CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO

presentate il 28 aprile 1988 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. La controversia oggetto dell'attuale rinvio pregiudiziale è un'azione proposta dalla Thetford Corporation (USA) e Thetford (Aqua) Products Ltd (UK) (nel prosieguo: « Thetford ») contro i produttori italiani, Fiamma SpA e gli importatori nel Regno Unito, Fiamma UK (nel prosieguo: « Fiamma »), relativa alla violazione di brevetti relativi a gabinetti portatili brevettati dalla Thetford nel Regno Unito e solo in esso. La Thetford, di cui la Fiamma non possiede alcuna licenza, nel Regno Unito, in Italia o altrove, si fonda in particolare su un brevetto (nel prosieguo: « brevetto 235 ») rilasciato in forza del Patents Act 1949, che continua a regolarne la validità, nonostante la sostituzione di questa legge con il Patents Act 1977.

2. La Corte d'appello d'Inghilterra e del Galles, adita nella causa nazionale, chiede di considerare pacifici i fatti seguenti:

a) il brevetto n. 235 è un brevetto valido ai sensi del diritto del Regno Unito;

b) il brevetto n. 235 sarebbe invalido ai sensi delle leggi di altri Stati membri, con la possibile eccezione dell'Irlanda, a causa di sette descrizioni di brevetto pubblicate oltre cinquanta anni prima della data di deposito della domanda di brevetto, ma che nel Regno Unito non possono essere prese in considerazione ai sensi della section 50 della legge del 1949;

c) l'esclusione delle descrizioni risalenti a cinquanta anni prima, ai sensi della section 50 della legge del 1949, non vale per i brevetti concessi a norma del Patents Act 1977;

d) le attrici non hanno cercato di ottenere brevetti corrispondenti in altri Stati membri;

e) le merci assertivamente prodotte in violazione dei brevetti sono fabbricate in Italia e importate e vendute nel Regno Unito.

Sulla prima questione

3. La prima delle due questioni sottoposteci dalla Court of Appeal è del seguente tenore:

« 1) Se un brevetto, concesso nel Regno Unito a norma del Patents Act (legge sui brevetti) 1949, relativamente ad un'invenzione che, se non fosse per le disposizioni della section 50 di detta legge, sarebbe stata preceduta (mancanza di novità) da una descrizione come specificata nei punti a) o b) della section 50 di detta legge, costituisca una proprietà industriale o commerciale tutelabile in base all'art. 36 del trattato di Roma ».

4. La section 50, primo comma, del Patents Act 1949 stabilisce quanto segue:

* Traduzione dal francese.

« Non si può ritenere che un'invenzione di cui si richiede la completa pubblicazione come brevetto abbia avuto un precedente solo in quanto l'invenzione stessa era stata pubblicata nel Regno Unito

a) in un brevetto pubblicato in conseguenza di una richiesta di brevetto presentata nel Regno Unito e risalente a più di cinquanta anni prima della data di registrazione della successiva pubblicazione di brevetto;

b) in una pubblicazione di brevetto che descrive l'invenzione ai fini di una domanda di tutela in un paese esterno al Regno Unito avvenuta in un momento risalente a più di cinquanta anni prima di tale data;

c) (...) ».

5. Pertanto nel diritto del Regno Unito non è possibile fondare un'azione per revoca di brevetto su una registrazione di brevetto, britannica o meno, risalente a più di cinquanta anni.

6. La prima questione della Court of Appeal è quindi quella se la deroga agli artt. 30-34 del trattato CEE, di cui alla prima frase dell'art. 36, si applichi necessariamente a tutti i brevetti o se, al contrario, essa non valga per brevetti che, se non fosse per le disposizioni della section 50, primo comma, del Patents Act 1949, potrebbero essere revocati, ossia i brevetti accordati in forza del principio della novità relativa.

7. La convenuta nel giudizio nazionale (Fiamma) ritiene infatti che la libertà riconosciuta agli Stati membri dalla Corte [1] di definire le condizioni di esistenza dei diritti di proprietà intellettuale e commerciale deve necessariamente comportare limiti e non superare un certo potere discrezionale. Pertanto non può ammettersi, a suo parere, che costituisca brevetto, idoneo in tale qualità ad usufruire della tutela di cui all'art. 36, un diritto accordato dal legislatore nazionale in inottemperanza ad alcune condizioni fondamentali. In particolare, non può essere considerato proprietà industriale e commerciale un « brevetto » accordato in mancanza di novità o di attività inventiva.

8. Tuttavia, nella sentenza Keurkoop [2], la Corte ha chiaramente indicato che nello stato attuale del diritto comunitario essa non poteva prendere in esame le precise condizioni cui le normative nazionali subordinano la concessione di un diritto ad opere dell'ingegno. Nella fattispecie, la questione era quella se l'art. 36 del trattato consentisse l'applicazione di una normativa nazionale che, come la legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli, concedeva un diritto esclusivo al primo depositante del modello, senza che altri, all'infuori dell'autore o dei suoi aventi causa, potessero far valere che il depositante non era l'autore del modello, il suo committente o il suo datore di lavoro, al fine di contestare tale diritto esclusivo od opporsi ad un'azione inibitoria intrapresa dal titolare del diritto stesso. La Corte ha dichiarato

« che nello stato attuale del diritto comunitario, e in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali » (punto 18 della motivazione).

1 — Vedasi in particolare la sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug (Racc. 1974, pag 1147, in particolare pag. 1162, punto 7 della motivazione).

2 — Sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts (Racc. 1982, pag. 2853).

9. In secondo luogo, sebbene la legge uniforme Benelux tuteli solo i prodotti che non hanno fruito di alcuna notorietà di fatto nell'ambiente industriale o commerciale interessato del *territorio del Benelux* nei *cinquanta anni* precedenti il deposito del disegno o modello (punto 15 della motivazione), la Corte ha dichiarato

« che nel suo stadio attuale di sviluppo, il diritto comunitario non osta alla promulgazione di norme nazionali del tipo di quelle contenute nella legge uniforme Benelux e descritte dal giudice nazionale » (punto 1 del dispositivo).

10. La Fiamma fa tuttavia ancora valere che, contrariamente al settore dei disegni e modelli, di cui trattavasi nella causa Keurkoop, l'armonizzazione delle normative nazionali in materia di brevetti ha realizzato progressi significativi e che nell'ambito comunitario vi è anche accordo sulle norme sostanziali del diritto dei brevetti, compreso il carattere di novità. Bisognerebbe quindi tener conto di questa evoluzione.

11. Orbene, che cosa constatiamo nella realtà? La convenzione di Lussemburgo del 1975, relativa al brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), a tutt'oggi non è ancora entrata in vigore.

12. Sebbene la convenzione di Strasburgo del 1963 sull'unificazione di taluni aspetti del diritto dei brevetti di invenzione, e quella di Monaco del 1973 sul rilascio dei brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) accolgano anch'esse il principio della novità assoluta, tuttavia tali convenzioni non fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario.

13. D'altra parte, esse sono entrate in vigore dopo la concessione del brevetto di cui si tratta alla società Thetford (la convenzione di Strasburgo, il 1° agosto 1980, e la convenzione di Monaco, per il Regno Unito, il 7 ottobre 1977).

14. Infine, sia la convenzione di Monaco sia quella di Lussemburgo lasciano sussistere i brevetti nazionali accanto a quelli europei. Il brevetto della Thetford, non essendo stato richiesto ai sensi della convenzione di Monaco, è un brevetto puramente nazionale rispetto a cui continuano ad applicarsi le norme giuridiche del Regno Unito.

15. In sintesi ritengo quindi che la sentenza Keurkoop costituisca un precedente pertinente e che non via sia motivo di non applicare alla presente causa la vostra costante giurisprudenza secondo cui la definizione delle condizioni di esistenza dei diritti di proprietà industriale e commerciale spetta agli Stati membri [1], anche se la disparità delle normative nazionali che ne risulta comporta ostacoli alla libera circolazione delle merci. Ed infatti, nelle cause Parke Davis e Deutsche Gramophon [3], ad esempio, le normative olandese e tedesca contemplavano diritti di proprietà industriale o commerciale sconosciuti rispettivamente in Italia ed in Francia. Tuttavia, la Corte non ha messo in discussione il diritto degli Stati membri di concedere liberamente i diritti di proprietà industriale o commerciale ai sensi dell'art. 36, sebbene la disparità di essi fosse all'origine di un ostacolo potenziale alla libera circolazione delle merci.

1 — Vedasi in particolare la sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug (Racc. 1974, pag. 1147, in particolare pag. 1162, punto 7 della motivazione).

3 — Sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis e altri (Racc. pag. 82, in particolare pag. 109); sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon/Metro (Racc. pag. 487).

16. Quelle che precedono sono le osservazioni che mi sembrava necessario formulare rispetto alla prima frase dell'art. 36, che, secondo l'opinione dei legali del Regno Unito della Thetford, era l'unica cui avrebbe inteso riferirsi la Court of Appeal.

17. Ritengo tuttavia che, per un'analisi esauriente della questione, occorra esaminare anche la seconda frase dell'art. 36. Infatti, il giudice nazionale non chiede solo se un brevetto accordato nelle descritte condizioni costituisca proprietà industriale o commerciale, ma se si tratti di una proprietà industriale o commerciale idonea ad essere tutelata ai sensi dell'art. 36 del trattato di Roma.

18. Orbene, ciò non avverrebbe se l'interdizione o la restrizione di importazione fondata sull'esistenza del brevetto costituisse un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi della seconda frase dell'art. 36.

19. Potrebbe infatti avvenire che un'inibitoria di importazione di un prodotto, pronunciata in forza dell'esistenza di un brevetto, costituisse siffatta discriminazione o restrizione solo in quanto il brevetto è stato accordato in condizioni tali da poterne dedurre un intento protezionista.

20. Nella fattispecie non si tratta quindi di esaminare, come pretende la Fiamma, se un brevetto quale quello rilasciato alla Thetford costituisca un brevetto vero e proprio (risulta infatti dalla normativa del Regno Unito che ciò si verifica), ma se, tenuto conto delle condizioni in cui esso è stato accordato (ossia malgrado l'esistenza di registrazioni di brevetto risalenti a più di cinquanta anni), l'interdizione di importare prodotti di questo tipo non costituisca una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio.

21. È in questa prospettiva che può venirci in aiuto l'esempio menzionato dalla Fiamma della concessione di un brevetto a un semplice pallone da calcio. Se uno Stato membro accordasse effettivamente un brevetto ad un siffatto oggetto d'uso comune, lo farebbe senza alcun dubbio per riservare una situazione di monopolio a un produttore nazionale, ed opererebbe quindi una restrizione dissimulata al commercio ai sensi della seconda frase dell'art. 36.

22. Ed è infatti anche in base alla seconda frase dell'art. 36 che, nella causa « Sekt-Weinbrand » [4], citata dalla Fiamma a sostegno della sua tesi, la Corte ha accertato una violazione dell'art. 30 del trattato in quanto il diritto tedesco accordava la tutela contemplata per le indicazioni di provenienza a denominazioni che, al momento in cui tale tutela era accordata, avevano solo la natura di denominazioni generiche.

23. Si pone allora il problema se il fatto di tutelare un prodotto brevettato dalle importazioni provenienti da un altro Stato membro, nonostante la novità relativa dell'invenzione, possa, in modo analogo, costituire una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio.

24. È certo che, in forza della giurisprudenza costante della Corte, l'oggetto specifico dei brevetti consiste

4 — Sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania (Racc. 1975, pag. 181, in particolare pag. 200, punto 16 della motivazione).

« nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la *ricompensa per il suo sforzo creativo* » [5].

25. Pertanto, qualora non vi sia sforzo creativo da ricompensare, un'interdizione di importazione non può essere nient'altro se non l'espressione di un atteggiamento discriminatorio o protezionista (esempio del pallone da calcio).

26. Il Regno Unito e la Commissione fanno valere che nella fattispecie vi è la ricompensa di uno sforzo, ossia quello dell'autore della « riscoperta », che rimette a disposizione del paese un'invenzione dimenticata. Questo ragionamento mi sembra valido e ciò tanto più in quanto sono *solo le descrizioni di brevetti* risalenti a più di cinquanta anni che sono escluse dallo stato della tecnica dalla section 50 del Patents Act 1949. In altri termini, pubblicazioni sotto forme diverse da descrizioni di brevetti nonché utilizzazioni anteriori risalenti a più di cinquanta anni possono essere utilizzati al fine di ottenere la revoca di un brevetto. (Ricordiamo che solo in quanto ipotesi di lavoro il giudice nazionale ci chiede di ritenere pacifico che il brevetto della Thetford è valido nel diritto del Regno Unito). L'esistenza di un brevetto precedente non è presa in considerazione solo quando l'invenzione precedente esiste solo ormai in forma di antichi documenti depositati presso il Patent Office. In questo contesto, mi sembra possibile parlare di riscoperta e della sua ricompensa sia nel caso che il nuovo inventore abbia del tutto ignorato le vecchie descrizioni ed abbia compiuto un'invenzione del tutto indipendente da queste ultime, sia nel caso che le abbia scoperte negli scaffali dell'ufficio dei brevetti ed abbia sviluppato, partendo da esse, un prodotto moderno.

27. Altri argomenti tendono a dimostrare che non ci si trova in una delle situazioni cui fa riferimento la seconda frase dell'art. 36. In primo luogo la section 50 del Patents Act 1949, ai punti a) e b), non fa distinzione tra le registrazioni di brevetto relative ad un'invenzione depositate al fine di una richiesta di brevetto nel Regno Unito o in un altro paese: in entrambi i casi le registrazioni risalenti a più di cinquanta anni non sono prese in considerazione. (D'altronde, non è stato contestato che le registrazioni relative alle richieste di brevetto fatte all'estero sono disponibili presso il Patent Office del Regno Unito).

28. Risulta anche che i cittadini stranieri che chiedono un brevetto nel Regno Unito hanno gli stessi diritti dei cittadini britannici in relazione alla norma dei cinquanta anni. Infatti, se la Fiamma avesse depositato una domanda di brevetto prima della Thetford e se il suo prodotto non fosse stato descritto in alcuna pubblicazione disponibile nel Regno Unito, la Fiamma avrebbe ottenuto un brevetto britannico. Ed essa avrebbe potuto imporne l'osservanza sia nei confronti delle importazioni (escluse quelle dei suoi stessi prodotti messi in commercio con il suo consenso in altri Stati membri) sia nei confronti di eventuali trasgressori residenti nel territorio del Regno Unito.

29. È quindi possibile concludere che un'interdizione o una restrizione all'importazione, accordata al fine di tutelare i diritti esclusivi del titolare del brevetto rilasciato per un'invenzione la cui novità avrebbe potuto essere contestata se non fosse per la norma relativa ai cinquanta anni, non ha il carattere di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata al commercio tra

5 — Vedasi da ultimo la sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon/Hoechst (Racc. pag. 2281, in particolare pag. 2298).

Stati membri ai sensi della seconda frase dell'art. 36.

30. Devo ancora brevemente pronunciarmi su una questione connessa sollevata dalla Commissione nella risposta ai quesiti posti dalla Corte, ossia il fatto che in forza del Patents Act 1949 era possibile ottenere un brevetto nel Regno Unito per un'invenzione che era liberamente utilizzata o pubblicata (e poteva quindi essere liberamente utilizzata) in un altro Stato membro alla data della domanda. Come la Commissione, sono del parere che, se una siffatta normativa esistesse attualmente, un'inibitoria all'importazione accordata al fine di tutelare un brevetto ottenuto su questa base costituirebbe una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Per quanto riguarda la questione se ci si possa oggi fondare sul trattato per disconoscere il diritto del titolare di un brevetto accordato validamente nel 1969, ossia prima dell'entrata del Regno Unito nella Comunità, di opporsi a delle importazioni, essa pone a mio parere problemi molto complessi relativi a nozioni quali quelle di periodo transitorio, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di diritti acquisiti. Non è possibile risolverli in modo incidentale, quando la Court of Appeal non ci ha sottoposto alcuna questione a questo proposito.

31. Per tutti i motivi sopra esposti vi propongo quindi di risolvere la prima questione nel modo seguente:

« Un brevetto ancora in vigore, concesso nel Regno Unito a norma del Patents Act 1949, relativamente ad un'invenzione che, se non fosse per le disposizioni della section 50 di detta legge, sarebbe stata preceduta (mancanza di novità) da una descrizione come specificata nei punti a) o b) della section 50, primo comma, di detta legge, costituisce una proprietà industriale o commerciale tutelabile in base all'art. 36 del trattato di Roma ».

Sulla seconda questione

32. Con la seconda questione la Court of Appeal intende sapere se, ove un brevetto quale quello della Thetford possa godere della tutela di cui all'art. 36, la sola tutela giuridica concessa ai sensi di questo articolo, come ha sostenuto la Fiamma, sia l'ordine di corrispondere un congruo canone (o un altro provvedimento di carattere pecuniario), ma non un'inibitoria.

33. Orbene, sappiamo che secondo la giurisprudenza costante della Corte [6]:

« la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo. Consentire al titolare del brevetto di *opporsi all'importazione* e allo smercio dei prodotti fabbricati in forza di una licenza obbligatoria è quindi *necessario* per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dal brevetto » (punto 26 della motivazione).

34. Siffatta conclusione si impone a fortiori quando non vi sia neppure stata licenza obbligatoria nel paese di fabbricazione, né alcuna forma di consenso all'immissione nel mercato da parte del titolare del brevetto (vedasi Merck/Stephar [7], Centrafarm/Sterling).

6 — Vedasi sentenza Pharmon/Hoechst di cui alla nota n 5

7 — Sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80 (Racc 1981, pag. 2063).

35. L'inibitoria all'importazione costituisce quindi il modo normale di tetelare l'oggetto specifico del diritto di chi ha conseguito il brevetto e non vi è posto per considerazioni fondate sul principio della proporzionalità. Sarebbe d'altronde paradossale imporre alla legge britannica di tollerare l'importazione di prodotti fabbricati all'estero senza il consenso del titolare del brevetto, mentre un'inibitoria consentirebbe di porre fine all'attività del fabbricante se essi fossero fabbricati nel Regno Unito.

36. La situazione sarebbe invece del tutto differente se, a parità di ogni altra condizione, chi viola il brevetto nel paese di cui trattasi potesse essere condannato al pagamento di canoni ma non potesse essere soggetto all'ingiunzione di cessare la fabbricazione. In questo caso un'ingiunzione rivolta ai soli importatori costituirebbe una discriminazione arbitraria ai sensi della seconda frase dell'art. 36. Ciò risulta dalla vostra sentenza 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen and Handburys Ltd/Generics Ltd, Racc. pag. 1245 in cui avete dichiarato che

« gli artt. 30 e 36 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che i giudici di uno Stato membro concedano un provvedimento ingiuntivo od inibitorio che vieti l'importazione da un altro Stato membro di un prodotto fabbricato mediante contraffazione di un brevetto cui sia stata apposta l'annotazione " licenza di diritto ", nei confronti di un importatore che si sia impegnato a chiedere una licenza a norma di legge, mentre una siffatta ingiunzione non viene concessa, in circostanze identiche, nei confronti di un contraffattore che fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale » (punto 23 della motivazione; vedi anche punto 22).

37. Per tutti questi motivi, propongo di risolvere la seconda questione nel modo seguente:

« L'art. 36 consente ai giudici di uno Stato membro di concedere un'inibitoria all'importazione ed alla messa in commercio di un prodotto, che contraffà un prodotto brevettato in questo Stato, qualora, nella stessa situazione, chi viola il brevetto fabbricando il prodotto nel territorio nazionale sia soggetto ad inibitoria ».