SENTENZA DELLA CORTE
9 luglio 1985 *

Nel procedimento 19/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Pharmon BV, con sede in Rhoon, Paesi Bassi,

ricorrente nella causa principale,

e

Hoechst AG, con sede in Francoforte, Repubblica federale di Germania,

resistente nella causa principale,

domanda vertente sull'interpretazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, al fine di definire l'estensione della tutela conferita da un brevetto nel caso di licenza obbligatoria rilasciata su brevetto parallelo,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la Pharmon, ricorrente nella causa principale, dall'avv. A. F. De Savornin Lohman, del foro di Rotterdam,

— per la Hoechst AG, resistente nella causa principale, dall'avv. J. A. Stoop, del foro dell'Aia,

* Lingua processuale: l'olandese.

— per il governo del Regno di Danimarca, dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico,

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. M. Seidel, in qualità di agente,

— per il governo della Repubblica francese, dal sig. J.-P. Costes, in qualità di agente,

— per il governo della Repubblica italiana, dal sig. O. Fiumara, in qualità di agente,

— per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig. I. Verkade, in qualità di agente,

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico, e dal sig. A. Haagsma, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 13 gennaio 1984, pervenuta alla Corte il 20 gennaio successivo, lo Hoge Raad ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, al fine di tracciare i limiti dell'applicazione delle norme nazionali sui brevetti d'invenzione in caso d'importazione di una merce prodotta in un altro Stato membro in base ad una licenza obbligatoria rilasciata su brevetto parallelo.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la ditta tedesca Hoechst e la ditta olandese Pharmon, dato che la prima si oppone a che la seconda ponga in commercio una partita di medicinali nel territorio dei Paesi Bassi.

3 Alla data degli antefatti, cioè nel 1976, la Hoechst era titolare di un brevetto nella Repubblica federale di Germania e di brevetti paralleli, tanto nei Paesi Bassi quanto nel Regno Unito, vertenti sulla stessa invenzione, cioè un procedimento di fabbricazione d'un medicinale denominato « furosemide ».

4 Nel 1972, sul brevetto parallelo ottenuto nel Regno Unito dalla Hoechst, la società britannica DDSA Pharmaceuticals Ltd. (in prosieguo: « DDSA ») otteneva, in forza dell'art. 41 dell'allora vigente Patents Act 1949, una licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell'invenzione.

5 La licenza obbligatoria concessa nel caso in esame era basata sull'art. 41 del Patents Act del 1949 che contemplava un regime specifico per i brevetti riguardanti le derrate alimentari, i medicinali e gli strumenti chirurgici. Nel caso di tali brevetti, il Comptroller of Patents doveva, salvo valide ragioni, concedere una licenza obbligatoria a chiunque ne facesse domanda.

6 Dal n. 2 di tale articolo si desume che detta normativa mirava a far sì che dette merci potessero essere ottenute al prezzo minimo possibile, pur consentendo al titolare del brevetto di trarre da questo un equo profitto. La licenza obbligatoria non era firmata né dal licenziato, né dal titolare del brevetto, ma unicamente dall'impiegato dell'ufficio britannico dei brevetti.

7 Nel caso in esame si trattava di una licenza obbligatoria non esclusiva e non cedibile, rilasciata per il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'isola di Man e soggette al divieto d'esportazione.

8 Cionondimeno, poco prima della scadenza del brevetto britannico, cioè alla fine del 1976, la DDSA ignorava questo divieto d'esportazione vendendo alla ditta farmaceutica olandese Pharmon una consistente partita di compresse di « furosemide » da essa prodotte. La Pharmon intendeva smerciare nei Paesi Bassi i prodotti farmaceutici che si era procurata.

9 La Hoechst citava in giudizio la Pharmon dinanzi al tribunale di Rotterdam il quale, con sentenza 1° febbraio 1977 passata in giudicato, vietava in generale alla seconda di ledere i diritti derivanti dal brevetto olandese della Hoechst.

10 La Pharmon, che si rifiuta di ammettere che il divieto generale di cui sopra riguardi il « furosemide » originario del Regno Unito in cui, a suo dire, esso era stato regolarmente messo in commercio dalla DDSA, ha chiesto al tribunale di Rotterdam di emettere una sentenza declaratoria in tal senso.

11 La causa giungeva dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia la quale decideva che, giacché la Pharmon aveva acquistato direttamente la partita di « furosemide » della DDSA, tali compresse non erano state messe sul mercato nel Regno Unito e che inoltre si doveva ritenere che la Hoechst non aveva riscosso compensi per tale partita. Quindi, con sentenza 3 marzo 1982, essa respingeva la domanda della Pharmon.

12 La Pharmon ricorreva allora in cassazione sostenendo in particolare che a torto la Corte d'appello aveva ritenuto che la partita di « furosemide » non fosse stata messa sul mercato britannico e che pure a torto detto giudice aveva attribuito rilevanza al fatto che non fossero stati versati compensi alla Hoechst.

13 Con sentenza 13 gennaio 1984, lo Hoge Raad, ritenendo che detta causa sollevasse diverse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

« 1) Se le norme relative alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune ostino a che il titolare di un brevetto eserciti il diritto attribuitogli dalle norme di uno Stato membro di opporsi alla messa in commercio in questo stato di una merce tutelata dal brevetto, qualora si tratti di merci prodotte in un altro Stato membro e che siano direttamente vendute e consegnate ad un acquirente nel primo Stato membro dal titolare di una licenza obbligatoria, a fronte di un brevetto parallelo che lo stesso titolare del brevetto possiede in quest'altro Stato membro.

2) Se il fatto che, per la predetta licenza obbligatoria, le autorità dell'altro Stato membro, abbiano imposto il divieto di esportazione influisca sulla soluzione della prima questione.

3) Se abbia rilevanza ai fini della soluzione della prima questione:

a) il fatto che il titolare del brevetto possa, in generale, pretendere compensi per merci messe in commercio dal titolare della licenza obbligatoria in forza della stessa;

b) il fatto che il titolare del brevetto possa pretendere compensi per la partita di cui è causa;

c) il fatto che il titolare del brevetto non solo possa pretendere un compenso, ma lo abbia effettivamente ottenuto (o voluto ottenere). »

Sulla soluzione da dare alla prima questione

14 Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli artt. 30 e 36 del trattato ostino all'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto d'impedire lo smercio, in questo stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare.

15 La Pharmon, ricorrente nella causa principale, sostiene che si deve riconoscere al titolare di una licenza obbligatoria il diritto di consegnare direttamente nel territorio di un altro Stato membro, dove esiste un brevetto parallelo, il prodotto oggetto del brevetto iniziale, del brevetto parallelo e della licenza obbligatoria.

16 Essa svolge vari argomenti a sostegno della sua tesi: la natura della licenza obbligatoria non differisce molto da quella della licenza liberamente concessa, tenuto conto delle norme di procedura relative al rilascio delle licenze obbligatorie, della possibilità di impugnazione offerte al titolare del brevetto e del versamento a questo d'una ragionevole retribuzione. Circa il problema del consenso del titolare del brevetto, essa sostiene che la decisione delle autorità nazionali si può ritenere sostituisca tale consenso, e che in ogni caso l'esaurimento del diritto di brevetto si ha del pari quando il prodotto è stato posto in vendita nello stato in cui è stata rilasciata la licenza obbligatoria. La Pharmon assume inoltre che varie sentenze della

Corte di giustizia suffragano la sua tesi, particolarmente le sentenze 3 luglio 1974 (Van Zuylen/Café Hag, causa 192/73, Racc. pag. 731), 20 gennaio 1981 (Musik-Vertrieb membran/GEMA, cause riunite 55 e 57/80, Racc. pag. 147) e 14 luglio 1981 (Merck/Stephar, causa 187/80, Racc. pag. 2063). Tali sentenze implicherebbero che colui che decide di valersi della possibilità di chiedere un brevetto parallelo nel Regno Unito accetta per ciò stesso le norme britanniche nel loro complesso con tutte le conseguenze che ciò implica, ivi compresa la possibilità che venga rilasciata una licenza obbligatoria sul brevetto parallelo stesso.

17 La Hoechst, i sei Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono in modo ampiamente concordante che il titolare di una licenza obbligatoria non ha il diritto di vendere direttamente nel territorio di uno Stato membro dove esista un brevetto parallelo. Di conseguenza, essi sostengono che le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostano a che il titolare d'un brevetto eserciti il diritto, attribuitogli dalle norme di uno Stato membro, di opporsi allo smercio nella summenzionata ipotesi, in tale stato, d'un prodotto tutelato dal brevetto di cui è titolare.

18 In primo luogo, viene sostenuto che la licenza obbligatoria ha natura diversa dalla licenza volontaria, in particolare a causa della mancanza di vere e proprie trattative tra il licenziato obbligatorio ed il titolare del brevetto, della mancanza di firma del licenziato e del titolare del brevetto su un documento che resta un provvedimento adottato da una pubblica autorità, e dell'inesistenza dei rapporti che normalmente si instaurano tra il titolare del brevetto ed il licenziato per contratto.

19 In secondo luogo, è stato assunto che la licenza obbligatoria e la licenza volontaria non hanno gli stessi scopi. Mentre la seconda costituirebbe un modo di sfruttamento che rientra nello scopo specifico del diritto di brevetto quale è stato precisato dalla Corte, la prima, al contrario, avrebbe essenzialmente lo scopo di soddisfare gli interessi particolari di uno Stato membro. Di conseguenza, sarebbe ingiusto, o pericoloso, favorire ulteriormente tale Stato membro consentendo la vendita diretta della merce prodotta sotto la licenza obbligatoria ch'esso attribuisce, negli Stati membri dove esiste un brevetto parallelo.

20 In terzo luogo, tutte le summenzionate osservazioni hanno particolarmente insistito sulla mancanza di consenso diretto o indiretto del titolare del brevetto in caso

di licenza obbligatoria. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (in particolare alle sentenze 31 ottobre 1974, Centrafarm/Sterling Drug, causa 15/74, Racc. pag. 1147; sentenza 14 luglio 1981, Merck/Stephar, già menzionata e sentenza 14 settembre 1982, Keurkoop, causa 144/81, Racc. pag. 2853), le osservazioni pongono l'accento sulla circostanza che in caso di licenza obbligatoria, non sarebbe soddisfatta alcuna delle condizioni che secondo la giurisprudenza della Corte fissano il limite d'ordine comunitario all'esercizio d'un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato sul piano nazionale. Quindi, la teoria dell'esaurimento del diritto di brevetto, la quale presuppone che il prodotto di cui trattasi sia stato posto in commercio liberamente e volontariamente dal titolare del brevetto, o da terzi col suo consenso, non potrebbe applicarsi in caso di licenza obbligatoria. Questa opinione sarebbe confermata dalla convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario) (GU L 17 del 26.1.1976, pag. 1), in particolare dall'art. 81, n. 3, la quale, anche se non è ancora entrata in vigore, manifesterebbe cionondimeno l'atteggiamento degli Stati membri in proposito.

21 In quarto luogo, la Hoechst e tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto che il principio della territorialità degli atti delle pubbliche autorità di uno Stato membro osta a che al titolare di una licenza obbligatoria vengano attribuiti dei diritti nei territori degli altri Stati membri. La licenza obbligatoria, dato che è un provvedimento d'eccezione e costituisce spesso una sanzione per il titolare del brevetto, dovrebbe applicarsi in modo restrittivo e i suoi effetti non andrebbero estesi al di là dello scopo che le è assegnato, cioè in generale l'interesse pubblico e, in particolare in fatto di medicinali, il rifornimento del mercato interno in modo soddisfacente.

22 È opportuno ricordare che secondo la costante giurisprudenza, gli artt. 30 e 36 del trattato ostano all'applicazione delle norme nazionali che attribuiscano al titolare di un brevetto il diritto di opporsi all'importazione o allo smercio di un prodotto che sia stato lecitamente esitato sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto, col suo consenso, o da una persona unita a lui da vincoli di dipendenza giuridica o economica.

23 Il titolare del brevetto, infatti, se potesse vietare l'importazione di prodotti tutelati, posti in commercio in un altro Stato membro da lui o col suo consenso, avrebbe la

possibilità di isolare i mercati nazionali e di porre così in essere una restrizione nel commercio tra gli Stati membri, senza che una restrizione del genere sia necessaria per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dai brevetti paralleli.

24 La questione posta dal giudice nazionale si risolve quindi in sostanza nel se le stesse norme si applichino quando l'importazione e la messa in vendita riguardano una merce che è stata prodotta nello Stato membro d'esportazione dal titolare di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal titolare del brevetto nello Stato membro d'importazione.

25 In proposito è opportuno rilevare che, quando le competenti autorità di uno Stato membro — come nel caso in esame — 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 acconsentito 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.

26 Come la Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza 14 luglio 1981 (Merck/Stephar, già menzionata), 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.

27 Stando così le cose, la prima questione va risolta nel senso che gli artt. 30 e 36 del trattato non vietano l'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto d'impedire la messa in commercio, in tale stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario d'una

licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare.

Sulla soluzione da dare alla seconda e alla terza questione

28 Con queste due questioni, il giudice nazionale vuol sapere in sostanza se la soluzione della prima questione dipenda, in primo luogo, dal se le autorità dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza obbligatoria abbiano imposto il divieto d'esportazione e, in secondo luogo, dal se la licenza obbligatoria contempli un regime di compensi a favore del titolare del brevetto e se questi abbia effettivamente accettato o rifiutato detti compensi.

29 In proposito è sufficiente osservare che i limiti tracciati dal diritto comunitario all'applicazione delle norme dello Stato membro d'importazione, limiti che sono stati sopra illustrati, non dipendono affatto dalle condizioni cui le competenti autorità dello Stato membro d'esportazione hanno subordinato la concessione della licenza obbligatoria.

30 Stando così le cose, la seconda e la terza questione vanno risolte nel senso che per la soluzione della prima questione, è irrilevante che per la licenza obbligatoria sia stato imposto il divieto d'esportazione, che essa contempli compensi per il titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato tali compensi.

Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito, e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad, con sentenza 13 gennaio 1984, dichiara:

1) **Gli artt. 30 e 36 del trattato non vietano l'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto d'impedire la messa in commercio, in tale stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario d'una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare.**

2) **In proposito, è irrilevante che per la licenza obbligatoria sia stato imposto il divieto d'esportazione, ch'essa contempli compensi per il titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato detti compensi.**

Mackenzie Stuart Bosco Due

Koopmans Everling Bahlmann Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 luglio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart