DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.813 — Raymond - Nagoya)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/238/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2 e 4,

viste la domanda di attestazione negativa e la notificazione presentate in conformità rispettivamente degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, il 12 marzo 1970 dalla succursale sita in Lörrach (Baden) della società francese in accomandita semplice A. Raymond di Grenoble e concernenti un contratto di licenza concluso con la società Nagoya Rubber Co., Ltd, Nagoya (Giappone),

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 144 del 5 dicembre 1970,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emesso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 21 gennaio 1972,

I

considerando che la citata succursale (in appresso denominata Raymond) ha concluso con la società giapponese Nagoya Rupper Co. Ltd. (in appresso denominata Nagoya), in data 30 dicembre 1968, per la durata di 10 anni, un contratto di licenza contenente le seguenti disposizioni.

Nagoya ottiene il diritto di fabbricare nel Giappone, avvalendosi della tecnica Raymond, gli elementi di fissaggio in materia plastica sviluppati da Raymond e destinati all'industria automobilistica (ribattini, dadi, ferma listello, morsetti per cavi, bottoni di fissaggio per tappetini, tappi, rivetti a divaricamento, ganci di fissaggio a triangolo, elementi di fissaggio dei pannelli delle portiere e altri ganci speciali), nonché di vendere tali prodotti nell'area comprendente il Giappone, la Corea, la Cina, Formosa e le Filippine.

Se incorporati in parti staccate di automobili giapponesi o in carrozzerie di autoveicoli fabbricati nel Giappone o nella restante area di vendita da imprese giapponesi o straniere, tali prodotti possono essere esportati in qualsiasi parte del mondo con le suddette parti staccate o i suddetti autoveicoli montati.

Raymond è tenuta a non concedere licenze ad altre imprese per il territorio previsto dal contratto.

La tecnica sviluppata da Raymond per la fabbricazione di elementi di fissaggio in materia plastica consiste nello sfruttamento combinato di vari brevetti e modelli di utilità, nonché del know-kow di Raymond.

Si tratta in particolare di 35 brevetti e modelli di utilità depositati in Germania dei quali soltanto alcuni sono protetti in Francia mentre nessuna protezione sussiste negli altri paesi del mercato comune anche se la protezione è totale in Giappone. Il know-kow di Raymond comprende in particolare esperienze nella scelta dei materiali, nella fabbricazione degli strumenti e dispositivi per lo stampaggio ad iniezione di elementi di fissaggio, nella scelta delle macchine per lo stampaggio ad iniezione ed esperienze nell'impiego di elementi di fissaggio all'atto del montaggio.

Le parti hanno convenuto che Raymond non è responsabile della validità dei menzionati diritti di proprietà industriale e che Nagoya non può in nessun caso, durante la vigenza del contratto, contestare la validità dell'uno o dell'altro di tali diritti.

Nagoya deve fare tutto il possibile affinché i prodotti contrattuali da essa fabbricati raggiungano il livello qualitativo dei prodotti fabbricati in Germania e in Francia da Raymond. A garanzia del rispetto delle norme di qualità Nagoya deve permettere che i suoi prodotti e i procedimenti di fabbricazione da essa applicati siano sottoposti a determinati controlli di qualità da parte di Raymond.

Le parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tutti i perfezionamenti o le modificazioni che esse apportano alla tecnica Raymond durante la vigenza del contratto.

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Qualora Raymond ottenga brevetti per siffatti perfezionamenti o modificazioni da essa sviluppati, essa deve offrire, in via prioritaria, una licenza esclusiva per il territorio del Giappone a Nagoya, la quale è libera di accettare o rifiutare l'offerta.

Eventuali perfezionamenti o modificazioni della tecnica Raymond sviluppati da Nagoya devono, qualora si tratti di innovazioni non brevettabili, diventare di proprietà di Raymond. Qualora venga rilasciato un brevetto a Nagoya per tali perfezionamenti o modificazioni, Nagoya deve concedere a Raymond una licenza non esclusiva per tale brevetto.

Qualora Nagoya faccia, durante il periodo di validità del contratto e fuori dall'ambito della tecnica di Raymond, invenzioni nel campo dei dispositivi di fissaggio in materia plastica o in materia plastica abbinata a parti in metallo, e depositi fuori del Giappone domande di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità o per modelli e disegni ornamentali, essa è tenuta al riguardo a concedere a Raymond per la durata del contratto una licenza non esclusiva.

In una sua versione anteriore il contratto di licenza stabiliva l'obbligo di Nagoya di cedere a Raymond gli eventuali perfezionamenti o modificazioni della tecnica Raymond, da essa sviluppati, nonché l'obbligo di Nagoya di concedere a Raymond una licenza esclusiva per i brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità o modelli e disegni ornamentali acquisiti fuori del Giappone per invenzioni, non rientranti nella tecnica di Raymond, in tema di dispositivi di fissaggio. Su richiesta della Commissione le parti contraenti hanno modificato questo obbligo nel senso più sopra menzionato.

È vietato a Nagoya di cedere integralmente o parzialmente i diritti accordatile dal contratto stipulato con Raymond o di concedere sotto-licenze.

Qualora i diritti di licenza complessivi, maturati nel periodo di un anno a decorrere dal 1° maggio 1971, non raggiungano un determinato importo minimo, la licenza esclusiva verrà sostituita automaticamente da una licenza semplice e Raymond acquisterà il diritto di accordare ulteriori licenze a produttori giapponesi per la fabbricazione e la vendita dei prodotti oggetto del contratto nell'area del Giappone.

In tal caso, le eventuali condizioni più favorevoli accordate da Raymond ad altro licenziatario dovranno essere obbligatoriamente estese a Nagoya ;

considerando che all'interno del mercato comune Raymond è il maggior produttore di elementi di fissaggio in materia plastica ; che per questi articoli tale società detiene in Germania una parte di mercato superiore a quella di tutti gli altri produttori messi assieme ;

considerando che Nagoya, nel cui capitale il costruttore giapponese di automobili Toyota detiene una partecipazione maggioritaria, è il più importante fornitore dell'industria automobilistica del Giappone e che, oltre ai citati prodotti oggetto del contratto, Nagoya produce tra l'altro guarnizioni per freni, gomme e elementi imbottiti per automobili ;

considerando che in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale della domanda non sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte di terzi ;

II

considerando che l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione constata di non avere motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi del contratto di licenza stipulato tra Raymond e Nagoya ;

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che con il contratto di licenza in esame Raymond concede a Nagoya il diritto di sfruttare i diritti di proprietà industriale relativi alla tecnica Raymond ;

considerando che il titolare di un diritto di proprietà industriale ha il diritto esclusivo di fabbricare i prodotti oggetto dell'invenzione e può mediante licenze cedere per un territorio determinato l'utilizzazione dei diritti derivanti dal diritto di proprietà industriale ; che le disposizioni contenute in un contratto di licenza che regolano l'esercizio di diritti di proprietà industriale possono invece essere colpite dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora abbiano per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza nel mercato comune ; che in tale contesto occorre esaminare le seguenti disposizioni del contratto :

1. *l'esclusiva,* che consiste nell'obbligo di Raymond di concedere il diritto di fabbricare e vendere i prodotti oggetto del contratto, nonchè eventualmente una licenza per brevetti di invenzioni di miglioramento, unicamente a Nagoya.

Obbligandosi a limitare ad una sola impresa la concessione dello sfruttamento dei suoi diritti esclusivi su un territorio e conferendo pertanto a quest'impresa il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale e di impedirne lo sfruttamento da parte di altre imprese, il licenziante perde la possibilità di concludere dei contratti con altri richiedenti di licenze. In certi casi pertanto una licenza esclusiva può rappresentare una restrizione della concorrenza che ricade sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Ciò non ricorre nella fattispecie dato che con la concessione del diritto esclusivo di fabbricazione e di vendita a Nagoya la situazione concorrenziale all'interno del mercato comune resta inalterata.

Mediante tale accordo vengono infatti eliminati solo dei concorrenti potenziali sul mercato dell'Estremo Oriente, i quali, per le ragioni esposte al punto seguente sarebbero ancor meno di Nagoya in grado di fornire i prodotti oggetto del contratto nel mercato comune ;

2. *il divieto*, che risulta per Nagoya dalla delimitazione della sua zona di vendita, *di esportare* nei paesi situati al di fuori di tale zona — e quindi anche nel mercato comune — gli elementi di fissaggio da essa fabbricati in base alla tecnica Raymond.

Dato che il divieto di esportazione, nel caso in esame è imposto ad una impresa giapponese per dei prodotti del tutto particolari, occorre esaminare se tale divieto può incidere sensibilmente sulla concorrenza all'interno del mercato comune.

Il divieto di esportazione riguarda soltanto gli elementi di fissaggio a sè stanti, mentre gli stessi prodotti, se incorporati in parti staccate di autoveicoli giapponesi o in carrozzerie di autoveicoli fabbricati da imprese giapponesi o straniere in Giappone o nella restante area di vendita, possono essere esportati nei paesi del mercato comune insieme con le suddette parti staccate o i suddetti autoveicoli smontati.

Gli elementi di fissaggio, usati per fissare parti accessorie nella carrozzeria, non sono articoli standardizzati che potrebbero essere impiegati da un numero illimitato di costruttori di automobili per i loro singoli modelli, bensì sono articoli destinati ad un modello ben determinato di un costruttore di automobili e fabbricati solo in base ad uno specifico ordinativo del cliente in vista delle particolari esigenze tecniche del modello di autovettura a cui sono destinati.

La fabbricazione avviene in stretta e prolungata collaborazione con l'impresa committente. Prima di dar corso alla produzione di un nuovo modello di autoveicolo occorre sviluppare gli elementi di fissaggio necessari per questo determinato modello. Questa fase, che precede la produzione vera e propria e può estendersi talvolta fino a due anni, va dalla progettazione degli elementi di fissaggio, con relativa creazione delle necessarie attrezzature di fabbricazione, fino alla costruzione di un prototipo che viene sottoposto a numerose prove in autoveicoli di collaudo. Dato che tali lavori di sviluppo richiedono frequenti e stretti contatti con il produttore di automobili interessato e che per ogni modello di autoveicolo occorre sviluppare talvolta fino a 25 tipi diversi è fuori dubbio che Nagoya incontrerebbe difficoltà quasi insormontabili se volesse costruire elementi di fissaggio per l'industria automobilistica nei paesi del mercato comune.

Ciò premesso, è improbabile che un costruttore di automobili avente sede nel mercato comune sia propenso ad una collaborazione così difficile con un'impresa giapponese, dato che i necessari elementi di fissaggio possono essere sviluppati nel mercato comune in forma più semplice e più rapida. Nè si vede del resto per quali motivi dovrebbe farlo, dato che gli stessi prodotti possono essere acquistati senza difficoltà all'interno della CEE presso Raymond e data l'esistenza, nel mercato comune, oltre a Raymond, di numerosi altri produttori di elementi di fissaggio.

Poiché quindi delle forniture di elementi di fissaggio fabbricati da Nagoya su licenza Raymond sono del tutto improbabili, il divieto imposto a Nagoya di esportare questi prodotti nei paesi membri della CEE non può nel caso in esame, specialmente a causa della particolare natura dei prodotti, incidere sensibilmente sulle condizioni della concorrenza all'interno del mercato comune ;

3. l'obbligo assunto da Nagoya di non contestare, durante la vigenza del contratto, la validità dei diritti di proprietà industriale di Raymond che formano oggetto del contratto di licenza.

In linea di massima, una tale *clausola di non contestazione* comporta una restrizione della libertà di agire del licenziatario che non rientra nel contenuto dei diritti di proprietà industriale. In effetti viene così meno la possibilità per il licenziatario di impugnare la validità dei diritti stessi e di ottenere una riduzione dei canoni di licenza e l'abolizione di restrizioni, in modo da rafforzare la propria competitività e da migliorare la posizione di imprese terze interessate alla produzione degli articoli oggetto di licenza nonché la posizione dei consumatori.

Impugnando i diritti di proprietà industriale di Raymond tutelati nel Giappone, Nagoy potrebbe, essendo improbabile per i motivi più sopra esposti l'esportazione dei prodotti contrattuali nel mercato

comune, rafforzare la propria competitività soltanto nell'Estremo Oriente. Le altre imprese concorrenti e i consumatori potrebbero migliorare la propria posizione soltanto sul mercato dell'Estremo Oriente, senza che si manifestino ripercussioni sull'offerta e la domanda all'interno del mercato comune.

Una contestazione dei diritti di proprietà industriale di Raymond tutelati in Germania da parte di Nagoya potrebbe aver luogo solo qualora questa decidesse di intraprendere la produzione in Europa. Tale possibilità è da escludere durante la vigenza del contratto. Nagoya è infatti collegata con il costruttore giapponese di automobili Toyota e quest'ultimo non può avere alcun interesse a che una sua filiale fornisca alla concorrenza europea gli stessi elementi di fissaggio. È quindi poco probabile che, in caso di soppressione della clausola di non contestazione, Nagoya impugni i diritti di proprietà industriale detenuti da Raymond in Germania ;

4. l'obbligo di Nagoya di rispettare le norme di qualità concernenti i prodotti in questione e di permettere a Raymond di effettuare determinati *controlli di qualità.*

Questi controlli di qualità sono indispensabili, e pertanto consentiti, ai fini di un regolare sfruttamento delle invenzioni e del know-how ;

5. l'obbligo delle parti di comunicarsi reciprocamente tutti i perfezionamenti o cambiamenti apportati alla tecnica Raymond nel periodo di validità del contratto.

Questo scambio di informazioni deve garantire la comunicazione delle esperienze acquisite nell'applicazione di brevetti, know-how e modelli di utilità. Esso fa parte dello sfruttamento negoziale dei diritti di proprietà industriale e del know-how e non rappresenta una limitazione della concorrenza rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

6. l'obbligo di Nagoya di concedere a Raymond *una licenza non esclusiva* su eventuali *brevetti di perfezionamenti o modificazioni* della tecnica Raymond, o su brevetti, modelli di utilità o ornamentali, che Nagoya dovesse ottenere fuori del Giappone per invenzioni non rientranti nella tecnica Raymond in materia di elementi di fissaggio.

L'obbligo di concedere una licenza non esclusiva nei due casi menzionati non impedisce a Nagoya di concedere delle licenze sui propri eventuali diritti di proprietà industriale ad altre imprese oltre che a Raymond all'interno del mercato comune. Lo stesso giudizio non poteva essere apportato invece rispetto alla precedente versione del contratto di licenza, in quanto era allora previsto che i perfezionamenti sviluppati da Nagoya nei riguardi della tecnica Raymond dovevano diventare proprietà di Raymond e Nagoya era tenuta a concedere solo a Raymond una licenza su eventuali diritti di proprietà industriale acquisiti per invenzioni parallele ;

considerando che non vi è quindi motivo, in base agli elementi a conoscenza della Commissione, di ritenere che il contratto di licenza abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che, mancando quindi una delle condizioni stabilite per l'applicazione della citata disposizione, l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata senza che occorra esaminare se il contratto di licenza è tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei confronti del contratto di licenza concluso in data 30 dicembre 1968 tra la succursale della società A. Raymond, Lörrach (Baden), e la società Nagoya Rubber Co. Ltd., Nagoya (Giappone).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla succursale sita in Lörrach (Baden) della società francese in accomandita semplice A. Raymond di Grenoble.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT