86, in quanto fondati sulla compatibilità col trattato dei brevetti, aventi efficacia territoriale limitata. Se si ammette che la concessione di una licenza esclusiva non ha conseguenze illecite sulla concorrenza, sarebbe inconcepibile come possa avere gli stessi effetti la normale tutela dei diritti derivanti dal brevetto.

La Parke Davis ricorda la motivazione della sentenza Grundig-Consten (56 e 58-64) e sottolinea le differenze tra le due situazioni. Innanzitutto, il diritto della Parke Davis non sarebbe basato su un accordo; in secondo luogo, nella fattispecie non si tratterebbe di marchi, ma di brevetti. Se s'intende esaminare la fattispecie alla luce della sentenza Grundig, si dovrebbe quindi tenere conto del fatto che la disciplina dei marchi e quella dei brevetti non hanno le stesse esigenze, né gli stessi scopi.

Circa la seconda questione deferita, la Parke Davis osserva che probabilmente la Corte dell'Aia si riferisce all'articolo 86 *a)* del trattato, applicabile solo ove sussista una posizione dominante, quindi non nella fattispecie. Anche nell'ipotesi di posizione dominante, si dovrebbero avere dei prezzi di acquisto e di vendita « non equi », cioè senza ragionevole fondamento sotto il profilo economico. Nella fattispecie il fondamento sarebbe evidente, dato il costo delle ricerche dalle quali è scaturito il prodotto brevettato. La Parke Davis dedicherebbe il 35 % del suo fatturato alle ricerche e alla pubblicità dei suoi prodotti. Per quanto riguarda i brevetti in questione, le ricerche sarebbero state effettuate in campo biologico, chimico e terapeutico ed eseguite dalla sezione ricerche della Parke Davis, con il concorso di laboratori e ricercatori di varie università americane.

« L'industria italiana, che contraffà un nuovo prodotto applicando i dati pubblicati sui registri dei brevetti stranieri e relativi ai procedimenti di preparazione, non deve sopportare tutte queste spese ». È dunque evidente che l'industria italiana è in grado di vendere il prodotto nei Paesi Bassi a prezzi talmente bassi che il licenziatario non può sostenerne la concorrenza.

Le differenze di prezzo del genere di quella contemplata nella seconda questione deferita dalla Corte d'appello dell'Aia potrebbero essere inoltre giustificate da differenze di qualità o da preferenze del pubblico per una determinata marca. « La Corte di giustizia non potrebbe quindi risolvere affermativamente la questione che nel caso in cui la sola esistenza di tali differenze, indipendentemente dalla loro entità e dalle loro cause, sia di per sè un motivo sufficiente per ammettere l'abuso di posizione

economica dominante ». « La conseguenza ne sarebbe che ogni prodotto dovrebbe venire trattato sul mercato comune a prezzo uniforme ». « È evidente che in questa ipotesi pure le differenze di qualità sarebbero pressoché irrilevanti ».

Gli articoli 100 e 101 del trattato indicherebbero la procedura da seguire per armonizzare le legislazioni nazionali che disciplinano i brevetti. Nel frattempo, il giudice dovrebbe basarsi sulla situazione attuale.

Nella fase orale la Parke Davis ha insistito sul fatto che la soluzione delle questioni deferite deve rimanere nell'ambito della sentenza di rinvio e riguardare solo l'ipotesi astratta di cui la fattispecie è un esempio. La Parke Davis descrive il mercato olandese dei medicinali e sottolinea che i prodotti farmaceutici imballati in grandi quantità, forniti al commercio all'ingrosso con denominazione generica, non devono sottostare al controllo legale di qualità che si esercita sui prodotti di marca, necessariamente più cari. La legislazione olandese rivelerebbe quindi una lacuna dalla quale imprese quali la Centrafarm ed altre vorrebbero trarre profitto.

La giurisprudenza consolidata nei Paesi Bassi consentirebbe di tutelare i titolari di brevetti farmaceutici contro le imitazioni straniere che traggono profitto dalla legislazione vigente.

Gli imitatori e le ditte importatrici che acquistano da essi vorrebbero, giovandosi del diritto comunitario, scalzare questa giurisprudenza.

Nel caso del cloranfenicolo, la qualità dei prodotti di marca sarebbe superiore a quella dei prodotti fabbricati all'ingrosso dagli imitatori. D'altro canto, esisterebbero antibiotici capaci di fare la concorrenza al cloranfenicolo sul piano medico.

La Parke Davis espone infine che, sotto il profilo degli ostacoli al commercio tra Stati membri, la legislazione sui brevetti sarebbe paragonabile alle norme di sicurezza che disciplinano in ciascun paese taluni tipi di apparecchi. L'osservanza di detta legislazione e di dette norme non potrebbe, in linea di principio, essere menomata dal diritto comunitario. Il principio della territorialità dei brevetti d'invenzione non sarebbe stato posto nel nulla dalle norme del trattato.

La S.n.c. *Centrafarm* si diffonde sui diritti olandese ed italiano in materia di brevetti e ricorda i precedenti della giurisprudenza comunitaria (sentenze Bosch 13-61 del 6 aprile 1962; Van Gend en Loos 26-62 del 5 febbraio 1963; Costa 6-64 del 15 luglio 1964; L.T.M. 56-65 del 30 giugno 1966; Grundig 56 e 58-64 del 13 luglio 1966). Queste cinque sentenze avrebbero chiarito la portata del trattato, mettendo in evidenza che la Comunità costituisce un nuovo ordinamento giuridico di carattere speciale. Ne deriverebbe una limitazione della sovranità nazionale. Il diritto comunitario sarebbe vincolante negli Stati membri e

attribuirebbe dei diritti ai singoli. Le norme sulla concorrenza avrebbero efficacia immediata sin dall'entrata in vigore del trattato.

I monopoli nazionali di carattere commerciale dovrebbero essere adattati prima del termine del periodo transitorio, affinché sia eliminata ogni discriminazione tra cittadini degli Stati membri quanto alle condizioni di approvvigionamento e di smercio. L'articolo 37, 2º comma, vieterebbe la costituzione di nuovi monopoli commerciali. L'applicazione delle norme sulla concorrenza non metterebbe di per sé in pericolo l'esistenza o l'acquisto di diritti di proprietà industriale, ma ne limiterebbe soltanto l'esercizio.

Da questa giurisprudenza si potrebbe desumere che il possesso di un brevetto conferirebbe ipso facto una posizione dominante in quanto il titolare sarebbe l'unico ad avere dei diritti sul territorio dello Stato che ha concesso il brevetto. Rientrerebbe nella normalità il fatto che il diritto relativo ai brevetti sia soggetto a restrizioni. Vi sarebbero dei precedenti in materia (art. 5, A, II, del Traité d'union de Paris; art. 34 della legge sui brevetti ed art. 17 della legge sulla concorrenza dei Paesi Bassi).

A questo proposito sarebbe interessante ricordare la motivazione della direttiva del Consiglio delle Comunità in materia di ravvicinamento delle legislazioni concernenti le specialità farmaceutiche (G.U. 9 febbraio 1965, pag. 369). Le disposizioni riguardanti le licenze obbligatorie non verrebbero applicate nei Paesi Bassi e le disposizioni relative alle specialità non sarebbero state adeguate alle direttive del Consiglio. Nei Paesi Bassi, la posizione dominante del titolare del brevetto sarebbe finora andata esente da restrizioni.

Secondo la Centrafarm, sia l'articolo 86 del trattato C.E.E. che l'articolo 1 del regolamento n. 17 vieterebbero di trarre vantaggio abusivo da una posizione dominante, senza che sia necessaria a tale scopo una previa decisione. Quindi, il riferimento ad un brevetto nazionale, mirante ad impedire ai commercianti diversi dal titolare del brevetto di vendere i loro prodotti e perciò di concorrere sul mercato, sarebbe in contraddizione con lo spirito e con la lettera del trattato che intende proprio eliminare le barriere esistenti. Tale uso dei brevetti nazionali ricadrebbe indubbiamente sotto l'articolo 86 e sarebbe vietato ipso facto. Tra gli esempi citati dall'articolo 86, 2º comma, quello riguardante l'accordo sui prezzi corrisponderebbe alla fattispecie in quanto per prezzo d'acquisto non equo si deve intendere il prezzo che non sta in giusto rapporto con la merce fornita. Il raffronto tra i prezzi dei medicinali brevettati e quelli che potrebbe praticare un grossista per gli stessi medicinali, se la loro vendita fosse autorizzata, dimostrerebbe che un determinato uso dei brevetti corrisponde appunto a questo esempio.

D'altro canto, l'articolo 86, 2º comma, lettera *b*), che cita come esempio la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori, potrebbe riguardare il comportamento del titolare del brevetto, che impedisca al consumatore di effettuare una scelta tra altri medicinali non brevettati, ma simili ed eventualmente di migliore qualità del medicinale brevettato.

Sarebbe quindi necessario dare soluzione affermativa alle due questioni deferite dalla Corte d'appello dell'Aia. La prima soluzione affermativa sarebbe giustificata dal fatto che chiudere degli sbocchi commerciali al prodotto costituisce una delle pratiche vietate dall'articolo 86, adire il tribunale per ottenere una pronuncia in questo senso corrisponde a chiudere gli sbocchi del prodotto benché il prodotto non brevettabile sia liberamente messo in commercio su uno dei mercati nazionali, ed ottenere, in base al brevetto, una pronunzia inibitoria costituirebbe dunque un atto che ostacola gli sbocchi commerciali.

Si dovrebbe distinguere tra prodotti protetti da brevetti paralleli e prodotti non brevettabili : se il titolare di un brevetto mette regolarmente in commercio il prodotto brevettato su uno dei mercati nazionali della Comunità, il prodotto diventerebbe « libero » alla vendita su questo mercato essendo « perento » il diritto di brevetto. Il prodotto così « liberato » dovrebbe anche essere liberamente negoziabile sugli altri mercati comunitari, secondo le norme sulla concorrenza stabilite dal trattato. La vendita del prodotto « libero » non potrebbe essere ostacolata da un brevetto parallelo registrato in un altro Stato membro. Un prodotto non brevettabile sarebbe sempre stato « libero » e la sua vendita, per gli stessi motivi indicati sopra, non potrebbe venire ostacolata.

La Centrafarm sostiene che anche la seconda questione dovrebbe esser risolta in senso affermativo in quanto la tutela garantita dal brevetto manterrebbe inutilmente alti i prezzi e consentirebbe di discostarsi molto dai prezzi ragionevoli che produttori e commercianti potrebbero praticare conseguendo un margine equo, e ciò sarebbe dimostrato dai raffronti tra i prezzi effettuati da specialisti. Nel caso del cloranfenicolo, le importazioni avrebbero fatto discendere il prezzo, che nel 1957 era di 600 fiorini per 1 000 compresse, ai 30 fiorini attuali.

La Centrafarm sostiene infine che l'argomento delle spese di ricerca non è decisivo in quanto non può prevalere sulle disposizioni del trattato relative alla concorrenza. Queste disposizioni sopranazionali andrebbero applicate, nell'ambito del mercato comune, in modo tale che la libera circolazione dei prodotti farmaceutici non possa essere in alcun modo ostacolata dai brevetti.

All'udienza, la Centrafarm ha dichiarato che la società

italiana Carlo Erba fabbricava cloranfenicolo su licenza della Parke Davis. In vari settori le norme sulla concorrenza avrebbero subito deroghe proprio a seguito dei regolamenti comunitari. Poiché attualmente non vi è alcuna disciplina in materia di brevetti, gli articoli 85 e 86 in materia di concorrenza andrebbero applicati senza restrizioni.

Si dovrebbe dunque provare, per condannare la Centrafarm, che nel contesto economico e giuridico vi sono stati un comportamento abusivo ed un pregiudizio per il commercio fra Stati membri, a seguito dell'isolamento di un mercato. Tenuto conto dell'attuale organizzazione del mercato o dei mercati della Comunità nel settore farmaceutico, e vista l'inosservanza da parte degli Stati membri delle direttive del Consiglio in data 29 gennaio 1965, il comportamento della Centrafarm dovrebbe considerarsi del tutto lecito.

La S.r.l. *Probel* dichiara che il cloranfenicolo da essa importato dal Belgio nei Paesi Bassi era di origine italiana, e che essa ha cessato le importazioni nel 1958 perché minacciata di citazione in giudizio. Essa si rimette al prudente apprezzamento della Corte e chiede che le spese non vengano poste a suo carico.

La Commissione analizza la portata delle questioni deferite ed osserva che la Corte d'appello dell'Aia si limita a chiedere se, nella fattispecie, il sollecitare un'ingiunzione del giudice sia in contrasto con l'articolo 85, n. 1, o con l'articolo 86. Si tratterebbe soprattutto di accertare se detti articoli vietino al giudice nazionale di pronunciare provvedimenti inibitori. Oggetto delle questioni deferite sarebbe quindi l'accertare se ed in quale misura gli articoli 85 e 86, in un caso come la fattispecie, limitino i diritti del titolare di un brevetto registrato a norma delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.

In base a considerazioni generali, la Commissione assume che i rapporti tra legislazioni nazionali in materia di brevetti e norme sulla concorrenza di cui agli articoli 85-90 vanno determinati in armonia col trattato. Posto che questo non precisa quali debbano essere tali rapporti e giacché gli articoli 85 e 86 sono direttamente applicabili in ogni loro elemento in ciascuno Stato membro, il giudice nazionale stesso dovrebbe stabilire l'ambito d'applicazione di dette disposizioni rispetto al diritto nazionale in materia di brevetti, eventualmente sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte.

La Corte d'appello dell'Aia si è pure richiamata, nelle questioni, agli articoli 222 e 36, e quindi si dovrebbe aver riguardo alla sentenza 13 luglio 1966 di questa Corte (cause riunite 56 e 58-64) nella quale più precisamente si trattava del diritto dei marchi. Questa Corte avrebbe dichiarato fra l'altro che detti due articoli non ostano all'incidenza del diritto comunitario sull'esercizio del diritto interno in materia di proprietà industriale;

l'articolo 36 limiterebbe soltanto la sfera d'applicazione degli articoli 30-34, non quella delle norme sulla concorrenza. Questo articolo dimostrerebbe del resto che il trattato ammette che l'instaurazione del mercato comune non può non ripercuotersi in una certa misura sulle legislazioni nazionali in materia di brevetti. Esso stabilirebbe certo una deroga agli articoli 30-34 per quanto riguarda i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, istituiti al fine di tutelare i diritti di proprietà industriale e commerciale, ma solo nella misura in cui tali restrizioni sono « giustificate » da tale motivo e solo qualora non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri. L'articolo 222, incluso nella parte del trattato relativa alle disposizioni generali, stabilisce semplicemente che il trattato non pregiudica affatto il regime della proprietà negli Stati membri. Si potrebbe dubitare della possibilità che tale disposizione venga effettivamente applicata al regime della proprietà industriale e commerciale, in quanto avrebbe soprattutto lo scopo di chiarire che il trattato lascia liberi gli Stati membri di scegliere, nel rispetto degli obblighi loro imposti dal trattato, tra un sistema di proprietà privata ed un sistema di proprietà pubblica. Essa non vieterebbe affatto al diritto comunitario di limitare in determinati casi l'esercizio dei diritti di proprietà, il che può avvenire ad esempio nei casi in cui si applicano gli articoli 85, 86 e 92 e le dispozisioni emanate in virtù degli articoli 43 e 75.

Se tuttavia si dovesse ammettere che detta disposizione è applicabile pure al regime della proprietà industriale e commerciale, non si pregiudicherebbe affatto detto regime limitando l'esercizio dei diritti derivanti dal brevetto, purché non si sopprima il diritto come tale, come avrebbe dichiarato questa Corte, a proposito del diritto dei marchi, nella sopramenzionata sentenza 13 luglio 1966.

Per quanto riguarda più particolarmente il diritto dei brevetti, il trattato non disporrebbe che, in caso di conflitto con la disciplina della concorrenza stabilita dal trattato, il primo debba prevalere. Il fatto che il diritto comunitario possa stabilire dei limiti all'esercizio di un diritto derivante dal brevetto non sarebbe del resto per nulla anomalo. Anche nell'ordinamento giuridico nazionale l'esercizio dei diritti e lo sfruttamento delle possibilità derivanti da un brevetto potrebbero essere limitati da altre norme, in particolare da disposizioni relative alle intese ed alla disciplina dei prezzi.

Si potrebbe considerare come premessa che al diritto relativo ai brevetti si applica il principio già ammesso dalla Corte per il diritto dei marchi. Secondo questo principio, la natura e la funzione del diritto comunitario in materia di concorrenza non consentirebbero che i diritti soggettivi derivanti dalla legislazione

nazionale in materia di brevetti vengano esercitati abusivamente, onde togliere efficacia al diritto comunitario delle intese (sentenza summenzionata del 13 luglio 1966, Raccolta XII-1966, pag. 523).

Nell'applicare detto principio non si dovrebbe tuttavia dimenticare che il diritto relativo ai brevetti non ha la stessa funzione, né lo stesso effetto sulla libertà della concorrenza, del diritto relativo ai marchi. Per questo motivo si dovrebbero esaminare gli scopi del diritto comunitario in materia di concorrenza e quelli del diritto interno in materia di brevetti, prima di determinarne i rapporti in modo più preciso.

Se ne potrebbe concludere che « il diritto comunitario sulla concorrenza consente una diminuzione della libertà in materia di concorrenza, che sia necessaria per il raggiungimento dello scopo specifico del diritto in materia di brevetti e che non ostacoli il perseguimento dello scopo ultimo del trattato, cioè l'instaurazione di un mercato libero e comune tra gli Stati membri ».

Un conflitto tra il diritto nazionale dei brevetti ed il diritto comunitario in materia di concorrenza potrebbe sorgere specialmente se il titolare di un brevetto intende avvalersi della sua facoltà d'impedire ogni importazione del prodotto brevettato da un altro Stato membro. In questa ipotesi, il diritto non verrebbe usato in vista del suo scopo classico, vale a dire per ricompensare l'inventore e per stimolare gli investimenti scientifici, bensì per ottenere un risultato protezionistico, contrario al « sistema di concorrenza libera e non alterata » del mercato comune.

Tutti gli Stati membri, qualunque sia la base teorica dalla quale partono, ammetterebbero che la tutela del brevetto cessa nel momento in cui il prodotto brevettato è comunque messo in commercio. Tale conseguenza giuridica sarebbe giustificata dal fatto che il titolare del brevetto ha potuto giovarsi del proprio monopolio per il prodotto messo in commercio. Quando egli concede una licenza, questo vantaggio si concreterebbe nel corrispettivo dovutogli. Con ciò verrebbero meno i motivi per limitare la libertà di concorrenza degli acquirenti del prodotto e per continuare a sottrarre il prodotto stesso alla libera circolazione sul mercato.

Di conseguenza, il diritto dei brevetti non tutelerebbe il titolare di un brevetto, né i licenziatari, contro la concorrenza dei loro acquirenti. Il brevetto sarebbe naturalmente limitato al territorio dello Stato membro nel quale è registrato. Il principio della « territorialità », così com'è riconosciuto dalle giurisprudenze nazionali, dovrebbe tuttavia essere adattato allo spirito del mercato comune. Un determinato uso dei brevetti paralleli e il conseguente isolamento dei vari mercati protetti sarebbero perciò contrari allo scopo essenziale del trattato: l'instaurazione di un mercato libero, comune agli Stati membri.

L'abolizione dei mercati isolati lascerebbe impregiudicato il diritto esclusivo del titolare del brevetto in ciascun mercato parziale. Non si potrebbe escludere che l'eventuale profitto nel mercato comune sia identico a quello ottenuto in precedenza nei singoli mercati isolati. Il diritto dei brevetti non garantirebbe infatti un profitto, ma offrirebbe solo una possibilità di profitto. La situazione del mercato risentirebbe infatti dei provvedimenti nazionali e comunitari (ad esempio la riduzione dei dazi doganali sui prodotti sostitutivi) in tale misura che la precedente situazione di monopolio dei titolari di brevetti o di licenze muterebbe comunque. Un'impresa che, grazie al sistema dei brevetti paralleli, avesse concesso licenze in più Stati membri ed invocasse i diritti a lei derivanti da tali brevetti per impedire il commercio dei prodotti brevettati fra gli Stati membri interessati, potrebbe violare l'articolo 85, n. 1. Altrettanto avverrebbe se il titolare di un brevetto s'impegnasse nei confronti dei suoi concessionari a valersi in questo senso dei diritti che gli derivano dal brevetto, o se i concessionari si avvalessero direttamente del divieto d'importazione fondato sul diritto dei brevetti.

La Commissione afferma che può costituire violazione dell'articolo 86 il fatto che l'impresa in questione si avvalga direttamente di detti brevetti paralleli e abbia una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso. Di per sé, un brevetto non conferirebbe una posizione dominante, ma potrebbe essere atto a farla conseguire. Ciò dipenderebbe soprattutto dal se il prodotto in questione deve sostenere la concorrenza, più o meno forte, di altri prodotti, brevettati o non brevettati.

Il verificarsi dell'ipotesi dei brevetti paralleli potrebbe dipendere sia dai vincoli giuridici in atto tra le varie imprese titolari di brevetti paralleli, sia dalle circostanze specifiche del mercato di cui trattasi. Le questioni deferite, che si riferiscono al caso dell'esportazione di un prodotto da uno Stato membro che non riconosce il brevetto in uno Stato membro ove è stato concesso un brevetto, non riguardano direttamente gli effetti dei brevetti paralleli. La tutela dei brevetti non verrebbe infatti invocata nella fattispecie al fine di ripartire ed isolare i mercati nei quali i brevetti sono tutelati, ma svolgerebbe invece la sua funzione essenziale che consiste nel garantire al titolare di un brevetto lo sfruttamento del suo monopolio, mettendolo in grado di opporsi all'ingresso dei prodotti per i quali la sua situazione di monopolio non gli ha permesso di conseguire alcun utile, proprio a motivo del fatto che lo Stato membro in questione non concede alcun brevetto per il prodotto di cui trattasi.

In un caso come la fattispecie, il titolare del brevetto potrebbe, senza violare l'articolo 85, n. 1, né l'articolo 86, valersi dei suoi diritti per impedire l'importazione dallo Stato membro di cui trattasi. Ciò varrebbe del pari per i prodotti fabbricati dal titolare

del brevetto o dal suo licenziatario, a meno che essi, in uno Stato membro, abbiano già potuto trarre profitto dal brevetto per i prodotti in questione. Ciò potrebbe avvenire se i prodotti di cui trattasi sono già stati in precedenza regolarmente messi in commercio in uno degli Stati membri in cui il titolare del brevetto li ha del pari brevettati.

In base alle considerazioni che precedono, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente le due questioni deferite :

« 1. *a*) Né l'articolo 85, n. 1, né l'articolo 86 del trattato C.E.E. vietano al titolare di un brevetto concesso in uno degli Stati membri, o al suo licenziatario, di avvalersi dei suoi diritti onde impedire che il prodotto brevettato, o la sostanza fabbricata col procedimento brevettato, siano messi in commercio a partire da uno Stato membro nel quale detto prodotto o detto procedimento di fabbricazione non sono brevettabili.

b) Tale norma non è però applicabile se, per il prodotto o per la sostanza di cui trattasi, il titolare del brevetto ha già potuto, in qualche modo, trarre direttamente o indirettamente profitto dal brevetto in uno degli Stati membri. Ciò avviene in particolare quando il prodotto o la sostanza sono stati regolarmente messi in commercio in uno degli Stati membri in cui il titolare del brevetto possiede del pari un brevetto per il prodotto o per il procedimento di fabbricazione.

2. Il fatto che il titolare di un brevetto, o il suo licenziatario, offrano nello Stato membro in cui il brevetto è registrato il prodotto o la sostanza a prezzo superiore a quello pagato per la stessa merce proveniente da un altro Stato membro, è giuridicamente irrilevante ai fini della questione sub 1). Questa differenza di prezzo può tuttavia avere importanza, come elemento di fatto, ove si tratti di accertare se sussista un'intesa ai sensi dell'articolo 85, n. 1, o una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86. Inoltre, il fatto che il titolare del brevetto, o il suo licenziatario, che occupano una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86, pratichino prezzi eccessivi, può costituire una pratica abusiva ai sensi di detto articolo. »

All'udienza la Commissione ha dichiarato che si potrebbe prospettare l'ipotesi di brevetti paralleli o di una situazione comparabile, ad esempio, nel caso in cui un'impresa come la Probel avesse acquistato a prezzo più vantaggioso del cloranfenicolo « da licenziatari della Parke, Davis & Co. ».

Il governo della Repubblica francese sottolinea che il problema sollevato con la prima questione è quello del se l'articolo 85, n. 1, e l'articolo 86 del trattato C.E.E., in relazione agli articoli 36 e 222, possano pregiudicare il diritto del detentore di un brevetto d'invenzione di adire l'autorità giudiziaria per far vietare ogni atto di contraffazione sul territorio nel quale è riconosciuto il brevetto. In altri termini, poiché questo diritto costituisce uno degli elementi essenziali del regime di tutela della proprietà industriale, retto dalle norme interne sui brevetti, il problema si risolverebbe nell'accertare se dette norme siano compatibili con gli scopi e con le norme del trattato C.E.E.

Secondo il governo francese, le norme interne che proteggono la proprietà industriale sono riconosciute legittime dal

trattato sia sotto il profilo dei principi che sotto quello degli effetti sull'interscambio comunitario. Sotto il profilo dei principi, l'articolo 222 del trattato C.E.E. stabilisce infatti che detto trattato non pregiudica affatto il regime della proprietà negli Stati membri. La proprietà industriale costituisce in ogni Stato membro uno degli aspetti del regime di proprietà, quindi detto articolo implicherebbe di per sé, in mancanza di contrarie disposizioni del trattato su questo punto, il riconoscimento e la conservazione delle norme interne in materia.

Quanto agli effetti restrittivi sugli scambi tra Stati membri e, in particolare, all'isolamento dei mercati che i diritti nazionali di proprietà industriale implicano necessariamente, essi sarebbero contemplati e legittimati dall'articolo 36 del trattato. Il governo francese ricorda in proposito l'atteggiamento assunto dalla Commissione C.E.E. e confermato da questa Corte nella sentenza 56 e 58-64. In tale occasione questa Corte avrebbe solo condannato « l'uso abusivo » dei diritti conferiti da questo o quel diritto nazionale dei marchi onde togliere efficacia al diritto comunitario delle intese (Raccolta XII-1966, pag. 523), senza pronunciarsi sul principio e sulle modalità « d'attribuzione di tali diritti » e senza auspicare la soppressione dei « divieti statali » che ne derivano e che sono contemplati dall'articolo 36.

La soluzione rimarrebbe immutata anche se il prodotto in questione proviene da uno Stato membro che non concede, nel settore specifico dei medicinali, il diritto esclusivo di fabbricare e di vendere il prodotto stesso. Tale circostanza avrebbe unicamente l'effetto che la fabbricazione e la vendita sul territorio di questo Stato membro sono libere. Tale libertà non andrebbe tuttavia oltre le frontiere di detto Stato. La mancanza di protezione in detto Stato membro, in questo campo specifico, permetterebbe la produzione ad un prezzo inferiore, ma l'introduzione del prodotto così fabbricato nel territorio di un altro Stato membro annullerebbe la protezione concessa da quest'ultimo.

Il governo francese ritiene che l'articolo 85 contempli soltanto le restrizioni della concorrenza risultanti da un impegno contrattuale, o quasi contrattuale, di diritto privato tra più « imprese » aventi sede negli Stati membri della Comunità. Sarebbe quindi inutile tenerne conto nello stabilire la compatibilità dei regimi nazionali di proprietà industriale (istituiti con norme statuali) e dei loro effetti, con gli scopi e le disposizioni relative del trattato di Roma. L'articolo 86, che dichiara incompatibile con il mercato comune lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, potrebbe essere eventualmente applicato alle situazioni privilegiate e monopolistiche attribuite ai titolari dei brevetti dalle legislazioni sulla proprietà industriale. Tale applicazione non potrebbe comunque riguardare che gli effetti di dette legislazioni.

In questo caso bisognerebbe ancora ammettere, in primo luogo, che i presupposti richiesti dal trattato sussistono, mentre l'effetto normale, ammesso dal trattato, di una legislazione nazionale sulla proprietà industriale è proprio quello di incidere sul commercio tra Stati membri e di creare una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune. In secondo luogo, sarebbe ancora necessario poter effettuare un raffronto tra situazioni della stessa natura. L'eventuale constatazione di un abuso, frutto della situazione privilegiata attribuita dalla protezione nazionale in materia di proprietà industriale, non potrebbe in realtà avvenire che nei limiti in cui — nell'ambito del Mercato comune — si dispone, per il prodotto di cui trattasi, di elementi di raffronto identici tra più mercati nazionali ugualmente protetti.

Ciò nondimeno, le disposizioni dell'articolo 86, la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla repressione di determinate conseguenze giuridiche stabilite a profitto dei titolari dei brevetti d'invenzione, non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'esercizio del diritto, spettante agli stessi titolari, di chiedere all'autorità giudiziaria di vietare ogni atto di contraffazione sul territorio per il quale è valido il brevetto.

A proposito della seconda questione, il governo francese ritiene inconferente, per la domanda di tutela contro le contraffazioni, il semplice rilievo che il prezzo, praticato dal titolare del brevetto sul territorio in cui esso ha validità, è più alto del prezzo praticato sullo stesso territorio per un articolo prodotto dal contraffattore. Questi non ha dovuto effettuare le ricerche che hanno condotto al brevetto, né pagare i diritti per l'uso del brevetto. Ammettendo per ipotesi l'applicabilità dell'articolo 86 e la constatazione di abuso di posizione dominante ai sensi di detto articolo, il risultato sarebbe ancora lo stesso.

In questo caso, oltre ai rimedi che possono fornire gli ordinamenti interni, spetterebbe agli Stati membri ed alla Commissione (articoli 88 e 89 del trattato; regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962, in particolare articolo 9, n. 3) adottare, in base al trattato, i provvedimenti necessari per porre termine all'abuso. Non ne deriverebbe del pari alcun diritto per il contraffattore né alcuna limitazione del diritto, spettante al titolare del brevetto, di citare in giudizio gli autori o complici della contraffazione.

All'udienza il governo francese ha insistito sulla necessità che questa Corte si limiti a risolvere le questioni deferitele dalla Corte d'appello dell'Aia nell'ambito della presente controversia.

Il governo del Regno dei Paesi Bassi attira l'attenzione della Corte su taluni aspetti particolari delle questioni deferite dalla Corte d'appello dell'Aia. Nel territorio della C.E.E. sarebbero in vigore sei legislazioni nazionali in materia di brevetti d'invenzione. Ne deriverebbe che, perché la stessa invenzione

sia protetta sull'intero territorio, il brevetto deve essere chiesto ed ottenuto in ciascuno dei sei paesi. Per la stessa invenzione potrebbero quindi essere concessi sei brevetti nazionali, ciascuno dei quali conferisce al titolare, per il proprio territorio ed isolatamente, un diritto esclusivo. Questo implicherebbe, in linea di massima, che solo il titolare del brevetto può sfruttare l'invenzione, il che significherebbe in sostanza ch'egli solo può fabbricare o distribuire il prodotto brevettato, oppure valersi del procedimento o distribuire i prodotti fabbricati col procedimento stesso.

Il titolare del brevetto potrebbe dunque vietare ai terzi di fabbricare o distribuire, senza sua autorizzazione, il prodotto brevettato. La legislazione e la giurisprudenza dei sei paesi della C.E.E. concordano nell'ammettere che il titolare del brevetto non può più far valere, nel paese che gli ha concesso il brevetto, i suoi diritti relativamente ai prodotti ch'egli stesso ha messo in commercio o che sono stati immessi sul mercato, col suo consenso, dal licenziatario. Questi prodotti sarebbero allora « regolarmente messi in commercio » e « i diritti derivanti dal brevetto sarebbero esauriti nei loro confronti ». Una volta ch'essi siano stati regolarmente messi in circolazione, chiunque potrebbe liberamente trattare detti prodotti. Questo principio dell'esaurimento dei diritti del titolare del brevetto costituirebbe una restrizione dei diritti esclusivi attribuitigli. Questa restrizione deriverebbe dall'ordinamento interno.

L'esaurimento dei diritti, come i diritti stessi, avrebbe quindi effetto limitato al territorio in cui è valido il diritto esclusivo. Questa limitazione territoriale implicherebbe che il titolare del brevetto relativo ad un determinato prodotto può impedire l'importazione da altri paesi del prodotto brevettato, anche se il prodotto vi è stato regolarmente messo in commercio dal titolare stesso. Verrebbero qui a trovarsi di fronte il monopolio nazionale del titolare del brevetto, attribuitogli dal diritto nazionale, e gli scopi della C.E.E., specie quello di giungere ad un mercato libero nel quale le merci possano essere scambiate da un paese all'altro senza alcun ostacolo.

Nel nostro caso si dovrebbero prendere in considerazione tre fattori : lo scopo del brevetto, cioè l'impulso alla ricerca ed allo sviluppo industriale; l'interesse del titolare del brevetto, cioè la garanzia del profitto, diretto o convenzionale; ed infine la salvaguardia della Comunità e la libera circolazione delle merci. Questi fattori possono, a seconda dei casi, conciliarsi in modo diverso oppure essere in opposizione. È opportuno distinguere tre categorie.

Nella prima categoria di casi — la più frequente — il titolare del brevetto depositato in più paesi produce e distribuisce egli stesso, in uno di tali paesi, le merci che vengono in un secondo tempo esportate in altri paesi della Comunità. Questo titolare di

brevetti ha percepito in un primo paese i diritti spettantigli in forza del brevetto. La questione del se, in altri paesi, egli debba di nuovo godere di protezione lascerebbe intatto il principio fondamentale del diritto dei brevetti : la soluzione potrebbe esserne ricercata in una valutazione degli scopi perseguiti dal titolare del brevetto rispetto agli scopi del trattato C.E.E.

Secondo il governo dei Paesi Bassi, ciò non significherebbe affatto che, in questo caso, l'interesse privato sia sempre in contrasto con l'interesse pubblico; non si potrebbe escludere che gli scopi del titolare del brevetto siano paralleli agli scopi che si perseguono nell'interesse pubblico. Lo stesso avverrebbe se i titolari di brevetti sono giuridicamente o economicamente vincolati in due paesi e fors'anche nel caso in cui vi siano effettivamente due titolari di brevetti distinti, ma depositati alla stessa data ed aventi quindi la stessa origine.

Nella seconda categoria di casi, il titolare del brevetto non ha ottenuto il brevetto in tutti i paesi della C.E.E. e deve far fronte all'importazione da un paese in cui il brevetto non gli è stato concesso. Ciò potrebbe avvenire qualora, in quest'ultimo paese, il brevetto non possa essergli concesso, oppure l'ottenimento del brevetto in detto paese non abbia per lui interesse sufficiente.

L'industria concorrente sarebbe libera di fabbricare i prodotti di cui trattasi e di metterli in commercio nel paese in cui il titolare del brevetto non gode di diritti esclusivi : in questo caso, sarebbe innegabile la regolarità di tale messa in commercio. Se tuttavia si dovesse estendere tale « non irregolarità » all'intero territorio della C.E.E., cioè anche ai paesi nei quali il titolare del brevetto ha ottenuto dei diritti esclusivi, verrebbe inficiato il principio fondamentale del brevetto e lo si svuoterebbe di contenuto in modo tale che verrebbero gravemente pregiudicati i suoi scopi.

Nella terza categoria, che comprende i casi del genere di quello pendente dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia, si troverebbero i titolari di brevetti nazionali concessi nei vari Stati membri, i quali sono nell'impossibilità di ottenere un brevetto in uno Stato membro perché la legge di detto Stato non ammette la concessione di brevetti per i prodotti farmaceutici. Poiché la legge italiana non ha voluto proteggere con un brevetto i prodotti farmaceutici, un fabbricante di medicinali che abbia brevettato nei Paesi Bassi un prodotto o il relativo procedimento di fabbricazione, non potrebbe tutelare in Italia la propria invenzione. Il vantaggio attribuito in Italia ai fabbricanti italiani di medicinali non potrebbe venir criticato, almeno finché i loro medicinali sono venduti in Italia.

La situazione sarebbe però diversa se i prodotti farmaceutici vengono esportati, ad esempio nei Paesi Bassi, malgrado il bre-

vetto concesso in questo paese e benché la fabbricazione dei prodotti stessi sia basata su dati tratti dal brevetto. Se i prodotti potessero venire importati nel paese in cui è stato ottenuto il brevetto senza che il titolare fosse in grado di far valere i suoi diritti, il produttore o il venditore dei prodotti provenienti dal paese che non concede brevetti per i prodotti farmaceutici sarebbe avvantaggiato rispetto al titolare del brevetto. Detto produttore o venditore potrebbe infatti giovarsi gratuitamente delle ricerche del titolare del brevetto, il che sarebbe non solo ingiusto, ma lederebbe il principio fondamentale del diritto dei brevetti, il suo buon funzionamento, le legittime aspettative dell'inventore basate sulla legge e il rispetto della legge stessa da parte dei concorrenti.

Secondo il governo olandese, ci si può chiedere se le disposizioni del trattato C.E.E. inficino il carattere territoriale della tutela dei brevetti in misura tale che i paesi della C.E.E. debbano venir considerati come un unico territorio ai fini dell'applicazione della norma sulla franchigia delle merci regolarmente messe in commercio. In un certo numero di casi il principio fondamentale del diritto dei brevetti non sarebbe gravemente pregiudicato dalla risposta a questa domanda. Una risposta affermativa vi aprirebbe una grave breccia nei casi del genere di quello pendente dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia, e in particolare nei casi in cui il titolare del brevetto deve far fronte, in un paese della C.E.E., all'importazione del prodotto di cui trattasi da un altro paese della C.E.E. che non tutela il brevetto.

Tale risposta priverebbe di ogni valore il rilascio di un brevetto nei paesi che lo riconoscono, il che distoglierebbe l'industria dall'effettuare ricerche costose nel settore tecnico di cui trattasi (nel nostro caso, quello farmaceutico) e la spingerebbe a far ricorso ad altri mezzi, del resto meno efficaci, onde tutelare la propria invenzione e ricuperare le spese di ricerca e di sviluppo. L'unica alternativa possibile sarebbe rinunciare a chiedere il brevetto e serbare il segreto sulle invenzioni frutto delle ricerche, il che naturalmente non darebbe alcun impulso allo sviluppo tecnico né alla cooperazione industriale in campo tecnico.

A proposito della prima questione, il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che, per stabilire se l'articolo 85 osti all'esercizio dei diritti derivanti dal brevetto, la soluzione va ricercata nel tenore stesso di detto articolo. L'articolo 85, n. 1, presupporrebbe degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese o delle pratiche concertate; esso non potrebbe quindi essere applicato che nel caso in cui almeno due imprese cooperano volontariamente. Ciò non avverrebbe quando il titolare di un brevetto fa valere nei confronti di un terzo i diritti derivantigli dal brevetto. Si tratterebbe dell'opposto di una cooperazione volontaria, cioè di un modo di agire unilaterale,

e l'articolo 85, n. 1, non sarebbe quindi applicabile. Per risolvere la questione deferita si dovrebbe inoltre interpretare l'articolo 86. Si tratterebbe di stabilire se esso sia applicabile qualora il titolare del brevetto chieda all'autorità giudiziaria d'impedire la vendita, in un territorio in cui il brevetto è protetto, di prodotti provenienti da uno Stato che non concede diritti esclusivi, ammessi invece nel mercato di destinazione. Anche tale questione dovrebbe essere risolta in senso negativo e ciò per più ragioni.

La posizione del titolare di un brevetto riconosciuto non sarebbe assimilabile sic et simpliciter ad una posizione dominante, ma sarebbe piuttosto caratterizzata dal fatto che il titolare è l'unico ad avere il diritto di sfruttare un'invenzione o un procedimento brevettati. La posizione giuridica del titolare del brevetto non pregiudicherebbe la sua posizione sul mercato, il che sarebbe dimostrato dal fatto che esistono brevetti non utilizzabili commercialmente.

Inoltre l'articolo 86 non contemplerebbe tutta l'attività di un'impresa che si trova in posizione dominante, ma solo lo « sfruttamento » di questa posizione sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso, il che significherebbe che è proprio la posizione dominante che deve essere usata come mezzo per ottenere un profitto. L'articolo 86 non si riferirebbe invece agli atti di un'impresa che ha una posizione dominante, da essa compiuti senza approfittare di tale posizione e per il compimento dei quali questa è irrilevante.

Si dovrebbe quindi chiedersi, quanto meno, se le azioni basate sul brevetto possano considerarsi in sede giurisdizionale come « sfruttamento » di una posizione dominante. Comunque, non si avrebbe sfruttamento « abusivo » qualora il titolare di un brevetto rilasciato da uno Stato membro faccia valere i diritti derivantigli dal brevetto dinanzi alla magistratura ordinaria onde opporsi alla violazione del suo brevetto da parte dell'importatore di prodotti. Contrariamente alla fattispecie su cui si è pronunciata la sentenza 56 e 58-64 del 13 luglio 1966, le azioni promosse dal titolare del brevetto non mirerebbero a ripartire il mercato comune, o sue parti, in zone di vendita territorialmente delimitate per un solo produttore, ma servirebbero invece — secondo la sentenza di rinvio della Corte dell'Aia — a tutelare i diritti del titolare, nei confronti dei terzi che possono liberamente utilizzare il procedimento brevettato in uno Stato membro in cui esso non è brevettato.

Non si tratterebbe dunque di ripartire né di monopolizzare dei mercati regionali nell'ambito della Comunità mercè le norme sulla proprietà industriale, bensì di riservare la preferenza in uno Stato membro ad un brevetto, rispetto alle importazioni di prodotti fabbricati liberamente in un altro paese in base ad un

procedimento brevettato. Ciò rientrerebbe nel normale uso di un brevetto e non sarebbe di per sé abusivo.

Dall'autonomia dei diritti nazionali dei brevetti derivante dal principio della territorialità, e della diversa tutela concessa ai brevetti, si desumerebbe che ogni brevetto è valido nel territorio dello Stato che l'ha rilasciato, nonostante la tutela accordata alla stessa invenzione fuori di detto territorio. Quindi, sul territorio dello Stato che ha rilasciato il brevetto, il titolare potrebbe vietare ai terzi di vendere i prodotti brevettati o fabbricati mediante procedimento brevettato, anche se questi prodotti sono stati regolarmente fabbricati e posti in vendita fuori dello Stato che ha rilasciato il brevetto.

All'atto della firma del trattato C.E.E., i governi avrebbero agito con cognizione di causa e, con l'articolo 222, avrebbero riconosciuto l'autonomia dei brevetti nazionali, quanto meno fino a quando il diritto dei brevetti nella Comunità non sarà stato armonizzato. Inoltre, con l'articolo 36 del trattato gli Stati membri avrebbero scientemente accettato le ripercussioni, sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, dell'autonomia dei diritti nazionali dei brevetti.

Questa situazione avrebbe incitato i governi degli Stati membri ad elaborare, fin dal 1959, un diritto europeo dei brevetti uniforme. Lo scopo di questi lavori sarebbe quello di elaborare una disciplina consona alle esigenze del Mercato comune ed implicante inoltre una soluzione del problema della limitazione del diritto di protezione. Non si potrebbe quindi parlare di sfruttamento abusivo, da parte del titolare di un brevetto, di un'eventuale posizione dominante sul Mercato comune o su una parte sostanziale di esso, qualora il titolare faccia valere il suo diritto di agire contro le contraffazioni, dinanzi ai tribunali dello Stato membro che gli ha rilasciato il brevetto, al fine di premunirsi contro la violazione del suo brevetto costituita dall'importazione di prodotti provenienti da un altro Stato membro.

La soluzione contraria falserebbe la concorrenza, concedendo un vantaggio ingiustificato alle imprese che svolgono la loro attività nello Stato membro nel quale il numero dei prodotti che possono venire brevettati è il più ridotto. Le imprese di questo Stato potrebbero liberamente copiare i procedimenti brevettati negli altri Stati membri e vendere nell'intero Mercato comune i prodotti fabbricati secondo tali procedimenti, e ciò a prezzi bassissimi, dato che non devono sopportare le spese per la messa a punto di detti procedimenti. La tutela dei brevetti sarebbe così quasi del tutto inefficace nell'ambito della C.E.E.

Un'altra conseguenza non auspicabile della tesi qui confutata sarebbe l'obbligo di brevettare in ogni Stato membro tutte le invenzioni, anche se tale brevetto dovesse venire sfruttato in un solo Stato membro. Gli inventori dovrebbero sostenere spese

rilevanti e gli uffici nazionali dei brevetti sarebbero oberati di richieste.

Sulla seconda questione, il governo federale presenta le seguenti osservazioni : per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 85 del trattato, sarebbe irrilevante che i prodotti fabbricati secondo un procedimento brevettato siano più cari dei prodotti fabbricati in un paese straniero in cui non è necessario ottenere un brevetto.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 86 del trattato, dal semplice fatto che il prezzo del prodotto brevettato sia superiore al prezzo dello stesso prodotto proveniente da un paese in cui il brevetto non è necessario, non si potrebbe inferire che il titolare del brevetto sfrutti in modo abusivo la sua eventuale posizione dominante. Il diritto dei brevetti attribuirebbe infatti al titolare del brevetto la possibilità di fissare il prezzo di vendita in modo da ricuperare le spese rilevanti che si è accollato per le ricerche e lo sviluppo, specie nel campo farmaceutico. D'altra parte, l'articolo 86 non vieterebbe le posizioni dominanti come tali, ma solo il loro sfruttamento abusivo. Il divieto non contemplerebbe quindi le posizioni dominanti eventualmente conseguenti al brevetto, né le azioni in giudizio in caso di contraffazione basate sull'esistenza del brevetto.

Anche se il titolare di un brevetto sfrutta una posizione dominante, praticando prezzi evidentemente eccessivi per dei prodotti brevettati, l'articolo 86 vieterebbe detti prezzi, non già il brevetto né l'azione giudiziaria in caso di contraffazione che vi è connessa. Di conseguenza, secondo il governo tedesco le due questioni deferite si dovrebbero risolvere come segue :

« — il titolare di un brevetto rilasciato da uno Stato membro non viola l'articolo 85, né l'articolo 86, del trattato C.E.E. se, in forza del suo brevetto, ottiene dall'autorità giudiziaria una sentenza che vieti l'importazione di prodotti da uno Stato membro che non concede per gli stessi dei diritti esclusivi;

— la stessa soluzione vale nel caso in cui i prezzi dei prodotti brevettati sono superiori a quelli dei prodotti importati. »

IN DIRITTO

Con sentenza 30 giugno 1967, pervenuta a questa Corte il 6 luglio, la Corte d'appello dell'Aia ha deferito, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., due questioni relative all'interpretazione degli articoli 85, n. 1, e 86. Dagli elementi forniti dal giudice a quo risulta che le questioni si riferiscono all'esercizio dei diritti connessi, secondo la legge olandese, a un brevetto d'invenzione che protegge, nei Paesi Bassi, una specialità farmaceutica, onde impedire l'importazione in detto Stato di un pro-

dotto analogo fabbricato in un altro Stato membro in cui le specialità farmaceutiche non sono brevettabili.

Con la prima questione si chiede a questa Corte di dichiarare se la nozione di pratiche vietate di cui agli articoli 85, n. 1, e 86, eventualmente in relazione agli articoli 36 e 222 del trattato, comprenda l'azione del titolare di un brevetto d'invenzione rilasciato in uno Stato membro con la quale, in virtù di detto brevetto, egli chiede all'autorità giudiziaria nazionale di vietare sul territorio di detto Stato la messa in commercio di un prodotto proveniente da uno Stato membro che non attribuisce diritti esclusivi per la fabbricazione e la vendita di detto prodotto. Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se l'eventuale applicazione degli articoli sopra menzionati possa essere influenzata dal fatto che l'avente causa del titolare del brevetto offre il prodotto brevettato ad un prezzo superiore a quello del prodotto analogo, non brevettato, proveniente da un altro Stato membro.

Le norme nazionali relative alla protezione della proprietà industriale non sono ancora state unificate sul piano comunitario. Il mancanza di tale unificazione, il carattere nazionale della tutela della proprietà industriale e le divergenze tra le relative legislazioni possono creare ostacoli, sia alla libera circolazione dei prodotti brevettati, sia al gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Nel campo delle disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti, i divieti e le restrizioni alle importazioni introdotti per tutelare la proprietà industriale sono ammessi dall'articolo 36, ma con l'espressa riserva ch'essi « non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri ». Per motivi analoghi, l'esercizio dei diritti derivanti da un brevetto, concesso in conformità alla legislazione di uno Stato membro, non costituisce di per sé infrazione alle norme di concorrenza stabilite dal trattato.

A norma dell'articolo 85, n. 1, del trattato, sono vietati come incompatibili con il mercato comune « tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione tra imprese e tutte le pratiche concordate » che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di alterare il gioco della concorrenza. Se l'uso di termini generali rivela l'intenzione di comprendere indistintamente tutte le categorie d'intese menzionate in detta disposizione, il suo carattere restrittivo è incompatibile con qualsiasi estensione del divieto che essa stabilisce al di là delle tre categorie limitativamente enumerate. Il brevetto d'invenzione, considerato di per sé indipendentemente da ogni accordo di cui possa formare oggetto, non rientra in alcuna di dette categorie, ma risulta da uno status attribuito dall'ordinamento statale ai prodotti che possiedono

determinati requisiti ed è quindi privo degli elementi contrattuali o di concerto richiesti dall'articolo 85, n. 1.

Per contro, non è escluso che le disposizioni di detto articolo siano applicabili se lo sfruttamento di uno o più brevetti, concordato tra imprese, dovesse risolversi in una situazione che può rientrare nelle nozioni di accordo tra imprese, decisione di associazione tra imprese o pratica concordata di cui all'articolo 85, n. 1. Tuttavia, malgrado gli accenni a tale situazione fatti nel corso del procedimento e che solo la Corte d'appello dell'Aia è competente a valutare, né il testo delle questioni sollevate né il contenuto del fascicolo consentono a questa Corte di prendere in considerazione questa ipotesi.

L'articolo 86 del trattato vieta « nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo ».

Per essere vietato, un fatto deve quindi possedere tre requisiti : l'esistenza di una posizione dominante, il suo sfruttamento abusivo e la possibilità di pregiudizio per il commercio fra Stati membri. Se il brevetto d'invenzione conferisce al suo titolare una particolare tutela nell'ambito di uno Stato, ciò non vuol dire che l'esercizio dei diritti in tal modo conferiti implichi che sono soddisfatte le tre condizioni sopra menzionate. La situazione potrebbe essere diversa solo se lo sfruttamento del brevetto dovesse degenerare in un uso abusivo di detta tutela.

D'altro canto, in un settore comparabile, l'articolo 36 del trattato, dopo aver stabilito che gli articoli 30-34 non ostano alle restrizioni delle importazioni e delle esportazioni giustificate, fra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, precisa — come già si è detto — che dette restrizioni « non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ». Di conseguenza, poiché il brevetto è attualmente disciplinato unicamente dall'ordinamento interno, solo il suo uso potrebbe essere disciplinato dal diritto comunitario, ove esso contribuisse ad una posizione dominante il cui sfruttamento abusivo possa pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Senza escludere che il prezzo di vendita del prodotto tutelato possa essere considerato come elemento di valutazione di un eventuale sfruttamento abusivo, il fatto che il prezzo di un prodotto brevettato sia superiore a quello di un prodotto non brevettato non costituisce necessariamente un abuso.

Dal complesso degli elementi sopra esposti risulta, in primo luogo, che i diritti attribuiti da uno Stato membro al titolare di un brevetto d'invenzione non sono pregiudicati dai divieti degli articoli 85, n. 1, e 86 del trattato e, in secondo luogo, che l'eser-

cizio di detti diritti non ricade sotto l'articolo 85, n. 1, a meno che non vi sia un accordo, una decisione o una pratica concordata ai sensi di detta disposizione, né sotto l'articolo 86, se non sussiste un abuso di posizione dominante, e infine che il fatto che il prezzo di vendita di un prodotto brevettato sia superiore a quello del prodotto non brevettato proveniente da un altro Stato membro non costituisce necessariamente un abuso.

Sulle spese

Le spese esposte dalla Commissione C.E.E. e dai governi del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, che hanno presentato le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti, il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia, alla quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali presentate, a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte, dalle parti nella causa di merito, dalla Commissione della C.E.E. e dai governi del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visti gli articoli 30-34, 36, 85, 86, 177 e 222 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi in via pregiudiziale sulle questioni a lei deferite dalla Corte d'appello dell'Aia, con sentenza 30 giugno 1967,

afferma per diritto :

I diritti attribuiti da uno Stato membro al titolare di un brevetto d'invenzione non sono pregiudicati dai divieti degli articoli 85, n. 1, e 86 del trattato.

L'esercizio di tali diritti non ricade sotto l'articolo 85, n. 1,

se non sussistono accordi, decisioni o pratiche concordate ai sensi dello stesso articolo, né sotto l'articolo 86, se non vi è sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Il fatto che il prezzo di vendita di un prodotto brevettato sia superiore a quello di un prodotto non brevettato proveniente da un altro Stato membro non costituisce necessariamente un abuso;

e statuisce :

spetta alla Corte d'appello dell'Aia pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 29 febbraio 1968.

Lecourt Donner Strauß

Trabucchi Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 29 febbraio 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer del 7 febbraio 1968 [1]

Indice

Introduzione (gli antefatti, le questioni deferite) 103

Valutazione giuridica 105

Premessa 105

1. Sulla prima questione 106

a) Sull'articolo 85 106

b) Sull'articolo 86 106

2. Sulla seconda questione 110

3. Conclusioni finali 111

1 — Traduzione dal tedesco.