SENTENZA DELLA CORTE
27 ottobre 1992 *

Nel procedimento C-191/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal of England and Wales, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Generics (UK) Ltd,

Harris Pharmaceuticals Ltd

e

Smith Kline and French Laboratories Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G. C. Rodríguez Iglesias, Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

* Lingua processuale: l'inglese.

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, dapprima dalla signora Rosemary M. Caudwell, del Treasury Solicitor's Dapartment, e successivamente dalla signorina Sue Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente,

— per il Regno di Spagna, dapprima dal signor Carlos Bastarreche Sagües, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario e, successivamente, dal signor Alberto José Navarro Gonzáles, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor Antonio Hierro Hernándes-Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti,

— per la Harris, dai signori Kenneth Parker e Henry Carr, barristers,

— per la Smith Kline French Laboratories, dai signori Robin Jacob, QC, Guy Burkill, barrister, e Sebastian Farr, solicitor dello studio Simmons and Simmons,

— per la Generics, dall'avvocato Stephen Kon, solicitor dello studio J. Berwin and Co., assistito dalla signora Sheila Radford, solicitor dello studio J. Berwin and Co.,

— per la Commissione delle Comunità europee dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Generics, del Regno di Spagna, del Regno Unito, rappresentato dalla signora Sue Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora Eleanor Sharpston, barrister, e della Commissione delle Comunità europee all'udienza del 16 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 13 febbraio 1990, pervenuta in cancelleria il 19 giugno successivo, la Court of Appeal of England and Wales ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 di detto Trattato e dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, onde apprezzare la compatibilità con il diritto comunitario di talune prassi delle autorità nazionali competenti a fissare, in materia di brevetto, le condizioni per le licenze di diritto.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Smith Kline and French Laboratories Ltd (in prosieguo: la «SKF»), titolare di due brevetti britannici per il prodotto farmaceutico «cimetidina», e le società Generics (UK) Ltd (in prosieguo: la «Generics») e Harris Pharmaceuticals Ltd (in prosieguo la «Harris»). La controversia verte sull'importazione nel Regno Unito di detto prodotto da paesi terzi, nonché dalla Spagna e dal Portogallo.

3 In virtù del Patents Act del 1977 (in prosieguo: il «Patents Act»), ai brevetti di cui la SKF è titolare é stata apposta la dicitura «licenza di diritto» a partire dal 9 marzo 1988.

4 Dalla normativa nazionale sui brevetti ai quali è stata apposta detta dicitura, e precisamente dall'art. 46 del Patents Act emerge che chiunque è autorizzato, di diritto, ad ottenere una licenza sul brevetto alle condizioni che possono essere fissate

mediante un accordo con il titolare del brevetto o, in mancanza di accordo, dal Comptroller General of Patents (in prosieguo: il «Comptroller»).

5 Conformemente alla giurisprudenza della House of Lords, il Comptroller, per fissare le condizioni per la concessione di dette licenze, può basarsi sulle disposizioni degli artt. 48, n. 3, e 50, n. 1, del Patents Act relative alle licenze obbligatorie. Queste disposizioni consentono al Comptroller di tener conto, nell'esercizio delle sue attribuzioni, del fatto che il brevetto non è utilizzato sotto forma di fabbricazione del prodotto nel territorio del Regno Unito.

6 È pacifico che la prassi delle competenti autorità nazionali è quella di autorizzare, sulla base di queste ultime disposizioni, il licenziatario di una licenza di diritto a importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto nel caso in cui il titolare del brevetto utilizzi il brevetto importando da altri Stati membri il prodotto nel Regno Unito e, al contrario, di rifiutare al licenziatario il diritto di procedere a dette importazioni da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale.

7 Conformemente al diritto nazionale vigente, la Harris e la Generics hanno chiesto alla SKF una licenza di diritto che consenta loro, in particolare, di importare cimetidina. In mancanza di accordo tra le parti, sono stati investiti della questione il Comptroller e, successivamente, la Patents Court.

8 Tenendo conto del fatto che la SKF fabbricava cimetidina in Irlanda, sotto forma di prodotto semilavorato, e ne ultimava la fabbricazione sul territorio del Regno Unito, la Patents Court ha inserito nelle condizioni relative alle licenze di diritto chieste dalla Harris e dalla Generics una clausola che vietava a queste ultime di importare cimetidina, sotto forma di prodotto finito, da paesi terzi nonché dalla Spagna e dal Portogallo. L'equiparazione, nella specie, di questi due Stati membri ai paesi terzi era basata sulle disposizioni transitorie degli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione relative a taluni brevetti. La Patents Court, si rifiutava invece di inserire

una clausola identica per l'importazione di cimetidina sotto forma di prodotto semilavorato.

9 La SKF, da un lato, e la Harris e la Generics, dall'altro, proponevano ricorso avverso detta decisione dinanzi alla Court of Appeal. Questo giudice ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE che l'autorità competente a stabilire le condizioni di una licenza, qualora si tratti di brevetto obbligatorio denominato "licenza di diritto", possa fare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 48, n. 3, lett. a) e 50, n. 1, lett. c) del Patents Act del 1977, onde determinare se includere o meno tra dette condizioni la facoltà di importare prodotti brevettati dal territorio extracomunitario. Se, inoltre, sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 che detta autorità faccia normale applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 48, n. 3, lett. a) e 50, n. 1, lett. c), onde negare la licenza di importazione da un altro paese nel caso in cui il titolare utilizzi il brevetto producendo all'interno del Regno Unito, e concedendola invece per paesi extracomunitari qualora il titolare utilizzi il brevetto importando prodotti fabbricati in altri Stati membri della Comunità.

2) a) Se la risoluzione della questione sopraesposta dipenda dal se gli artt. 48, n. 3, lett. a) e 50, n. 1, lett. c) del Patents Act del 1977 si applichino alla concessione di licenze obbligatorie e se detti articoli dispongano che una licenza obbligatoria possa essere concessa per un brevetto qualora esso non venga utilizzato nel Regno Unito.

b) Se, inoltre, la risoluzione della questione sub a) dipenda anche dal fatto che, nell'ambito della facoltà discrezionale di cui essa può fare uso per consentire o meno l'importazione da un paese terzo, l'autorità competente possa riferirsi agli artt. 48, n. 3, lett. a) e 50, n. 1, lett. c) del Patents Act del 1977 per determinare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della concessione o meno di tale permesso d'importazione.

3) Se, con riferimento alle disposizioni del Trattato riguardanti l'entrata di Spagna e Portogallo nella Comunità economica europea, e alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 434/85, Allen & Hanburys Limited/Generics (UK) Limited, (Racc. 1988, pag. 1245), sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE che l'autorità competente a determinare le condizioni di una "licenza di diritto" per un brevetto di un prodotto farmaceutico possa includervi una clausola limitativa dell'importazione di tale prodotto dalla Spagna e dal Portogallo».

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima e seconda questione

11 Le prime due questioni mirano, in sostanza, a stabilire se le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni delle licenze di diritto possano, senza violare gli artt. 30 e 36 del Trattato, fondarsi sulle disposizioni di una normativa nazionale, come gli artt. 48, n. 3 e 50, n. 1, del Patents Act, per rifiutare al licenziatario di una licenza di diritto l'autorizzazione di importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto, qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale, e per concedere detta autorizzazione qualora il titolare utilizzi il suo brevetto importando il prodotto da altri Stati membri della Comunità.

12 In limine, va ricordato che nella sentenza 18 febbraio 1992, causa C-30/90, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-829), la Corte ha affermato che le citate disposizioni degli artt. 48 e 50 del Patents Act sono in contrasto con l'art. 30 del Trattato in quanto equiparano ai casi in cui una licenza obbligatoria può essere concessa per insufficiente utilizzazione del brevetto il caso in cui la domanda viene

soddisfatta, sul mercato nazionale, con importazioni provenienti da Stati membri diversi dal Regno Unito.

13 In detta sentenza la Corte non ha tuttavia esaminato la questione, qui sollevata, se le autorità competenti possano, senza violare il diritto comunitario, tenere conto, sulla base delle stesse disposizioni nazionali, dello Stato membro in cui il titolare del brevetto fabbrica il prodotto per rifiutare o concedere al licenziatario della licenza di diritto l'autorizzazione di importare il prodotto da paesi terzi.

14 La Commissione e la SKF sostengono che la prassi delle autorità nazionali, consistente nel determinare il contenuto delle clausole delle licenze di diritto relative alle importazioni provenienti da paesi terzi in funzione del luogo di fabbricazione del prodotto da parte del titolare del brevetto, incide, per la sua natura discriminatoria, sugli scambi fra gli Stati membri e viola quindi gli artt. 30 e 36 del Trattato.

15 Il governo del Regno Unito ha sostenuto, nelle osservazioni scritte, che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci non potevano essere opposte ad una prassi delle autorità nazionali che riguarda soltanto le importazioni da paesi terzi. Per contro, all'udienza, il rappresentante di questo governo si è basato sulla citata sentenza 18 febbraio 1992, Commissione/Regno Unito, successiva al deposito delle osservazioni scritte, per ammettere la natura discriminatoria della prassi considerata e la sua incompatibilità con il diritto comunitario.

16 La Harris e la Generics sostengono dal canto loro che un'autorizzazione concessa al licenziatario di importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto non incide sugli scambi intracomunitari e non può pertanto essere in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

17 Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza 15 giugno 1976, EMI Records, causa 51/75 (Racc. pag. 811), gli artt. 30 e 36 del Trattato riguardano soltanto le restrizioni all'importazione relative agli scambi tra gli Stati membri. Le autorità competenti a fissare le condizioni per le licenze di diritto possono pertanto concedere o rifiutare al licenziatario l'autorizzazione di importare da un paese esterno alla Comunità il prodotto cui si applica il brevetto senza violare le disposizioni soprammenzionate del Trattato.

18 Nell'esercizio dei poteri che sono loro così riconosciuti, per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi, dette autorità non devono per contro fondarsi su criteri che, per la loro natura discriminatoria avrebbero l'effetto di incidere sugli scambi tra gli Stati membri in spregio degli artt. 30 e 36 del Trattato.

19 Dalla prassi delle autorità nazionali considerata dal giudice a quo emerge che il licenziatario può essere autorizzato a importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto, qualora il titolare del brevetto non fabbrichi il prodotto sul territorio dello Stato membro dove il brevetto è stato rilasciato ma lo importa da altri Stati membri. In questo caso il titolare del brevetto può essere esposto ad una concorrenza derivante dalle importazioni provenienti da paesi terzi alla quale non è esposto qualora utilizzi il brevetto sotto forma di fabbricazione sul territorio nazionale.

20 Una pratica del genere è discriminatoria poiché induce i titolari di brevetti a fabbricare i prodotti sul territorio nazionale invece di importarli da altri Stati membri. Essa può pertanto ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario e costituisce, per questo motivo, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione).

21 Si deve ricordare che, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 36 del Trattato, i divieti e le restrizioni alle importazioni giustificati da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale sono consentiti da detto articolo, con l'espressa riserva che non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

22 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando viene invocato per proteggere la proprietà industriale e commerciale l'art. 36 consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui dette deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della suddetta proprietà (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG, Racc. pag. I-3711, punto 12 della motivazione).

23 In materia di brevetti, l'oggetto specifico della proprietà industriale è, in particolare, quello di assicurare al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare un'invenzione ai fini della fabbricazione e della prima immissione in circolazione di prodotti industriali, sia direttamente, sia mediante la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (v., in particolare, sentenza 18 febbraio 1992, Commissione/Regno Unito, già citata, punto 21 della motivazione).

24 Nel caso considerato dal giudice nazionale non vi è alcuna ragione, attinente alla finalità specifica del brevetto, che possa giustificare la differenza di trattamento operata dalle autorità nazionali. Questa disparità è, in realtà, dovuta non alle esigenze specifiche della proprietà industriale e commerciale, ma all'intento di favorire, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale, la produzione sul territorio dello Stato membro di cui trattasi.

25 Orbene, una siffatta considerazione, che ha la conseguenza di frustrare gli scopi della Comunità sanciti in particolare dall'art. 2 ed elaborati dall'art. 3 del Trattato, non può giustificare una restrizione al commercio tra gli Stati membri (sentenza 18 febbraio 1992, Commissione/Regno Unito, già citata, punto 30 della motivazione).

26 La Harris e la Generics sostengono che questa prassi discriminatoria è necessaria per evitare le conseguenze spiacevoli per la concorrenza e per il consumatore che derivano dalla mancanza di norme comuni in materia di brevetti. Per illustrare la loro argomentazione, deducono che, nella situazione oggetto della causa principale, esse non possono chiedere la concessione di licenze di diritto negli Stati membri, diversi dal Regno Unito, nei quali la SKF è titolare di brevetti. Se non fossero autorizzate dalle autorità britanniche a importare cimetidina da paesi terzi, esse sarebbero costrette a fabbricare detto prodotto esclusivamente sul territorio del Regno Unito in condizioni tali che non consentirebbero loro di presentare sul mercato un prodotto concorrenziale rispetto al prodotto fabbricato in Irlanda, a un costo minore, dalla SKF.

27 Questo argomento deve essere disatteso, per il motivo che gli effetti negativi per l'economia e per i consumatori, attribuibili alla disparità delle normative degli Stati membri e alla mancanza di norme comuni in materia di brevetti, non possono, in ogni caso, giustificare prassi nazionali discriminatorie in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

28 Per questi motivi le prime due questioni vanno risolte come segue: gli artt. 30 e 36 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni per le licenze di diritto si fondino sulle disposizioni della loro normativa nazionale per rifiutare al licenziatario di una licenza di diritto l'autorizzazione di importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto, qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale, e per concedere detta autorizzazione qualora il titolare del brevetto utilizzi il suo brevetto importando il prodotto da altri Stati membri della Comunità.

Sulla terza questione

29 La questione sollevata dal giudice a quo è intesa, in sostanza, a stabilire se gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo debbano essere inter-

pretati nel senso che le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni per le licenze di diritto possono, sulla base di dette disposizioni e in deroga, se del caso, agli artt. 30 e 36 del Trattato, vietare al licenziatario di importare dalla Spagna e dal Portogallo un prodotto farmaceutico cui si applica un brevetto.

30 Gli artt. 42 e 202 dell'atto di adesione sopprimono, a partire dal 1° gennaio 1986, con implicito riferimento agli artt. 30 e 36 del Trattato, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente esistente tra la Comunità e i due nuovi Stati membri.

31 Ne consegue che i principi affermati dalla Corte, sulla base degli artt. 30 e 36 del Trattato, sono applicabili agli scambi tra la Comunità e i due nuovi Stati membri. Così, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalle norme di uno Stato membro non può fare riferimento a tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o con il suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro. La Corte ha dedotto da questo principio, in particolare, che l'inventore o i suoi aventi causa non potevano avvalersi del diritto di brevetto di cui erano titolari in un primo Stato membro per opporsi all'importazione di un prodotto che essi avevano liberamente posto in vendita in un altro Stato membro in cui lo stesso prodotto non era brevettabile (sentenza 14 luglio 1991, causa 187/80, Merck, Racc. pag. 2063, punti 12 e 13 della motivazione).

32 Tuttavia, gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione contengono una espressa deroga, nei limiti ivi definiti, alle citate disposizioni degli artt. 42 e 202 dello stesso atto ed ai principi che ne derivano.

33 In base a dette disposizioni di deroga, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto farmaceutico depositato in uno Stato membro in un periodo

in cui il brevetto non poteva essere ottenuto in Spagna o in Portogallo per lo stesso prodotto può invocare il diritto conferito da detto brevetto al fine di impedire l'importazione e la commercializzazione di questo prodotto nello Stato membro o nei dieci altri Stati membri in cui detto prodotto è tutelato da un brevetto, anche se detto prodotto è stato posto in commercio per la prima volta in Spagna o in Portogallo da lui stesso o con il suo consenso. Questo diritto può essere invocato fino alla fine del terzo anno, dopo l'introduzione da parte della Spagna o del Portogallo della possibilità di brevettare il prodotto considerato.

34 La SKF sostiene che gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione sono, in mancanza di espresse disposizioni in senso contrario, applicabili alle importazioni di prodotti farmaceutici cui si applica un brevetto che ha costituito oggetto di una licenza di diritto, e possono pertanto, giustificare in deroga agli artt. 30 e 36 del Trattato, il rifiuto di autorizzare il licenziatario a importare i prodotti considerati dalla Spagna e dal Portogallo.

35 La Commissione, il governo spagnolo, il governo del Regno Unito, nonché la Harris e la Generics sostengono che i brevetti recanti la dicitura «licenza di diritto» sono brevetti «affievoliti» che sono necessariamente esclusi dalla sfera di applicazione delle disposizioni di deroga di cui agli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione.

36 Essi basano, in particolare, la loro tesi sulla sentenza della Corte 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen and Hanburys (Racc. pag. 1245), secondo la quale il titolare di detto brevetto ha soltanto il diritto a percepire un'equa retribuzione da parte del licenziatario, ed essi conferiscono così a detta sentenza una portata di cui essa è priva.

37 In detta sentenza la Cortei mira infatti a stabilire se il divieto di importare nel Regno Unito un prodotto protetto da un brevetto recante la dicitura «licenza di

diritto» sia necessario per assicurare al titolare del brevetto, nei confronti degli importatori, gli stessi diritti che gli sono riconosciuti nei confronti dei produttori che fabbricano sul territorio nazionale, e possa essere così giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Unicamente al fine di definire questi diritti la Corte ha affermato che, secondo la normativa del Regno Unito così come era interpretata dal giudice nazionale, il titolare di un brevetto recante la dicitura «licenza di diritto» conservava soltanto il diritto di ottenere dal beneficiario della licenza il pagamento di un'equa retribuzione (punto 13 della motivazione). La Corte si è così limitata a prendere atto della normativa del Regno Unito e non ha dato del «brevetto affievolito» una definizione comunitaria dalla quale risulterebbe che il brevetto recante la dicitura «licenza di diritto» è necessariamente escluso dalla sfera di applicazione degli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione.

38 Al fine di interpretare questi articoli, occorre rifarsi alla formulazione stessa del loro disposto, secondo la quale il titolare del brevetto «può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione» del prodotto.

39 La prima condizione per l'applicazione di dette disposizioni è che il brevetto deve conferire al suo titolare la facoltà di opporsi alle importazioni. Se, qualora detta facoltà sussista, il diritto comunitario vieta di avvalersi di detta facoltà secondo modalità che inciderebbero sul commercio intracomunitario in spregio degli artt. 30 e 36 del Trattato, è il diritto nazionale che, allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di un ravvicinamento delle normative nazionali, stabilisce la portata della tutela conferita da un brevetto o da ciascun tipo di brevetto.

40 Per verificare se sia soddisfatta detta condizione, spetta, di conseguenza, al giudice nazionale accertare se la protezione conferita al brevetto dal diritto nazionale comprenda il diritto del titolare di opporsi alle importazioni.

41 Siffatta interpretazione è conforme alla finalità degli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione, che è quella di derogare, in un settore limitato, alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, e non quella di istituire dei nuovi diritti che eccedano la tutela conferita al brevetto dal diritto nazionale.

42 La seconda condizione da cui dipende il divieto di importare dalla Spagna e dal Portogallo il prodotto cui si applica il brevetto riguarda il fatto che gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione istituiscono a favore del titolare del brevetto una mera facoltà di invocare il diritto di opporsi alle importazioni. Di conseguenza, queste disposizioni di deroga sono applicabili solo qualora il titolare del brevetto manifesti la sua volontà di avvalersi di detta facoltà. Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna nelle sue osservazioni scritte, questa condizione non produce l'effetto di vietare alle competenti autorità degli Stati membri di applicare esse stesse dette disposizioni. Questa applicazione è però subordinata, in un siffatto caso, al fatto che il titolare del brevetto abbia espresso la sua volontà di avvalersi della facoltà riconosciutagli dagli artt. 47 e 209.

43 La terza questione dev'essere pertanto decisa come segue: gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese debbono essere interpretati nel senso che le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni per le licenze di diritto possono, sulla base di detti articoli, e in deroga ai principi di cui agli artt. 30 e 36 del Trattato, vietare al licenziatario di importare dalla Spagna e dal Portogallo un prodotto farmaceutico cui si applica un brevetto, se il diritto nazionale conferisce al titolare del brevetto il diritto di opporsi alle importazioni e se il titolare del brevetto si avvale della facoltà riconosciutagli dai soprammenzionati artt. 47 e 209.

Sulle spese

44 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal of England and Wales, con ordinanza 13 febbraio 1990, dichiara:

1) **Gli artt. 30 e 36 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni per le licenze di diritto si fondino sulle disposizioni della loro normativa nazionale per rifiutare al licenziatario di una licenza di diritto l'autorizzazione di importare da paesi terzi il prodotto cui si applica il brevetto, qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale, e per concedere detta autorizzazione qualora il titolare del brevetto utilizzi il suo brevetto importando il prodotto da altri Stati membri della Comunità.**

2) **Gli artt. 47 e 209 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati debbono essere interpretati nel senso che le autorità degli Stati membri competenti a fissare, in mancanza di accordo, le condizioni per le licenze di diritto possono, sulla base di detti articoli e in deroga ai principi di cui agli artt. 30 e 36 del Trattato, vietare al licenziatario di importare dalla Spagna e dal Portogallo un prodotto farmaceutico cui si applica un brevetto, se il diritto nazionale conferisce al titolare del brevetto il diritto di opporsi alle importazioni e se il titolare del brevetto si avvale della facoltà riconosciutagli dai soprammenzionati artt. 47 e 209.**

Due Rodríguez Iglesias Zuleeg Murray

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 ottobre 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due