SENTENZA DELLA CORTE
DEL 17 FEBBRAIO 1977 [1]

Farbwerke Hoechst AG
contro Hauptzollamt Frankfurt
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Finanzgericht)

«Valore in dogana dei diritti al marchio»

Causa 82/76

Massime

1. *Valore in dogana — Determinazione — Associazione — Definizione ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68 — Applicazione al caso dell'art. 3, n. 7 b), di detto regolamento*

2. *Valore in dogana — Determinazione — Associazione — Nozione (Regolamento n. 803/68, art. 2, n. 2)*

3. *Valore in dogana — Determinazione — Diritto di distribuzione in una zona — Trasferimento a titolo oneroso — Diritto di produrre la merce importata — Concessione gratuita — Regolamento n. 1788/69, art. 2. n. 1 a) — Applicazione*

1. La definizione della nozione di «persone associate in affari» di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 803/68 vale anche per quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, n. 7, lett b), dello stesso regolamento.
2. Il contratto mediante il quale il fornitore estero di un dato prodotto concede a un compratore residente nella Comunità il diritto di distribuzione per una zona determinata contro pagamento di un corrispettivo consistente nella partecipazione, in ragione di una determinata percentuale, al ricavo delle vendite dà vita ad una associazione quale quella contemplata dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68.
3. Il contratto col quale vengano concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di distribuzione per una zona determinata, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento della Commissione n. 1788/69.

Nel procedimento 82/76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

FARBWERKE HOECHST AG, con sede in Francoforte sul Meno,

e

HAUPTZOLLAMT FRANKFURT (Ufficio doganale principale di Francoforte),

domanda vertente sull'interpetazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6) e del regolamento (CEE) della Commissione del 10 settembre 1969, n. 1788/69 relativo alla determinazione di alcune eccezioni ai sensi dell'art. 3, n. 2 del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio (GU n. L 230 dell'11. 9. 1969, pag 8).

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 9 settembre 1970, la Farbwerke Hoechst di Francoforte — attrice nel procedimento principale — stipulava un contratto con la Hoffmann-La Roche di Basilea (Svizzera) in prosieguo Roche — in virtù del quale alla prima veniva concesso il diritto di acquistare dalla seconda un preparato, prodotto da quest'ultima, a base di due sostanze, sulfadoxina e trimetroprimina, di produrre, servendosi di detto preparato, direttamente o tramite le affiliate, specialità destinate alla medicina veterinaria e di vendere le stesse specialità destinate sul mercato mondiale, eccezione fatta per gli Stati Uniti d'America. L'attrice può vendere la specialità con il proprio marchio e in nome proprio.

Nella pubblicità, la Hoechst non può far menzione della Roche senza l'espresso consenso di questa. Come contropartita «per la rinuncia al diritto di distribuzione», l'attrice si è impegnata a corrispondere una somma pari al 3 % del fatturato netto.

Tra il 14 aprile 1971 e il 12 settembre 1972, l'attrice nella causa principale importava 10 partite, per complessive 59 939 fiale da 100 ml, del preparato in questione, prodotto e fornito dalla Roche. Dopo l'importazione, la merce veniva suddivisa, nei magazzini doganali, in confezioni più piccole, poi contrassegnate, per la prima volta, con il marchio «Borgal», depositato nella Repubblica federale di Germania a nome dell'attrice nella causa principale. L'Hauptzollamt Frankfurt — convenuto nella causa principale — stabiliva in via provvisoria il valore in dogana della merce allorché questa veniva presentata per esser depositata nei magazzini doganali. Assumendo detto valore come base, l'attrice — tra il 13 maggio 1971 e il 13 aprile 1973 — chiedeva lo sdoganamento delle partite litigiose di «Borgal» per metterle in libera pratica e l'Hauptzollamt calcolava sulla stessa base l'ammontare dei relativi dazi doganali. Di conseguenza, il valore in dogana non veniva aumentato né per le percentuali versate dalla Hoechst, né per l'uso del marchio «Borgal».

Dopo aver accertato, nel corso di ispezioni nella sede dell'attrice, che vi era un «contratto di concessione» stipulato con la Roche e che era stato apposto il marchio «Borgal», il 14 dicembre 1973 il convenuto inviava all'attrice un'ingiunzione per il pagamento di un conguaglio. I dazi doganali erano stati rettificati tenendo conto, questa volta, delle percentuali versate a La Roche, punto ormai fuori discussione, nonché di un aumento di valore pari a 15,15 DM/100 fiale, corrispondente al presunto valore del marchio «Borgal».

Circa la determinazione del valore in dogana delle merci, il regolamento del Consiglio n. 803/68 recita:

Art. 1

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall'art. 5, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro.

2. Il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che:
a) le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale;
c) i dazi e le tasse esigibili nel territorio doganale della Comunità siano sopportati dal compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale.

Art. 2

1. Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro è una vendita nella quale, in particolare:
a) il pagamento del prezzo delle merci costituisce la sola prestazione effettiva del compratore; per prestazione effettiva si deve intendere non soltanto l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale, ma anche qualsiasi altra controprestazione;
b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali e non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore ed una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;
c) nessuna parte del ricavato dalle ulteriori vendite o da altri atti di disposi-

zione o dall'ultilizzazione delle merci spetterà, direttamente o indirettamente, al venditore o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata in affari al venditore.

2. Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in affari o in beni di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti o indiretti.

Art. 3

1. Allorché le merci da valutare:
a) sono fabbricate secondo un brevetto di invenzione o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati;
b) o sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio,
c) o sono importate per formare oggetto di vendita o di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero, e per essere utilizzate sotto detto marchio, la determinazione del prezzo normale si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzare, per detta merce, il brevetto, il disegno o il modello, o il marchio di fabbrica o di commercio. Questa disposizione si applica anche quando si tratta di un diritto d'autore o di qualsiasi altro diritto della proprietà intellettuale o industriale.

2. Eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere determinate secondo la procedura prevista all'art. 17 quando i diritti di cui al paragrafo stesso appartengono ad una persona stabilita in uno Stato membro

3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

7. Ai sensi del presente articolo, un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero, se appartiene:
a) ad una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità abbia coltivato, prodotto, fabbricato, messo in vendita le merci da valutare, o che sia altrimenti intervenuta nei confronti delle merci stesse;
b) o ad una persona qualsiasi associata in affari con una qualsiasi persona di cui alla lettera a);
c) o ad una persona qualsiasi i cui diritti sul marchio siano limitati ad un accordo intervenuto con una delle persone di cui alle lettere a) o b).

Il regolamento n. 1788/69 della Commissione determina alcune eccezioni ai sensi dell'art. 3, n. 2 del regolamento n. 803/68 del Consiglio. *L'art. 2* del regolamento della Commissione precisa:

1. Qualora il diritto all'utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio considerato straniero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68 non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, il valore di detto diritto non è da incorporare nel valore in dogana se è soddisfatta una o più delle condizioni sotto indicate:
a) il marchio appartiene a un rappresentante esclusivo o a un concessionario unico stabilito in uno Stato membro, sempreché l'associazione in affari, tra il rappresentante o il concessionario ed il fornitore delle merci da valutare, sia costituita unicamente dal rapporto di rappresentanza o di concessione e che i diritti del rappresentante o del concessionario sul marchio non siano limitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, lett. c) del regolamento (CEE) n. 803/68;
b) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro, associata in affari con il fornitore delle merci da valutare, la quale importa ugualmente, per venderle coperte dal medesimo marchio, merci identiche ottenute nelle condizioni di libera concorrenza previste dall'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 803/68;
c) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro i cui

rapporti di associazione in affari con il fornitore delle merci da valutare risultano unicamente dal fatto che una terza persona detiene una partecipazione nei beni dell'una o dell'altra, sempreché tali rapporti non esercitino alcuna influenza sulle transazioni di cui formano oggetto;

d) il marchio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro i cui rapporti di associazione in affari con il fornitore delle merci da valutare risultano unicamente dal fatto che essa ha concesso un prestito al fornitore o ha ricevuto un prestito da quest'ultimo o ambedue hanno ricevuto un prestito da una terza persona, sempreché tali rapporti non esercitino alcuna influenza sulle transazioni di cui formano oggetto le merci considerate.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, altresì, quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo lavorazione o trasformazione ulteriore, di vendita o di altro atto di disposizione coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero o per essere utilizzate sotto tale marchio.

Il convenuto giustifica la riscossione del conguaglio sottolineando che il marchio «Borgal» va considerato come marchio straniero ai sensi dell'art. 3, n. 7 del regolamento del Consiglio n. 803/68 giacché l'attrice è «associata in affari» ai sensi dell'art. 2, n. 2 del regolamento summenzionato, data l'esistenza di un contratto di concessione stipulato con un fornitore avente sede in un paese extracomunitario. L'inclusione del valore del marchio nel valore in dogana non è nemmeno escluso dall'art. 2 del regolamento della Commissione n. 1788/69.

Dopo la reiezione dell'opposizione fatta all'ingiunzione di versare il conguaglio, l'attrice ha adito il Finanzgericht. Essa ha svolto i seguenti argomenti: L'associazione in affari di cui all'art. 3. n. 7 del regolamento n. 803/68 non corrisponde esattamente all'associazione in affari presunta, di cui all'art. 2, n. 2 dello stesso regolamento. L'associazione in affari ai sensi dell'art. 3. n. 7 va interpretata restrittivamente e la sua esistenza va provata in ogni singolo caso. Le disposizioni in questione hanno finalità diverse: l'art. 2 definisce la vendita ideale. La presunzione di associazione in affari di cui al n. 2 non implica che ad essa si debbano connettere conseguenze. Ciò si verifica solo allorché il legame associativo ha avuto pure ripercussioni sulla formazione dei prezzi.

Per contro, il n. 7, combinato col n. 1 dell'art. 3 del regolamento n. 803/68 implica automaticamente, nell'ipotesi in cui siano soddisfatte le condizioni previste, che il valore del diritto di far uso del marchio va tenuto in considerazione per calcolare il prezzo normale. Poiché questa nozione è connessa al valore della merce, di volta in volta si deve stabilire se il valore del prodotto importato verrà accresciuto per effetto dell'apposizione del marchio. Analogamente, perché un contratto di concessione giustifichi l'esistenza di un vincolo associativo in affari, esso deve riguardare i prodotti importati. Ciò si verifica, ad esempio, se la licenza ha come oggetto la concessione di taluni diritti (diritti di brevetto di marchio, di fabbricazione, ecc.). L'attrice deduce di essersi limitata a riconfezionare e a etichettare il prodotto importato, il che non va oltre i normali compiti di un distributore.

Il marchio «Borgal» non ha avuto alcuna incidenza sull'ammontare del prezzo fatturato all'importazione. Per i prodotti chemioterapici di composizione complessa, la vendita sotto un marchio costituisce solo un mezzo per individuare il prodotto. La Roche vende il prodotto allo stesso prezzo: non ha importanza se esso è rivenduto sotto un marchio o meno. Il marchio «Borgal» non ha quindi implicato alcuna maggiorazione obiettiva del valore del prodotto all'epoca in questione.

Infine l'attrice critica il metodo di stima seguito per determinare il valore del marchio in questione. L'aliquota media applicata potrebbe aver valore al massimo per

un marchio di notorietà media; il marchio «Borgal» acquistato da un terzo come «marchio in disuso» per 3 000 DM rientra in questa categoria.

Il convenuto sostiene che la nozione di «vincolo associativo in affari», come definita dall'art. 2. n. 2 del regolamento 803/68, si applica obbligatoriamente all'insieme della normativa in materia di valore in dogana. In virtù del «contratto di concessione», l'attrice deve essere considerata «associata in affari» ai sensi dell'art. 3, n. 7, con la conseguenza che il marchio «Borgal», che essa ha brevettato sul territorio comunitario, si deve considerare marchio straniero.

La fattispecie non costituisce una delle eccezioni contemplate dal regolamento n. 1788/69. Il solo elemento dubbio potrebbe essere, a rigore, il metodo di calcolo applicato per determinare il valore del marchio da aggiungersi al valore in dogana. Tuttavia l'attrice non ha fatto alcuna proposta — migliore — in merito.

Con ordinanza 18 giugno 1976, l'Hessisches Finanzgericht ha disposto la sospensione del procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una domanda pregiudiziale così articolata:

1) Se l'art. 2, n. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 803/68 — a norma del quale due persone sono considerate associate in affari se, fra l'altro, una di esse possegga un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra — debba applicarsi anche all'associazione in affari di cui all'art. 3, n. 7, lett. b) dello stesso regolamento.
2) In caso negativo: quali siano i criteri di identificazione dell'associazione in affari ai sensi dell'art. 3, n. 7, lett. b) del regolamento n. 803/68.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se dia vita a una siffatta associazione in affari (art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68) un accordo mediante il quale un fornitore estero concede a un compratore nazionale in primo luogo il diritto di distribuire, contro pagamento di un corrispettivo, un dato prodotto entro un determinato territorio e in secondo luogo il diritto di fabbricare egli stesso, senza versare alcun ulteriore corrispettivo, il prodotto importato secondo un procedimento brevettato e utilizzando due prodotti base brevettati che egli si impegna ad acquistare dal suddetto fornitore.
4) In caso affermativo: se ciò valga anche nell'ipotesi in cui il compratore non faccia uso del diritto di fabbricare detto prodotto.
5) In caso affermativo: se le espressioni «rappresentante esclusivo» e «concessionario unico» di cui all'art. 2, n. 1, lett. a) del regolamento (CEE) della Commissione n. 1788/69 abbiano il medesimo significato.
6) In caso negativo: se per «concessionario unico» debba intendersi anche colui che ottiene dal titolare di un brevetto il diritto di fabbricare la merce di cui trattasi secondo il procedimento brevettato.
7) In caso di soluzione affermativa della questione sub 5): se un accordo mediante il quale vengono concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, diritti di distribuzione relativamente a un determinato territorio, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato — diritto di cui non viene fatto uso — ecceda l'ambito di un rapporto di rappresentanza esclusiva.
8) In caso affermativo: se i supplementi da applicare al valore in dogana della merce in conformità all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 803/68 vadano calcolati in base al prezzo d'acquisto del marchio, ceduto come «marchio non utilizzato» da una terza persona — e in tale ipotesi su quante future operazioni d'importazione tale prezzo vada suddiviso — oppure secondo percentuali fisse del ricavato della vendita.
9) In quest'ultimo caso: in base a quali criteri debbano essere fissate tali percentuali (grado di notorietà del marchio; suo valore di semplice contrassegno).

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 agosto 1976.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, ha presentato osservazioni scritte la Commissione delle CEE rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dal sig. Manfred Beschel, membro del servizio giuridico.

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

II — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte

La Commissione premette alle sue osservazioni sulle varie questioni alcune considerazioni di carattere generale sui principi della legislazione in materia di valore in dogana.

Sulle prime due questioni

La Commissione esamina anzitutto le disposizioni del regolamento n. 803/68 che disciplinano la presa in considerazione del marchio per la determinazione del valore in dogana (art. 3, n. 1; art. 3, n. 4; art. 3, n. 7). Essa osserva che tali disposizioni hanno lo scopo, nel loro complesso, di garantire al fabbricante di prodotti di marca, nell'ambito del territorio, una totale protezione doganale nei confronti dei fabbricanti di prodotti stranieri di marca. Dato che il marchio, tra l'altro, serve a fornire una garanzia della qualità costante dei prodotti che esso distingue, l'apposizione del marchio ha l'effetto, in condizioni di piena concorrenza, d'aumentare obiettivamente il valore dei prodotti rispetto a quelli analoghi non contrassegnati da marchio («anonimi») e che non offrono quindi una «garanzia di qualità». Onde tener conto di questo aumento di valore, l'art. 3, n. 1 b) dispone che la determinazione del prezzo normale delle merci «importate coperte da marchio di fabbrica» si opererà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di usare il marchio.

L'art. 3, n. 1 c) mira a completare la tutela doganale disponendo che il valore del marchio straniero deve pure venire incluso nel valore in dogana allorché le merci non vengano importate sotto un marchio, ma comunque saranno poste in vendita contrassegnate da un marchio straniero.

Il n. 7 dello stesso articolo compie un passo ulteriore per vietare eventuali alterazioni del prezzo normale: onde escludere la possibilità che una persona fisica o giuridica dipendente da un fabbricante straniero depositi in nome proprio il marchio in uno Stato membro della Comunità e ne contrassegni prodotti stranieri dopo averli importati anonimamente, esso dispone alla lettera b) che un marchio deve sempre considerarsi come marchio straniero se appartiene ad una persona «associata in affari» con il fabbricante straniero del prodotto di marca.

L'art. 2, n. 2 del regolamento n. 803/68, precisando in linea generale i casi in cui due persone vanno considerate «associate in affari» fornisce una definizione esauriente. Questa ha lo scopo di provocare le conseguenze giuridiche, che la disciplina collega alla nozione di «associato in affari», ogniqualvolta ne sussistano i presupposti. Il contesto normativo di detta definizione è costituito dal complesso delle disposizioni relative alla determinazione del prezzo normale, tra le quali rientra anche l'art. 3, n. 7 b) del regolamento n. 803/68. La sfera d'applicazione di detta definizione non è nemmeno espressamente limitata ad alcune norme in materia di valore in dogana.

Tale limitazione è contemplata dall'art. 3, n. 7, per la definizione del marchio straniero e si può ritenere che una restrizione corrispondente poteva stabilirsi anche per l'art. 2, n. 2 di detto regolamento, se si fosse inteso apportarla. Si deve dun-

que far ricorso all'art. 2, n. 2 per difinire il contenuto della nozione «persona associata in affari» ai sensi dell'art. 3, n. 7 b) del regolamento n. 803/68.

Questa conclusione dispensa dal risolvere la seconda questione.

Sulla terza e quarta questione

Il tenore dell'art. 2, n. 2 del regolamento n. 803/68 basta ad indicare che esso si ripropone di includere nel modo più completo possibile tutti i tipi di vincoli associativi in affari tra due persone. Basta un «qualsiasi» interesse di una persona negli affari o nei beni dell'altra (o un interesse comune), sia esso diretto od indiretto.

Alcuni limiti sono però contenuti in questa ampia definizione:
1) l'«interesse» deve andare oltre l'evidente interesse al pagamento del prezzo di vendita propriamente detto.
2) L'«interesse» deve essere concretamente determinabile.
3) L'«interesse» deve quanto meno esser tale da influire sul prezzo normale.

Ciò premesso, la Commissione così conclude:

La concessione del diritto di distribuzione in esclusiva di alcuni prodotti brevettati alla quale si connette l'obbligo del compratore di versare, come contropartita della concessione, una percentuale del 3 % sul ricavato netto delle vendite costituisce inevitabilmente un «legame associativo in affari» che va oltre i limiti di una semplice vendita. Il venditore ha un interesse concreto negli affari dell'acquirente concessionario esclusivo della distribuzione, poiché per smerciare i suoi prodotti in una zona determinata egli deve servirsi di questo canale. L'interesse molto specifico negli affari dell'acquirente è inoltre costituito dalla partecipazione fissa al ricavo delle vendite. È plausibile che, se avesse rifiutato la clausola della percentuale, l'attrice non avrebbe ottenuto la concessione di distribuzione esclusiva. Che la fattispecie non corrisponda ad un semplice contratto di vendita è pure dimostrato dall'art. 2, n. 1 c) del regolamento n. 803/68, in forza del quale la vendita non si considera più «effettuata in condizioni di libera concorrenza» se il venditore partecipa, in un modo o nell'altro, agli utili della rivendita.

Per contro, la concessione del diritto speciale — tutelato da un brevetto — di fabbricare determinate merci (prodotti farmaceutici) usando sostanze da acquistarsi presso il rivenditore non rappresenta, rispetto ai rapporti contrattuali descritti in precedenza, un «vincolo associativo in affari» indipendente se il titolare non si è servito di tale diritto. In effetti, questo rapporto contrattuale che non ha effetti concreti, non influisce sugli elementi di giudizio che servono come parametri per l'effettiva determinazione del valore in dogana delle merci.

Questo orientamento trova conferma in un parere del comitato per il valore in dogana del Consiglio di cooperazione doganale (all. VI al documento 22. 440).

Sulla quinta e sesta questione

Nel sistema della disciplina concernente il valore in dogana, le nozioni di «rappresentante esclusivo» e di «concessionario unico» di cui all'art. 2, n. 1 a) del regolamento n. 1788/69 della Commissione non vanno considerate come nozioni indipendenti, dotate ciascuna di un contenuto autonomo e che possono quindi essere delimitate l'una rispetto all'altra. Si tratta di una nozione unica che, indipendentemente dalla situazione giuridica formale, comprende l'operatore economico al quale un terzo ha concesso il diritto esclusivo di distribuire determinati prodotti in una zona determinata. L'ampia accezione della nozione globale si rileva chiaramente dall'art. 9, n. 2 b), del regolamento n. 803/68, che include nella nozione «ogni altra persona fisica o giuridica operante in condizioni comparabili».

Sulla settima questione

La funzione protettiva conferita alle disposizioni relative alla presa in considerazione dei marchi stranieri (e dei marchi assimilati ai marchi stranieri) in materia di valore in dogana è pienamente assolta se le norme impediscono al fabbricante straniero di prodotti di marca di eludere l'applicazione del principio del prezzo normale ricorrendo a scappatoie. Per converso, la rigida applicazione di dette disposizioni può del pari «condurre ad una valutazione in dogana non sempre facilmente giustificabile »...« quando il diritto alla utilizzazione del marchio di fabbrica o di commercio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro» (vedi la motivazione del regolamento n. 1788/69 della Commissione).

L'art. 2 del regolamento n. 1788/69 precisa i casi in cui un marchio (da ritenersi di per sé un marchio straniero) non deve venir conglobato nel valore in dogana nonostante esista un vincolo associativo in affari tra le parti. Il n. 1 a) mira ad escludere detta incorporazione allorché il legame associativo d'affari si limita al rapporto di rappresentanza esclusiva e solo nel caso in cui vi sia un *ulteriore* vincolo associativo d'affari che vada oltre i limiti sopra descritti, il valore del marchio va incluso nel valore in dogana. Scopo della disposizione è dunque quello di obbligare a tener conto del valore del marchio come componente del prezzo normale solo nel caso di rapporti commerciali che abbiano determinati «effetti in profondità».

Come ha già esposto prima, la Commissione ritiene che l'esistenza di un contratto non utilizzato, avente ad oggetto il trasferimento di diritti di fabbricazione per alcuni prodotti farmaceutici tutelati da brevetto, non è di per sé sufficiente a costituire un ulteriore vincolo associativo in affari. Spetta al giudice nazionale stabilire se altre circostanze possano tuttavia rendere necessaria le presa in considerazione del valore del marchio.

Poiché quest'ultima ipotesi non va del tutto esclusa, la Commissione esamina ancora le due ultime questioni.

Anzitutto la Commissione osserva che è sovente impossibile determinare il valore del marchio con assoluta precisione. In virtù di principi giuridici generali, l'interessato deve però poter sapere in base a quali parametri sia stata effettuata la valutazione in un caso determinato. D'altro canto, l'art. VII del GATT sancisce espressamente il principio secondo cui il valore in dogana deve essere verificabile.

Pur ammettendo le difficoltà d'ordine pratico, la Commissione ritiene che la determinazione del valore del marchio in base a valori empirici non precisati non risponda alle esigenze del principio di cui sopra. Nell'impossibilità di trovare un sistema completo di criteri di valutazione, si può comunque affermare che nella valutazione si deve tener conto sia dell'importanza e della funzione del marchio per il tipo di prodotto in questione, sia del grado di notorietà del marchio. Poiché ci si deve anche basare, per determinare il valore del marchio, sul momento specificato all'art. 5 del regolamento n. 803/68, le spese d'acquisto del marchio sostenute in precedenza non pare possano costituire il criterio di valutazione esclusiva.

La Commissione propone quindi di risolvere come segue le questioni sollevate:

1) La definizione della nozione di «persona associata in affari» di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68 del Consiglio vale pure per l'art. 3, n. 7 b) dello stesso regolamento.
2) La stipulazione di un contratto con cui un fornitore straniero di un prodotto concede all'acquirente nazionale il diritto esclusivo di distribuzione per una zona delimitata, chiedendo come contropartita il versamento di una percentuale sul ricavato delle vendite è sufficiente per provare l'esistenza di un vincolo d'associazione in affari ai sensi dell'art. 2, n. 2 del regolamento

summenzionato. Se d'altronde le parti hanno stipulato che al compratore si concede il diritto di fabbricare, secondo un procedimento brevettato, prodotti identici al prodotto importato, servendosi di due sostanze brevettate che lo stesso si impegna ad acquistare presso il fornitore summenzionato, l'esistenza di tale diritto non è di per sé sufficiente a far ravvisare un ulteriore «vincolo d'associazione in affari» ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68 se il titolare non si è valso del diritto in questione e se, d'altro canto, non è rilevabile alcuna influenza del marchio sul valore in dogana.

3) Le espressioni «rappresentante esclusivo» e «concessionario unico» di cui all'art. 2, n. 1 a) del regolamento n. 1788/69 della Commissione non riguardano nozioni indipendenti, ma servono congiuntamente a descrivere una nozione unica e completa che comprende tutti gli operatori economici cui sono stati conferiti diritti esclusivi per la distribuzione di determinati prodotti in una zona geograficamente delimitata.

4) Per stabilire il valore in dogana, il valore di un marchio va sempre determinato in modo che siano individuabili i criteri (ad es. grado di notorietà di un marchio o importanza e funzione del marchio per un certo tipo di prodotti) sui quali si è fondata la valutazione e in qual misura detto valore è stato preso in considerazione nella determinazione del prezzo normale.

III — Procedimento orale

La Commissione delle Comunità europee ha svolto osservazioni orali all'udienza del 20 gennaio 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 febbraio 1977.

In diritto

1 Con ordinanza 18 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 13 agosto successivo, il Finanzgericht del Land Assia ha sottoposto alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, nove questioni concernenti l'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6), e del regolamento della Commissione 10 settembre 1969, n. 1788, relativo alla determinazione di talune eccezioni ai sensi dell'art. 3, n. 2, del suddetto regolamento n. 803/68 (GU n. L 230, pag 8).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il valore in dogana di taluni prodotti farmaceutici importati dalla ditta Farbwerke Hoechst (in prosieguo «Hoechst»), attrice nella causa principale. Questa stipulava con la ditta Hoffmann-La Roche (in prosieguo, «Roche») di Basilea (Svizzera), un contratto che le attribuiva il diritto di acquistare dalla Roche un preparato — da questa prodotto — a base di due sostanze, sulfadoxina e trimetroprimina, oppure di fabbricare essa stessa tale preparato — otte-

nendolo dalle suddette sostanze fornitele dalla Roche — e di smerciarlo sul mercato mondiale, ad eccezione degli Stati Uniti d'America. La Hoechst può vendere la specialità con il proprio marchio e in nome proprio, ma non può, nella pubblicità, far menzione della Roche senza l'espresso consenso di questa. Come contropartita per la «rinunzia al diritto di distribuzione», essa si impegnava a versare alla Roche una somma pari al 3 % del fatturato netto.

3 Nel 1971 e nel 1972, la Hoechst importava dieci partite del preparato di cui trattasi, prodotto e fornito dalla Roche; essa suddivideva la merce in confezioni più piccole sulle quali apponeva per la prima volta il marchio «Borgal», depositato a suo nome nella Repubblica federale di Germania. L'ufficio doganale convenuto nella causa principale, dopo aver accertato l'esistenza del contratto di concessione stipulato fra la Hoechst e la Roche, nonché l'apposizione del marchio «Borgal», fissava, mediante ingiunzione per il pagamento di un conguaglio, il valore in dogana della merce aggiungendo al prezzo di questa, oltre ad un supplemento relativo alle percentuali versate alla Roche — sul quale non vi è più alcuna disputa — un ulteriore supplemento corrispondente al presunto valore del suddetto marchio. La controversia verte appunto su quest'ultimo conguaglio: il convenuto, infatti, sostiene che, in conformità all'art. 3, n. 7, del regolamento n. 803/68, il marchio «Borgal» va considerato come marchio straniero, in quanto la Hoechst è «associata in affari», ai sensi dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, con la Roche, fornitore avente sede in un paese extracomunitario; a suo avviso, inoltre, l'inclusione del valore del marchio di cui trattasi nel valore in dogana non è esclusa dall'art. 2 del regolamento n. 1788/69.

Sulle prime quattro questioni

4 Per quanto concerne il valore in dogana delle merci importate, gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 803/68 stabiliscono che questo è pari al «prezzo normale», e che generalmente si considera tale il prezzo pattuito in relazione ad una compravendita effettuata in condizioni di libera concorrenza. A questo proposito, tuttavia, le norme suddette precisano che il prezzo convenuto non deve essere influenzato da eventuali relazioni commerciali, finanziarie, o di altra natura, diverse da quelle create dalla compravendita in sé e per sé fra il venditore e il compratore (art. 2, n. 1, lett. b). Ai termini dell'art. 2, n. 2, del regolamento, due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in determinati affari o beni.

5 L'art. 3 del regolamento n. 803/68, che concerne l'incidenza, sul valore in dogana di eventuali brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, ecc., dispone, al

n. 7, che un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero — e quindi se ne deve tener conto nella determinazione del valore in dogana — se, fra l'altro, «appartiene ... b) ad una persona qualsiasi associata in affari con ... una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità, abbia coltivato, prodotto, fabbricato o messo in vendita le merci da valutare».

6 Con la prima questione, si chiede se la definizione dell'associazione in affari contenuta nell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68 debba applicarsi anche alla nozione di associazione di cui all'art. 3, n. 7, lett, b) dello stesso regolamento. Con la terza questione, formulata in considerazione di un'eventuale soluzione affermativa della prima, si chiede se possa dar vita ad un'associazione quale quella contemplata dall'art, 2, n. 2, «un accordo mediante il quale un fornitore estero concede a un compratore nazionale in primo luogo il diritto di distribuire, contro pagamento di un corrispettivo, un dato prodotto entro un determinato territorio e in secondo luogo il diritto di fabbricare egli stesso, senza versare alcun ulteriore corrispettivo, il prodotto importato secondo un procedimento brevettato e utilizzando due prodotti base brevettati che egli si impegna ad acquistare dal suddetto fornitore».

7 Poiché l'art. 3, n. 7, non precisa la nozione di «persona qualsiasi associata in affari» con un produttore o venditore avente sede al di fuori del territorio doganale, è necessario, a questo proposito, rifarsi all'art. 2, n. 2. Tale disposizione non contiene alcuna indicazione che autorizzi a credere che essa si riferisce unicamente all'applicazione del n. 1 dell'articolo. Al contrario, poiché la disposizione suddetta figura tra i primi articoli, i quali enunciano le nozioni fondamentali ai fini dell'applicazione del regolamento, si deve ritenere che il citato disposto dell'art. 3, n. 7, faccia rinvio alla nozione di «associazione in affari» da esso definita. Peraltro, tale interpretazione è conforme sia agli obiettivi generali del regolamento, sia a quelli dell'art. 3: l'art. 3, n. 7, lett. b), infatti, ha di mira i casi in cui gli importatori di prodotti di marca importano nella Comunità merci prive di marchio per poi apporvi o farvi apporre il marchio straniero — eventualmente depositato in uno Stato membro — e vender quindi le merce come prodotto di marca. Che gli autori del regolamento abbiano voluto attribuire a questa disposizione di diritto doganale una sfera d'applicazione così vasta lo si desume anche dal fatto che la Commissione, col regolamento n. 1788/69, ha emanato norme complementari al fine di evitare che tale applicazione potesse condurre a risultati iniqui.

8 La prima questione va pertanto risolta nel senso che la definizione della nozione di «persone associate in affari» di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento del

Consiglio n. 803/68 vale anche per quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, n. 7, lett. b) dello stesso regolamento.

9 Poiché la seconda questione — formulata in vista di un'eventuale soluzione negativa della prima — è divenuta in tal modo priva di oggetto, la terza questione va risolta nel senso che il contratto mediante il quale il fornitore estero di un dato prodotto concede a un compratore residente nelle Comunità il diritto di distribuzione per una zona determinata contro pagamento di un corrispettivo consistente nella partecipazione, in ragione di una determinata percentuale, al ricavo delle vendite dà vita ad un'associazione quale quelle contemplata dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68. Un contratto siffatto, anzi, in quanto implica la partecipazione del fornitore agli utili realizzati dal compratore attraverso lo smercio del prodotto di cui trattasi, costituisce per l'appunto il tipo di contratto cui si riferisce l'art. 2, n. 2. Va poi precisato che il fatto — ricordato dal giudice nazionale — che tale accordo conferisca inoltre al compratore il diritto di fabbricare egli stesso il prodotto di cui trattasi secondo un procedimento brevettato e impiegando due prodotti base brevettati, che egli s'impegna ad acquistare dal fornitore straniero, non può modificare tale conclusione, giacché il suddetto diritto non dà luogo al versamento di ulteriori corrispettivi.

Sulla quinta, sesta e settima questione

10 Col regolamento 10 settembre 1969, n. 1788, la Commissione, in conformità all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 803/68, ha stabilito talune eccezioni al disposto dell'art. 3, n. 7, di quest'ultimo regolamento, considerato che, «quando il diritto all'utilizzazione del marchio di fabbrica o di commercio appartiene ad una persona stabilita in uno Stato membro, l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 7 dell'articolo 3 ... può condurre ad una valutazione in dogana non sempre facilmente giustificabile». A norma dell'art. 2. del regolamento n. 1788/69, «qualora il diritto all'utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio considerato straniero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68 non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, il valore di detto diritto non è da incorporare nel valore in dogana se ... il marchio appartiene a un rappresentante esclusivo o a un concessionario unico stabilito in uno Stato membro, sempreché l'associazione in affari, tra il rappresentante o il concessionario ed il fornitore delle merci da valutare, sia costituita unicamente dal rapporto di rappresentanza o di concessione e che i diritti del rappresentante o del concessionario sul marchio non siano limitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CEE) n. 803/68».

11 Il giudice nazionale, ritenendo che la norma sopra riportata possa applicarsi al caso di specie, tenuto conto dell'uso che la Hoechst fa del suo marchio «Borgal», chiede, con la quinta, sesta e settima questione, che venga chiarito il significato delle nozioni di «rappresentante esclusivo» e di «concessionario unico».

12 Dal raffronto tra le versioni nelle varie lingue della Comunità del testo dell'art. 2 del regolamento n. 1788/69, risulta che le suddette nozioni non vanno interpretate nel senso tecnico e restrittivo che le espressioni «rappresentante» o «concessionario» possono avere nel diritto di questo o quello Stato membro, ma ammettono un'interpretazione abbastanza lata e non tecnica. Le nozioni di «rappresentante esclusivo» e di «concessionario unico» vanno considerate non già come espressioni che designano due figure giuridiche ben distinte e che si escludono a vicenda, bensì come termini che abbracciano le varie costruzioni che, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, comprendono, ora sotto l'una, ora sotto l'altra denominazione, dei vincoli contrattuali appartenenti alla categoria così designata. Di conseguenza, il contratto col quale vengano concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di distribuzione per una zona determinata, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato, rientra nell'ambito delle nozioni sopra citate.

13 Tale conclusione rende superflua la soluzione dell'ottava e della nona questione.

Sulle spese

14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Land Assia con ordinanza 18 giugno 1976, dichiara:

1° La definizione della nozione di «persone associate in affari» di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 803/68 vale anche per quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, n. 7, lett. b) dello stesso regolamento.

2° Il contratto mediante il quale il fornitore estero di un dato prodotto concede a un compratore residente nella Comunità il diritto di distribuzione per una zona determinata contro pagamento di un corrispettivo consistente nella partecipazione, in ragione di una determinata percentuale, al ricavo delle vendite dà vita ad un'associazione quale quella contemplata dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68.

3° Il contratto col quale vengano concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di distribuzione per una zona determinata, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 2, n. 1, lett. a) del regolamento della Commissione n. 1788/69.

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 3 FEBBRAIO 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Il presente procedimento è stato originato da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht dell'Assia. Questo tribunale ha sottoposto alla Corte talune questioni relative all'interpretazione dei regolamenti comunitari in materia di valore in dogana delle

1 — Traduzione dall'inglese.