RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-191/90 *

I — Antefatti e procedimento

A — *Il contesto giuridico*

1. La normativa nazionale

Nel Regno Unito i brevetti di invenzione sono disciplinati dal Patents Act del 1977 (in prosieguo: il «Patents Act»), entrato in vigore il 1° giugno 1978.

a) Conformemente alle disposizioni della convenzione europea sui brevetti, il periodo di validità dei brevetti britannici è stato elevato dal Patent Act da 16 a 20 anni.

Secondo le disposizioni transitorie dell'allegato I del Patents Act ai brevetti il cui residuo periodo di validità, al 1° giugno 1978, era superiore ai cinque anni viene apposta l'annotazione «licenza di diritto» nel corso dei quattro ultimi anni del loro nuovo periodo di validità elevato a 20 anni.

b) A norma dell'art. 46, n. 3, lett. a) del Patents Act:

«Se al titolo del brevetto è apposta detta annotazione:

a) chiunque ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, dopo l'annotazione, una licenza sul brevetto le cui condizioni di concessione saranno stabilite per contratto o, in mancanza, dal Comptroller General of Patents, su richiesta del titolare di brevetto o di colui che chiede la licenza».

c) Secondo la giurisprudenza della House of Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV e altri e il Comptroller General of Patents (1986) RPC, pag. 242], il Comptroller General of Patents (in prosieguo: il «Comptroller») può, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli per fissare le condizioni delle licenze di diritto tener conto delle disposizioni dell'art. 48, n. 3, lett. b), sub ii) e lett. c), sub i) e ii), e dell'art. 50, nn. 1 e 2 del Patents Act relative alle disposizioni obbligatorie.

d) L'art. 48, n. 3, di questa legge prevede che il Comptroller può concedere licenze obbligatorie su un brevetto in qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di diritto

* Lingua processuale: l'inglese.

comune di tre anni a partire dal rilascio del brevetto, per i seguenti motivi:

«a) se l'invenzione brevettata può essere commercialmente sfruttata nel Regno Unito, ma non lo è o non lo è pienamente;

b) se l'invenzione brevettata è un prodotto la cui domanda nel Regno Unito:

i) non è soddisfatta a condizioni ragionevoli o

ii) è in larga misura soddisfatta dall'importazione;

c) se l'invenzione brevettata può essere commercialmente sfruttata dal Regno Unito, ma detto sfruttamento è impedito o ostacolato;

i) trattandosi di un prodotto, dall'importazione del prodotto;

ii) trattandosi di un procedimento, dall'importazione di un prodotto tenuto direttamente mediante il procedimento o al quale il procedimento è stato applicato».

A norma dell'art. 50 del Patents Act:

«1) A proposito della domanda di brevetto presentata in virtù dell'art. 48 di cui sopra i poteri del Comptroller debbono essere esercitati al fine di conseguire i seguenti obiettivi generali:

a) le invenzioni che possono essere sfruttate su scala commerciale nel Regno Unito e che dovrebbero essere oggetto di un siffatto sfruttamento nell'interesse pubblico, debbono essere ivi sfruttate senza indebito ritardo e nel modo più ampio possibile;

b) l'inventore o chiunque abbia il diritto di beneficiare di un brevetto deve percepire una ragionevole retribuzione, tenuto conto della natura dell'invenzione;

c) si deve prevenire qualsiasi pregiudizio ingiustamente arrecato agli interessi di chiunque sfrutti o sottosviluppi nel Regno Unito un'invenzione coperta da un brevetto.

2) Fatto salvo il n. 1 di cui sopra, nel decidere se, sulla base di detta richiesta, si debba pronunciare l'ordinanza o apporre l'annotazione il Comptroller deve tener conto dei seguenti elementi:

a) della natura dell'invenzione, del lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della comunicazione relativa al rilascio del brevetto e delle misure già adottate dal titolare del brevetto o dal licenziatario per il pieno sfruttamento dell'invenzione;

b) della capacità di colui al quale vien concesso lo sfruttamento dell'invenzione a favore del pubblico mediante l'ordinanza considerata;

c) dei rischi che questi, in caso di accettazione della domanda, assume fornendo il capitale e sfruttando l'invenzione,

il Comptroller non è però tenuto a prendere in considerazione fatti sopravvenuti dopo la presentazione della domanda».

e) Sulla base di queste disposizioni, la prassi delle autorità competenti a fissare, in mancanza di accordo tra le parti, le condizioni delle licenze di diritto è quella di vietare al licenziatario di importare da paesi terzi il prodotto coperto dal brevetto, qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto nel territorio del Regno Unito e, per contro, di autorizzare il licenziatario a importare il prodotto da paesi terzi qualora il prodotto sia fabbricato dal titolare del brevetto nel territorio di un altro Stato membro.

2. Le disposizioni comunitarie

Oltre agli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, occorre sottolineare gli artt. 47 e 209 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati.

Queste ultime disposizioni derogano alla regola generale che sopprime, a partire dal 1° gennaio 1986, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché ogni misura di effetto equivalente esistente tra la Comunità e i due nuovi Stati membri nei seguenti termini:

«1. (...) il titolare o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico (...) depositato in uno Stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere (in Spagna) [1] (o) (in Portogallo) [2] un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello Stato membro attuale o negli Stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta il commercio (in Spagna) [1] (o) (in Portogallo) [2] dallo stesso titolare o suo avente diritto con il suo consenso.

2. Questo diritto può essere fatto valere per i prodotti di cui al n. 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte (della Spagna) [1] (o) (del Portogallo) [2] della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione».

B — *Antecedenti della controversia*

a) La Smith Kline and French Laboratories Ltd (in prosieguo: la «SKF») fabbrica un prodotto farmaceutico denominato «cimetidina». Questo prodotto, venduto con il marchio Tagamet, viene utilizzato per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali.

La SKF fabbrica la cimetidina sotto forma di prodotto semifinito in Irlanda e ne completa la fabbricazione nel Regno Unito.

1 — Art. 47 dell'atto di adesione.
2 — Art. 209 dell'atto di adesione.

b) Trattandosi di brevetti che coprono questo prodotto, la SKF è titolare, nel Regno Unito, di due brevetti datati 9 marzo 1972.

In virtù delle soprammenzionate disposizioni del Patents Act, la durata di validità di questi brevetti, la quale doveva normalmente scadere il 9 marzo 1988 è stata prorogata fino al 9 marzo 1992. Ai brevetti è stato, di conseguenza, apposta la menzione «licenza di diritto».

In Irlanda la SKF era titolare di due brevetti la cui durata di validità è ora scaduta. La SKF ha intrapreso un'azione giudiziaria per prorogare uno di detti brevetti.

Negli altri Stati membri, la SKF è titolare di brevetti in corso di validità.

c) La Generics (UK) Ltd (in prosieguo: la «Generics») e la Harris Pharmaceuticals Limited (in prosieguo: la «Harris») domandavano licenze di diritto per fabbricare, importare e vendere cimetidina. Poiché le parti non potevano accordarsi sulle condizioni per la concessione delle licenze, dette condizioni venivano fissate dal Comptroller con decisione 13 marzo 1988.

Il Comptroller fissava un diritto pari al 28% del prezzo di vendita della cimetidina all'epoca praticato dalla SKF. Inoltre autorizzava la Generics e Harris a importare cimetidina da paesi terzi sia sotto forma di prodotto semilavorato che di prodotto finito.

La SKF adiva la Patents Court, la quale il 2 marzo 1989 accoglieva in parte il ricorso. Detto giudice elevava il diritto al 45% del prezzo di vendita ed inoltre, inseriva nelle condizioni delle licenze di diritto una clausola che produce l'effetto di impedire ai licenziatari di importare cimetidina sotto forma di prodotto finito a partire dai paesi terzi dalla Spagna e dal Portogallo. La Patents Court, per contro, rifiutava di inserire la condizione che vieta l'importazione della cimitidina sotto forma di prodotto semilavorato da questi stessi paesi.

d) La Court of Appeal of England and Wales adita dalla Generics e dalla Harris respingeva le conclusioni con le quali dette società contestavano l'importo dei diritti fissati dalla Patents Court.

e) La Generics e la Harris, da un lato, e la SKF, d'altro, sottoponevano altresì alla Court of Appeal la questione delle importazioni di prodotti coperti dai brevetti a partire da paesi terzi, dalla Spagna e dal Portogallo.

La Generics e la Harris contestavano il divieto loro imposto di importare prodotti finiti a partire da detti paesi.

La SKF contestava l'autorizzazione concessa a dette imprese di importare prodotti semilavorati.

f) Per decidere su questi ultimi punti, la Court of Appeal, con ordinanza 13 febbraio 1990, pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990 ha deciso di sospendere il procedimento

fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«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, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 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, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 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 fabbricanti in altri Stati membri della Comunità.

2) a) Se la risoluzione della questione sopraesposta dipenda dal se gli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 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 di cui alla lett. 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, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 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 & Handbury 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».

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte:

— il governo del Regno Unito, di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dapprima dalla signora Rosemary M. Caudwell, del Treasury Solicitors's Department, e successivamente dalla signora Sue Cochranen del Treasury Solicitors's Department, in qualità di agente,

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

— la Harris, rappresentata dai signori Kenneth Parker e Herry Carr, barristers dello studio Roiter and Zucker,

— lo SKF, rappresentato dai signori Robin Jacob, Q. C., Guy Burkill, barrister, e Sebastian Farr, solicitor dello studio Simmons & Simmons,

— la Generics, rappresentata dal signor Stephen Kon, solicitor presso lo studio S. J. Berwin and Co., assistito dal signor Sheila Radford, solicitor dello studio S. J. Berwin and Co.,

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

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate alla Corte

A — *Sulle disposizioni nazionali applicabili alla causa principale*

Il *Regno Unito, la SKF, la Harris e la Generics*, fanno riferimento alla soprammenzionata sentenza della House of Lords (Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents (1986), pronunciata dal giudice Lord Diplock, e che riconosce al Comptroller il potere di basarsi sulle disposizioni del Patents Act relative alle licenze obbligatorie per fissare le condizioni delle licenze di diritto.

Il *Regno Unito* si sofferma tuttavia nel sottolineare la distinzione che occorre stabilire tra le licenze di diritto e le licenze obbligatorie.

Queste due categorie di licenze si differenziano sia per quanto riguarda la loro natura sia per quanto riguarda gli effetti di legge che da esse si collegano.

Le licenze di diritto sono in particolare disciplinate dall'art. 46 del Patents Act la cui applicazione ai brevetti è facoltativa. Il titolare del brevetto può, in qualsiasi momento, durante la durata di validità del brevetto, chiedere al Comptroller di porre la menzione «licenza di diritto».

Solo nel caso particolare di brevetti la cui durata di validità è stata prorogata alle condizioni previste dalle disposizioni transitorie del Patents Act le disposizioni dell'art. 46 trovano obbligatoria applicazione.

Le conseguenze che derivano dall'iscrizione della menzione «licenza di diritto» sono nei due casi identiche. Chiunque ha diritto ad una licenza vertente sul brevetto alle condizioni convenute tra le parti o, in mancanza, alle condizioni fissate dal Comptroller. In contropartita, il titolare del brevetto deve versare solo la metà delle tasse necessarie al mantenimento del brevetto.

Il Comptroller interviene così solo in casi limiti, per fissare le condizioni della licenza.

Trattandosi di licenze obbligatorie, disciplinate dagli artt. 48-54 del Patents Act, queste sono concesse dal Comptroller qualora ritenga che la domanda presentatagli rientri in uno dei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 48.

La *SKF* sottolinea, in particolare, che gli obiettivi contemplati dagli artt. 48 e 50 del Patents Act, intesi a incentivare l'industria sul territorio del Regno Unito, erano già stati posti in essere nel contesto della normativa anteriore al Patents Act. La regola pratica seguita dalle competenti autorità era la seguente: se il titolare del brevetto sfruttava la sua invenzione nel Regno Unito, era vietato al licenziatario importare il prodotto coperto dal brevetto; per contro, se il titolare del brevetto sfruttava le invenzioni in un altro Stato ed egli stesso importava il prodotto, il licenziatario era autorizzato ad importare detto prodotto.

Questa regola è stata pure applicata nel contesto delle disposizioni del Patents Act del 1977. Tuttavia, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 3 marzo 1988 pronunciata nella causa 434/85, Allen and Hanburys (Racc. pag. 1245) le licenze di diritto successivamente rilasciate nel Regno Unito hanno autorizzato sia la fabbricazione all'interno del Regno Unito sia l'importazione del prodotto fabbricato in un altro Stato membro.

La *Generics* fa presente che le disposizioni dell'art. 48 del Patents Act costituiscono l'oggetto di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione (causa C-30/90, Commissione/Regno Unito). Detto ricorso verte sul problema delle licenze obbligatorie e dell'effetto discriminatorio dell'art. 48 per quanto riguarda le importazioni provenienti da uno degli Stati membri. Esso tuttavia è privo di un rapporto diretto con la presente causa, che riguarda soltanto il problema dell'importazione da parte del licenziatario dall'esterno della Comunità.

Per quanto riguarda il regime delle licenze di diritto del Patents Act, la *Harris* suggerisce alla Corte di rifarsi alle conclusioni dell'avvocato generale Mancini presentate nella causa 434/85, Allen and Hanburys, già citata.

Considera che il legislatore nazionale ha fatto un uso del tutto corretto delle sue prerogative, esigendo, in forza degli artt. 48, paragrafo 3 e 50 del Patents Act che il beneficiario del monopolio britannico conferito dal brevetto tenga sufficientemente in conto gli interessi del Regno Unito. In nome di questi interessi, il Comptroller può, all'atto della fissazione delle condizioni di una licenza obbligatoria, vietare al licenziatario l'importazione da paesi esterni alla Comunità.

Conformemente alla summenzionata giurisprudenza della House of Lords, questi principi sono altresì applicabili in materia di licenze di diritto. Il Comptroller deve, di

conseguenza, quando fissa le condizioni di siffatte licenze, tener conto dell'obiettivo di fondo che è quello di salvaguardare interessi specifici del Regno Unito.

La Harris, fa del resto menzione delle disposizioni applicabili alle autorizzazioni per l'immissione sul mercato dei medicamenti e della controversia che l'ha opposta alla SKF all'atto dell'istruzione della domanda di autorizzazione da lei presentata per la cimetidina.

Secondo la *Commissione*, l'importanza delle disposizioni dell'art. 48, paragrafo 3, e 50 del Patents Act nella presente causa risulta dalla prassi del Comptroller consistente nel non autorizzare, in virtù di queste disposizioni, il licenziatario a importare il prodotto da paesi terzi qualora il prodotto sia già fabbricato in modo soddisfacente nel Regno Unito.

B — *Sulla prima questione*

La *SKF* sostiene che la soluzione, accolta dalla Patents Court, la quale consiste nel prendere in considerazione come unico elemento determinante per imporre eventuali restrizioni all'importazione al licenziatario, l'esistenza di una fabbricazione nel territorio del Regno Unito è errata. Essa costituisce una discriminazione ingiusta nei confronti delle imprese aventi sede sul territorio degli altri Stati membri.

In primo luogo, questa discriminazione è in contrasto con l'art. 30 del Trattato.

Le condizioni di una licenza di diritto debbono essere esaminate da due punti di vista opposti, quello del licenziatario al quale sono imposte delle restrizioni e quello del titolare del brevetto le cui attività commerciali e sfruttamento del brevetto possono essere interessate dagli atti del licenziatario.

Nella soprammenzionata causa, causa 434/85, Allen and Hanburys era conferente solo il punto di vista del licenziatario, poiché si trattava di una discriminazione tra più categorie di licenziatari. Nella presente causa occorre prendere in considerazione il punto di vista del titolare del brevetto, poiché si tratta di una discriminazione tra più categorie di titolari di brevetti.

Da questo punto di vista, l'inserzione nella licenza di diritto di una clausola che autorizza l'importazione da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto sul territorio di un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

I prodotti importati da paesi terzi dal licenziatario sono posti in concorrenza con quelli del titolare del brevetto, cosa che riduce il fatturato di quest'ultimo. Gli scambi intracomunitari sono, di conseguenza, interessati, poiché il titolare del brevetto è indotto a ridurre le sue importazioni dallo Stato membro ove fabbrica il prodotto. Nella specie, le importazioni di cimetidina proveniente dall'Ungheria e dalla Iugoslavia, paesi nei quali è difficile ottenere la tutela conferita dal brevetto, sostituiranno progressivamente le importazioni della SKF dall'Irlanda.

In secondo luogo, questa discriminazione non può essere giustificata dall'art. 36 del Trattato.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nella prima fase dell'art. 36, resta difficile comprendere, dal punto di vista del titolare del brevetto, come una clausola che riduce i diritti di quest'ultimo autorizzando il licenziatario a importare da paesi terzi possa essere giustificata dalla protezione della proprietà industriale e commerciale. L'oggetto specifico dei brevetti, rivestiti della menzione «licenza di diritto» comprende, infatti, il diritto di opporsi al rilascio di licenze che consentono importazioni a partire da paesi terzi. Le disposizioni sopramenzionate sono, di conseguenza, inapplicabili.

Parimenti le disposizioni della seconda frase dell'art. 36 non possono essere validamente invocate. La discriminazione tra i titolari di brevetti che fabbricano nel Regno Unito e i titolari di brevetti che sfruttano le loro invenzioni in altri Stati membri è, in effetti, arbitraria, perché priva di giustificazione. I primi devono sostenere solo la concorrenza dei fabbricanti degli altri Stati della Comunità, i secondi, dal canto loro, sono invece posti di fronte alla concorrenza derivante dai prodotti importati da tutto il mondo. Una siffatta discriminazione non è opportuna. Essa privilegia uno sfruttamento puramente nazionale dei brevetti e non consente ai fabbricanti e ai consumatori di fruire di economie di scala che risultano dalla localizzazione delle operazioni di fabbricazione in una sola installazione industriale.

La posizione adottata dalla Patents Court costituisce altresì una restrizione dissimulata dagli scambi tra gli Stati membri. Essa, infatti, incoraggia per le stesse ragioni di quelle in precedenza indicate la fabbricazione dei prodotti coperti dal brevetto nel Regno Unito e scoraggia lo sfruttamento dei brevetti sotto forma di importazioni provenienti da altri Stati membri.

Il titolare del brevetto è così leso per il fatto che non può considerare la Comunità un mercato unico e scegliere la sede principale della sua attività in funzione di criteri puramente economici. L'applicazione degli artt. 48, paragrafo 3, lett. b) e 50, n. 1, lett. c) il cui obiettivo è quello di favorire la produzione nazionale e, nei fatti, più spesso le società britanniche, costituisce una discriminazione arbitraria (sentenza 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen and Hanburys, già citata) ed una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa (sentenza 24 settembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005).

La SKF deduce dalle considerazioni che precedono che, l'autorità competente incaricata di fissare le condizioni di una licenza di diritto qualora rifiuti, in virtù della facoltà riconosciutale, di autorizzare l'importazione da paesi terzi nel caso in cui il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto nel Regno Unito, deve anche rifiutare, per rispondere ai requisiti del diritto comunitario, l'importazione da paesi terzi nel caso in cui il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto in un altro Stato membro della Comunità.

Questa analisi, tuttavia, non si applica nel caso in cui il titolare del brevetto sfrutti egli stesso la sua invenzione in un paese terzo. Una clausola che autorizza, in questo caso, l'importazione da parte del licenziatario da paesi terzi è priva di effetto sugli scambi intracomunitari.

Si deve infine rilevare che, dal punto di vista del licenziatario, una clausola contenuta in una licenza obbligatoria che contiene il divieto di importazione da paesi terzi è, di per sé, priva di effetti sugli scambi intracomunitari e non è pertanto in contrasto con

l'art. 30 del Trattato (sentenza 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records Ltd, (Racc. pag. 811, punti da 8 a 21 della motivazione).

La SKF propone, di conseguenza, di rispondere alla prima questione come segue:

«Gli artt. 30 e 36 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che vietano all'autorità competente di esercitare il suo potere di inserire in una licenza di diritto una condizione che autorizza le importazioni a partire da paesi terzi, qualora il titolare del brevetto sfrutti il brevetto importando prodotti fabbricati in altri Stati membri della CEE, nel caso in cui, in analoghe circostanze, non porrebbe una siffatta condizione se il titolare sfruttasse il brevetto fabbricando il prodotto nel Regno Unito».

La *Commissione* propone di riformulare la prima questione nel seguente modo:

«Se gli artt. 30 e 36 del Trattato debbano essere interpretati nel senso che autorizzano le autorità competenti di uno Stato membro a rifiutare una licenza di diritto ai fini dell'importazione da paesi terzi qualora un prodotto viene fabbricato in detto Stato membro, ma di concedere una licenza per l'importazione da paesi terzi qualora detto prodotto venga fabbricato in un altro Stato membro».

La soprammenzionata sentenza della Corte 3 marzo 1988, Allen and Hanburys, per quanto vertente su fatti diversi, consente di risolvere la questione in senso negativo. Detta sentenza ha infatti dichiarato in contrasto con il diritto comunitario una discriminazione tra i prodotti fabbricati in uno Stato membro e i prodotti importati da un altro Stato membro. Le disposizioni discriminatorie contenute nella normativa britannica relative alle licenze obbligatorie e, più particolarmente, le disposizioni degli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act hanno del resto costituito oggetto di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione (causa C-30/90, Commissione/Regno Unito). Questa procedura verte secondo la Commissione, sulle stesse questioni di diritto di quelle di cui alla presente fattispecie.

La prassi seguita dalle competenti autorità nel fissare le condizioni delle licenze di diritto incide sugli scambi intracomunitari e costituisce un mezzo di discriminazione arbitrario per il fatto che costituisce una misura che incita alla fabbricazione nel Regno Unito e che dissuade il titolare del brevetto dal considerare il mercato comune come mercato unico all'interno del quale è possibile scegliere il luogo di fabbricazione in funzione di considerazioni puramente economiche. Essa è, di conseguenza, incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

Con questo non si vuol dire che il Comptroller sia tenuto ad autorizzare le importazioni provenienti da paesi terzi. Quando fissa le condizioni di una licenza di diritto in relazione a dette importazioni, deve solo porre la fabbricazione nel Regno Unito e la fabbricazione in un altro Stato membro su un piede di parità.

La *Harris* sostiene, a proposito della prima parte della questione, che l'autorità competente a fissare le condizioni delle licenze di diritto può validamente, in nome degli interessi del Regno Unito contemplati dagli artt. 48 e 50 del Patents Act, vietare al licenziatario l'importazione del prodotto coperto da

brevetto da paesi esterni alla Comunità. Una siffatta interpretazione non è contraddetta dalla soprammenzionata sentenza 3 marzo 1988, Allen and Hanburys, la quale riguarda soltanto i soli divieti di importare il prodotto coperto da un brevetto dagli Stati membri.

Per quanto riguarda le condizioni alle quali l'autorità competente esercita detto potere, che costituiscono l'oggetto della seconda parte della questione, la Harris sostiene che questa autorità non viola alcuna norma di diritto comunitario quando rifiuta di imporre al licenziatario una condizione che vieta l'importazione del prodotto coperto dal brevetto da paesi terzi nel caso in cui il titolare del brevetto non fabbrichi detto prodotto sul territorio del Regno Unito.

A giustificazione di questa soluzione deduce i seguenti argomenti:

1. Non è dimostrato che il rifiuto del Comptroller di vietare al licenziatario l'importazione del prodotto coperto da brevetto da paesi terzi ostacoli gli scambi intracomunitari. Nel caso di specie, in assenza di un siffatto divieto, il titolare del brevetto è libero di fabbricare e di vendere nella Comunità e il licenziatario è libero di fabbricare nel Regno Unito e di importare il prodotto semifinito procurandoselo presso fornitori aventi sede sia all'interno che all'esterno della Comunità. Infine, il canone fissato dalla Patents Court costituisce un equo compenso per il titolare del brevetto di cui interessi legittimi sono così salvaguardati.

2. Al contrario, l'obbligo eventualmente imposto al Comptroller di vietare al licenziatario le importazioni provenienti da paesi terzi produrrebbe conseguenze sfavorevoli sugli scambi e, in particolare, sugli scambi intracomunitari e provocherebbe gravi distorsioni della concorrenza.

Nella specie, i brevetti detenuti dalla SKF nei vari Stati membri diversi dal Regno Unito, compresa l'Irlanda, possono, qualora la procedura giudiziaria intrapresa per tutelare la durata del brevetto sortisca esito positivo, essere opposte alla Harris per impedirle di fabbricare o di importare il prodotto semifinito in detti Stati. Se un divieto di importazione di questo prodotto nel Regno Unito da paesi terzi fosse stato, del resto, opposto alla Harris nel contesto delle condizioni della licenza di diritto fissate dal Comptroller, la sola possibilità per la Harris di collocare il prodotto sul mercato comunitario sarebbe quella di fabbricarlo nel Regno Unito.

In un siffatto caso, la Harris subirebbe uno svantaggio considerevole sul piano della concorrenza rispetto alla SKF, la quale fruisce delle condizioni vantaggiose offerte da una installazione industriale in Irlanda.

La Harris resterebbe così o esclusa di fatto dal mercato comunitario o posta in una situazione svantaggiosa rispetto al titolare del brevetto. Gli scambi intracomunitari sarebbero, di conseguenza, ridotti e i consumatori sarebbero, in fin di conti, vittime di queste diverse restrizioni e distorsioni.

3. Inoltre, l'obbligo per il Comptroller di imporre un siffatto divieto in occasione delle fissazioni delle condizioni di una licenza di diritto lo obbligherebbe a tener conto degli interessi esterni al Regno Unito, mentre l'obiettivo di base delle citate disposizioni

del Patents Act è quello di facilitare la gestione commerciale dei brevetti nel Regno Unito.

Verrebbe in tal modo arbitrariamente introdotto un obiettivo nuovo e molto diverso da quelli contemplati dal legislatore britannico, che ha istituito un regime coerente dei diritti di proprietà industriale di origine britannica.

La *Generics* presenta delle osservazioni che vanno nello stesso senso di quelle presentate dalla Harris.

La sua argomentazione è la seguente:

1. L'autorità competente a fissare le condizioni delle licenze di diritto può basarsi validamente sulle disposizioni degli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act per decidere se occorra autorizzare il prenditore di una licenza di diritto ad importare i prodotti brevettati dall'esterno della Comunità.

a) In primo luogo, la Generics si sforza di dimostrare che la presente causa verte su punti distinti da quelli del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione (causa C-30/90) relativo alle disposizioni dell'art. 48 del Patents Act le quali sono intese a incitare il titolare del brevetto o il suo avente diritto a fabbricare sul territorio del Regno Unito, pena il rischio della concessione di una licenza obbligatoria a un terzo.

La presente causa, a differenza del sopramenzionato ricorso di inadempimento, non verte sui criteri che ispirano la scelta del Comptroller nella decisione di concedere o no una licenza. Essa verte unicamente sui fattori che il Comptroller può validamente prendere in considerazione per fissare le condizioni di una licenza di diritto.

Inoltre, la presente causa è priva di incidenza quanto al luogo dove viene effettuata la fabbricazione del prodotto brevettato nella Comunità. È in discussione soltanto il potere discrezionale del Comptroller di rifiutare l'importazione dall'esterno della Comunità qualora il prodotto brevettato non sia fabbricato nel Regno Unito.

Il Comptroller non può, per contro, avvalersi del suo potere nel caso considerato per:

— pretendere che il prodotto brevettato sia fabbricato sul territorio nazionale di preferenza rispetto alla fabbricazione sul territorio di un altro Stato membro;

— operare una discriminazione tra gli Stati membri avvalendosi della scelta di autorizzare o no l'importazione del prodotto brevettato da un altro Stato membro.

b) In secondo luogo, le disposizioni considerate, non sono in contrasto nella loro applicazione alle licenze di diritto con gli artt. 30 e 36 del Trattato per quanto riguarda le importazioni del prodotto brevettato da paesi terzi.

Come risulta dalla sentenza 15 giugno 1976, EMI Records (già citata, punto 10) l'art. 30 non offre alcuna protezione per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi poiché siffatte importazioni non inci-

dono sul commercio tra Stati membri. Si deve rilevare, a questo riguardo, che la soprammenzionata sentenza 3 marzo 1988, Allen and Hanburys, prende unicamente in considerazione le restrizioni nel commercio intracomunitario.

Inoltre, in assenza di un sistema comune di protezione nella Comunità per mezzo dei brevetti, il mantenimento di normative nazionali che prevedano livelli di protezione differenti non costituisce, di per sé, una violazione dell'art. 30 del Trattato (v., in particolare, sentenze 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop, Racc. pag. 2853, punto 18 della motivazione e 30 giugno 1988, causa 35/87, Thetford, Racc. pag. 3585).

Il diritto comunitario incide sulle condizioni alle quali possono essere effettuate delle importazioni da paesi terzi solo se la Comunità ha adottato misure particolari che contemplano siffatte importazioni nel contesto della politica commerciale comune prevista dall'art. 113 del Trattato. In mancanza di siffatte misure, spetta agli Stati membri definire le condizioni alle quali queste importazioni possono essere effettuate, con riserva del rispetto delle esigenze comunitarie relative all'importazione dei medicamenti, come risulta dalla seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, n. 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13).

Nella specie, non è mai stato sostenuto che la politica seguita dal Comptroller nell'applicazione dell'art. 48 del Patents Act fosse in contrasto con l'art. 113 del Trattato o del regolamento CEE del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1) adottato per la sua applicazione.

2. Gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano alla prassi seguita dalle competenti autorità che, sulla base delle disposizioni soprammenzionate del Patents Act operano una distinzione tra il caso in cui il prodotto brevettato viene fabbricato sul territorio nazionale e il caso in cui il prodotto brevettato viene fabbricato sul territorio di un altro Stato membro.

a) Contrariamente a quanto sostenuto dalla SKF, il Comptroller non può legalmente prendere in considerazione, nel fissare le condizioni di una licenza di diritto, gli interessi dei fabbricanti degli altri Stati membri. Il Comptroller eccede così la politica puramente nazionale alla cui attuazione è preposto. Non ha alcuna competenza per realizzare gli obiettivi di una politica per conto di altri Stati membri. Infine, e soprattutto, il Comptroller è indotto a imporre gli obiettivi definiti dal legislatore britannico, e, in particolare, la tutela dell'industria nazionale agli altri Stati membri senza essere sicuro che questi Stati vogliano seguire questa politica.

b) Questa prassi non è costitutiva di una discriminazione tra i prodotti nazionali e le importazioni provenienti da altri Stati membri.

Si deve rilevare che nel caso considerato è unicamente in discussione l'applicazione di una politica nazionale nei confronti delle importazioni provenienti da paesi terzi.

Inoltre l'argomento tratto dalla causa C-30/90, secondo il quale la discriminazione deriva dalla circostanza che il titolare del brevetto è incentivato a fabbricare sul territorio nazionale non può essere accolto.

Le considerazioni invocate nella causa C-30/90 non sono trasponibili nella presente causa per le ragioni in precedenza evocate.

Per di più, e ad ogni modo, le differenze nelle norme nazionali applicabili in materia di brevetti costituiscono differenze obiettive che giustificano la distinzione operata tra la fabbricazione nel Regno Unito in virtù di un brevetto del Regno Unito e la fabbricazione in un altro Stato membro in virtù di un brevetto di detto Stato.

La principale lacuna della tesi della SKF è di supporre, da un lato, che il titolare della licenza si trovi in una situazione identica a quella di un titolare di brevetti per quanto riguarda lo sfruttamento di brevetti paralleli in altri Stati membri e, dall'altro lato, che la protezione offerta dalla normativa degli altri Stati membri è comparabile a quella offerta dalla normativa del Regno Unito.

Infatti, come dimostrato dalla presente fattispecie e come sottolineato dal Lord Justice Nicholls nella sentenza pronunciata dalla Court of Appeal, le differenze tra le normative degli Stati membri vietano al licenziatario di porsi in una situazione di concorrenza effettiva rispetto al titolare del brevetto sul mercato comunitario.

Nel caso di specie, l'applicazione di distinte norme di diritto irlandese non consente al licenziatario di fabbricare il prodotto in Irlanda, se, almeno, l'azione promossa dalla SKF per ottenere la proroga di uno dei suoi brevetti sortisce esito positivo tenuto conto dei brevetti detenuti dalla SKF. Non potendo importare il prodotto da paesi terzi, il licenziatario potrebbe così essere costretto a fabbricare il prodotto nel Regno Unito in condizioni svantaggiose rispetto a quelle di cui fruisce il titolare del brevetto.

Il Comptroller, quando nel caso in cui il titolare del brevetto non sfrutti il brevetto sul territorio del Regno Unito, autorizza il licenziatario a importare il prodotto da paesi terzi si limita, di conseguenza, a prendere in considerazione le differenze obiettive di situazioni esistenti tra l'importatore e il fabbricante sul territorio nazionale risultanti dalla diversità delle normative nazionali.

L'art. 89 della convenzione sul brevetto comunitario riconosce del resto implicitamente che esistono divergenze tra le normative degli Stati membri relative alle licenze obbligatorie le quali necessitano un termine di adattamento.

Il *governo britannico* ricorda, in particolare, la soprammenzionata sentenza della Corte 3 marzo 1988, Allen and Hanburys, vertente sulle licenze di diritto, ma sottolinea che questa giurisprudenza non è trasponibile nel caso di specie, il quale riguarda soltanto il commercio tra uno Stato membro e uno Stato terzo.

a) Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale al fine di frapporre ostacoli all'importazione da paesi terzi non è soggetto agli stessi limiti che si applicano al commercio intracomunitario e non costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 90 del Trattato (sentenze 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records, già citata e

9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor, Racc. pag. 329).

Le autorità competenti a definire le condizioni delle licenze di diritto possono, pertanto, senza violare il diritto comunitario vietare al licenziatario di importare il prodotto da paesi terzi.

b) Tuttavia il ragionamento sostenuto dalla SKF, secondo il quale l'autorità competente è tenuta ad assimilare la fabbricazione del prodotto brevettato sul territorio di un altro Stato membro alla fabbricazione del prodotto sul territorio del Regno Unito è infondata. Questo ragionamento, che si basa sull'art. 30 del Trattato, supporrebbe che il rifiuto di vietare le importazioni abbia l'effetto di restringere il commercio intracomunitario. Orbene, l'esistenza di una siffatta restrizione non è assolutamente dimostrata. Si deve, su questo punto, precisare che la licenza consente al suo titolare di importare nel Regno Unito a partire da altri Stati membri quantitativi grandi tanto quanto egli desidera.

Il governo britannico sostiene che il diritto comunitario è, nel caso di specie, inapplicabile. Sostiene, ad abundantiam, che se la tesi della SKF fosse accolta questo produrrebbe l'effetto di estendere al Regno Unito i diritti derivanti dai brevetti detenuti da detta impresa in Irlanda.

Il *governo spagnolo* non giudica opportuno presentare osservazioni su questa prima questione e rimanda alle osservazioni da esso presentate nella memoria di intervento nella causa C-30/90.

C — *Sulla seconda questione*

La *SKF* sostiene che nessuno degli elementi enunciati in questa questione deve influire sulla risposta alla prima questione. L'applicazione degli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act del 1977 viene, nel caso considerato ad operare una discriminazione arbitraria tra i fabbricanti del Regno Unito e i fabbricanti degli altri Stati membri.

Il titolare del brevetto che non fabbrica il prodotto sul territorio del Regno Unito è penalizzato. La perdita o la riduzione del monopolio che risulta dalla concessione di una licenza di diritto che autorizza l'importazione da paesi terzi non è sufficientemente compensata dal diritto di trarre dal brevetto un equo beneficio.

Inoltre, l'obbligo di sfruttare il brevetto nel Regno Unito è inutile, dal momento che i bisogni del mercato di questo paese possono essere soddisfatti mediante importazioni da altri Stati membri.

La *Commissione* si domanda se gli elementi contenuti in questa questione debbano essere separati dalla prima questione. Ad ogni modo, considera che questi elementi non incidono sulla risposta da dare alla prima questione.

La *Harris* non ha separato l'esame della prima questione da quello della seconda questione.

La *Generics* considera, per quanto riguarda la questione sub a), che l'applicazione delle disposizioni contemplate dagli artt. 48 e 50 del Patents Act alle licenze obbligatorie costituisce l'oggetto del ricorso C-30/90. Gli elementi menzionati in questa questione sono, di conseguenza, privi di incidenza sulla risposta da fornire alla prima questione.

Per quanto la riguarda la questione sub b), la Generics suggerisce la seguente soluzione:

«Nessuna differenza emerge dalla questione se, esercitando questo potere discrezionale per autorizzare o no le importazioni da un paese terzo, il Comptroller sia considerato obbligato nei riguardi del Patents Act 1977 ad adottare la politica sopra descritta o se, adottando una siffatta politica, sia considerato fare semplicemente riferimento ai fattori enumerati all'art. 48, paragrafo 3, lett. a)».

Nelle due ipotesi considerate nella soluzione suggerita, la decisione del Comptroller rientra, in assenza di misure adottate nel contesto dell'art. 113 del Trattato, nelle sole disposizioni nazionali che, allo stato del diritto comunitario non sono ancora state armonizzate.

Il *governo britannico* suggerisce altresì di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che gli elementi relativi alle licenze obbligatorie contenuti in questa questione sono ininfluenti sulla risposta da fornire alla prima questione relativa alle licenze di diritto.

Il *governo spagnolo* non ha presentato osservazioni su questa questione.

D — *Sulla terza questione*

Il *governo spagnolo* sostiene che il fatto che l'autorità competente inserisca, in una licenza di diritto vertente su un prodotto farmaceutico, una condizione che costituisce una restrizione all'importazione di questo prodotto dalla Spagna o dal Portogallo è in contrasto con l'art. 30 e 36 del Trattato.

Le disposizioni di cui l'art. 47 dell'atto di adesione non consentono, infatti, di giustificare una siffatta condizione.

Queste disposizioni, le quali istituiscono una restrizione al principio generale della libera circolazione delle merci sancito dall'art. 30 del Trattato CEE e dall'art. 42 dell'atto di adesione, sono state redatte in modo da limitare al massimo le conseguenze della lesione di questo principio. Esse debbono, di conseguenza, essere interpretate restrittivamente.

Il diritto di rendere effettiva la restrizione prevista da dette disposizioni spetta esclusivamente al titolare del brevetto o al suo avente diritto. Inoltre, l'esercizio di questo diritto costituisce una mera facoltà.

L'autorità competente, la quale si basa su queste disposizioni per imporre, nel caso considerato, una restrizione all'importazione commette, di conseguenza, una duplice infrazione. Da un lato, essa si arrogherebbe diritti

di cui possono avvalersi solo il titolare del brevetto o il suo avente diritto, e dall'altro lato, converte un diritto riconosciuto all'inventore in un obbligo imposto al beneficiario di una licenza obbligatoria.

Verrebbe così violato l'obiettivo stesso dell'art. 47 dell'atto di adesione che è quello di consentire la riparazione del pregiudizio derivante, per taluni titolari di brevetti di prodotti farmaceutici negli Stati membri della Comunità dei Dieci, dall'impossibilità di ottenere una protezione analoga per detti prodotti in Spagna prima del 7 ottobre 1992. La soluzione configurata permette al titolare del brevetto di invocare il suo diritto durante un periodo limitato (fino al 7 ottobre 1995) per evitare esportazioni parallele dalla Spagna.

Questa interpretazione è confortata dall'esame comparato delle disposizioni dell'art. 47 dell'atto di adesione e dei differenti regimi nazionali relativi alle licenze obbligatorie.

Le disposizioni dell'art. 47, il cui obiettivo è quello di porre rimedio al pregiudizio derivante dall'impossibilità di ottenere in Spagna, per un prodotto farmaceutico, il monopolio dello sfruttamento conferito mediante un brevetto, non possono essere applicate nel contesto dei regimi nazionali di licenze obbligatorie, le quali non proteggono alcun monopolio di fabbricazione o di commercializzazione.

La condizione posta in una licenza di diritto che vieta l'importazione di un prodotto farmaceutico dalla Spagna o dal Portogallo è, pertanto, in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, non potendo essere giustificata dalle disposizioni di deroga dell'atto di adesione.

La *Commissione, il governo britannico, la Generics e Harris* presentano a proposito della questione sollevata delle osservazioni che, in sostanza, concordano.

Queste osservazioni si basano sugli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione.

a) L'obiettivo di queste disposizioni è quello di istituire una deroga all'applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti. Secondo questo principio, dal momento che i prodotti coperti da brevetto sono stati posti in circolazione in uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il titolare del brevetto ha esaurito i suoi diritti riguardanti questi prodotti e il brevetto non può essere invocato per impedire la circolazione del prodotto all'interno della Comunità (sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. pag. 1147).

Questo principio trova applicazione anche se il prodotto non era brevettabile nello Stato membro dove è stato dapprima commercializzato (sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck, Stephar e Exler, Racc. pag. 2063).

Gli articoli dell'atto di adesione soprammenzionati derogano a quest'ultima giurisprudenza. Questi articoli prevedono che il principio dell'esaurimento dei diritti non trova applicazione, durante un periodo determinato, per i prodotti farmaceutici britannici

commercializzati nella Spagna o in Portogallo e non brevettabili in questi paesi.

b) I brevetti ai quali è stata apposta l'annotazione «licenza di diritto» sono dei brevetti «affievoliti». Il loro oggetto specifico è il diritto dei loro titolari di ottenere un'equa retribuzione. Come giudicato dalla Corte nella sentenza soprammenzionata del 3 marzo 1998, Allen and Hanburys, il titolare di un brevetto non può più invocare una disposizione della normativa nazionale che l'autorizza a opporsi alle importazioni del licenziatario da un altro Stato membro.

c) Per questi brevetti, non esiste alcun diritto di prima commercializzazione che possa considerarsi esaurito.

Il principio dell'esaurimento dei diritti è, di conseguenza, inapplicabile a detti brevetti.

Le soprammenzionate disposizioni dell'atto di adesione, che derogano a detto principio sono, di conseguenza, pure inapplicabili.

Questa interpretazione è del resto quella accolta dal Lord Justice Nicholls nella sentenza della Corte di appello.

d) Non occorre pertanto operare una distinzione tra le importazioni del licenziatario provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e le importazioni provenienti da altri Stati membri.

La *SKF* sostiene, al contrario, che la Spagna e il Portogallo debbono, in materia di fissazione delle condizioni delle licenze di diritto relative alle importazioni di prodotti farmaceutici, essere assimilate a paesi terzi.

Gli artt. 47 e 209 dell'atto di adesione si sostituiscono al principio dell'esaurimento dei diritti poiché un titolare di brevetto può opporsi all'importazione dei propri prodotti. Secondo la SKF, queste disposizioni eccedono perfino questo principio poiché l'espressione «anche se» sta ad indicare che egli può anche far valere il suo brevetto avverso altri prodotti fabbricati o importati da terzi, licenziatari compresi.

Queste misure transitorie permettono così al titolare del brevetto di considerare i prodotti interessati come prodotti provenienti da paesi terzi.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, non occorre, in assenza di precisazioni in tal senso del testo normativo, escludere i brevetti oggetto di licenza di diritto. Va inoltre ricordato che nell'ipotesi in cui un brevetto costituisce l'oggetto di una licenza di diritto, il titolare del brevetto non è considerato aver esaurito i suoi diritti (sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon/Hoechst, Racc. pag. 2281). Ciò considerato, se il titolare del brevetto può opporsi all'importazione dei propri prodotti, a maggior ragione egli deve poter opporre il proprio brevetto nei confronti di prodotti fabbricati ed importati da terzi senza la sua autorizzazione.

Poiché il divieto di importazione opposto ai prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo sono fondati sulle disposizioni di deroga dell'atto di adesione, non sono applicabili né i principi fissati dalla citata sentenza 3 marzo 1988, Allen and Hanburys, relativa all'applicazione dell'art. 30, né le disposizioni dell'art. 36.

F. Grévisse
giudice relatore