L'esercizio dei diritti d'autore tutelati dalla legge di uno Stato membro, da parte del titolare o dei suoi aventi causa, per opporsi all'importazione e alla messa in commercio di dischi fonografici legittimamente fabbricati e messi in circolazione nella Repubblica portoghese da licenziatari del titolare, è giustificato da motivi inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 301, pag. 165) e pertanto non costituisce una restrizione agli scambi vietata dall'art. 14, n. 2, dello stesso Accordo. Tale esercizio non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra la Comunità e il Portogallo ai sensi del suddetto art. 23.

Mertens de Wilmars — Bosco — Touffait

Due — Pescatore — Mackenzie Stuart — O'Keeffe

Koopmans — Everling — Chloros — Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1982.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 1° DICEMBRE 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La Court of Appeal vi ha proposto una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sulle condizioni di esercizio del diritto di proprietà artistica alla luce del diritto comunitario e delle norme dell'Accordo CEE—Portogallo del 22 luglio 1972.

1 — Traduzione dal francese.

Gli antefatti sono i seguenti:

Il trio noto sotto il nome di «The Bee Gees» cedeva i propri diritti sulla canzone intitolata «Spirits having flown» alla RSO Inc. Questa ditta cedeva a sua volta tali diritti per il Regno Unito, Stato membro delle Comunità, alla Polydor Ltd. la quale produce e distribuisce in tale Stato riproduzioni di detta composizione musicale.

Riproduzioni della stessa composizione sono pure prodotte e smerciate in Portogallo, paese terzo, dalle società di diritto portoghese Phonogram e Polygram Discos, titolari, in questo paese, dei diritti della RSO sulla suddetta canzone. Tali società appartengono allo stesso gruppo della Polydor Ltd.

Una partita di dischi, contenenti la registrazione di cui trattasi, veniva importata dal Portogallo nel Regno Unito dalla Simons Records Ltd. e messa in commercio dalla Harlequin Record Shops Ltd. senza l'autorizzazione della Polydor né della RSO.

Queste due ultime ditte intentavano quindi un'azione contro la Harlequin dinanzi alla Chancery Division della High Court of Justice per violazione dei propri diritti d'autore nel Regno Unito, in forza della section 16, n. 2, della legge del 1956 sui diritti d'autore. La Harlequin e la Simons, interveniente ad adiuvandum, eccepivano, a loro difesa, che tale azione costituiva una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo internazionale concluso con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844, fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Dopo il divieto di distribuire la riproduzione sonora di cui sopra nel Regno Unito, pronunciato dalla Chancery Division nei confronti della Simons e della Harlequin, queste ultime interponevano appello dinnanzi alla Court of Appeal, che vi ha sottoposto quattro questioni intese a stabilire se la giurisprudenza da voi sviluppata nell'ambito del Trattato di Roma in ordine alla libera circolazione dei dischi e al diritto d'autore possa applicarsi anche ai rapporti CEE/Portogallo.

Attese le possibili interferenze con tutta una serie di accordi conclusi con paesi terzi, l'importanza del problema non è sfuggita ai cinque Stati membri che hanno presentato osservazioni. La nozione di «restrizioni quantitative all'importazione» figura infatti nell'art. XI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nell'art. 10 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nonché in altri sei accordi stipulati fra la Comunità economica europea e gli Stati ancora membri di quest'ultima associazione.

I — Perché le tesi difensive della Simons e della Harlequin fossero accolte dovrebbero sussistere congiuntamente tre presupposti, e cioè:

1. che il combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo CEE— Portogallo nonché del regolamento n. 2844/72 attribuisca ai singoli cittadini della Comunità diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, nel senso che nella vostra giurisprudenza viene dato a tale locuzione (sentenze 12 dicembre 1972, International Fruit, Racc. pag. 1219 e segg.; 24 ottobre 1973, Schlüter, Racc. pag. 1135 e segg.; 5 febbraio 1976, Bresciani, Racc. pag. 130 e segg.);

2. che l'azione giudiziaria intentata dalla Polydor e dalla RSO costituisca una misura di effetto equivalente a restri-

zioni quantitative all'importazione, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo, non giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 23 dello stesso Accordo;

3. e, infine, nell'ipotesi che quest'ultima misura fosse giustificata da tali motivi, essa dovrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitrario ed una restrizione dissimulata al commercio fra le parti contraenti ai sensi della stessa norma.

II — Il regolamento del Consiglio n. 2844/72 menziona, in particolare, nei suoi considerandi, l'art. 113 del Trattato che fa parte del capitolo concernente la politica commerciale.

Detto regolamento dispone, all'art. 1:

«A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, gli allegati e i protocolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale . . .».

Ai termini dell'art. 5:

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Il regolamento è lo strumento generalmente impiegato per concludere coi paesi terzi gli accordi commerciali di cui all'art. 113 del Trattato e la formula conclusiva del regolamento n. 2844/72 si limita a riprodurre il testo dell'art. 189 del Trattato.

Dal fatto che il *regolamento* è direttamente efficace in ogni Stato membro non deriva comunque necessariamente che gli artt. 14 e 23 dell'*Accordo* abbiano «efficacia diretta», cioè che attribuiscano ai cittadini comunitari diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare.

Il regolamento n. 2844/72 si limita ad approvare l'Accordo concluso dal Consiglio, unica istituzione competente a «deliberare» a norma dell'art. 113 del Trattato. Producendo come effetto la recezione, nell'ordinamento giuridico comunitario, delle norme dell'Accordo, senza modificarne né il testo ne la portata, esso presenta quindi soltanto un valore strumentale. Cinque Stati membri hanno tenuto a presentare osservazioni nell'ambito del presente procedimento. Il Consiglio, invece, non è intervenuto.

Secondo la vostra giurisprudenza, al di là della lettera di tali norme, si deve aver riguardo allo «spirito» e alla «struttura» dell'accordo nella sua globalità.

III — Le considerazioni che sono alla base dell'interpretazione da voi data agli artt. 30 e 36 del Trattato — come di ogni norma avente «efficacia diretta» — poggiano sulla premessa secondo cui il Trattato ha istituito un mercato comune o unico.

1. La Harlequin e la Simons, richiamandosi al fatto che l'Accordo è stato sottoscritto il 22 luglio 1972, ossia dopo la sentenza Deutsche Grammophon dell'8 giugno 1971 (Racc. pagg. 489 e segg.), argomentano che la lettera dell'art. 14 dell'Accordo si sarebbe scostata da quella abbastanza simile all'art. 30 del Trattato se gli estensori avessero inteso escludere dalla sua sfera di applicazione l'esercizio del diritto d'autore che si risolve in una restrizione agli scambi. Tale considerazione mi sembra poco convincente: si potrebbe al contrario sostenere che le trattative in corso concernenti l'adesione del Portogallo alla Comunità economica europea hanno in particolare lo scopo di estendere a tale paese il regime comunitario in materia di libera

circolazione e che riconoscere alla Harlequin e alla Simons il diritto di invocare l'«efficacia diretta» delle suddette norme dell'Accordo pregiudicherebbe tali trattative.

2. Ai termini dell'art. 234, 3° comma, del Trattato:

«Nell'applicazione delle convenzioni [concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato, fra uno Stato membro e uno o più Stati terzi, convenzioni in ordine alle quali il primo comma stabilisce che i diritti e gli obblighi che ne derivano non vengono pregiudicati dalle disposizioni del Trattato] ... gli Stati membri *tengono conto* del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, *indissolubilmente connessi* alla creazione di *istituzioni comuni*, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla *concessione degli stessi vantaggi* da parte di tutti gli Stati membri».

Tale principio è altrettanto valido per le convenzioni concluse, *successivamente* all'entrata in vigore del Trattato, con uno Stato terzo a nome della Comunità economica europea.

Tuttavia, mentre il Trattato di Roma istituisce una «comunità» economica, le parti contraenti dell'Accordo hanno inteso «assicurare lo sviluppo del loro commercio» ed «eliminare gradualmente gli ostacoli *alla parte essenziale* dei loro scambi». Se, in materia di libera circolazione delle merci, la struttura dell'Accordo è effettivamente comparabile a quella del Trattato, quest'ultimo disciplina molte altre materie oltre a questa libera circolazione.

Non è stata creata alcuna «istituzione comune», salvo il «Comitato misto» di cui all'art. 32, n. 1, dell'Accordo; in caso di «difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale» ovvero «se una parte contraente reputa che l'altra parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo», è unicamente contemplata la possibilità di adottare «misure appropriate di salvaguardia» (artt. 25-29), seguendo un procedimento di «consultazione» in sede di «comitato misto» (artt. 30 e 32, n. 2). Le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli artt. 25-30 dell'Accordo, sono state stabilite con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2845.

3. Sarebbe necessario che il vantaggio rivendicato dalla Harlequin e dalla Simons venisse riconosciuto alle importazioni in Portogallo di prodotti comunitari tutelati in tale paese da diritti di proprietà industriale e commerciale equivalenti a quelli di cui essi godono all'interno della Comunità.

Orbene, sappiamo che i giudici di taluni paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (Tribunale federale svizzero, 25 gennaio 1979, Sunlight; Corte suprema d'Austria, 10 luglio 1979, Austro-Mechana, causa vertente su di una importazione parallella di dischi) consentono ai titolari di diritti di proprietà industriale o intellettuale in quei paesi di avvalersi di tali diritti per impedire importazioni dalla Comunità: non è quindi garantita la reciprocità.

4. I precedenti giurisprudenziali invocati dalla Harlequin e dalla Simons non mi appaiono decisivi.

La convenzione di Yaoundé del 1963, su cui verteva la causa Bresciani, non si basava sulla reciprocità; al contrario, attraverso questa convenzione, la Comunità assumeva unilateralmente un certo numero di obblighi nei confronti degli Stati africani e malgascio. Tale «squilibrio» pertanto non ostava al riconoscimento dell'«efficacia diretta» di talune norme della convenzione.

Inoltre, tale causa riguardava l'interpretazione dell'espressione «tasse di effetto equivalente a dazi doganali», impiegata nell'art. 2, n. 1, della convenzione, affine a quella contenuta nell'art. 13, n. 2, del Trattato, e non la nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative». Ora, a tale riguardo, la norma della convenzione rinviava espressamente all'art. 13 del Trattato di Roma. In altre parole, gli Stati membri avevano inteso assumere nei confronti degli Stati africani e malgascio gli stessi obblighi da loro reciprocamente assunti, ed è grazie a tale rinvio che vi è stato possibile affermare che la norma suddetta creava diritti soggettivi in capo ai singoli.

Per contro, nella vostra sentenza 12 dicembre 1972, International Fruit, avete dichiarato che l'art. XI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio — norma attinente altresì all'eliminazione delle restrizioni quantitative — *non è* tale da attribuire ai singoli cittadini della Comunità il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza.

A differenza di quest'ultima causa, nella fattispecie non si tratta di stabilire se, così come il diritto comunitario è di norma prioritario rispetto al diritto interno, gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità prevalgono sugli atti delle sue istituzioni (ad esempio un regolamento del Consiglio dei ministri), bensì se gli impegni sottoscritti dalla Comunità con Stati terzi abbiano la stessa natura e la stessa efficacia vincolante per i giudici nazionali di quelli receiprocamente assunti dagli Stati membri, in altre parole se l'ordinamento giuridico internazionale classico presenti le stesse caratteristiche dell'ordinamento giuridico interno comunitario. La realtà quotidiana dimostra che purtroppo non è così.

Nel campo affine della tutela del diritto al marchio, la vostra giurisprudenza contiene indicazioni inequivocabili.

Nella sentenza in causa Emi, pronunciata il 15 giugno 1976 su rinvio della High Court of Justice (Racc. pagg. 811 e segg., in particolare pagg. 844 e 845, punti 8 e 11), avete dichiarato che gli artt. 30 e segg. del Trattato si applicano all'interno del mercato comune ma non vanno estesi ai rapporti coi paesi terzi. L'esercizio del diritto al marchio per limitare il commercio di prodotti provenienti da tali paesi è quindi *ininfluente* sulla libera circolazione delle merci *tra Stati membri* ed esula, di conseguenza, dai divieti di cui agli artt. 30 e segg. in quanto non compromette *l'unità del mercato comune*. Non è in contrasto col Trattato l'azione giudiziaria promossa dal titolare di un marchio in uno Stato membro della Comunità per impedire l'importazione parallela di prodotti provenienti da un paese terzo e contrassegnati dal medesimo marchio.

È stato da voi affermato (sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm, Racc. pag. 1147) che «in materia di brevetti, oggetto specifico della proprietà industriale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare, per *ricompensare* lo sforzo creativo

concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la *prima immissione in commercio* di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni» (punto 9, pag. 1162).

Tale giurisprudenza mira ad impedire la possibilità che sorgano impedimenti alla libera circolazione delle merci dall'esistenza di disposizioni nazionali in forza delle quali il diritto di proprietà industriale o commerciale spettante al titolare *«non si esaurisca»* con la messa in commercio del prodotto tutelato, così che detto titolare sia legittimato a impedire l'importazione del prodotto messo in commercio altrove.

Trasposta al caso di specie, tale considerazione potrebbe indurre a ritenere che, se le riproduzioni sonore importate nel Regno Unito sono effettivamente state prodotte e messe in commercio in Portogallo col consenso dei compositori e dei loro licenziatari, la somma versata a fronte della concessione del diritto di prima messa in commercio delle registrazioni costituisca la «ricompensa» adeguata dello sforzo creativo degli autori ed il corrispettivo dell'esclusiva accordata. In tal modo, il legittimo esercizio del diritto d'autore sarebbe «esaurito» con la messa in commercio in Portogallo e la «sostanza» del diritto stesso non sarebbe compromessa dalla libera messa in commercio nel Regno Unito.

Senonché un tal modo di vedere è totalmente in contrasto con la struttura dei contratti di licenza esclusiva dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

L'importo versato alla RSO dalla Phonogram e dalla Polygram Discos rappresenta il compenso dello sfruttamento dei diritti di riproduzione sul mercato portoghese. Se la RSO avesse saputo, con piena cognizione di causa, che le riproduzioni sonore messe in commercio col proprio consenso in Portogallo potevano venire importate liberamente nel Regno Unito e negli altri Stati membri, essa avrebbe di certo preteso un corrispettivo assai più elevato. Parimenti, la licenziataria inglese Polydor, se avesse potuto prevedere che il diritto esclusivo per lo sfruttamento commerciale nel Regno Unito della composizione musicale si sarebbe «esaurito» con la messa in commercio di questa in Portogallo, non avrebbe mai acconsentito a versare un corrispettivo ulteriore per poter produrre e smerciare nel Regno Unito dischi contenenti tale composizione.

Di conseguenza, la valorizzazione di un diritto di proprietà industriale o commerciale e la misura della «ricompensa» degli sforzi dell'«inventore» e di chi per primo mette in circolazione il prodotto fabbricato sfruttando l'invenzione (ricompensa e valorizzazione che attengono all' «oggetto specifico» o alla «sostanza» di tale diritto) dipendono dalle dimensioni e dalla natura del mercato in cui il prodotto può essere smerciato.

La teoria dell'«esaurimento» è stata esclusivamente elaborata nell'ambito dei rapporti fra Stati membri al fine di consentire la piena attuazione della libera circolazione. Essa presuppone, fra l'altro, che siano realizzate, nel contempo, la libertà di prestazione di servizi (sentenza 20 gennaio 1981, Musik-Vertrieb membran, punto 25) e, aggiungerei, la libertà di stabilimento. È del tutto superfluo rilevare che la liberalizzazione degli scambi contemplata dall'Accordo CEE—Portogallo non si accompagna

alla realizzazione di queste ulteriori libertà che presuppone l'instaurazione di un mercato comune.

Quand'anche la messa in commercio o la produzione delle riproduzioni sonore di cui trattasi, sia nel mercato comune che nei paesi terzi, fosse opera di imprese tutte dipendenti da un'unica società madre, anche avente sede in uno Stato membro, questa origine comune presenterebbe interesse solo se i diritti d'autore controversi coesistessero *nel territorio del mercato comune*, poiché, in tal caso, l'esercizio dei diritti di cui trattasi potrebbe provocare la scompartimentazione di tale mercato. Il principio della territorialità del diritto d'autore, se non è più vigente a livello dei singoli Stati membri, è ancora valido nei rapporti fra la Comunità e gli Stati terzi.

5. La Polydor fa inoltre giustamente rilevare che nell'ultimo considerando del preambolo dell'Accordo CEE—Portogallo si legge: «nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù *di altri accordi* internazionali». Orbene, gli accordi internazionali in materia di proprietà industriale e commerciale (ad esempio la convenzione di unione per la tutela della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi nel 1883 e modificata da ultimo a Stoccolma nel 1967; la convenzione di Berna del 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche) non comportano l'«esaurimento del diritto». L'Accordo *internazionale* CEE—Portogallo non può quindi essere interpretato in un senso diverso rispetto alle convenzioni internazionali in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Nel campo affine dei brevetti, l'esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto comunitario si estende solo agli atti relativi al prodotto tutelato da quest'ultimo, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo la messa in commercio del prodotto stesso *in uno di questi Stati* da parte del titolare del brevetto o col suo espresso consenso (art. 32 della convenzione sul brevetto comunitario). Allo stesso modo, i diritti conferiti da un brevetto nazionale in uno Stato membro sono «esauriti» solo allorché il prodotto è stato messo in commercio *in uno degli Stati contraenti* dal titolare del brevetto o col suo espresso consenso (art. 81, n. 1, della convenzione). Non si verifica quindi «esaurimento» quando il prodotto è stato messo in commercio in uno Stato terzo facente parte, con la Comunità economica europea, di una zona di libero scambio. Ciò potrà verificarsi solo una volta che tale Stato abbia aderito alla suddetta convenzione (art. 96 della convenzione).

Per tutti questi motivi, la teoria «unionista» dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale e commerciale nell'ambito comunitario, quale si ricava particolarmente dalla sentenza Deutsche Grammophon dell'8 giugno 1971 in materia di «riproduzioni sonore», non può trasporsi agli atti relativi all'opera tutelata dal diritto d'autore, compiuti sul territorio di un paese terzo, nemmeno se l'opera sia stata ivi messa in commercio dal titolare del diritto o col suo espresso consenso.

IV — Alla luce di quanto sopra, non mi pare necessario esaminare se la formulazione dell'art. 14 dell'Accordo «*sono sop-*

presse ... le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione») si differenzi da quella dell'art. 30 del Trattato («sono vietate ... le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente») e se il provvedimento giudiziario inteso ad impedire l'importazione e la vendita dei dischi di cui trattasi nel Regno Unito costituisca «un mezzo di discriminazione arbitraria» o «una restrizione dissimulata al commercio» ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo.

Concludo nel senso che voi risolviate le questioni sottopostevi dichiarando che una ditta che importi, in uno Stato membro, riproduzioni sonore legittimamente messe in commercio in Portogallo non può invocare, dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844, per contrastare l'esclusiva commerciale di cui si avvale, in questo stesso Stato membro, il titolare di licenza esclusiva per lo sfruttamento dei diritti d'autore sulle stesse riproduzioni.