II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.206 - Rich Products/Jus-rol)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/143/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 2, 4 e 8,

viste la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 25 aprile 1984 da Jus-rol Limited, Berwick upon Tweed (Regno Unito) relative ad un accordo che tale impresa ha concluso il 31 luglio 1983 con l'impresa Rich Products Corporation, Buffalo (Stati Uniti d'America),

visto il contenuto essenziale di detta notifica [2] pubblicato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. La notifica

(1) Il 25 aprile 1984, la società Jus-rol Limited (in appresso Jus-rol) ha notificato alla Commissione, in conformità degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, un accordo di licenza di know-how da esso concluso il 31 luglio 1983 con la società Rich Products Corporation (in appresso Rich Products) al fine di ottenere un'attestazione negativa relativa all'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 85 del trattato CEE o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dal divieto di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

Con l'accordo citato Rich-Products autorizza Jus-rol a utilizzare il suo know-how per la fabbricazione di prodotti di panificazione a base di una pasta surgelata contenente lievito (« frozen yeast dough products » in appresso « prodotto sotto licenza »).

B. Le imprese

(2) Rich Products fabbrica prodotti alimentari, in particolare creme e paste surgelate. Essa possiede unità di produzione negli Stati Uniti e nel Canada che fabbricano prodotti destinati alla vendita soprattutto su detti mercati. Attualmente Rich Products non possiede unità produttive nella Comunità europea. Nel 1986 Rich Products ha realizzato, per l'insieme delle sue attività, un fatturato annuo consolidato di circa mezzo miliardo di dollari, cui le vendite del prodotto sotto licenza hanno contribuito per circa (...) [3] di dollari.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 209 del 6. 8. 1987, pag. 3.

[3] Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

(3) Jus-rol, filiale di Fitch Lovell Plc (Regno Unito), fabbrica prodotti alimentari tra cui una serie di prodotti a base di pasta surgelata quali pasta frolla, pasta sfoglia, vol-au-vent, pasticcini e calzoni per ripieni di carne. Tutti questi prodotti sono fabbricati con pasta non lievitata. Grazie al suo accordo con Rich-Products, Jus-rol ha potuto aggiungere alla sua gamma produttiva la pasta surgelata contenente lievito. Le unità di produzione di Jus-rol sono situate esclusivamente nel Regno Unito. Per l'esercizio che si è chiuso il 26 aprile 1986, Jus-rol ha realizzato, per l'insieme delle sue attività, un fatturato annuo di 16,9 milioni di lire sterline, cui il prodotto sotto licenza ha contribuito per (...).

Il gruppo Fitch Lovell è formato da Fitch Lovell Plc e da 21 filiali operative principali raggruppate in due divisioni (produzione e distribuzione), dirette da un Executive Director della società madre. L'attività del gruppo riguarda la fabbricazione e la produzione di vari prodotti alimentari. Per l'esercizio che si è chiuso il 26 aprile 1986, l'insieme del gruppo Fitch Lovell ha realizzato, per l'insieme delle sue attività, un fatturato di 461,2 milioni di lire sterline. Jus-rol è l'unica impresa del gruppo che fabbrica il prodotto sotto licenza o prodotti analoghi.

C. Il prodotto e il mercato

(4) IL know-how concesso da Rich Products consiste in un insieme di informazioni scritte, non brevettate e segrete, relative al processo di surgelazione del lievito destinato ad entrare nella composizione del prodotto sotto licenza. Inoltre, le informazioni scritte riguardano la composizione, la preparazione, la trasformazione del prodotto sotto licenza, nonché le tecniche di produzione, il cronometraggio e le apparecchiature. Fanno pure parte del know-how oggetto del contratto i miglioramenti e gli altri perfezionamenti apportati da Rich Products al know-how iniziale. Infine, il know-how comprende anche le note ed i resoconti delle discussioni orali fra i tecnici delle due imprese che si svolgono al fine della trasmissione del know-how.

La pasta per certi prodotti di panetteria (e in particolare per il pane) necessita di un ingrediente specifico per poter lievitare durante la cottura e garantire così al prodotto finito una struttura leggera e porosa. La surgelazione della pasta contenente il lievito presenta difficoltà tecniche in quanto il lievito è un microrganismo vivente che rischia di essere distrutto quando è surgelato a bassissime temperature. Sono necessarie precauzioni particolari per garantire che il lievito mantenga le sue caratteristiche durante il periodo di surgelazione e che la pasta possa in seguito lievitare al momento della cottura.

Rich Products, dopo aver effettuato importanti lavori di ricerca, ha messo a punto un processo di surgelazione del lievito che essa utilizza attualmente nei suoi stabilimenti ubicati nel Nord America. Jus-rol si è rivolta a Rich Products per ottenere una licenza di know-how che le consenta di fabbricare prodotti a base di pasta surgelata la cui qualità non sia inferiore a quella dei prodotti ottenuti a partire dalla pasta non surgelata e di estendere così la sua gamma produttiva. Sulla base delle suddette considerazioni, appare che le conoscenze tecniche oggetto della licenza hanno per Rich Products un grande valore e rivestono una grande importanza per la fabbricazione da parte di Jus-rol della pasta di panificazione surgelata.

A tali condizioni, il know-how trasmesso deve essere considerato come sostanziale e suscettibile di migliorare l'efficacia del licenziatario che quindi è disposto a pagare un canone come corrispettivo.

Si deve tuttavia considerare che altre imprese nel Regno Unito e negli altri Stati membri hanno elaborato processi che consentono di surgelare la pasta; tali processi non sono facilmente accessibili. In tali circostanze, non si può reputare che il presente accordo di licenza di know-how riguardi l'introduzione e la protezione nel territorio concesso di una « tecnologia nuova » ai sensi della giurisprudenza della Corte [1].

(5) Il prodotto cui si riferisce l'accordo è una pasta surgelata per prodotti di panificazione contenente lievito, fabbricata da Jus-rol in base al know-how ad essa trasmesso da Rich Products. La pasta è destinata alla fabbricazione di prodotti di panificazione freschi, tra cui pane. Nei suoi stabilimenti di Berwick upon Tweed, Jus-rol prepara e lavora la pasta che è immediatamente surgelata. Diversamente dalla pasta tradizionale per il pane, che deve essere utilizzata senza indugio, il prodotto sotto licenza può essere conservato a lungo [sino a (...)] e di conseguenza può essere trasportato su distanze abbastanza considerevoli rimanendo inalterato. Il prodotto sotto licenza è venduto surgelato. Jus-rol garantisce consegne settimanali con camion frigoriferi ai negozi che dispongono di un reparto panetteria, in particolare ai supermercati e ai negozi specializzati nella vendita di pane fresco. Tali acquirenti, che dispongono dell'insieme delle attrezzature adeguate (le « Jus-bake units ») possono conservare il prodotto in un congelatore e in seguito, secondo il fabbisogno quotidiano prevedibile, trasferirlo in alcune apparecchiature speciali, cuocerlo poi nei loro forni e venderlo infine al consumatore finale. Le vendite di Jus-rol sono organizzate nel quadro del « Jus-bake system » che prevede un'azione di promozione, consegne regolari, una formazione professionale e un'assistenza alla clientela.

[1] Vedi sentenza dell'8 giugno 1982 nella causa 258/78, Nungesser contro Commissione, Raccolta 1982, pag. 2015.

Tali elementi dimostrano che i costi di trasporto hanno una considerevole importanza [pari in media al (...) del prezzo di vendita]. Tuttavia, importazioni ed esportazioni di tali prodotti da e per il Regno Unito restano possibili, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico.

(6) Jus-rol non vende il prodotto sotto licenza direttamente ai consumatori finali. Ancorché ciò sia tecnicamente possibile, non sarebbe né economico, né pratico in quanto i prodotti sotto licenza sono venduti sfusi ai clienti e sarebbe per conseguenza necessario ricondizionarli quando sono surgelati, prima di venderli ai consumatori. È altresì molto improbabile che tali prodotti possano interessare i consumatori finali dato che sono necessarie attrezzature speciali per consentire la trasformazione della pasta in pane fresco atto al consumo. I clienti di Jus-rol, anche se sono liberi di farlo, non vendono il prodotto sotto licenza direttamente ai consumatori per le ragioni sopra esposte.

(7) Grazie all'accordo in oggetto Jus-rol può presentare sul mercato una pasta contenente lievito con la quale è possibile preparare in modo nuovo i prodotti freschi. I supermercati e gli altri rivenditori di prodotti della panificazione hanno dunque la scelta tra : a) acquistare pane fresco presso le panetterie ; b) preparare direttamente la pasta per cuocerla nelle loro attrezzature e ricavarne il pane ; c) acquistare pane cotto al 70 % (« par-baked bread ») e completarne la cottura nelle loro attrezzature ; d) acquistare la pasta surgelata contenente il lievito per cuocerla in loco e ottenere così il pane fresco.

Attualmente la domanda di pasta surgelata per prodotti di panificazione è ancora relativamente modesta, ma è probabile uno sviluppo considerevoli dati i numerosi vantaggi che il processo presenta rispetto ad altre opzioni : investimenti contenuti, costi ridotti della manodopera, modesta superficie occupata, sicurezza dal punto di vista dell'igiene e soprattutto possibilità di lunga conservazione.

(8) Il mercato britannico è approvvigionato da vari produttori che offrono prodotti analoghi al prodotto sotto licenza. Il più importante è Freshbake col (...) del mercato. Jus-rol segue col (...) circa e la parte residua fa capo a una decina di altre imprese specializzate per settori specifici del mercato in questione. Esistono talune importazioni verso il Regno Unito effettuate in particolare dalle società Delifrance.

(9) Jus-rol ha cominciato a fabbricare il prodotto sotto licenza all'inizio del 1984. Finora la fabbricazione e la vendita sono state limitate al territorio del Regno Unito.

Rich Products non fabbrica e non ha mai commercializzato, né direttamente né tramite distributori, i prodotti sotto licenza nel mercato comune. Inoltre, essa non ha ancora concesso nel mercato comune licenze per il prodotto, sotto licenza ad esclusione di Jus-rol, ma ha dichiarato, nel corso della procedura, di non escluderne la possibilità.

D. L'accordo notificato

(10) L'accordo è stato concluso il 31 luglio 1983 per una durata di dieci anni. Ciascuna delle parti ha la facoltà di risolverlo alla data del 31 luglio 1988, previo invio di preavviso scritto entro il 30 aprile 1988.

a) *Impegno del licenziante di comunicarne il know-how oggetto dell'accordo*

(11) Il licenziante si impegna a comunicare immediatamente (e comunque non più tardi di tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo) tutte le informazioni necessarie per la fabbricazione del prodotto sotto licenza (« Confidential Information »). Tali informazioni, che restano di proprietà del licenziatario potranno essere scritte o orali. Inoltre il licenziante si impegna a fornire al licenziatario un'assistenza nell'attività di sfruttamento del know-how trasmesso. Sono poi previste visite reciproche del personale delle due parti.

b) *Diritto esclusivo di fabbricare il prodotto sotto licenza*

(12) Il licenziante conferisce al licenziatario per tutta la durata dell'accordo il diritto esclusivo di utilizzare il suo know-how ai fini della fabbricazione del prodotto sotto licenza nel Regno Unito. Tale esclusiva comporta per il licenziante l'obbligo di non conferire altre licenze di fabbricazione nel Regno Unito. Inoltre, il licenziante si impegna a non sfruttare direttamente nel Regno Unito il know-how trasmesso, che si tratti di fabbricare in loco o di commercializzare direttamente il prodotto in questo territorio.

Tuttavia, il suddetto diritto di fabbricare il prodotto diviene non esclusivo qualora il licenziatario non paghi il canone minimo previsto dall'accordo.

c) *Limitazione al Regno Unito del diritto di fabbricare il prodotto sotto licenza*

(13) Il diritto di fabbricare il prodotto sotto licenza è limitato al territorio del Regno Unito. Il licenziante si riserva il diritto di sfruttare il suo know-how negli altri paesi della Comunità.

d) *Diritto non esclusivo di vendere il prodotto sotto licenza*

(14) Il licenziante conferisce al licenziatario, per tutta la durata del contratto, il diritto non esclusivo di vendere il prodotto sotto licenza in tutti gli Stati membri della Comunità europea. In questi ultimi, escluso il Regno Unito (vedi sopra, punto 12), il licenziante è libero di vendere o di nominare distributori o licenziatari. Nella fase istruttoria, le parti hanno dichiarato che i nuovi licenziatari avranno la possibilità di esportare verso il Regno Unito e che Jus-rol continuerà ad essere libero di esportare verso gli Stati membri della Comunità europea, compresi quelli nei quali Rich Products avrà nominato licenziatari.

e) *Obbligo del licenziatario di mantenere il segreto sulle informazioni trasmesse*

(15) Il licenziatario si impegna per tutta la durata del contratto e dopo la sua scadenza a mantenere segreti il know-how e qualsiasi altra informazione ottenuta dal licenziatario durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo del segreto non si applica nei casi seguenti : a) se si tratta di un'informazione che il licenziatario possedeva prima che il licenziante gliela comunicasse ; b) se si tratta di un'informazione che era ormai di dominio pubblico quando il licenziante l'ha comunicata al licenziatario o se si tratta di un'informazione che in seguito è divenuta di dominio pubblico senza colpa del licenziatario ; c) se si tratta di un'informazione comunicata al licenziatario da un terzo il quale non l'aveva avuta dal licenziante.

Il licenziatario non può comunicare il now-how del licenziante se non al personale direttamente addetto alla fabbricazione del prodotto e solo nella misura in cui la comunicazione è necessaria per fabbricare il prodotto medesimo.

Il licenziatario deve segnalare immediatamente al licenziante qualsiasi atto che comporti la divulgazione o uso abusivo del know-how e che giunga a sua conoscenza. Il licenziatario ha il diritto di procedere legalmente a sue spese contro gli autori di tali atti e il licenziante si impegna a collaborare col licenziatario in tale azione. Qualora il licenziatario non desideri prendere iniziative di questo tipo o qualora esse siano ritenute insoddisfacenti dal licenziante, quest'ultimo ha il diritto di agire direttamente a sue spese contro gli autori di tali atti.

f) *Divieto fatto al licenziatario di concedere sublicenze*

(16) Il licenziatario non può concedere sublicenze riguardanti il know-how comunicatogli a meno che : a) si tratti di imprese filiali al 100 % del licenziante o della società madre del licenziatario ; b) abbia ottenuto un accordo scritto del licenziante.

g) *Divieto fatto al licenziatario di utilizzare il know-how dopo la scadenza del contratto*

(17) Il licenziatario non può fabbricare, impiegare, vendere e disporre del prodotto sotto licenza durante un periodo di dieci anni dopo la scadenza del contratto a meno che il contratto non sia risolto per una causa imputabile al licenziante. Al termine del contratto il licenziatario dovrà, su richiesta del licenziante, restituire immediatamente tutti i documenti originali relativi al know-how e non potrà conservarne copia.

h) *Obbligo del licenziatario di utilizzare il know-how unicamente per la fabbricazione del prodotto sotto licenza*

(18) Il licenziatario si impegna a non utilizzare il know-how comunicato se non per la fabbricazione del prodotto sotto licenza. Va ricordato che quest'ultimo è definito come qualsiasi prodotto a base di pasta surgelata per panificazione, in particolare il pane, i biscotti, i panini e le altre specialità della panificazione, la cui preparazione necessiti l'impiego del know-how. Secondo le parti tale definizione comprende tutte le applicazioni possibili del know-how trasmesso.

i) *Obbligo del licenziatario di conferire al concedente una licenza per i miglioramenti*

(19) Il licenziatario s'impegna a concedere a Rich Products una licenza non esclusiva per qualsiasi perfezionamento, brevettato o no, da essa eventualmente apportato al know-how trasmesso. Tale licenza sarà valida per tutto il mondo, sarà gratuita e darà a Rich Products il diritto di concedere sublicenze a terzi. La licenza relativa ai miglioramenti terminerà nello stesso momento in cui si estinguerà il diritto del licenziatario ad utilizzare il know-how inizialmente trasmessogli dal licenziante. L'obbligo relativo ai miglioramenti presenta carattere di reciprocità in quanto il know-how è definito in modo da comprendere tanto le conoscenze inizialmente trasmesse quanto i miglioramenti eventuali che Rich Products potrà apportare durante la vigenza del contratto.

j) *Obbligo del licenziatario di acquistare dal concedente un ingrediente di base (« pre-mix »)*

(20) Il licenziatario s'impegna ad acquistare dal concedente un ingrediente di base per la fabbricazione del prodotto sotto licenza e ad utilizzarlo nei quantitativi e secondo le modalità prescritte dal know-

how trasmesso. Tale ingrediente sarà venduto al prezzo standard praticato da Rich Products e il suo peso non supererà l'1 % del peso complessivo di ciascun prodotto.

k) *Obbligo del licenziatario di pagare un canone*

(21) Come contro partita del know-how ottenuto, il licenziatario s'impegna a pagare al licenziante un canone comprendente : a) un canone minimo il cui importo progressivo è fissato su base annuale ; b) un canone proporzionale il cui importo è calcolato in funzione del fatturato netto risultante dalla vendita del prodotto. Il canone proporzionale è dovuto dal licenziatario soltanto se il suo importo supera quello del canone minimo.

l) *Assenza di altre clausole relative al comportamento delle parti sul mercato*

(22) L'accordo notificato non comporta altre clausole intese a limitare la libertà commerciale delle parti.

E. Osservazioni dei terzi

(23) A seguito della pubblicazione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, sono pervenute alla Commissione talune osservazioni di terzi che hanno sottolineato che esistono altri procedimenti, elaborati da altre imprese, che permettono, a diversi gradi, di surgelare il lievito destinato ad essere utilizzato per i prodotti di panificazione e di immagazzinarlo per un lungo periodo.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(24) L'articolo 85 del trattato CEE vieta in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(25) Le parti interessate sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE e l'accordo in questione è un accordo tra imprese a norma del medesimo articolo.

(26) Il know-how comunicato dal concedente riguarda un insieme di conoscenze tecniche sostanziali relative ad un processo di fabbricazione di un prodotto che non sono generalmente note o facilmente accessibili. Esse hanno consentito al licenziatario di avviare immediatamente la fabbricazione di detto prodotto e continuano ad essere effettivamente sfruttate.

(27) Se il trasferimento di conoscenze tecniche è in linea di massima un elemento che favorisce la concorrenza in quanto consente ad imprese diverse dal titolare del know-how di sfruttare un insieme non divulgato di conoscenze tecniche per la fabbricazione e la vendita di un nuovo prodotto, è tuttavia necessario valutare se i contratti che organizzano un tale trasferimento non comportino clausole restrittive della concorrenza che oltrepassano ciò che è necessario per realizzare il trasferimento di conoscenze.

a) *Clausole contenute per l'articolo 85, paragrafo 1*

(28) L'esclusiva di fabbricazione concessa a Jus-rol per il territorio del Regno Unito, illustrata in precedenza (vedi punto 12), esclude, per il periodo di validità dell'accordo che le altre imprese possano ottenere per lo stesso territorio una licenza riguardante il prodotto in oggetto ed impedisce ad altri futuri eventuali colicenziatari di Rich Products, designati per altri paesi della Comunità, di fabbricare il prodotto sotto licenza nel Regno Unito. Pertanto, questi ultimi vengono ad essere esclusi a piori dal vantaggio concorrenziale risultante dalla possibilità di fabbricare loro stessi in tale territorio.

In effetti, nella fattispecie, i costi di trasporto, benché non si situino ad un livello tale da rendere le importazioni verso il Regno Unito economicamente impossibili, hanno nondimeno l'effetto di rendere meno competitive le vendite fatte nel Regno Unito dai futuri licenziatari. Ed a ciò si deve aggiungere il fatto che bisogna trasportare il prodotto sotto licenza in camion frigoriferi e che le forniture sono fatte direttamente ai clienti, d'abitudine con frequenza settimanale. Per le stesse ragioni, l'obbligo fatto a Jus-Rol di non fabbricare il prodotto sotto licenza al di fuori del territorio del Regno Unito sfavorisce le vendite di tale prodotto fatte da Jus-Rol negli altri Stati membri della Comunità.

(29) Tenuto conto dell'esistenza di altri procedimenti che permettono di surgelare il lievito, non è possibile affermare che nella fattispecie l'esclusiva di fabbricazione riguardi l'introduzione nel territorio concesso di una nuova tecnologia che necessita di una protezione territoriale. Di conseguenza, a causa delle particolarità proprie alla presente fattispecie, le suddette clausole hanno per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Pertanto esse debbono essere valutate alla luce dell'articolo 85, paragrafo 3.

(30) L'esclusiva di fabbricazione concessa a Jus-rol e il suo obbligo di non fabbricare al di fuori del territorio concesso da un lato impedisce che licenziatari futuri situati in altri Stati membri fabbrichino il prodotto sotto licenza nel Regno Unito e, d'altro lato che Jus-rol fabbrichi il prodotto negli altri Stati della Comunità. Di conseguenza, si può considerare che tali clausole pregiudicano il commercio fra Stati membri della Comunità.

b) *Clausole non contenute nell'articolo 85, paragrafo 1*

(31) La concessione da parte del licenziante al licenziatario del diritto non esclusivo di vendere il prodotto in tutti gli Stati membri della Comunità non limita la libertà del licenziante di vendere direttamente o tramite distributori il prodotto in questi territori, se non nel Regno Unito. Inoltre, qualora Rich Products concedesse licenze a terzi per altri territori del mercato comune, Jus-rol continuerà a vendere su questi territori e i nuovi licenziatari avranno il diritto di vendere il prodotto sotto licenza nel Regno Unito. Tale clausola dunque deve essere considerata non restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

(32) L'obbligo del licenziatario di non divulgare durante la vigenza del contratto, nonché in seguito, le conoscenze segrete trasmesse dal licenziante, esorbita dal campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Infatti, il valore commerciale del know-how, che è un insieme di conoscenze tecniche non protette dalle disposizioni di legge in materia di proprietà industriale, è connesso alla sua segretezza. Per tale motivo l'obbligo imposto al licenziatario di non divulgare il know-how è una condizione necessaria al mantenimento di tale valore e quindi alla possibilità per il suo titolare di concedere il know-how ad altre imprese. Tale obbligo può essere mantenuto dopo la scadenza del contratto di licenza per tutto il tempo in cui il know-how è divenuto di dominio pubblico. Quest'ultima esigenza è rispettata dall'accordo notificato.

(33) Il medesimo giudizio vale per il divieto imposto al licenziatario di non concedere sublicenze a terzi, senza il consenso del licenziante, in quanto tale clausola protegge il diritto di quest'ultimo di disporre liberamente del proprio know-how e di concedere licenze unicamente alle imprese che godono della sua fiducia.

(34) L'obbligo del licenziatario di non utilizzare il know-how per un periodo di dieci anni dopo la scadenza del contratto (sempreché la risoluzione del contratto non sia imputabile al licenziante) e di restituire al licenziante tutti i documenti relativi al know-how, deve essere considerato inerente a tale tipo di accordi e per tale motivo escluso dal campo d'applicazione dell'articolo 85. In effetti, dallo stesso riconoscimento del diritto esclusivo che il titolare detiene nei confronti del proprio know-how deriva che egli è libero di decidere se intende trasferire le sue conoscenze segrete a titolo definitivo o a titolo temporaneo concedendo una licenza. Se la concessione di una licenza di know-how implicasse per il titolare la perdita del diritto esclusivo di disporne alla scadenza della licenza in questione, il titolare esiterebbe a concederla con conseguenze pregiudizievoli per il trasferimento delle conoscenze tecniche.

Tuttavia, il divieto di utilizzare il know-how dopo la scadenza del contratto si configurerebbe come una restrizione della concorrenza se il licenziatario avesse acquisito liberamente conoscenze identiche presso un terzo. Al di fuori di tali ipotesi il divieto di utilizzare il know-how dopo la scadenza del contratto non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

(35) L'obbligo posto al licenziatario di utilizzare il know-how unicamente ai fini della fabbricazione del prodotto sotto licenza non va considerato come una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Nella fattispecie, la definizione del prodotto data dall'accordo notificato comprende, inoltre, tutte le utilizzazioni possibili delle conoscenze trasmesse dal concedente, sicché non esistono utilizzazioni particolari che sarebbero riservate al licenziante o ad altri eventuali licenziatari. Peraltro anche se ricorresse tale ipotesi, l'obbligo non sarebbe restrittivo della concorrenza.

(36) L'obbligo posto al licenziatario di concedere al licenziante una licenza non esclusiva e reciproca per qualsiasi miglioramento, brevettato o no, da lui eventualmente apportato al know-how comunicato, non costituisce nella fattispecie una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, dato che detto obbligo non lo priva della possibilità di utilizzare direttamente tale miglioramento o di concedere licenze a terzi, sempreché ciò non comporti la comunicazione ai terzi del know-how trasmessogli dal concedente. Inoltre, nel caso presente, è stato convenuto che il diritto del licenziante di utilizzare i miglioramenti apportati dal licenziatario terminerà nel medesimo momento in cui si estinguerà il diritto del licenziatario di utilizzare il know-how iniziale, di modo che nessuna della parti sia in posizione svantaggiata alla scadenza del contratto nei confronti dell'altra. Sulla base di tali considerazioni si può concludere che l'obbligo soprammenzionato non cade sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

(37) L'obbligo posto al licenziatario di acquistare dal licenziante un ingrediente di base la cui composizione è segreta e di utilizzarlo nella fabbricazione del prodotto può, nella fattispecie, essere considerato come non restrittivo della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Le difficoltà incontrate da Jus-rol e da altri produttori per mettere a punto il sistema di fabbricazione dei prodotti sotto licenza conferma il fatto che le sostanze contenute nell'ingrediente di base e in particolare le relative proporzioni e la maniera di prepararle sono essenziali per la corretta applicazione del procedimento di fabbricazione. A giusto titolo Jus-rol e Rich Products hanno quindi ritenuto che per garantire una qualità costante ai prodotti sotto licenza era necessario per Jus-rol acquistare l'ingrediente segreto di base presso Rich Products.

(38) L'obbligo posto al licenziatario di pagare un canone durante la vigenza del contratto, indipendentemente dal fatto che in tale periodo il know-how diventi di dominio pubblico, non può essere considerato restrittivo della concorrenza. È opportuno ricordare a tal proposito che la durata del contratto è di dieci anni, ma che ciascuna parte potrà rescinderlo il 31 luglio 1988. Se a tale data il know-how non dovesse più presentare i vantaggi per il licenziatario, a causa del fatto che esso è divenuto liberamente accessibile ai terzi o è stato superato dagli sviluppi della tecnica, il licenziatario potrà liberarsi così dell'obbligo di pagare i canoni. Nel caso contrario, esso continuerà a beneficiare del know-how e ad essere sottoposto all'obbligo di pagare i canoni durante il periodo che resta da coprire sino alla scadenza del contratto nel 1993, anche se nel frattempo il know-how fosse divenuto nella sua totalità generalmente conosciuto o obsoleto.

Inoltre, bisogna sottolineare che la licenza non riguarda un know-how comunicato una tantum e facilmente identificabile ma un insieme di conoscenze tecniche complesse riguardanti numerosi campi (formule, metodi di produzione, commercializzazione, ecc.). Tale insieme di informazioni è in costante evoluzione grazie alle modifiche ed ai miglioramenti apportati da Rich Products e che sono in seguito trasmessi a Jus-rol. Di conseguenza, è lecito ritenere che, tenuto conto delle caratteristiche del know-how in questione, il rischio di totale divulgazione di tali informazioni, prima della fine del contratto, è notevolmente ridotto.

In presenza di tali circostanze, appare che l'obbligo di pagare i canoni, anche dopo che il know-how sia stato divulgato o sia diventato obsoleto, non rientra nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(39) A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(40) L'esclusiva di fabbricazione concessa a Jus-rol e l'obbligo che gli è imposto di non fabbricare al di fuori del Regno Unito sono entrambi, tenuto conto della situazione della concorrenza in tali mercati, fonte di vantaggi che corrispondono a quelli ammessi dall'articolo 85, paragrafo 3. Tali vantaggi saranno qui di seguito esposti.

(41) L'esclusiva di fabbricazione contribuisce a promuovere il progresso economico e tecnico poiché essa incita Jus-rol a intraprendere gli investimenti necessari per lo sfruttamento nel Regno Unito di un know-how, sostanziale e non divulgato, al fine di fabbricare e di diffondere prodotti di panificazione che permettono di preparare in modo nuovo i prodotti freschi ed offrono numerosi vantaggi per gli utilizzatori, in particolare per i supermercati (vedi punto 5). L'esclusiva fornisce quindi ad un'impresa la possibilità di fabbricare un prodotto secondo una nuova tecnologia e contribuisce all'accrescimento del numero dei centri di produzione dei prodotti di panificazione.

La limitazione del diritto di fabbricare al solo territorio del Regno Unito obbliga Jus-rol a concentrare i suoi sforzi di produzione e di vendita in questo territorio e a dedicarsi al perfezionamento della qualità dei prodotti fabbricati nonché all'aumento delle loro quantità.

(42) La concessione a Jus-rol del diritto esclusivo di fabbricare nel Regno Unito il prodotto sotto licenza riserva agli utilizzatori, in particolare ai supermercati, numerosi vantaggi sia sul piano tecnico che su quello economico. In effetti, i supermercati e gli altri negozi che desiderino vendere il pane fresco potranno razionalizzare i loro acquisti e le loro vendite, evitare al massimo di avere dei resti invenduti ed avere la possibilità d'immagazzinare i prodotti sotto licenza per lunghi periodi. Tutto ciò porterà dei benefici sia agli utilizzatori del prodotto sotta licenza che ai consumatori finali.

(43) L'esclusiva di fabbricazione è indispensabile affinché i suddetti risultati possano essere ottenuti. In effetti, se il licenziatario non avesse la certezza di non subire la concorrenza da parte di altri licenziatari designati per lo stesso spazio territoriale o da parte di licenziatari designati per altri territori del mercato comune, potrebbe essere indotto a non assumere il rischio della produzione e della vendita del prodotto sotto licenza. Tale risultato sarebbe nocivo alla diffusione dei prodotti di panificazione ed impedirebbe il sorgere di una concorrenza fra il prodotto sotto licenza ed i prodotti analoghi nell'ambito della Comunità.

Del pari, si può ritenere che la limitazione al Regno Unito del diritto di fabbricare il prodotto sotto licenza è necessaria affinché imprese situate in altri Stati membri della Comunità possano ancora essere interessate a ricevere una licenza riguardante il know-how in oggetto e contribuire così, nei loro Stati, al progresso tecnico. In effetti, se un impresa non avesse almeno la certezza d'essere la sola a fabbricare in un dato territorio, sarebbe fortemente dissuasa dall'intraprendere gli investimenti necessari alla nuova produzione.

(44) L'esclusiva di fabbricazione non darà a Jus-rol la possibilità di eliminare la concorrenza, dato che deve fronteggiare i numerosi produttori del Regno Unito che utilizzano analoghi procedimenti che permettono di fabbricare la pasta per panificazione surgelata contenente lievito (vedi punto 8).

C. Articolo 8 del regolamento n. 17

(45) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, l'esenzione è concessa per una durata determinata. La durata di dieci anni che è stata fissata per l'esclusiva di produzione e per l'obbligo di non fabbricare al di fuori del territorio concesso non appare eccessiva nella fattispecie, se si considera la presenza sul mercato di numerosi altri prodotti concorrenti e il fatto che la libera circolazione dei prodotti sotto licenza sarà assicurata poiché sia Jus-rol che gli eventuali futuri colicenziatari per altri territori potranno vendere liberamente il prodotto sotto licenza nell'insieme del mercato comune. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche proprie del mercato in causa e della tecnologia concessa, appare che una durata di dieci anni è necessaria per garantire al licenziatario l'accesso ad un flusso continuo di know-how e per ammortizzare il suo investimento senza temere che il licenziante risolva prematuramente l'accordo. Infine, la durate dell'obbligo posto al licenziatario di non fabbricare il prodotto sotto licenza nel territorio riservato a Rich Products appare necessaria per permettere a Rich Products di disporre del tempo sufficiente per poter pienamente sfruttare il suo know-how installandosi lui stesso o, com'è più probabile, concedendo altre licenze di fabbricazioni in altri territori del mercato comune.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ritiene di poter concedere un'esenzione valida sino alla fine del periodo di vigenza del contratto, cioè fino al 31 luglio 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili all'accordo concluso dalle imprese menzionate in appresso all'articolo 3 e notificato il 25 aprile 1984.

Articolo 2

L'esenzione è valida dal giorno della notifica sino al 31 luglio 1993.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione:

— Jus-rol Limited, Tweedside Trading Estate, Berwick upon Tweed, Regno Unito,

— Rich Products Corporation, 1150 Niagara Street, Buffalo, New York 14213, Stati Uniti d'America.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione