2. L'esercizio da parte del titolare di un brevetto, della facoltà attribuitagli dal diritto di uno Stato membro, di opporsi allo sfruttamento commerciale in questo Stato del prodotto bevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE, relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. È altresì irrilevante la circostanza che esistano, fra lo Stato membro esportatore e lo Stato membro importatore, differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dall'autorità dello Stato esportatore.

3. Il titolare di un brevetto su un prodotto farmaceutico non può sottrarsi alla norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, per controllare la distribuzione del prodotto al fine della protezione dei consumatori contro preparati difettosi.

4. L'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all' importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo brevetto o con il suo consenso.

5. L'art. 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti all'interno del gruppo.

Nel procedimento 15-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

CENTRAFARM B. V. (S. R. L.) con sede in Rotterdam,

ADRIAAN DE PEIJPER, residente in Nieuwerkerk aan de IJssel,

e

STERLING DRUG INC., società con sede in New York (USA),

domanda vertente sull'interpretazione delle norme sulla libera circolazione delle merci contenute nel trattato CEE, in relazione all'art. 42 del trattato di adesione alla Comunità economica europea dei nuovi Stati membri, nonché sulla interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE, in relazione al diritto in materia di brevetti,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La decisione di rimessione e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La Sterling Drug Inc., società costituita secondo il diritto dello Stato di New York, detiene brevetti dello stesso genere in diversi Paesi della CEE — tra cui i Paesi Bassi (brevetto n. 125.254) e la Gran Bretagna (brevetto n. 1 000 892) — brevetti relativi ai metodi di preparazione d'una specialità farmaceutica denominata «acidum nalidixicum» destinata alla terapia delle infezioni delle vie urinarie.

In relazione a tale prodotto, in Gran Bretagna è titolare del marchio «Negram» la società Sterling-Winthrop Group Ltd. e nei paesi Bassi la Winthrop B.V., affiliata della prima.

La Centrafarm, di cui è direttore il sig. De Peijper, importava dall'Inghilterra e dalla Repubblica federale di Germania (dove erano state regolarmente poste in commercio dalle affiliate della Sterling Drug. Inc.) nei Paesi Bassi, dove sono state poste in vendita, specialità farmaceutiche preparate secondo un procedimento tutelato da brevetto, tra cui talune recanti il marchio «Negram», senza il consenso della Sterling Drug.

Nell'importare il prodotto dalla Gran Bretagna, la Centrafarm traeva profitto da una notevole differenza di prezzo. In Gran Bretagna, a quanto pare, il prodotto veniva venduto ad un prezzo pari alla metà di quello praticato nei Paesi Bassi.

2. Con atto 16 giugno 1971, la Sterling Drug citava la Centrafarm ed il De Peijper avanti il presidente del tribunale di Rotterdam, perché con procedimento d'urgenza venisse adottato un provvedimento conservativo nei confronti della Centrafarm e del suo direttore responsabile, ed intimato agli stessi di astenersi da qualsiasi violazione del brevetto di cui la Sterling Drug era titolare; essa aggiungeva una serie di richieste accessorie. Il presidente del tribunale respingeva l'istanza con la la motivazione che, in forza di una certa interpretazione della

legge olandese sui brevetti (Octrooiwet), un prodotto si considera posto regolarmente in commercio anche nell'ipotesi in cui il titolare di un brevetto olandese lo ponga in vendita all'estero. La Sterling Drug interponeva appello avanti la corte d'appello (Gerechtshof) dell'Aia, che accoglieva la domanda, salvo nella parte relativa a determinate richieste accessorie. La Centrafarm ed il de Peijper ricorrevano in cassazione avanti lo Hoge Raad avverso la sentenza della corte d'appello.

3. Lo Hoge Raad ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

I. Sulla libera circolazione delle merci:

a) posto che:

1. un'impresa detenga in diversi paesi della CEE brevetti dello stesso genere;
2. i prodotti brevettati siano stati posti regolarmente in commercio in uno o più dei predetti paesi da imprese cui il titolare del brevetto abbia concesse licenze di produzione e/o di vendita;
3. successivamente i prodotti siano stati esportati da terzi, posti in commercio e rivenduti in un altro di predetti Paesi;
4. il diritto del paese di importazione attribuisca al titolare di un brevetto il diritto di opporsi in via giudiziale allo sfruttamento commerciale da parte di altri, nel suddetto paese, del prodotto brevettato, anche qualora tale prodotto sia stato precedentemente posto in commercio in un altro paese dal titolare stesso del brevetto o da un suo licenziatario;

se le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci vietino al titolare di un brevetto, fatto salvo l'art. 36 del trattato stesso, di esercitare il diritto menzionato sub 4.

b) Qualora le norme relative alla libera circolazione delle merci non vietino in forma assoluta l'esercizio del suddetto diritto; se il divieto sussista nel caso in cui il ripetuto diritto venga esercitato al fine, esclusivo o meno, di isolare i singoli mercati nazionali del prodotto brevettato, o perlomeno l'esercizio del diritto abbia per effetto l'isolamento del mercato.

c) Se la soluzione delle questioni sub a) e sub b) possa essere diversa a seconda che il titolare del brevetto ed il titolare delle licenze di produzione e/o di vendita appartengano o meno allo stesso gruppo.

d) Se il titolare del brevetto possa giustificare l'esercizio del suddetto diritto con la circostanza che le differenze di prezzo nei paesi interessati (dalle quali sorge per i terzi la convenienza ad acquistare il prodotto brevettato in uno dei paesi ed a rivenderlo nell'altro e per il titolare del brevetto la necessità d'opporsi a simili iniziative) dipendono dal fatto che le autorità dello Stato di esportazione hanno mantenuto artificiosamente basso il prezzo del prodotto brevettato.

e) Se, nel settore dei prodotti farmaceutici, il titolare del brevetto possa giustificare l'esercizio del suddetto diritto con l'esigenza di mantenere sulla diffusione dei propri prodotti il controllo da esso ritenuto necessario per poter adottare misure a protezione dei consumatori, qualora determinati farmaci si rivelino difettosi.

f) Se l'art. 42 del trattato d'adesione implichi che le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci impediscono l'esercizio del suddetto diritto derivante dal brevetto oppure tali norme non possano trovare applicazione nei Paesi Bassi, per quanto riguarda i prodotti provenienti dal Regno Unito, se non dopo il 1° gennaio 1975.

II. Sull'interpretazione dell'art. 85:

a) Se la circostanza che un'impresa detenga brevetti analoghi in diversi Stati membri e conceda, nei vari paesi, licenze di produzione e/o di vendita a diverse sue affiliate — tenuto conto del fatto che nel loro complesso le predette licenze hanno, in tutto o in parte, lo scopo di disciplinare in modo diverso ogni singolo mercato nazionale del prodotto brevettato — implichi l'esistenza di intese o pratiche concordate incompatibili con l'art. 85 del trattato CEE e se l'azione a tutela del brevetto indicata al punto I sub a), vada ritenuta inammissibile, nella misura in cui è espressione delle suddette intese o pratiche concordate.

b) Se l'art. 85 possa trovare applicazione quando nelle intese e pratiche concertate sovraesposte siano interessate esclusivamente imprese appartenenti ad un solo ed unico «gruppo».

4. La sentenza interlocutoria dello Hoge Raad 1° marzo 1974 è pervenuta in cancelleria il 4 marzo 1974.

La Sterling Drug Inc., rappresentata dall' avv. T. Schaper, del foro dell'Aia, patrocinante in cassazione, e dall'avv. A. Deringer, del foro di Colonia, patrocinante avanti l'Oberlandsgericht; la Centrafarm B.V. e il sig. Adriaan De Peijper, rappresentati dall'avv. L. D. Pels Rijcken, patrocinante in cassazione e dall'avv. A. F. de Savornin Lohman, del foro di Rotterdam; il Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Ersböll e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Bastiaan van der Esch, in qualità d'agente, hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Osservazioni della Sterling Drug Inc.

1. *La Sterling Drug Inc.* osserva che il titolare di un brevetto ha, in genere, sul territorio del paese considerato, un diritto esclusivo sulla fabbricazione del prodotto brevettato e sulla sua immissione in commercio. Tuttavia, una volta che il prodotto è stato posto in vendita in tale paese, il diritto stesso si considera «esaurito» ed il suo titolare non può nemmeno opporsi alla rivendita del prodotto nel suddetto paese.

La società fa presente che nessuna legge nazionale vigente, contiene una disposizione secondo cui il porre in vendita sul mercato straniero implichi l'esaurimento del diritto di brevetto. Lo Hoge Raad ha nuovamente affermato, nella presente causa, che il significato dell'art. 30, 2° comma, della «Rijksoctrooiwet» non «dà luogo a dubbi» ed esso ha ancora ribadito la sua precedente giurisprudenza, secondo cui un brevetto olandese si esaurisce soltanto col porre in vendita il prodotto «nel Regno». Il progetto di convenzione relativo al brevetto europeo nel mercato comune (art. 32) si basa del pari sul principio che soltanto gli atti compiuti nell'ambito della sfera territoriale tutelata dal brevetto CEE, possono esaurire quest'ultimo.

2. Il diritto di opporsi ad importazioni parallele può quindi venir contestato al titolare di un brevetto soltanto nell'ipotesi in cui si debba considerare che il diritto interno sia stato emendato su tale punto dall'entrata in vigore del diritto comunitario.

A norma dell'art. 30 del trattato CEE, sono vietate «le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente», ma i divieti e le restrizioni sono ammessi in via d'eccezione dall'art. 36 e si pone a questo punto la questione del se la disposizione di legge in causa facente parte del diritto interno dei Paesi Bassi in materia di brevetti:

— si possa giustificare per motivi di tutela della proprietà industriale, ed in particolare del diritto relativo al brevetto, e se essa

— non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

La società passa in rassegna, in quanto pertinenti, le sentenze della Corte 29 febbraio 1968 (causa 24-67, Parke Davis, Raccolta 1968, pag. 75) e 8 giugno 1971 (causa 78-70, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Raccolta 1971, pag. 487).

a) La società sostiene che si deve porre una distinzione tra la causa Deutsche Grammophon e la presente. Nella causa 78-70, in primo luogo, la legge tedesca del 1965 sul diritto d'autore, va considerata come una «nuova» misura d'effetto equivalente, mentre la disposizione di legge del 1910 applicabile al nostro caso di specie, costituisce una misura «in vigore».

b) In secondo luogo, il diritto d'autore differisce sostanzialmente dal diritto di brevetto, viste le caratteristiche di quest' ultimo. Un brevetto costituisce un monopolio concesso da un determinato Stato, in ogni singolo caso, al fine di promuovere, nel pubblico interesse, gli investimenti in materia di ricerca e la pubblicazione delle invenzioni, attribuendo all'inventore un giusto premio.

Finché non si giungerà all'uniformità delle leggi in materia di brevetti, la stessa natura del diritto vigente in proposito implica che vi sono numerosi territori, del tutto distinti, in cui il brevetto viene riconosciuto. Il diritto di opporsi all'importazione dei prodotti posti in vendita in un altro territorio, in cui tali prodotti sono pure brevettati, è insito quindi nella stessa natura del brevetto.

Se il titolare di un brevetto non potesse impedire l'importazione in uno Stato membro di prodotti posti in commercio in un altro Stato membro, in cui è riconosciuto un brevetto detto «parallelo», i brevetti verrebbero minati nella loro stessa «esistenza». Non esistono, in effetti, veri e propri brevetti paralleli. La normativa degli Stati membri in materia è così varia, che anche i brevetti riconosciuti per le stesse invenzioni non si possono considerare identici o «paralleli».

La Sterling Drug sottolinea in merito, fra l'altro, che la durata dei brevetti varia a seconda degli ordinamenti, e che in determinati Stati i brevetti vengono riconosciuti senza un previo esame, mentre in altri la domanda di riconoscimento va sottoposta ad esame. Le domande di riconoscimento di un brevetto relative ad una stessa invenzione, inoltrate in più paesi, possono presentare delle divergenze.

Dato e non concesso che il titolare di un brevetto possa opporsi ad importazioni parallele da un altro Stato membro, in cui il prodotto non è tutelato da brevetto, tali divergenze sollevano problemi molto gravi per il giudice del paese importatore, il quale deve determinare la rilevanza della tutela riconosciuta ai brevetti in uno o più Paesi esportatori. Può darsi il caso che, se il giudice non è in grado di determinare equamente la rilevanza complessa della tutela, il brevetto non sia in pratica tutelato. Tale conseguenza incide sull'esistenza stessa del brevetto.

Dato e non concesso, invece, che ogniqualvolta il titolare di un brevetto pone in commercio un prodotto anche in uno Stato membro in cui il prodotto non è mai stato brevettato né brevettabile, od in cui il brevetto si è esaurito, ciò impedisca al titolare stesso di opporsi all'importazione, una tale interpretazione minerebbe la tutela conferita ai brevetti di cui l'interessato è titolare per tale prodotto in altri Stati membri. Sarebbe come dire che la disposizione di legge più sfavorevole al titolare di un brevetto, contemplata da una normativa, sia la sola a determinare in ciascun caso la tutela relativa a tutti i brevetti riconosciuti nell' ambito della CEE.

La società giunge alla conclusione che non si possono evitare le conseguenze di numerose divergenze tra normative inter-

ne con l'applicazione immediata del diritto comunitario, ma unicamente con una armonizzazione o con una unificazione, oggetto del progetto di convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune.

c) La società fa cenno, inoltre, ai lavori preparatori a tale progetto di convenzione e ad una relazione dell'assemblea dei segretari di Stato presso i governi degli Stati membri relativa ai problemi fondamentali attinenti alla tutela della proprietà industriale — relazione che va considerata come un'interpretazione autentica degli artt. 30 e 36 — nonchè a numerose comunicazioni della Commissione fino al 1970, per desumerne che le disposizioni di legge nazionali, in forza delle quali le importazioni parallele possono esser vietate a causa di un brevetto, sono contemplate dall'eccezione di cui all'art. 36, primo inciso.

3. Posto, invece, che l'eccezione di cui all'art. 36 non si applichi a tali disposizioni, si pone la questione (problema che si sarebbe posto nella causa Deutsche Grammophon, come giustamente ha fatto osservare l'avvocato generale) del se gli artt. 30 e seguenti abbiano efficacia immediata.
La società richiama fra l'altro la sentenza 19 dicembre 1968 (causa 13-68, Salgoil, Raccolta 1968, pag. 601).

Orbene, giacché il periodo transitorio è terminato, si pone il problema di accertare se l'art. 30 e l'art. 32, 2° comma, primo inciso, siano divenuti direttamente applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1970.

In proposito, la società sottolinea che nella causa Deutsche Grammophon, si trattava di una legge «nuova», mentre nella presente causa, si tratta di una legge «in vigore». L'art. 32, 2° comma, primo inciso, che prevede la soppressione delle misure d'effetto equivalente, al più tardi al termine del periodo transitorio, costituisce chiaramente un obbligo di fare, che lascia agli Stati membri una facoltà discrezionale. La semplice soppressione delle disposizioni nazionali relative ai brevetti, che consentono d'impedire le importazioni parallele minerebbe i brevetti nella loro «esistenza» e tale soppressione potrebbe quindi venir decisa solo mediante sia l'abolizione simultanea delle divergenze molto accentuate tra le normative in materia di brevetti, armonizzando le divergenze stesse, sia mediante l'istituzione di un brevetto uniforme CEE.

La società fa poi presente che perfino la Commissione sembra non aver considerata realistica l'ipotesi secondo cui l'art. 32, 2° comma, primo inciso, divenga direttamente efficace alla fine del periodo transitorio. Il che si può desumere dalla direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, basata sull'art. 33, n. 7, (70/50/CEE, GU n. L 13, pag. 29).

Inoltre è sovente impossibile distinguere i casi in cui l'art. 30 trova applicazione da quelli in cui si applica l'art. 100 del trattato CEE, e poiché, per di più, le disposizioni legislative di cui all'art. 100 rimangono in vigore fintantoché una direttiva non venga adottata dal Consiglio, il riconoscimento dell'efficacia diretta dell'art. 30, a decorrere dal 1° gennaio 1970, determinerebbe una grande incertezza nell'ambito del diritto.

La negazione dell'efficacia diretta dell'art. 32, 2° comma, è conforme anche alla giurisprudenza della corte costituzionale tedesca, nei casi in cui le sono state sottoposte inadempienze del legislatore agli obblighi impostigli dalla costituzione.

La società richiama infine l'art. 42 dell'atto di adesione, secondo cui le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative vanno soppresse al più tardi entro il 1° gennaio 1975, e poiché sembra una utopia che gli Stati membri riescano a sopprimere tutte le misure prima del 1° gennaio 1975, sarà difficile esigerlo con la sanzione dell'abrogazione automatica a partire dal 1° gennaio 1975.

4. La società fa presente, per quanto riguarda la questione sub I lettera d), che uno degli obiettivi fondamentali della CEE è «la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia

falsata nel mercato comune» (art. 3, lettera f) e che un siffatto regime presuppone che le discrepanze artificiose esistenti in settori interdipendenti siano soppresse di comune accordo e secondo lo stesso ritmo.

I provvedimenti in materia di prezzi adottati nel paese esportatore per ragioni di politica sociale cui consegue l'effetto di mantenere i prezzi di determinati prodotti farmaceutici ad un livello interiore, nel paese considerato, a quelli che ivi sarebbero stati praticati in mancanza di tali provvedimenti, costituiscono differenze artificiose.

L'alterazione delle condizioni di mercato si manifesta in maniera sorprendente allorquando il produttore debba concorrere con un importatore che non produce in proprio e che — senza correre personalmente il minimo rischio commerciale — si limiti a trarre profitto dalla differenza di prezzo.

Nella presente causa, a differenza della causa Deutsche Grammophon, il prezzo praticato nei Paesi Bassi è quello del libero mercato, mentre il prezzo inglese è artificioso. Sebbene nei Paesi Bassi l'acidum nalidixicum sia tutelato da brevetto, il prezzo è quello conforme alla legge di mercato, in quanto diverse specialità farmaceutiche in concorrenza tra loro impiegate anche nella terapia delle infezioni delle vie urinarie, si trovano sul mercato olandese.

La società aggiunge che le differenze di prezzo tra la Gran Bretagna e gli altri Stati membri risultano altresì da una circostanza che esula completamente dalla sfera d'influenza della Sterling Drug, e cioè le rilevanti oscillazioni nel tasso dei cambi.

5. In merito alla questione I, lettera e), la società sottolinea che essa non denunzia unicamente, a sostegno della propria azione, il fatto che i prodotti non sono stati posti in commercio nei Paesi Bassi da parte sua od in suo nome. Uno dei moventi principali che l'hanno indotta ad agire in giudizio è stato il comportamento della Centrafarm che le impediva di esercitare un controllo sulla distribuzione dei suoi prodotti. Un siffatto controllo si rende soprattutto necessario per poter adottare misure a tutela dei consumatori o qualora una partita di farmaci si riveli difettosa.

La stessa esistenza d'importazioni parallele rende il controllo impossibile, giacchè uno o più intermediari, il cui operato sfugge al controllo del produttore, intervengono nel sistema. La società richiama in proposito una risposta nello stesso senso fornita in data 18 settembre dal segretario di Stato alla Sanità pubblica dei Paesi Bassi alle questioni poste da un membro della seconda camera.

La società giunge alla conclusione che l'azione da essa esperita contro la Centrafarm, qualora non potesse fondarsi sul suo solo brevetto, sarebbe cionondimeno giustificata nella misura in cui essa investe un problema vitale relativo alla tutela della salute pubblica.

6. Quanto alla questione sub I lettera f) relativa all'art. 42 dell'atto di adesione, la società fa presente che le misure d'effetto equivalente non abrogate, restano comunque in vigore almeno fino al 1° gennaio 1975. Essa richiama i canoni dell'efficacia diretta stabiliti dalla Corte nella sentenza 4 febbraio 1965 (causa 20-64, Albatros, Raccolta 1965-3, pag. 1) e 19 dicembre 1968 (Salgoil, già menzionata). Ne consegue che la disposizione di legge olandese sui brevetti, che consente d'impedire le importazioni parallele, può venir invocata nel presente caso per opporsi ad importazioni parallele dalla Gran Bretagna.

7. Infine, la Sterling Drug fa presente che l'art. 85 del trattato CEE non è applicabile al nostro caso di specie, e ciò in quanto la Sterling-Winthrop Group Ltd è un'affiliata al 100 % della Sterling Drug Inc. e che in merito al suo potere di decisione — ad esempio per le operazioni di cui trattasi nella fattispecie — essa dipende completamente dalla Sterling Drug.

Osservazioni della Centrafarm

La *Centrafarm* esamina in primo luogo le premesse da cui traggono origine le questioni poste dallo Hoge Raad. I prodotti tutelati da brevetto sono stati posti in vendita nel paese esportatore in conformità alle disposizioni di legge, cioè la vendita è stata effettuata vuoi dal titolare del brevetto stesso, vuoi col consenso di questo da parte di un licenziatario. Essa sottolinea che i fatti considerati nel loro insieme differiscono da quelli della causa 24-67 (Parke Davis, già menzionata) che aveva ad oggetto un farmaco importato nei Paesi Bassi dall'Italia, dove esso non risultava tutelato da brevetto.

La società richiama l'attenzione sul fatto che tutti i paesi mirano all'attuazione all' interno della loro orbita giuridica di un equilibrio tra l'interesse privato del titolare del brevetto e l'interesse pubblico alla libertà di commercio e degli scambi. Tale equilibrio esiste quando il titolare del brevetto trae vantaggio dalla situazione di monopolio derivante dal suo diritto relativo al brevetto pur essendo sottoposto a limiti. La più importante restrizione consiste nel fatto che, dal momento in cui un prodotto è stato posto in vendita, in conformità alle disposizioni di legge, nell'ambito territoriale di un Paese, esso può liberamente essere rivenduto senza possibilità di opposizione da parte del titolare del brevetto.

Con la prima questione si vuole accertare se si deve riconoscere, in forza del diritto comunitario, un solo ed unico limite al monopolio scaturente dal brevetto, limite non già riferito ai prodotti legalmente posti in vendita nell'orbita territoriale di ciascun paese membro di per sé considerato, bensì estesa ai prodotti legalmente posti in vendita nell'ambito territoriale della Comunità.

La Centrafarm sostiene che la sentenza 78-70 (Deutsche Grammophon) costituisce un precedente importante. La situazione su cui si impernia tale causa presenta una grande analogia col nostro caso di specie. La società ne trae la conclusione che la motivazione della sentenza Deutsche Grammophon, in quanto si basa sugli «obiettivi essenziali» del trattato CEE, nonché sulle norme in materia di libera circolazione delle merci ivi contenute, trovano piena applicazione «mutatis mutandis» nella presente causa.

Essa sottolinea che il diritto esclusivo, di cui al § 85 della legge tedesca sul diritto d'autore, presenta grande affinità col diritto di brevetto. Tale diritto viene concesso ai produttori di supporti sonori non in quanto la produzione dei supporti stessi costituisce una prestazione di carattere artistico, ma per il fatto che la fabbricazione di prodotti di tal genere richiede capacità tecniche di alto livello ed investimenti rilevanti, il che giustifica la protezione riconosciuta al produttore contro la riproduzione di tali prodotti che può realizzarsi facilmente sotto forma di registrazioni su nastri magnetici.

La società non vede sotto quale angolo visuale la questione sub I, lettera a), si prospetti diversa dalla questione sub I, lettera b). Essa non ritiene possibile che il tentativo svolto dal titolare del brevetto di esercitare il proprio diritto in circostanze come quelle della fattispecie non sia la conseguenza diretta della volontà d'isolare i mercati nazionali relativamente ai prodotti tutelati da brevetto o, almeno, che questo tentativo non abbia come effetto tale isolamento.

La questione sub I, lettera c), sull'appartenenza o meno ad un gruppo è irrilevante dal punto di vista della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità.

In merito alla questione sub I, lettera d), la società fa presente che le differenze di prezzo accertate sono del tutto estranee alla tutela propria del titolare del brevetto. I diritti esclusivi non gli vengono riconosciuti al fine di mantenere, in relazione al prodotto brevettato, differenze di prezzo a seconda dei paesi della CEE in cui il prodotto è posto in commercio e l'esercizio del diritto di brevetto a tale scopo non può, a fortiori, venir considerato come «l'oggetto specifico» di tale diritto. Non si può dunque affatto basarsi sulla circostanza considerata in tale

questione per invocare il regime d'eccezione di cui all'art. 36 del trattato.

Circa la questione sub I, lettera e), essa evidenzia che il brevetto non va comunque utilizzato per consentire al suo titolare di esercitare un controllo più efficace sulla distribuzione d'una specialità farmaceutica tutelata da brevetto, in vista dei difetti che tale specialità potrebbe avere. Anche le specialità farmaceutiche non tutelate da brevetto possono avere dei difetti. Qualora sia necessario esercitare un controllo o migliorare il controllo stesso sulle specialità farmaceutiche, si può farlo altrimenti che mediante dei brevetti.

In merito alle questioni relative all'art. 85 del trattato CEE, la Centrafarm osserva che il nostro caso è identico a quello della causa 40-70 (Sirena, già menzionata) e che tale sentenza è determinante per la soluzione della questione sub II, lettera a). Essa richiama i punti 9-12 della motivazione di tale sentenza, che possono applicarsi quasi alla lettera alla situazione considerata nella questione sub II, lettera a). L'art. 85 si applica a prescindere dal fatto che gli accordi menzionati siano accordi stipulati tra un titolare di brevetti e licenziatari dei diversi paesi membri della CEE, dato che tali accordi sono diretti soprattutto a disciplinare, in maniera diversa per ogni singolo paese, le condizioni di vendita dei prodotti tutelati da brevetti. Ciò implica in effetti che tali accordi possono «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ed hanno «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».

Anche se sussistono vincoli tra tali entità nell'ambito di un gruppo, escludendo quindi qualsiasi concorrenza fra loro, i contratti di licenza vanno considerati accordi vietati dall'art. 85, qualora essi mirino soprattutto a disciplinare in maniera diversa da paese a paese le condizioni di vendita dei prodotti tutelati da brevetto. Non basta prendere in considerazione i diritti e gli obblighi derivanti dalle clausole dell'accordo. Occorre altresì considerare l'ambito economico e giuridico in cui l'accordo si inserisce ed accertare in particolare se le importazioni parallele da un paese all'altro possano venir impedite, in primo luogo, a causa degli accordi stipulati con i diversi licenziatari e, in secondo luogo, per effetto della normativa nazionale in materia di brevetti.

Facendo riferimento in proposito alla sentenza della Corte 25 novembre 1971, (causa 22-71, Béguelin, Raccolta 1971, pag. 949) e richiamando l'attenzione sul fatto che la Corte ha statuito che le relazioni tra una società madre ed un'affiliata non possono venir considerate ai fini della validità di un contratto di concessione in esclusiva stipulato tra un'affiliata e terzi, la Centrafarm sottolinea tuttavia ciò che la Corte ha statuito ai punti 12-14 della motivazione. Essa ne trae la seguente conclusione. Poiché un accordo di concessione esclusiva può ricadere sotto il divieto di cui all'art. 85 del trattato per i motivi enunciati in tali punti della sentenza, si deve riconoscere che l'art. 85 si applica anche nell'ipotesi in cui un titolare di brevetto stipula, con licenziatari nei diversi paesi della CEE, accordi il cui scopo essenziale è di disciplinare, in maniera diversa per ogni singolo paese, le condizioni di vendita dei prodotti tutelati dal brevetto.

Osservazioni del governo danese

Il *governo danese* osserva che si deve porre una distinzione a seconda che i prodotti provengano dalla stessa fonte ovvero siano fabbricati in paesi diversi delle CC.EE. Così, ad esempio, gli artt. 30 e seguenti del trattato vietano al rappresentante esclusivo che rifornisca un mercato nazionale mediante importazioni, di fare valere un proprio diritto di brevetto per vietare altre importazioni di prodotti che il produttore straniero ha posto in vendita in un altro Stato membro. Tali articoli vietano altresì al titolare di un brevetto in uno Stato determinato di esercitare il proprio diritto per vietare l'importazione in tale Stato di prodotti che egli stesso ha posto in vendita

in un altro Stato della CEE. Il governo richiama le sentenze della Corte 13 luglio 1966 (cause riunite 56 e 58-64 Grundig, Raccolta 1966, pag. 457) e 8 giugno 1971 (Deutsche Grammophon).

La sentenza Deutsche Grammophon, d'altro canto, non può essere invocata nel caso in cui un titolare di brevetto o di licenza, che fabbrichi dei prodotti nel proprio paese, invochi il proprio diritto relativo al brevetto per vietare l'importazione di prodotti fabbricati in un altro paese della CEE dallo stesso titolare del brevetto, o da una impresa a lui economicamente vincolata o da un altro licenziatario.

La soppressione della possibilità di vietare le importazioni in tale ipotesi modificherebbe, in maniera decisiva, il fondamento giuridico e le condizioni di sfruttamento dei brevetti da parte delle industrie. Questa considerazione è all'origine del progetto di convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il quale prevede che il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto all'interno della Comunità entrerà in vigore soltanto dopo un periodo transitorio, ritenuto necessario dai governi. Tale progetto dovrebbe consentire inoltre di evitare i conflitti che possono insorgere dall'obbligo di impiegare le invenzioni nella produzione nazionale, obbligo prescritto dalle disposizioni nazionali attualmente in vigore in materia di brevetti, in quanto tale problema viene risolto dall'art. 47 della convenzione.

Il governo osserva d'altro lato che, nella fattispecie, il titolare di un brevetto può giustamente eccepire che le differenze di prezzo costituiscono la conseguenza di atti delle pubbliche autorità e che, quando il brevetto riguarda specialità farmaceutiche vi è un interesse legittimo specifico all'esercizio di un controllo sulla diffusione dei propri prodotti.

Osservazioni della Commissione

Le osservazioni della *Commissione* sulle diverse questioni sono le seguenti:

Questione sub I, lettera a)

Nel caso considerato dallo Hoge Raad, l'incompatibilità della tutela riconosciuta dal diritto nazionale al titolare del brevetto con le norme del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle merci consta già dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 78-70 (Deutsche Grammophon). Le sentenze pronunziate dai giudici nazionali costituiscono misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 qualora esse vietino l'importazione di merci da uno Stato membro ad un altro.

Nella sentenza di cui sopra, la Corte ha definito l'eccezione di cui all'art. 36, facendo osservare che questa ammette deroghe al principio della libera circolazione delle merci solo nella misura in cui esse sono giustificate dalla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. Tale definizione, fornita in merito ad un diritto analogo al diritto d'autore, va applicata anche al diritto di brevetto. Nei due casi, l'oggetto specifico della proprietà consiste nel diritto esclusivo di produrre, o a riprodurre e porre per la prima volta in commercio un prodotto immateriale o un prodotto industriale determinato. Allorquando le azioni contemplate dal diritto nazionale offrono la possibilità di opporsi all'importazione di prodotti fabbricati regolarmente in forza del brevetto e posti poi in vendita, ci si trova di fronte alla costituzione di un diritto che si estende al di là dell'oggetto specifico della titolarità di un brevetto.

Questa concezione collima perfettamente col dispositivo della sentenza Deutsche Grammophon. Orbene, mentre la Corte sembra ritenere che la misura d'effetto equivalente consiste nell'esercizio da parte dell'interessato di diritti esclusivi, secondo la Commissione l'elemento essenziale va piuttosto ricercato nel provvedimento del giudice nazionale che rende possibile l'esercizio di tali diritti.

Questione sub I, lettera b)

L'elemento determinante ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 30

consiste non già negli sforzi compiuti per isolare i mercati nazionali, bensì nel fatto che un tale isolamento si attui. Nella misura in cui la questione mira ad accertare del pari i limiti dell'art. 36, questa disposizione può venir addotta come eccezione alla regola stabilita dall'art. 30 qualora i prodotti importati non siano stati fabbricati o posti in vendita dal titolare del brevetto, dal licenziatario o da altre persone regolarmente autorizzate a tal fine.

Questione sub I, lettera c)

È di scarsa rilevanza l'accertare se, secondo quanto chiede il giudice nazionale, i titolari dei brevetti e delle licenze appartengano o meno allo stesso gruppo, ma piuttosto è rilevante accertare se i prodotti siano stati posti in commercio nel mercato comune dal titolare del brevetto o col suo consenso.

Questione sub I, lettera d)

La grande differenza di prezzo, per lo stesso prodotto, tra due paesi non consente di vietare l'importazione di prodotti dal paese in cui il livello dei prezzi è il più basso invocando la tutela offerta dal brevetto.

Uno degli aspetti essenziali del mercato comune consiste nell'offrire la possibilità di fabbricare prodotti nel luogo in cui la produzione si rivela meno costosa. La fissazione d'un prezzo imposto in uno Stato membro determinato, ovvero la concessione di sovvenzioni a talune imprese, può determinare differenze che influiscono sugli scambi fra Stati membri. Le autorità comunitarie hanno tuttavia il compito di contrastare, ove occorra, una evoluzione in tal senso, procedendo, a mo' d'esempio, all'armonizzazione delle legislazioni.

Orbene, se le autorità comunitarie vengono meno al loro dovere, non è per questo consentito al giudice nazionale di statuire in contrasto con l'art. 30, invocando il diritto in materia di brevetti.

Questione sub I, lettera e)

La produzione e la vendita di farmaci sollevano il problema del controllo delle specialità farmaceutiche che presentino determinati difetti. Diversi provvedimenti sono già stati adottati al fine di risolvere tale problema. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, tali misure trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 18, n. 2, del decreto relativo alle specialità farmaceutiche. Per l'applicazione di tali provvedimenti, non è necessario che la produzione o la vendita d'un farmaco sia riservata ad una sola impresa; il controllo è operante pure nell'ipotesi in cui vi siano più importatori (paralleli). Il divieto di cui all'art. 30 vale quindi per la situazione di cui trattasi.

Questione sub I, lettera f)

L'art. 42 dell'atto di adesione precisa il termine entro cui le *vigenti* misure d'effetto equivalente dovranno esser soppresse. Per questo motivo tale articolo non si occupa del problema delle *nuove* misure d'effetto equivalente, di cui si tratterebbe nel caso di specie se lo Hoge Raad accogliesse l'istanza della Sterling Drug diretta a bloccare le importazioni del farmaco in questione. La questione va quindi risolta in senso negativo.

Questione sub II, lettera a)

Lo Hoge Raad considera un regolamento delle condizioni di mercato, diverse da un paese all'altro, facendo allusione su questo punto, a quanto pare, al mantenimento da parte delle imprese di una politica di prezzi differenziati. Allo scopo di perseguire tale politica, le imprese invocano i diritti che esse ritengono di poter trarre dalla loro proprietà industriale. Agendo in tal modo, gli interessati danno ai loro contratti di licenza un'incidenza accentuata sull'isolamento dei diversi mercati e, pertanto, incompatibile con il n. 1 dell'art. 85 del trattato. I termini stessi del contratto assumono un'importanza minore. L'esercizio dei diritti scaturenti dalla proprietà industriale rientra

nel divieto di cui all'art. 85 ogni volta ch'esso appare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa. Questa tesi trova conferma in diverse sentenze della Corte. La Commissione richiama le sentenze 13 luglio 1966 e 18 febbraio 1971 (cause rinuite 56 e 58-64, Consten, Raccolta 1966, pag. 457, e causa 40-70, Sirena, Raccolta 1971, pag. 69).

Circa il punto del se, nelle circostanze considerate, un'azione a tutela del brevetto fondata sul diritto di brevetto debba ritenersi vietata, sembra evidente che il divieto di cui all'art. 85, n. 1, non può venir eluso da detta azione.

Questione sub II, lettera b)

L'art. 85 non si applica agli accordi stipulati tra imprese appartenenti allo stesso gruppo ed il cui solo obiettivo è la ripartizione dei compiti all'interno della medesima entità economica. Tuttavia, gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo, se assumono una rilevanza più ampia — e limitano, ad esempio, le possibilità per le imprese non appartenenti al gruppo stesso di penetrare in un mercato determinato — vanno considerati vietati dall'art. 85, n. 1.

La Commissione si limita a queste osservazioni teoriche tenuto conto delle sue osservazioni relative all'art. 30 e seguenti. La questione del se l'art. 85, n. 1, sia applicabile, va risolta di volta in volta; in base agli atti processuali, essa propende per una soluzione affermativa.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 3 luglio 1974. La società Sterling Drug Inc. era rappresentata dagli avvocati Deringer e Schaper; la società Centrafarm ed il sig. Adriaan de Peijper dagli avvocati Pels Rijcken e de Savornin Lohmann; la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. van der Esch.

Nel corso del procedimento orale le due società e la Commissione, in risposta ad una domanda della Corte, hanno fornito chiarimenti sul divario considerevole tra i prezzi in Gran Bretagna ed i prezzi nei Paesi Bassi.

La *società Sterling Drug Inc.* sottolinea che il «Negram» è stato introdotto nel mercato europeo nel 1963. Essa fa presente che la causa della differenza di prezzo va ricercata nei seguenti fattori:

1. variazioni nel corso dei cambi (pari a circa il 60 % della differenza)
2. noli, dazi d'importazione, margini di utile per l'importatore (pari a circa il 15 % della differenza)
3. mantenimento artificioso ad un livello basso, da parte delle autorità della Gran Bretagna, dei prezzi dei prodotti farmaceutici.

La società rinvia in argomento alla pubblicazione del titolo «International price comparison». Ne risulterebbe che in Gran Bretagna il livello dei prezzi dei prodotti farmaceutici è, in generale, inferiore del 30 % rispetto a quello dei paesi con un analogo standard di vita, e ciò a causa della vigente disciplina dei prezzi. Da tale relazione, di fonte semi-ufficiale, consta che le società internazionali dedite alla ricerca sono condizionate da margini di utili sufficienti per far fronte all'incremento dei costi della ricerca, mentre il sistema britannico consente di coprire solo le spese correnti della ricerca.

La *società Centrafarm* fa in primo luogo presente che la pubblicazione menzionata dalla Sterling Drug ha tutta l'aria di un'arringa a difesa dell'industria farmaceutica britannica. Essa richiama, invece, tre relazioni ufficiali, ed in ispecie la relazione del 1973 della «Monopolies Commission» sui prodotti Roche. La società espone in modo conciso il «Voluntary Price Regulation Scheme», seguito in Gran Bretagna ed essa osserva che, eccettuato un solo caso, il governo britannico non ha mai imposto un prezzo di vendita né ai produttori, né agli importatori, né ai grossisti, in quanto i prezzi vengono stabiliti di comune accordo dall'industria e dal ministero della sanità.

La società sottolinea, inoltre, che anche se il «Negram» non è un farmaco unico nel suo genere si può asserire ch'esso occupi, in un settore limitato, una posizione

di grande rilievo, per non dire una posizione dominante. Essa sostiene altresì che nei Paesi Bassi, nel commercio delle specialità farmaceutiche, vi è un'organizzazione d'intesa molto forte, cui partecipa il 95 % dei produttori e dei commercianti.

La Centrafarm menziona infine le difficoltà che la soluzione affermativa della questione solleverebbe per il giudice nazionale. Questi potrebbe forse far scattare il divieto non appena gli sembrasse che, nel paese esportatore, sussiste una misura che produce l'effetto di rendere il prezzo della merce più basso di quanto esso non sarebbe se la concorrenza fosse libera? La società sostiene inoltre che, poiché la formazione dei prezzi è ben lontana dall'essere libera nella maggior parte di paesi, la soluzione affermativa della questione dello Hoge Raad produrrebbe la conseguenza che l'attuale situazione nella Comunità resterebbe immutata. Occorre prevedere che, nella maggior parte dei casi, i titolari di brevetti potrebbero affermare che le differenze di prezzo sono la conseguenza delle misure adottate dalle pubbliche autorità.

La *Commissione* sostiene che dalla documentazione in suo possesso risulta che l'obiettivo principale della disciplina britannica in materia sia quello di ottenere una certa trasparenza dei costi di produzione, ivi compresi la ricerca e lo sviluppo.

Secondo la Commissione, le differenze di prezzo tra la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi sono dovute a fattori del tutto normali, quali un maggior esito in Gran Bretagna ed una concorrenza un po' meno intensa sul mercato olandese.

Un membro della Corte, dopo aver preso atto che, attualmente, non vi è nei Paesi Bassi una produzione di «Negram», ha posto il quesito del se la situazione sarebbe diversa dal punto di vista giuridico, qualora il titolare del brevetto producesse egli stesso nel paese importatore il prodotto di cui trattasi.

Le due società hanno dato risposta negativa. Secondo la *Commissione,* con tale questione, si solleva un insieme di problemi particolarmente complessi. La questione è attualmente dibattuta in seno alla Commissione. Sebbene di primo acchito si sarebbe portati ad asserire che non sussiste differenza tra le due situazioni, si possono trovare argomenti a tutela del produttore nel paese importatore avverso importazioni dello stesso prodotto fabbricato da altri.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 18 settembre 1974.

In diritto

1 Con sentenza interlocutoria 1° marzo 1974, pervenuta in cancelleria il 4 marzo successivo, lo Hoge Raad (corte di cassazione) dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni vertenti sulla disciplina dei brevetti in relazione alle disposizioni del trattato e dell'atto sull'adesione dei tre nuovi Stati membri.

2 Nel provvedimento di rinvio, il giudice olandese ha così precisato gli elementi di fatto e di diritto interno, da ritenersi ai fini della soluzione delle questioni sottosposte a questa Corte:

— un soggetto detiene brevetti dello stesso genere in diversi Stati membri della CEE;

— i prodotti brevettati sono stati posti regolarmente in commercio in uno o più dei predetti Stati membri da imprese cui il titolare del brevetto ha concesso licenze di produzione e/o di vendita;

— successivamente i prodotti sono stati esportati da terzi, posti in commercio e rivenduti in un altro dei predetti Stati;

— il diritto del paese d'importazione attribuisce al titolare del brevetto la facoltà di opporsi in via giudiziale allo sfruttamento commerciale, da parte di terzi, nel sudetto paese, del prodotto brevettato, anche qualora in precedenza questo sia stato regolarmente posto in commercio in un altro Paese dallo stesso titolare del brevetto o da un suo licenziatario.

3 Dal procedimento risulta che la causa principale verte sui diritti del titolare di brevetti dello stesso genere in vari Stati membri, il quale abbia concesso, per uno di tali Stati, il diritto esclusivo di vendita, ma non quello di produzione, del prodotto brevettato, mentre lo stesso titolare non produce, d'altra parte, il prodotto brevettato nello Stato membro di cui trattasi.

Sulla questione I a)

4 Si chiede a questa Corte se, nella suddetta ipotesi, le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci vietino al titolare del brevetto di opporsi allo sfruttamento commerciale, da parte di terzi, del prodotto brevettato.

5 In forza delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare dell'art. 30, sono vietate, fra gli Stati membri, le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente.

6 Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

7 Dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti.

8 In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

9 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.

10 L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del brevetto non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

11 Un ostacolo siffatto può giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale, qualora detta tutela sia invocata contro l'importazione del bene da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato ed ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto, come pure nell'ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti. La deroga al principio della libera circolazione delle merci non è invece giustificata, qualora il prodotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso, in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli.

12 Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del brevetto avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di

mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi derivanti dalla titolarità dei brevetti paralleli.

13 In quest'ordine d'idee, la ricorrente nella causa principale sostiene che, date le divergenze fra le varie normative e prassi nazionali, non esistono brevetti assolutamente identici o «paralleli».

14 In proposito va osservato che, nonostante le divergenze esistenti in ragione della mancata unificazione delle normative nazionali in fatto di proprietà industriale, l'identità dell'invenzione tutelata costituisce l'elemento essenziale della nozione di brevetti paralleli, la cui valutazione è rimessa al giudice competente.

15 La presente questione va quindi risolta nel senso che l'esercizio, da parte del titolare di un brevetto, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Sulla questione I b)

16 La presente questione è stata formulata per il caso che le norme comunitarie non vietino in forma assoluta l'esercizio, da parte del titolare del brevetto, della facoltà — attribuitagli dal diritto interno — di opporsi all'importazione del prodotto tutelato.

17 Dalla soluzione della precedente questione I a) risulta che la questione I b) è divenuta priva di oggetto.

Sulla questione I c)

18 Si chiede alla Corte se la soluzione della questione I a) possa essere diversa a seconda che il titolare del brevetto ed il titolare delle licenze di produzione e/o di vendita appartengano o meno allo stesso gruppo.

19 Da quanto affermato a proposito della questione I a) risulta che l'elemento costitutivo essenziale di una restrizione degli scambi fra gli Stati membri è la tutela attribuita da uno Stato membro al titolare di un brevetto contro l'importazione del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso.

20 La concessione della licenza di vendita per un determinato Stato membro implica quindi che il titolare del brevetto non può più opporsi a che il prodotto brevettato venga messo in commercio nell'intera area del mercato comune.

21 È perciò irrilevante la questione del se il titolare del brevetto ed i suoi licenziatari appartengano o meno allo stesso gruppo.

Sulla questione I d)

22 Alla Corte si chiede poi in sostanza se, nonostante la soluzione da dare alla questione I a), il titolare del brevetto possa opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, qualora esistano differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dalle autorità del paese esportatore.

23 Spetta alle autorità comunitarie, fra l'altro mediante l'armonizzazione degli interventi nazionali intesi al controllo dei prezzi, il divieto di sovvenzioni incompatibili col mercato comune, nonché l'esercizio dei loro poteri in materia di concorrenza, eliminare i fattori che possano alterare la concorrenza fra Stati membri.

24 Tuttavia, l'esistenza di fattori del genere in uno Stato membro non può legittimare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci, fra l'altro in materia di proprietà industriale e commerciale.

25 La questione va quindi risolta negativamente.

Sulla questione I e)

26 Si chiede ancora alla Corte se, nonostante la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, il titolare di un brevetto possa esercitare le facoltà che questo gli attribuisce, per mantenere il controllo sulla distribuzione di un prodotto farmaceutico al fine della protezione dei consumatori, nell'eventualità che determinati farmaci si rivelino difettosi.

27 La protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una legittima esigenza. È per questo che l'art. 36 del trattato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

28 Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell'ambito della normativa propria del controllo sanitario, non già eludendo le norme in materia di proprietà industriale e commerciale.

29 D'altra parte, l'oggetto specifico della tutela della proprietà industriale e commerciale è distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali responsabilità in essa implicite.

30 La questione va perciò risolta negativamente.

Sulla questione I f)

31 Si chiede alla Corte se l'art. 42 dell'atto relativo alle condizioni di adesione dei tre nuovi Stati membri implichi che le norme del trattato sulla libera circolazione delle merci non possano trovare applicazione nei Paesi Bassi, per quanto riguarda i prodotti provenienti dal Regno Unito, se non dopo il 1° gennaio 1975.

32 L'art. 42 dell'atto di adesione stabilisce, al 1° comma, che le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione tra la Comunità nella sua composi-

zione originaria ed i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione.

33 Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo, che riguarda più precisamente la questione di cui trattasi, «le misure d'effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1° gennaio 1975».

34 Nel suo contesto, questa disposizione non può riferirsi che alle misure equivalenti a restrizioni quantitative che dovevano essere abolite, fra gli Stati membri originari, alla fine del periodo transitorio, in forza degli artt. 30 e 32-35 del trattato CEE.

35 È chiaro perciò che l'art. 42 dell'atto di adesione non ha alcuna influenza sui divieti d'importazione imposti da una normativa interna in fatto di proprietà industriale e commerciale.

36 Questa materia è perciò soggetta al principio inerente al trattato CEE ed all'atto di adesione, secondo cui le norme dei trattati istitutivi delle Comunità europee relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare l'art. 30, si applicano, salvo espressa deroga, dal momento dell'adesione, ai nuovi Stati membri.

37 Se ne deve desumere che l'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all'importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute, alle condizioni sopra precisate, sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo brevetto o con il suo consenso.

Sulle questioni II a) e b)

38 Con le presenti questioni si chiede alla Corte se l'art. 85 del trattato CEE si applichi agli accordi e pratiche concordate fra il titolare di brevetti analoghi in diversi Stati membri ed i suoi licenziatari, qualora nel loro complesso tali accordi e pratiche abbiano lo scopo di disciplinare in modo diverso ogni singolo mercato nazionale del prodotto brevettato.

39 Benché l'art. 85 del trattato non influisca sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale, le condizioni di esercizio di tali diritti possono tuttavia ricadere sotto i divieti sanciti dal suddetto articolo.

40 Ciò può avvenire ogni qualvolta l'esercizio di un diritto del genere risulti essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di una intesa.

41 L'art. 85 non colpisce tuttavia accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all'interno del gruppo.

Sulle spese

42 Le spese sostenute dal governo del Regno di Danimarca e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

43 Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla Corte di cassazione dei Paesi Bassi, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sotto postele dallo «Hoge Raad» dei Paesi Bassi con sentenza interlocutoria 1° marzo 1974, afferma per diritto:

1° L'esercizio, da parte del titolare di un brevetto, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

2° È irrilevante, in proposito, la questione del se il titolare del brevetto e le imprese cui egli abbia concesso delle licenze appartengano o meno allo stesso gruppo.

3° È altresí irrilevante la circostanza che esistano, fra lo Stato membro esportatore e lo Stato membro importatore, differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dall'autorità dello Stato esportatore.

4° Il titolare di un brevetto su un prodotto farmaceutico non può sottrarsi alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, per controllare la distribuzione del prodotto al fine della protezione dei consumatori contro preparati difettosi.

5° L'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all'importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo brevetto o con il suo consenso.

6° L'art. 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all'interno del gruppo.

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco
Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 ottobre 1974.

Il cancelliere
A. van Houtte

Il presidente
R. Lecourt