CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

presentate il 29 novembre 1988 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. Il contemperamento dei diritti nazionali di proprietà intellettuale con i principi comunitari di libera circolazione delle merci e di libertà di concorrenza vi ha portato ad elaborare nel corso del tempo un complesso di soluzioni direttrici la cui applicazione nel caso di specie mi sembra possa consentire di individuare i termini della soluzione alla questione sollevata dal Landgericht di Amburgo.

2. Il problema sottopostovi è chiaramente delimitato. Le opere musicali di Cliff Richard sono divenute di pubblico dominio in Danimarca. Esse sono ancora oggetto di tutela nella Repubblica federale di Germania. Di conseguenza, possono gli artt. 30 e 36 del trattato CEE autorizzare il titolare dell'esclusiva in quest'ultimo Stato a valersi di diritti concessigli dalla normativa nazionale per opporsi alla vendita di supporti del suono dell'artista Cliff Richard provenienti dalla Danimarca? La risposta è immediata: vi propongo di dare soluzione affermativa alla questione, condividendo in ciò l'unanimità di giudizio, degna di essere sottolineata, della Commissione e degli Stati membri che hanno presentato osservazioni.

3. Innanzitutto occorre precisare due punti, ossia la natura dei supporti del suono e i diritti di proprietà intellettuale di cui è causa. Osserviamo in primo luogo che

« i supporti del suono, per quanto incorporino opere musicali tutelate, sono prodotti ai quali si applica il regime della libera circolazione delle merci (...) » [1]

È quindi fuor di dubbio che i principi dell'art. 30 si applicano ai supporti del suono e che la normativa che consente di opporsi alla loro messa in commercio costituisce una restrizione ai sensi di detto articolo.

4. Occorre quindi stabilire se l'art. 36, che autorizza divieti o restrizioni giustificati da esigenze di tutela della proprietà industriale e commerciale che

« comprende la tutela fornita attraverso il diritto d'autore, in particolare qualora questo venga sfruttato commercialmente », [2]

abbia riguardo al « diritto affine al diritto d'autore » del fabbricante del supporto del suono, di cui trattasi nella presente causa.

5. In proposito nella vostra sentenza Deutsche Grammophon [3], avete semplicemente « supposto » che tale diritto rientrasse nella nozione di proprietà intellettuale e commerciale di cui all'art. 36. Tuttavia, questa ipotetica formulazione non compare più nel dispositivo della sentenza. Del resto, nella

* Lingua originale: il francese.

1 — Cause riunite 55 e 57/80, Musikvertrieb Membran/GEMA, sentenza 20 gennaio 1981, Racc. pag. 147, punto 8 della motivazione.

2 — Ibidem punto 9 della motivazione.

3 — Causa 78/70, sentenza 8 giugno 1971, Racc. pag. 487, punto 11 della motivazione.

sentenza Coditel II avete espressamente dichiarato che l'art. 36 è volto a proteggere l'esistenza dei diritti di *proprietà artistica e intellettuale*[4]. Occorre però innanzitutto riportare in questa sede i motivi che vi hanno indotto a considerare che il diritto d'autore « stricto sensu » rientra nella nozione di proprietà industriale e commerciale. Infatti, avete sottolineato che il diritto d'autore include la facoltà

« di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell'opera tutelata »

e che

« non vi è motivo di operare a questo proposito, ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del trattato, una distinzione fra il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale »[5].

Avete aggiunto che

« lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale o commerciale »[6].

Questi motivi, che nella sentenza Musik-Vertrieb vi indussero a respingere gli argomenti del governo francese secondo cui la vostra giurisprudenza in materia di proprietà industriale e commerciale non poteva essere applicata al diritto d'autore, data la sua dimensione « personale e morale », mi sembra possano applicarsi del pari al diritto di riproduzione e di diffusione dell'editore, per quanto riguarda lo sfruttamento commerciale dell'opera di cui trattasi.

6. Il complesso della motivazione della vostra sentenza Keurkoop mi pare confortare questa analisi. Avete infatti così argomentato:

« va (...) osservato che, come la Corte ha già stabilito per i diritti di brevetto, di marchio e d'autore, la tutela dei disegni e modelli rientra nella tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36, *in quanto ha lo scopo di definire i diritti d'esclusiva peculiari di tale proprietà* »[7].

7. Inoltre, se ammettete che la ditta che ha acquisito la possibilità di sfruttare commercialmente il diritto d'autore su un'opera cinematografica possa valersi di tale diritto[8], mi sembra chiaro che l'editore titolare di diritti relativi ad un'opera musicale non può essere considerato in modo diverso.

8. I diritti di proprietà intellettuale, non sono stati ancora oggetto di armonizzazione in ambito comunitario. Bisogna dunque rilevare che, per quanto riguarda i diritti di riproduzione e di diffusione di cui trattasi nella presente causa,

« 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 (...) dipende dalle norme nazionali »[9].

4 — Causa 262/81, sentenza 6 ottobre 1982, Racc. pag. 3381, punto 10 della motivazione.

5 — Cause riunite 55 e 57/80, locuzione citata, punto 12 della motivazione.

6 — Ibidem punto 13 della motivazione.

7 — Causa 144/81, sentenza 14 settembre 1982, Racc. pag. 2853, punto 14 della motivazione; il corsivo è mio.

8 — In particolare cause 262/81, Coditel II, locuzione citata, e 62/79, Coditel I, sentenza 18 marzo 1980, Racc. pag. 881.

9 — Causa 144/81, locuzione citata, punto 18 della motivazione.

9. Ma l'applicazione di questa normativa, secondo la vostra costante giurisprudenza, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci solo nei limiti in cui si ricolleghi all'esistenza [10] o, ancora, all'oggetto specifico [11] del diritto di cui trattasi. Nella vostra sentenza Deutsche Grammophon [12] non vi siete eplicitamente pronunciati sulla questione se il diritto esclusivo di messa in commercio facesse parte in quanto tale della « sostanza » del diritto di riproduzione e di diffusione dell'editore, visto che nel caso di specie esso era scaduto. Sono incline a ritenere che non vi siano ragioni che ostino a che facciate riferimento, per risolvere il caso di specie, a soluzioni mutuate dal diritto dei brevetti poiché, come ha osservato l'avvocato generale Roemer,

« il diritto d'autore è più affine al diritto sui brevetti che non al diritto sui marchi » [13].

10. Emerge dalla vostra giurisprudenza in materia di brevetti e da ultimo dalla sentenza Pharmon che

« 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 » [14].

11. Ritengo che tale analisi possa inoltre farsi forte di quanto affermato nella vostra sentenza Coditel II in cui avete dichiarato che per quanto riguarda

« (...) il diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche (...) *la messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto del materiale dell'opera, come nel caso del libro o del disco* » [15].

12. Tenuto conto dell'importanza data alla messa in circolazione del supporto materiale dell'opera, ritengo che il diritto all'esclusiva della prima messa in circolazione possa essere del pari considerato come rientrante nella sostanza del diritto di riproduzione ivi considerato [16]. Infatti, come per il diritto di brevetto, il pregiudizio arrecato a tale prerogativa rimette in dubbio l'esistenza stessa del diritto. Se terzi possono porre in commercio l'opera tutelata senza che il titolare del diritto possa opporvisi, ciò non incide tanto sull'esercizio del diritto quanto piuttosto sulla sua sostanza, vale a dire sull'esclusività della messa a disposizione del pubblico.

13. Preciso infine che la questione se il termine di esclusiva faccia parte dell'oggetto specifico del diritto non deve dar luogo a lunghe disquisizioni. Infatti, è una questione quanto mai artificiale: la durata dell'esclusiva è indissolubile dall'esistenza del diritto stesso, poiché ne definisce la portata « ratione temporis ». Resta da determinare, ma è un punto su cui ritornerò, se la durata dell'esclusiva possa apparire discriminatoria o

10 — Cause riunite 56 e 58/64, Grundig, sentenza 13 luglio 1966, Racc. pag. 429; causa 24/67, Parke, Davis, sentenza 29 febbraio 1968, Racc. pag. 82.

11 — Causa 78/70, Deutsche Grammophon, locuzione citata; causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, sentenza 31 ottobre 1974, Racc. pag. 1147; causa 16/74, Centrafarm/Winthrop, sentenza 31 ottobre 1974, Racc. pag. 1183.

12 — Causa 78/70, loc. cit..

13 — Causa 78/70, locuzione citata, in particolare pag. 507.

14 — Causa 19/84, sentenza 9 luglio 1985, Racc. pag. 2281, punto 26 della motivazione; il corsivo è mio.

15 — Causa 262/81, locuuzione citata, il corsivo è mio; cfr., del pari, causa 62/79, precitata, punto 12 della motivazione.

16 — Osservo che qui trattasi del supporto del suono unicamente come merce non come supporto di rappresentazione; vedasi, per quanto riguarda il « diritto di riproduzione meccanico« che si riferisce a tale ultimo aspetto del disco, in particolare la vostra sentenza nella causa 402/85, Basset, 9 aprile 1987, Racc. pag. 1747; vedasi più specialmente sulla distinzione tra il disco come merce e il disco come supporto di rappresentazione M. A. Hermitte, Commentario in Basset, locuzione citata, Clunet 1988, pag. 535 e seguenti.

costituire una forma di restrizione dissimulata.

14. Tuttavia, il diritto esclusivo di procedere alla prima messa in commercio trova nella sua definizione anche il suo limite. Una vota effettuata dal titolare stesso, o col suo consenso, tale diritto non può più essere invocato nei confronti della merce di cui trattasi.

15. Voi avete infatti sancito il principio che si è convenuto di definire come teoria dell'« esaurimento », affermando che il titolare del diritto di proprietà intellettuale tutelata dalla normativa di uno Stato membro non può invocare detta normativa per opporsi all'importazione di un bene legittimamente posto in commercio sul mercato di un altro Stato membro da parte del titolare del diritto stesso, o col suo consenso [17].

16. Alla luce della vostra giurisprudenza, il criterio del consenso appare essenziale per stabilire se i diritti di cui si avvale il titolare siano o no scaduti. Questa tesi « volontaristica » è stata confermata in una serie di pronunce estremamente chiare al riguardo.

17. Nella causa Merck, in cui lo stesso titolare del brevetto aveva smerciato in Italia medicinali che in questo Stato non erano brevettabili e intendeva opporsi all'importazione degli stessi nei Paesi Bassi, avete dichiarato:

« spetta (...) al titolare del brevetto decidere, con piena cognizione di causa, circa il modo in cui egli pone in commercio il prodotto, ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno Stato membro in cui la legge gli impedisce di brevettarlo. Se esso decide in questo senso, deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nell'area comunitaria » [18].

18. La vostra sentenza Pharmon, vertente sul caso di un titolare di brevetto che faceva uso del suo diritto onde opporsi all'importazione di prodotti di un altro Stato membro in regime di licenza obbligatoria, così disponeva:

« Quando le competenti autorità di uno Stato membro (...) attribuiscono ad un terzo una licenza obbligatoria consentendogli di compiere atti di produzione e di smercio che il titolare del brevetto ha normalmente il diritto di vietare, non si può ritenere che questi abbia consentito agli atti compiuti da tale terzo. Con un provvedimento del genere, infatti, il *titolare del brevetto* viene *privato del diritto di decidere liberamente* il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto » [19].

19. E occorre ancora sottolineare, come voi avete già esaminato, il caso se il titolare del brevetto avesse o no percepito degli introiti nell'ambito del sistema delle licenze obbligatorie e come questo fatto fosse senza importanza ai fini dell'esistenza del suo diritto di divieto, per cui

« i limiti tracciati dal diritto comunitario all'applicazione delle norme dello Stato membro d'importazione (...) non dipendono affatto dalle condizioni cui le competenti autorità dello Stato membro d'esportazione hanno subordinato la concessione della licenza obbligatoria » [20].

17 — Cfr., specialmente, causa 78/70, Deutsche Grammophon, locuzione citata, punto 13 della motivazione; causa 119/75, Terrapin, sentenza 22 giugno 1976, Racc. pag. 1039, punto 6 della motivazione; cause riunite 55 e 57/80, Musikvertrieb, locuzione citata, punto 15 della motivazione; causa 187/80, Merck, sentenza 14 luglio 1981, Racc. pag. 2063, punto 12 della motivazione; causa 19/84, Pharmon, locuzione citata, punto 22 della motivazione.

18 — Causa 187/80, locuzione citata, punto 11 della motivazione.

19 — Causa 19/84, locuzione citata, punto 25 della motivazione; il corsivo è mio.

20 — Ibidem, punto 29 della motivazione.

20. Emerge quindi chiaramente dalla vostra giurisprudenza che

« il consenso prestato dall'avente diritto è la chiave che apre le porte del mercato comune ai prodotti brevettati » [21].

21. Non mi posso peraltro associare all'analisi che il giudice a quo sembra compiere a proposito della vostra sentenza Musik-Vertrieb. In questa causa avete ritenuto che la società di diritti d'autore GEMA non poteva pretendere compensi supplementari per l'importazione nella Repubblica federale tedesca di dischi provenienti dal Regno Unito. E, contrariamente a quello che sembra suggerire il giudice a quo, il sistema di licenza obbligatoria o più esattamente di canoni massimi praticato in questo Stato non vi è parso determinante per decidere che il titolare non poteva far uso del suo diritto. Dopo aver ricordato il principio dell'esaurimento avete infatti dichiarato che

« né il titolare di un diritto d'autore o il suo licenziatario né una società per la gestione dei diritti d'autore, che agisca in nome del titolare o del licenziatario, possono invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d'autore per impedire o limitare l'importazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal *titolare stesso o con il suo consenso* » [22].

E avete altresì precisato che

« nessuna norma giuridica nazionale può permettere ad un'impresa incaricata della gestione di diritti d'autore (...) di riscuotere un prelievo sui prodotti importati da un altro Stato membro, *in cui sono stati messi in circolazione dal titolare del diritto d'autore o con il suo consenso* » [23].

Quest'ultima considerazione mi appare decisiva ed osta in modo categorico a che si possa ritenere che, nella fattispecie, vi sia esaurimento dei diritti.

22. Osservo peraltro che il fatto che i supporti del suono siano stati legittimamente distribuiti sul mercato danese mi sembra non incidere, di per sé, sulla possibilità riservata al titolare di vantare il suo diritto. Nella vostra sentenza Centralfarm avete dichiarato che

« (...) 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 » [24].

23. Non esiste alcun motivo per operare una distinzione tra la situazione in cui il prodotto *non* può essere tutelato e quella in cui non lo può *più*. Sarebbe addirittura paradossale che la libertà scaturita dalla scadenza del termine di tutela nello Stato d'esportazione implichi conseguenze più « gravose » per il titolare del diritto nello Stato d'importazione di quante non ne implichi la libertà permanente che invece esiste in caso di totale mancanza di tutela del diritto. Nei due casi, il problema è identico. Lo smercio senza il consenso del titolare del diritto è le-

21 — Conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa 19/84, locuzione citata, pag. 2288.

22 — Cause riunite 55 e 57/80, locuzione citata, punto 15 della motivazione; il corsivo è mio.

23 — Ibidem, punto 18 della motivazione; il corsivo è mio.

24 — Causa 15/74, locuzione citata, punto 11 della motivazione; il corsivo è mio.

gittimo ai sensi del diritto dello Stato d'esportazione. In entrambi i casi la soluzione dev'essere la stessa, in quanto il diritto del titolare non può esaurirsi nello Stato d'importazione in difetto di atti personali di uso nei confronti dei beni controversi.

24. Certamente, con la sua tesi, la convenuta nella causa principale può richiamarsi alle esigenze di un mercato sostenendo che un prodotto legittimamente posto sul mercato di uno Stato membro fruisce per questo fatto necessariamente di un regime di libera circolazione delle merci. Questo assunto però sacrifica totalmente l'esigenza di tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36.

25. La soluzione che vi propongo di respingere avrebbe come conseguenza di armonizzare il termine di protezione prendendo come punto di riferimento il termine più breve esistente nella Comunità. Se una soluzione di questo genere mi pare discutibile in linea di principio e nella parte in cui non riconoscerebbe le competenze degli Stati membri in materia e sacrificherebbe la tutela dei diritti di cui all'art. 36, essa inoltre potrebbe comportare in quest'ambito notevoli rischi per quanto riguarda l'opera artistica nella Comunità, nell'ambito di un'Europa della cultura che tutti auspicano.

26. Un'ultima osservazione. Bisogna far menzione del caso in cui il termine di tutela di cui alla normativa nazionale possa apparire discriminatorio o tale da ridurre, in modo dissimulato, gli scambi. Il termine di tutela di 25 anni però, contenuto attualmente nella Urheberrechtsgesetz del 9 settembre 1965, corrisponde ad una durata di tutela inferiore a quella che esisteva in precedenza (50 anni dalla morte dell'autore [25]) anche se il termine comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge. Ritengo quindi, con la Commissione, che nulla può far pensare che le norme nazionali di cui è causa costituiscano restrizioni dissimulate.

27. Di conseguenza, vi propongo di dichiarare che gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE non ostano a che il titolare di un diritto di riproduzione e di diffusione di un'opera musicale faccia uso delle prerogative che la normativa nazionale gli concede per quanto riguarda supporti del suono non smerciati né da lui stesso né col suo consenso in uno Stato membro in cui un tale smercio fosse legittimo in seguito alla scadenza del termine di tutela.

25 — Art. 29, LUG del 19 giugno 1901, RGBl., 1227, modificato da norme successive pubblicate sul RGBl. del 13 dicembre 1934, II, pag. 1359. Rilevo peraltro che l'art. 14 della « convenzione internazionale sulla tutela degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori dei fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione« del 26 ottobre 1961 dispone che « la durata della tutela non potrà essere inferiore a un periodo di 20 anni« .