Di conseguenza, le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro ove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, d'impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro.

Nel procedimento 187/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

MERCK & CO. INC., con sede in Rahway, New Jersey, Stati Uniti d'America,

e

1. STEPHAR BV, con sede in Rotterdam,

2. PETRUS STEPHANUS EXLER, residente in Capelle aan den IJssel,

domanda vertente sull'interpretazione delle norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ed in particolare dell'art. 36, in relazione con il diritto di brevetto,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

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

I — Gli antefatti e il procedimento

L'attrice nella causa principale, società Merck & Co. Inc. — in prosieguo: Merck — fabbrica e vende in tutti gli Stati membri un prodotto farmaceutico noto con il nome di «Moduretic», impiegato soprattutto nella terapia dell'ipertensione. Essa è titolare del brevetto per questo medicinale in tutti gli Stati membri, salvo il Lussemburgo e l'Italia, nonché del brevetto per il suo procedimento di fabbricazione in tutti gli Stati membri ad eccezione del Lussemburgo, dell'Italia, della Danimarca e della Repubblica federale di Germania.

Nei Paesi Bassi la Merck è titolare ed ha fatto registrare a suo nome i brevetti olandesi n. 138 819 del 18 settembre 1973 e n. 142 413 del 18 ottobre 1974. Il secondo brevetto riguarda alcuni medicinali ad effetto diuretico, cioè che servono ad aumentare l'eliminazione dell'urina, nonché i procedimenti di fabbricazione degli stessi, mentre il primo brevetto riguarda una invenzione successiva e si riferisce ad un preparato composto ad effetto diuretico, nonché al procedimento di fabbricazione dello stesso, costituito da un'unità di dosaggio nella quale si combinano:

1. un preparato tutelato dall'altro brevetto n. 142 413 e

2. un altro preparato a effetto diuretico già noto in precedenza, cioè l'idroclorotiazide.

Di conseguenza, poiché il prodotto tutelato dal brevetto n. 142 413 rientra nella preparazione tutelata dal brevetto n. 138 819, qualsiasi lesione di questo secondo brevetto implica inevitabilmente la lesione anche del primo.

La Merck ha espressamente dichiarato dinanzi al giudice di merito, e senza venir contraddetta dalla controparte, che essa prepara il prodotto «Moduretic» nei Paesi Bassi e che questa produzione ha luogo negli stabilimenti della Merck, Sharp & Dohme BV di Haarlem, che è una sua affiliata al 100 %.

La Merck distribuisce pure il suo prodotto farmaceutico in Italia, ma in questo paese non è riuscita ad ottenerne il brevetto, giacché il 3 ottobre 1962 — data alla quale risale il diritto prioritario — non era possibile ottenere brevetti per medicinali e per il loro procedimento di fabbricazione poiché lo vietava l'art. 14, n. 1, della legge italiana sui brevetti (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127). In seguito questo articolo è stato dichiarato incostituzionale, quindi da disapplicarsi, con sentenza della Corte costituzionale italiana 20 marzo 1978, cosicché, da questa data, è possibile far brevettare in Italia sia i medicinali, sia il loro procedimento di fabbricazione. Dopo detta sen-

tenza, però, la Merck non era più in grado di ottenere un brevetto, in quanto il prodotto non possedeva più il requisito della novità, necessario per poter essere brevettato. Questa è indubbiamente una delle ragioni per cui detto prodotto farmaceutico è venduto in Italia a prezzo inferiore a quello praticato nei Paesi Bassi.

Orbene, la società Stephar BV, che tra l'altro importa prodotti farmaceutici, importa dall'Italia il «Moduretic» e lo rivende sul mercato olandese a prezzi inferiori a quelli praticati dalla Merck.

Per questo motivo, la Merck chiedeva al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam provvedimenti urgenti nei confronti della Stephar e del suo direttore per violazione dei brevetti di cui la Merck è titolare, «a meno che ed in quanto detti prodotti non siano stati posti in vendita in precedenza da o con l'autorizzazione della Merck stessa in un altro Stato della Comunità in cui la Merck è titolare dei brevetti che corrispondono agli analoghi brevetti olandesi». Questa azione era fondata sull'art. 30 della legge olandese in materia di brevetti (Rijksoctrooiwet) in forza della quale il titolare di un brevetto ha il diritto esclusivo di fabbricare, sfruttare, vendere, affittare o mettere in circolazione il prodotto tutelato dal brevetto.

A fondamento della sua domanda, la Merck invoca la situazione di cui sopra e, inoltre, il fatto che essa non è riuscita a far brevettare i suoi prodotti e il loro procedimento di fabbricazione in Italia. Le controparti contestano quest'ultimo punto e per questo motivo il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, il 2 luglio 1980, ha emanato una sentenza con cui ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«Posto che:

1. un'impresa sia titolare di un brevetto in uno Stato membro delle Comunità europee per un medicinale e per i procedimenti di fabbricazione dello stesso;

2. tale prodotto farmaceutico venga messo in commercio da parte di questa impresa, o con il suo consenso, in Italia, paese dove questa non ha potuto brevettare il prodotto a causa dell'art. 14, n. 1, delle disposizioni legislative italiane sui brevetti (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) — dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza 20 marzo 1978 della Corte costituzionale italiana — che vietava il rilascio di brevetti per i medicinali e per i procedimenti di fabbricazione degli stessi;

3. un terzo importi dall'Italia il prodotto farmaceutico indicato sub 2 nello Stato membro menzionato sub 1, e lo metta ivi in commercio e che

4. la legislazione sui brevetti vigente in detto Stato attribuisca al titolare del brevetto il diritto di opporsi giudizialmente a che prodotti protetti colà dal brevetto vengano messi in commercio da altri, anche qualora tali prodotti siano stati legittimamente messi in circolazione in precedenza in un altro paese da parte del titolare del brevetto, o col suo consenso, se le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ostino, nonostante quanto disposto dall'art. 36, a che il titolare del brevetto eserciti il diritto indicato sub 4».

La sentenza di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 15 settembre 1980.

A norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte: il 21 novembre 1980 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Rolf Wägenbaur, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Thomas Van Rijn, membro dell'ufficio legale della Commissione; il 2 dicembre 1980, la Stephar BV, con l'avv. D. den Hertog, patrocinante presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, il 4 dicembre 1980, il Governo francese, rappresentato dal sig. Thierry Le Roy in qualità d'agente; l'11 dicembre 1980, il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente; e il 30 dicembre 1980, la Merck & Co. Inc., con l'avv. T. Schaper, del foro dell'Aia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma ha chiesto alla Commissione di trasmetterle tutti i documenti relativi all'art. 81, n. 1, della Convenzione europea sui brevetti, in particolare la proposta della Repubblica federale di Germania e il verbale della Conferenza di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte

A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale

L'*attrice nella causa principale* esamina anzitutto la normativa olandese, ed in particolare l'art. 30 della legge nazionale sui brevetti (Rijksoctrooiwet), nonché la giurisprudenza dello Hoge Raad e ne trae la conclusione «che, secondo il diritto nazionale olandese, il titolare del brevetto non esaurisce il suo diritto vendendo il prodotto in un altro paese, qualora per questo paese egli disponga di un brevetto parallelo e, a fortiori, se nello stesso paese non gli sia possibile brevettare il prodotto, in quanto ciò non è consentito dalla disciplina nazionale sui brevetti ivi vigente».

Quindi la Merck esamina il diritto nazionale italiano vigente in materia di brevetti. Essa ricorda anzitutto che, quando le due invenzioni della Merck avrebbero potuto essere brevettate, non era possibile brevettare i medicinali in Italia; solo a decorrere dal 20 marzo 1978 — data della pronuncia della Corte Costituzionale italiana che ha dichiarato incostituzionale l'art. 14, n. 1, della legge italiana sui brevetti — i medicinali e il loro procedimento di fabbricazione non sono più esclusi dal brevetto in Italia. Tuttavia, secondo la Merck, essa non può più brevettare il prodotto «Moduretic», in quanto esso non possiede più la caratteristica «della novità estrinseca». Indubbiamente in Italia vi sono due progetti di legge transitoria, che consentirebbero eventualmente alla Merck di iniziare la pratica di brevetto per il suo medicinale, tuttavia la possibilità offerta alla Merck di conseguire per il suo prodotto un brevetto italiano «non ha comunque alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento, in quanto siffatto brevetto non può avere effetti giuridici retroattivi», e, comunque, dato che l'Italia non ha ancora adottato leggi transitorie che consentano attualmente di brevettare le invenzioni della Merck, è provvisoriamente «tuttora vero» che la Stephar importa i

prodotti «Moduretic» dall'Italia, ove essi sono posti in vendita dalla Merck senza la tutela di un brevetto. Dopo queste considerazioni preliminari, la Merck espone la traccia della sua dimostrazione circa l'interpretazione dell'art. 36 in materia. Essa intende con ciò dimostrare:

1. che l'azione che essa ha promosso contro le importazioni della Stephar è «giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale» tratti da questi elementi:

   a) la disparità tra la disciplina italiana e la legge olandese in materia di brevetti quanto alla brevettabilità dei medicinali;

   b) l'oggetto specifico dei diritti che le derivano dai suoi brevetti nei Paesi Bassi;

2. che detta azione non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

1. a) La disparità tra la disciplina olandese e quella italiana in materia di brevetti per quanto riguarda i medicinali

La Merck si richiama al n. 8 della sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78 Rewe (Raccolta 1979, pag. 649) nonché al n. 6 della sentenza 26 giugno 1980, causa 788/79 Gilli (non ancora pubblicata) nonché alla «comunicazione della Commissione» inviata agli Stati membri in esito alla sentenza emanata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 (Rewe) (GU 3 ottobre 1980, n. C 256/2) per sostenere che, secondo la Corte, gli ostacoli risultanti dalla disparità tra le discipline commerciali e tecniche devono venir accettati se dette discipline sono necessarie per far fronte ad esigenze tassative. Questa giurisprudenza della Corte vale, «se non direttamente, quanto meno, comunque, per analogia, per le disparità tra le discipline sui brevetti nei vari Stati membri». Orbene, dal momento che rientra nella proprietà industriale e commerciale, la cui tutela è espressamente menzionata dall'art. 36, al diritto di brevetto non si possono applicare criteri più severi di quelli di equità e di proporzionalità «i quali, in forza di una "rule of reason" non scritta, valgono anche per settori non menzionati dall'art. 36, come ad esempio quelli dell'efficacia dei controlli fiscali e della difesa dei consumatori». Quindi, ricordando che nella sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80 Fietje (non ancora pubblicata) la Corte ha ritenuto che può essere necessario, per fornire ai consumatori una tutela efficace, adottare provvedimenti che deroghino all'art. 30, la Merck sostiene che questa giurisprudenza va applicata nella fattispecie, in cui è «indiscutibile la necessità» di garantire «una tutela efficace» della proprietà industriale, tanto più che questa è espressamente menzionata dall'art. 36.

La Merck intende dimostrare che la disparità che essa invoca tra le discipline italiana e olandese è necessaria per soddisfare requisiti imperativi o per garantire la tutela efficace della proprietà industriale e commerciale. Di conseguenza, questa disparità corrisponde ai criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze summenzionate. La Merck intende pure dimostrare, fondandosi sulla

comunicazione della Commissione (summenzionata) che nella fattispecie non sono i Paesi Bassi che devono tener conto della legislazione italiana, ma, per contro, spetta al legislatore italiano tener conto dei criteri per la tutela dei brevetti nei Paesi Bassi, dato che detti criteri valgono in tutti gli altri Stati membri e che, nella disciplina italiana sui brevetti, quanto meno per quanto riguarda i medicinali e i loro procedimenti di fabbricazione, non solo i mezzi sono inadeguati per perseguire lo scopo voluto dalla legge, cioè la tutela dei brevetti, ma per di più non esistono. Di conseguenza, «la differenza esistente su questo punto nella legge olandese è "necessaria" e non "eccessiva", è dettata dalla tutela di un interesse generale abbastanza "cogente" per giustificare una deroga all'art. 30, conformemente all'art. 36, ed inoltre costituisce il mezzo fondamentale o comunque il mezzo più idoneo per garantire la tutela dei brevetti». A sostegno di questa tesi, la Merck analizza ampiamente le considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza 20 marzo 1978. Essa sostiene che queste «si risolvono in sostanza nell'affermare che la legislazione italiana è carente; che, secondo le concezioni attuali, il divieto di brevetto per i medicinali non ha alcun fondamento razionale, che esso è incompatibile con vari principi costituzionali, tra i quali l'obbligo che incombe alla Repubblica di promuovere la ricerca scientifica e tecnica e che detto divieto di brevetto non è nemmeno compatibile con i rapporti che l'Italia ha con gli altri Stati membri della CEE».

A questo proposito la Merck osserva che l'incompatibilità con i vari principi costituzionali deriva sempre dalla stessa ed identica ingiustizia: l'insussistenza di un compenso all'inventore per le spese di ricerca». Infine, essa desume dalle considerazioni della Corte Costituzionale italiana alcuni principi:

— nella fattispecie e per il buon funzionamento del mercato comunitario della CEE, l'Italia deve tener conto degli «interessi legittimi degli altri Stati membri»;

— siffatto comportamento è conforme alle norme di armonizzazione, che si intende perseguire mediante il futuro brevetto comunitario, messo a punto con la Convenzione di Lussemburgo del 1975;

— il divieto di brevetto vigente in Italia è sproporzionato;

— per contro, la legge sui brevetti nei Paesi Bassi, nonché l'azione della Merck fondata sulla stessa, non sono affatto incompatibili con il principio della proporzionalità;

— quindi, la disparità fra le due normative nazionali in questione va accettata in quanto «necessaria» onde soddisfare le «esigenze cogenti» oppure per garantire la «tutela efficace» della proprietà industriale;

— dunque l'azione della Merck è «adeguata» e «non eccessiva», ed è «essenziale» per garantire la tutela dei brevetti della Merck e giustifica una deroga al principio della libera circolazione delle merci.

1. b) L'oggetto specifico della proprietà industriale in materia di brevetti.

La Merck ricorda anzitutto a questo proposito che, secondo lo Hoge Raad, la

teoria dell'esaurimento dei diritti per effetto della vendita all'estero (cioè fuori dei Paesi Bassi) del prodotto del titolare del brevetto

«è inoltre inaccettabile per il motivo che, senza più precise limitazioni, si giungerebbe a conseguenze assurde che non sono certamente volute dal legislatore».

A giudizio della Merck, ciò vale a maggior ragione in un caso come quello in esame in cui non solo il titolare del brevetto non dispone di un brevetto nel paese d'esportazione, ma per di più non ne dispone perché in questo paese la legge non consente di ottenere brevetti per il prodotto di cui trattasi, e la Merck si chiede se questo risultato, definito inaccettabile dallo Hoge Raad, debba venir ammesso col pretesto che il paese esportatore è uno Stato membro e nonostante che il divieto di brevetto per il prodotto in questione sia incompatibile con la stessa Costituzione di detto Stato membro. Indubbiamente, siffatta conclusione potrebbe venir tratta dalla lettera del n. 1 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm (Raccolta 1974, pag. 1147), tuttavia la Merck tiene a sottolineare che, pur se questo dispositivo dice semplicemente «posto in commercio in un altro Stato membro» senza aggiungere la limitazione «nel paese in cui il titolare del brevetto detiene un diritto parallelo», questa sentenza, che verte sui problemi sollevati dallo Hoge Raad — nei quali detta restrizione compariva — è limitata all'ipotesi dei brevetti paralleli.

A sostegno della sua tesi, la Merck esamina la motivazione della sentenza della Corte e, richiamandosi ai nn. 9, 10, 11 e 12, sostiene che, «per quel che riguarda i prodotti provenienti dal titolare del brevetto stesso, la Corte di giustizia fornisce quindi soltanto un argomento per l'ipotesi dei brevetti paralleli e si ha quindi diritto di supporre che la Corte di giustizia intenda quindi pronunciarsi solo sul caso specifico». Inoltre, è solo in quest'ipotesi che detto argomento si ricollega logicamente all'oggetto specifico dei brevetti definito dalla Corte al n. 9, vale a dire che «venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa», mentre l'accoglimento della tesi dell'esaurimento dei diritti qualora non vi sia la possibilità di ottenere brevetti paralleli, sarebbe incompatibile con questa definizione.

Per corroborare questa tesi si deve aggiungere che la Corte di giustizia dedica due capoversi all'esame dell'eventuale effettiva sussistenza di brevetti paralleli. Orbene, secondo la Merck, entrambi i considerandi «sarebbero stati del tutto inutili se l'esistenza o meno di brevetti paralleli fosse stata irrilevante per la decisione della Corte di giustizia». Infine la Merck ritiene che sia opportuno attribuire il giusto peso al fatto che la sentenza è stata pubblicata nella raccolta edita dalla Corte di giustizia col titolo «brevetti paralleli».

La Merck esamina poi nel suo complesso la giurisprudenza della Corte in materia di proprietà industriale e commerciale, che essa suddivide in quattro categorie. Nel presente caso non hanno rilevanza la prima e la seconda categoria, che riguardano rispettivamente «i diritti nazionali di marchio che hanno quella che viene chiamata un'origine comune» e «il far valere la proprietà industriale e commerciale per impedire l'importazione di un prodotto da un altro Stato membro» ove è stato posto in commercio da terzi concorrenti indipendenti. La Merck sottolinea semplicemente che, nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Roemer, nella

causa 24/67, Parke Davis, ha ritenuto che la sostanza di un brevetto consista nella «rimunerazione equa delle spese».

Al contrario, le sentenze che la Corte di giustizia ha pronunciato in materia di diritti d'autore hanno molta importanza nel presente caso. Così, anzitutto, nella sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, DGG c/ Metro (Racc. 1971, pag. 487) la Corte ha dichiarato che il fatto che la DGG si sia opposta all'importazione parallela di dischi dalla Francia in Germania, per il solo fatto che la prima messa in circolazione non ha avuto luogo sul territorio tedesco, è contraria alle norme che sanciscono la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune. Orbene, la Merck si oppone alle importazioni parallele della Stephar, non già per il solo fatto che i prodotti sono posti in vendita in Italia, bensì «inoltre e soprattutto» in quanto la Merck, in Italia, non può brevettare gli stessi prodotti.

Si evince poi indirettamente dalla sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel (Racc. 1980, pag. 881), che è difficile ritenere che il diritto d'autore relativo ad un libro o ad un disco sia esaurito «con la vendita in un paese in cui la tutela dei diritti d'autore è vietata per legge e in cui l'opera dovrebbe quindi venir venduta a prezzi competitivi rispetto a quelli delle edizioni abusive».

Infine, poiché le cause 55 e 57/80, GEMA, erano ancora pendenti al momento in cui sono state presentate le osservazioni scritte, la Merck ricorda le conclusioni dell'11 novembre 1980, nelle quali l'avvocato generale Warner ha dichiarato che «non può esaurirsi un diritto che non esiste». Quanto alla quarta categoria di sentenze della Corte in materia di procedimenti in cui i diritti di marchio sono stati fatti valere per opporsi a importazioni parallele, vi si può trovare un orientamento importante per risolvere la presente lite, specie nella sentenza del 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm (Racc. 1978, pag. 1823). In questa causa la Corte ha ritenuto che il fabbricante di un prodotto possa lecitamente usare nei vari Stati membri marchi diversi per lo stesso prodotto, in particolare se il marchio, con il quale il prodotto è già stato posto in vendita in uno degli Stati membri, «per legge non può venir usato in un altro Stato membro, quando il prodotto viene successivamente introdotto sul mercato di detto altro Stato membro». La Corte ha quindi ammesso che, ai sensi dell'art. 36, il titolare di un marchio può far valere il marchio olandese per opporsi alle importazioni parallele da un paese in cui egli non abbia potuto ottenere legalmente il marchio stesso. La Merck sostiene perciò di avere il diritto, «in linea di massima, di avvalersi dei suoi brevetti olandesi per opporsi alle importazioni parallele della Stephar da un paese in cui essa non ha potuto legalmente ottenere dei brevetti» e ne trae la conclusione che la sua azione è lecita poiché essa non può ottenere brevetti paralleli in Italia. Di conseguenza, il solo fatto che i prodotti siano messi in vendita in Italia dalla Merck stessa non basta ad esaurire il diritto di brevetto.

Oltre alla giurisprudenza della Corte di cassazione olandese, le legislazioni nazionali in materia di brevetti, analogamente alla dottrina, soprattutto britannica, rifiutano di ammettere l'esaurimento dei diritti qualora il medicinale sia posto in vendita in un altro Stato membro nel quale non è tutelato da brevetto. Infine l'art. 81 della Convenzione sul brevetto comunitario sancisce, è vero, il principio dell'esaurimento dei diritti negli Stati membri nel caso in cui il prodotto sia stato posto in commercio in uno degli Stati membri dal titolare del brevetto o con il suo espresso consenso, tuttavia precisa: «salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle norme di diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto». Orbene, secondo la Merck, «non si può immaginare giustificazione più evidente del caso in cui uno Stato membro — in contrasto con la propria Costituzione — impedisca per legge la concessione di brevetti».

2. Discriminazione arbitraria o restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri.

Sotto questo profilo è opportuno stabilire se la Merck abbia omesso di presentare domande di brevetto in Italia seguendo una politica deliberatamente mirante ad isolare artificialmente i mercati. Orbene, la Merck «ritiene di potersi limitare in questa sede a negare che questa sia stata la sua intenzione: essa non ha presentato domande per il solo ed unico motivo che sapeva che i medicinali e i loro procedimenti di fabbricazione non potevano venir brevettati in Italia».

In conclusione, la Merck ritiene che la soluzione da darsi alla questione sottoposta alla Corte di giustizia debba essere «negativa».

B — Osservazioni scritte del Governo francese

Il *Governo francese* espone un punto di vista che, nei suoi tratti fondamentali, corrisponde a quello della Merck. Ritenendo che la giurisprudenza Centrafarm c/ Sterling Drug si riferisca a fatti diversi da quelli della presente fattispecie, il Governo francese si richiama pure alla causa 3/78, e sostiene che in questa sentenza la Corte ha ammesso l'esistenza di situazioni eccezionali e si è riferita, per valutarle, alla funzione essenziale del diritto di cui trattasi. Orbene, la presente fattispecie costituisce una situazione eccezionale e la si deve quindi valutare alla luce della funzione dei diritto di brevetto, funzione definita dalla Corte nel n. 9 della sentenza Centrafarm/Sterling Drug, la quale consiste essenzialmente nel compensare lo sforzo creativo dell'inventore. L'impresa nel cui seno è stata fatta l'invenzione non percepisce detta ricompensa per il suo sforzo creativo vendendo in Italia, poiché su questo mercato essa deve affrontare la concorrenza di altre società che non hanno spese di ricerca da ammortizzare. Quindi, qualora i prodotti «posti in circolazione in Italia in questa situazione concorrenziale giungessero nel territorio degli Stati nei quali essa è titolare di brevetti, essa sarebbe privata anche in questi Stati della ricompensa per il suo sforzo creativo. La soluzione non sarebbe quindi conforme alla "funzione essenziale" del diritto di brevetto».

Inoltre la Corte di giustizia ha ammesso deroghe alla libera circolazione delle merci che costituiscono oggetto dei diritti di proprietà industriale, data la disparità ancora esistente tra le normative nazionali. Orbene, prima che diventino tangibili gli effetti dell'armonizzazione

— dopo l'entrata in vigore della Convenzione sul brevetto europeo — è necessario, secondo il Governo francese, non alterare la situazione in cui si realizza detta armonizzazione giacché «il parziale danno che potrebbe venir arrecato al contenuto del diritto esclusivo attribuito dai brevetti per i medicinali nei paesi della Comunità diversi dall'Italia, avrebbe conseguenze gravi sulla situazione concorrenziale nell'industria farmaceutica europea». L'industria farmaceutica italiana infatti ne sarebbe o avvantaggiata, in quanto potrebbe facilmente conquistare i mercati esteri, o svantaggiata, in quanto verrebbe privata del consenso, per non dire dell'assistenza tecnica del titolare del brevetto per la fabbricazione di medicinali non brevettati in Italia. In quest'ipotesi, le imprese comunitarie potrebbero astenersi dal costituire filiali in Italia o rifiutare di concludere contratti che implichino trasferimenti di tecnica o di know-how con controparti italiane, il che avrebbe gravi conseguenze sia per la libertà di circolazione delle merci, sia per l'esercizio della libera concorrenza nell'ambito della Comunità, nonostante che questi comportamenti non siano formalmente in contrasto con l'art. 85 del Trattato CEE.

Infine il Governo francese invoca i lavori della conferenza di Lussemburgo sul brevetto comunitario durante i quali l'art. 81, n. 1, è stato molto discusso ed in particolare è stata discussa la situazione su cui verte la presente controversia. La versione attuale dell'art. 81, n. 1, ed in particolare la sua ultima frase, è il risultato di una proposta della Repubblica federale di Germania, che ha incontrato il consenso generale ed in particolare quello della Commissione, come si desume dal verbale dei lavori. Quindi, secondo il Governo francese, è stato ammesso che la «situazione sulla quale la Corte deve oggi pronunciarsi costituisce una situazione eccezionale, derogatoria rispetto alla norma stabilita dalla sentenza Centrafarm c/ Sterling Drug». Peraltro, proprio a motivo dell'accordo sul testo dell'art. 81, n. 1, la commissione plenaria ha rinunciato all'unanimità ad adottare un protocollo relativo all'applicazione differita di disposizioni riguardanti l'esaurimento di diritti connessi ai brevetti comunitari e nazionali.

Di conseguenza, il Governo francese esprime il parere che «il diritto comunitario, con l'art. 36, non osta a che il detentore di un brevetto in uno Stato membro vieti, conformemente alla legislazione nazionale ivi vigente, che i prodotti tutelati da detto brevetto vengano messi in vendita in questo Stato da terzi allorché detti prodotti sono stati fabbricati e posti in vendita dal titolare del diritto in un altro Stato membro, il cui diritto nazionale non consente che il prodotto in causa sia tutelato da un brevetto».

C — Osservazioni scritte del Regno Unito

Il *Governo del Regno Unito* giunge alla stessa conclusione della Merck. Esso si richiama alla giurisprudenza già citata dall'attrice, per sostenere che la Corte ha elaborato una dottrina comunitaria di esaurimento dei diritti, ammettendo deroghe al principio della libera circolazione delle merci, a norma dell'art. 36, solo nell'ipotesi in cui queste si giustifichino con la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale. Rifacendosi alla definizione,

elaborata dalla Corte, dell'oggetto specifico del brevetto, il Governo britannico insiste sulla nozione di ricompensa che costituisce, a suo parere, «la possibilità per il titolare del brevetto di fissare il prezzo del prodotto brevettato ponendosi al riparo dalla concorrenza che esisterebbe senza diritti esclusivi attribuiti dal brevetto». Questa ricompensa stimola la produzione e la vendita d'invenzioni che sono spesso utili al consumatore in quanto completano la gamma dei prodotti posti a sua disposizione. Orbene, la ragion d'essere della dottrina dell'esaurimento dei diritti è che il titolare del brevetto deve poter fruire una sola volta di un regime di monopolio. Basta dunque che venga ricompensato in uno solo degli Stati membri in cui è titolare del brevetto all'atto della prima messa in vendita del prodotto ad opera sua o con la sua autorizzazione.

Dopo aver ricordato gli esempi d'applicazione della dottrina comunitaria dell' esaurimento dei diritti forniti dalla Corte nelle cause 15/74, 24/67 e 78/70 (tutte già menzionate) il Governo del Regno Unito sostiene che questi esempi non sono esaurienti ed assume «che è perfettamente compatibile con la dottrina comunitaria dell'esaurimento dei diritti il sostenere che, nelle circostanze esposte dal giudice olandese, il titolare del brevetto può far valere i diritti che gli vengono conferiti dalla normativa nazionale per vietare la vendita delle merci». L'inverso implicherebbe la scomparsa di una parte importante dell'oggetto specifico del brevetto il quale, come ha ammesso la Corte, è rispettato dalle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci.

Il Governo britannico ricorda, poi, per corroborare la sua tesi, l'art. 81 della Convenzione comunitaria sui brevetti, ma soprattutto il verbale dei lavori della Convenzione di Lussemburgo, dal quale risulta che l'ultima frase dell'art. 81, n. 1, è stata inserita nella Convenzione onde estendere la sua sfera d'applicazione al genere di situazioni attualmente esaminato dalla Corte.

Il Governo britannico aggiunge infine che la tutela della ricompensa del titolare del brevetto è compatibile con l'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e, al tempo stesso, con le considerazioni pratiche relative all'incoraggiamento delle invenzioni e della loro messa in commercio all'interno della Comunità. L'assenza di ricompensa risultante dalla normativa italiana potrebbe infatti indurre l'inventore ad abbandonare completamente il mercato italiano, il che sarebbe dannoso tanto per il consumatore italiano, quanto per l'inventore, unica persona che di fatto non può distribuire le merci sul mercato italiano. Questo genere di situazioni potrebbe diffondersi notevolmente con l'adesione della Grecia e la futura eventuale entrata nella Comunità di Spagna e Portogallo, giacché nessuno di questi paesi rilascia brevetti per i prodotti farmaceutici.

Quindi, il Regno Unito «ritiene che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non vietino al titolare di un brevetto in uno Stato membro di far valere il suo diritto di ricorrere al giudice per impedire che i prodotti tutelati dal brevetto vengano posti in ven-

dita da terzi, se i prodotti sono già stati lecitamente posti in commercio in un altro Stato membro nel quale i brevetti non sono tutelati».

D — Osservazioni scritte della convenuta nel procedimento principale

Per quanto riguarda i fatti, la *convenuta nel procedimento principale* sostiene che la Merck, Sharp & Dohme vende il «Moduretic» sui vari mercati degli Stati membri a prezzi molto diversi, vale a dire, assumendo come base un prezzo teorico di 100 nella Repubblica federale di Germania, i prezzi negli altri paesi sono i seguenti:

— Paesi Bassi: 140,
— Danimarca: 76,
— Belgio: 102,
— Regno Unito: 58,
— Francia: 51,
— Italia: 56.

1. La Stephar inizia inquadrando la fattispecie nell'ambito della giurisprudenza precedente della Corte. Osservando che la fattispecie attuale viene a collocarsi tra le cause Parke Davis e Sterling Drug, essa sostiene che il problema su cui verte la presente controversia «effettivamente non è ancora stato esaminato dalla Corte di giustizia». Ciò però non esclude che la precedente giurisprudenza offra ora al giudice nazionale elementi sufficienti per risolvere da solo i problemi di diritto comunitario che sono insorti. Infatti, dalle cause DGG c/ Metro e Sterling Drug si desume che «la Merck non può invocare il suo brevetto nei Paesi Bassi per impedire l'importazione dall'Italia del suo prodotto originale». La Stephar si richiama essenzialmente al dispositivo della sentenza Sterling Drug che indiscutibilmente lascia persistere un'incertezza quanto al se, nel momento in cui ha pronunciato questa sentenza, la Corte di giustizia abbia tenuto conto della situazione in cui il titolare del brevetto che esperisce l'azione nel paese d'importazione non ha un brevetto parallelo nel paese di provenienza del prodotto, tuttavia secondo la Stephar, questa eventuale incertezza svanisce leggendo il n. 11 della motivazione della stessa sentenza, nel quale la Corte ha dichiarato che l'azione del titolare del brevetto «è giustificata qualora il prodotto

— provenga da uno Stato membro nel quale non è brevettabile e

— sia stato fabbricato da terzi senza il consenso del titolare del brevetto».

Questa congiunzione coordinativa dimostra che nel 1974 la Corte di giustizia ha tenuto conto anche della situazione che era stata esaminata nella causa Parke Davis e ha inteso risolverla.

La Stephar sottolinea infine, per quel che riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, che lo stesso giudice nazionale ha riconosciuto che questa giurisprudenza non consente, giuridicamente, di giungere ad alcun'altra soluzione se non a quella sopra menzionata della Stephar.

2. La Stephar sostiene che l'argomento della Merck si fonda sul solo fatto che, dal momento che i prodotti farmaceutici non possono brevettarsi in Italia, la Merck ha dovuto vendere il «Moduretic» in Italia in concorrenza con terzi, e quindi a prezzi più bassi. Di conseguenza, l'oggetto specifico del brevetto, che è quello di compensare lo sforzo creativo dell'inventore, dovrebbe implicare che la Merck può impedire la vendita del suo prodotto originale nei Paesi Bassi. La Merck ritiene che si debba comunque statuire in questo senso, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato

l'incostituzionalità dell'art. 14 della legge nazionale.

3. Onde ribattere a questa tesi della Merck, la convenuta nella causa principale esamina anzitutto i motivi della disposizione nazionale italiana dichiarata incostituzionale. A suo parere, si tratta di un sistema di prezzi istituito dalle pubbliche autorità e inteso a far sì che i prodotti farmaceutici siano messi in vendita a prezzi ragionevoli nell'interesse della pubblica sanità. Orbene, in questo campo del controllo dei prezzi la Corte ha espressamente dichiarato (precisamente nella causa Sterling Drug) che «l'esistenza di fattori del genere in uno Stato membro non può legittimare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci, fra l'altro in materia di proprietà commerciale e industriale». Quindi, secondo la Stephar, l'intervento delle pubbliche autorità italiane nel congegno dei prezzi non è determinante, tanto più che in questa materia, in molti Stati membri, i prodotti farmaceutici di marca costituiscono oggetto d'interventi diretti o dissimulati delle pubbliche autorità.

4. La Stephar sottolinea del pari che il titolare del brevetto dispone della libertà di scelta. Grazie a questa, esso può astenersi dal porre in vendita in un altro Stato membro della Comunità il prodotto per il quale gli è stato rilasciato un brevetto. Quindi, se preferisce cionondimeno mettere in commercio il prodotto in detto Stato membro, l'inventore ammette che il prezzo del prodotto remunera adeguatamente la sua attività inventiva. La situazione sarebbe del tutto diversa se il titolare del brevetto fosse di fatto obbligato ad attuare la sua invenzione in detto Stato membro. Orbene, in Italia non esiste alcuna pressione, diretta o indiretta, in questo senso sull'inventore, ed è quindi stata una libera scelta quella della Merck di porre in vendita il «Moduretic» in Italia. Ad ogni modo, la Merck dispone di un monopolio di fatto, costituito dal «know-how» speciale necessario per fabbricare questa specialità ed ottiene quindi un compenso per la sua attività inventiva, senza incontrare ostacoli da parte dei terzi.

5. La Stephar tiene pure a sottolineare che il fatto che la Merck prepari essa stessa il «Moduretic» nei Paesi Bassi non ha alcun rilievo quanto al tenore della questione e non è determinante finché il fabbricante olandese è lo stesso oppure allorché va equiparato sotto il profilo giuridico e/o economico al titolare olandese del brevetto, come nella fattispecie.

6. Infine, la Stephar sostiene che la sentenza della Corte costituzionale italiana costituisce un «atto legislativo». Orbene, succede sovente che il legislatore nazionale cambi radicalmente idea, particolarmente anche in materia di diritto dei brevetti. Ad esempio, nei Paesi Bassi non era possibile brevettare una «sostanza» fino al 1° luglio 1978, e solo dopo questa data è stato possibile rilasciare brevetti per «sostanze». Secondo la Stephar, «è eccessivo sostenere che, con questa condotta, il legislatore olandese per 68 anni ha rifiutato all'inventore quanto gli spettava di diritto e quindi ha mantenuto in atto una situazione antigiuridica».

In conclusione, la Stephar propone di risolvere come segue la questione sottoposta dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam: «nella situa-

zione da esso descritta, le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, nonostante il disposto dell'art. 36, vietano al titolare del brevetto di valersi dei diritti a questi inerenti a norma delle leggi nazionali».

E — Osservazioni scritte della Commissione

La *Commissione* condivide in linea di massima il parere della convenuta nella causa principale.

1. La Commissione ricorda anzitutto la giurisprudenza in materia di rapporti tra il diritto nazionale dei brevetti e gli artt. 30 e 36. Pur se la situazione che ha dato origine alla presente lite è già stata esaminata in una causa pregiudiziale, cioè nella causa 24/67, la sentenza emanata dalla Corte in questa causa non offre alcun «reale punto di riferimento per quanto riguarda la soluzione da dare alla questione sollevata nella presente fattispecie», che verte sull'ipotesi in cui il prodotto farmaceutico è stato posto in circolazione in Italia dal titolare del brevetto mentre, nella causa 24/67, il prodotto era stato fabbricato e posto in circolazione in Italia senza l'autorizzazione del titolare del brevetto negli altri Stati membri. Quanto alla causa 78/70, pur vertendo su un'ipotesi analoga, essa riguardava tuttavia un diritto di proprietà industriale analogo al diritto d'autore, non già il diritto di brevetto.

La causa più importante, a giudizio della Commissione, è la 15/74, Sterling Drug. I principi di base adottati dalla Corte per quanto riguarda il rapporto tra le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e le norme di diritto interno in materia di brevetti, sono indicate nei punti 4/12. Se ne desume che, «anche se l'art. 36 implica una deroga al divieto di cui all'art. 30 per quel che riguarda, fra l'altro, il diritto di proprietà industriale, possono tollerarsi soltanto le limitazioni della libera circolazione delle merci che si giustificano con la salvaguardia dei diritti che rappresentano l'oggetto specifico di detta proprietà». Orbene, un ostacolo per la libera circolazione delle merci in questa materia può giustificarsi solo se la tutela di cui trattasi è invocata nei confronti di un prodotto proveniente da uno Stato membro nel quale esso non è brevettabile, e fabbricato da terzi senza il consenso del titolare del brevetto. Per contro, la deroga al principio della libera circolazione delle merci non è giustificata, allorché il prodotto è stato venduto lecitamente, sul mercato dello Stato membro da cui è importato, dal titolare stesso o col suo consenso, particolarmente nel caso del titolare di brevetti paralleli.

2. Secondo la Commissione, questa giurisprudenza contiene «alcuni elementi di riferimento importanti per la soluzione del problema sollevato», tra i quali il principale è la libera circolazione delle merci. Per risolvere la questione sollevata, è opportuno anzitutto rilevare, secondo la Commissione, che il territorio di cui si deve tener conto, per quanto riguarda la prima messa in commercio, è non già il territorio nazionale, bensì quello dell'intero mercato comune, dato il principio della libera circolazione delle merci. Così stando le cose, «dal momento in cui il prodotto tutelato da un brevetto è posto in circolazione per la prima volta nella Comunità dallo stesso titolare del brevetto o col suo consenso, il diritto del titolare del brevetto si esaurisce e non è più possibile impedire l'importazione e la vendita del prodotto di

cui trattasi in un altro Stato membro invocando il diritto di brevetto». Del pari in questo senso va interpretato il n. 11 della sentenza 15/74. Questo passo stabilisce il principio generale secondo il quale la deroga alla libera circolazione è ingiustificata così nel caso in cui il titolare del brevetto pone in circolazione il prodotto in un paese ove egli fruiva della tutela di un brevetto, come nell'ipotesi in cui esso pone detto prodotto in circolazione in un paese in cui egli non fruisce di tale tutela. La presenza dell'ultima espressione: «in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli», proprio per il fatto che contiene l'espressione «in particolare», dimostra che si tratta semplicemente di un caso concreto specifico di applicazione del principio generale enunciato.

Indubbiamente, si potrebbe forse osservare che questa conclusione non è conforme all'idea secondo cui la tutela dei diritti costituisce l'oggetto specifico del diritto di brevetto, ma a condizione di includere tra questi diritti la riscossione dei proventi del monopolio inteso come ricompensa per lo sforzo creativo dell'inventore. Orbene, nel parere del 26 settembre 1975 circa il progetto di Convenzione relativa ai brevetti europei per il mercato comune (GU n. L 261, 9 ottobre 1975, pag. 26), la Commissione aveva già dichiarato che «la legislazione in materia di brevetti non garantisce tuttavia al titolare del brevetto un provento che ecceda i prezzi del mercato. Al titolare del brevetto è riconosciuto unicamente il diritto temporaneo ed esclusivo di vietare a chiunque di fabbricare e mettere in commercio l'oggetto dell'invenzione».

Secondo la Commissione, questo punto di vista è stato adottato dagli Stati membri e sancito nell'art. 81, n. 1, della Convenzione sul brevetto comunitario, che non fa distinzione tra l'ipotesi in cui il prodotto è stato messo in circolazione in un paese che non contempla il brevetto e quello in cui è stato messo in circolazione in un paese che offre la tutela del brevetto. L'ultima frase di detto art. 81, n. 1, che è un compromesso politico, è stata giustificata, secondo gli Stati membri, dal fatto che «in taluni casi potrebbe essere ingiusto privare il detentore del brevetto del diritto di vietare le importazioni da uno Stato membro che non offre la tutela di un brevetto». Secondo la Commissione, «gli Stati membri non hanno svolto argomenti a favore della tesi secondo cui, in un caso come l'attuale, interessi particolari dei titolari di brevetti potrebbero consentire di concludere che è incompatibile con i principi generali menzionati che il titolare del brevetto non possa avvalersi del suo diritto di vietare l'importazione».

La Commissione ripete che a suo parere poco importa, per risolvere il problema sollevato nella presente causa, stabilire se il prodotto sia stato posto in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, vuoi in un paese in cui è impossibile tutelare detto prodotto con brevetto, vuoi in un paese in cui è possibile tale tutela.

Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata:

«L'esercizio, da parte del titolare di un brevetto, del diritto, che gli è stato attribuito dalla normativa di uno Stato membro, di ricorrere al giudice per vietare la messa in circolazione da parte di terzi in detto Stato dei prodotti tutelati dal brevetto i quali in un altro Stato membro in cui non sono brevettabili, sono stati posti in commercio dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione, è incompatibile con le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci nel mercato comune».

III — Fase orale

La società Merck & Co., attrice nella causa principale, con l'avv. T. Schaper, del foro dell'Aia; la società Stephar, convenuta nella causa principale, con l'avv. Den Hertog, del foro dell'Aia; il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, in qualità di agente, e dall'avv. R. Jacob; e la Commissione, rappresentata dal sig. Wägenbaur, in qualità d'agente, assistito dal sig. Van Rijn, hanno presentato le loro osservazioni orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte dalla Corte all'udienza del 7 aprile 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 giugno 1981.

In diritto

1 Con sentenza 2 luglio 1980, pervenuta alla Corte il 15 settembre 1980, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa al rapporto tra le disposizioni dello stesso Trattato in materia di libera circolazione delle merci, con particolare riferimento all'art. 36, e la tutela offerta da una normativa nazionale alla proprietà industriale e commerciale.

2 Il presidente dell'Arrondissementsrechtbank, nella sentenza di rinvio, ha così precisato gli elementi di fatto e di diritto nazionale che fanno da sfondo alla questione:

— La società Merck è titolare di due brevetti olandesi che tutelano un medicinale — il Moduretic — nonché i relativi procedimenti di fabbricazione, e in forza dei quali, secondo la legge olandese, essa può opporsi giudizialmente a che detto prodotto sia distribuito da terzi, anche se esso è stato posto in vendita in un altro Stato membro dal titolare del brevetto o col suo consenso.

— Detta società vende il medicinale in questione in Italia, ove non ha potuto farlo brevettare giacché, al momento in cui il prodotto è stato posto in vendita in Italia, la legge italiana sui brevetti (R.D. 29 giugno 1939 n. 1127) — in seguito dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale italiana 20 marzo 1978 — vietava di brevettare i medicinali e i loro procedimenti di fabbricazione.

— La società Stephar importa dall'Italia medicinale e lo rivende nei Paesi Bassi in concorrenza con la Merck.

3 In questa situazione il giudice ha sollevato la questione se, in un caso del genere, le norme generali del Trattato in materia di libera circolazione delle merci — nonostante quanto stabilisce l'art. 36 — vietino al titolare di un brevetto, che vende il prodotto brevettato in uno Stato membro (Paesi Bassi) di opporsi — come gli è consentito dalle leggi di detto Stato membro — a che lo stesso medicinale, da lui stesso liberamente venduto in un altro Stato membro (Italia) in cui la tutela ad opera del brevetto non esiste, sia importato dal detto altro Stato membro e venduto nel primo Stato membro (Paesi Bassi).

4 Le parti nella causa principale iniziano l'esposizione dei loro argomenti osservando che la Corte aveva già previsto, nella sentenza 31. 10. 1974 (Sterling Drug, 15/74, Racc. pag. 1147) che l'art. 36 del Trattato, pur contemplando una deroga, per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, consente tuttavia tale deroga solo nei casi in cui è in gioco la salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà, che — in fatto di brevetti — è «in particolare quello di garantire al titolare, per compensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni».

5 Nella stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che un ostacolo per la libera circolazione può essere giustificato da motivi di tutela della proprietà industriale qualora detta tutela venga invocata nei confronti di un prodotto importato da uno Stato membro nel quale esso sia brevettabile e sia stato fabbricato da terzi senza il consenso del titolare del brevetto.

6 Le parti concordano sul fatto che la situazione attuale differisce da quella che costituisce l'oggetto di detta giurisprudenza poiché, mentre è pacifico che nello Stato membro in questione il prodotto non è brevettabile, esso non vi è stato d'altro canto posto in vendita da terzi, bensì dallo stesso titolare del brevetto, che ne è pure il produttore; tuttavia le parti hanno tratto da questa constatazione conclusioni opposte.

7 La società Stephar e la Commissione ne arguiscono che, dal momento che lo stesso titolare del brevetto ha liberamente posto in vendita il prodotto in uno Stato membro in cui non è brevettabile, l'importazione di detta merce nello Stato membro in cui il prodotto è tutelato non può venir vietata, perché il titolare del brevetto l'ha posto in vendita liberamente e volontariamente.

8 Per contro, la società Merck, sostenuta dal Governo francese e dal Governo del Regno Unito, sostiene che lo scopo del brevetto, cioè la ricompensa per l'inventore non sarebbe in tal caso tutelato, dato che — non essendo il diritto di brevetto riconosciuto dalla legge nel paese in cui il titolare del brevetto ha posto in vendita il prodotto — il titolare stesso non potrebbe ricevere la ricompensa del suo sforzo creativo giacché non vi fruirebbe del monopolio di prima messa in circolazione.

9 Di fronte a questa divergenza di opinioni, si deve precisare che scaturisce dalla sopra ricordata definizione di oggetto specifico del brevetto che la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuzione di un diritto esclusivo di prima messa in circolazione del prodotto.

10 Questo diritto di prima messa in circolazione, riservando all'inventore il monopolio di sfruttamento del prodotto, gli consente di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo, senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza.

11 Spetta infatti 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, principio fondamentale che rientra tra gli aspetti giuridici ed economici di cui il titolare del brevetto deve tener conto nello stabilire le modalità d'attuazione del suo diritto di esclusiva.

12 Questa constatazione è d'altro canto corroborata dalle sentenze di questa Corte 22 giugno 1976 (Terrapin, causa 119/75, Racc. pag. 1039) e 20 gennaio 1981 (Musik-Vertrieb membran e K-tel, cause 55 & 57/80, non ancora pubblicate) nel senso che «il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro».

13 Così stando le cose, consentire all'inventore o ai suoi aventi causa di valersi del diritto del brevetto di cui sono titolari in un primo Stato membro per opporsi all'importazione di un prodotto che essi hanno liberamente posto in vendita in un altro Stato membro in cui lo stesso prodotto non era brevettabile, implicherebbe un isolamento dei mercati nazionali incompatibile con gli scopi del Trattato.

14 Si deve dunque risolvere la questione in esame dichiarando che le norme del Trattato CEE in materia di libera cirolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro ove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, d'impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro.

Sulle spese

15 Le spese incontrate dal Governo francese, dal Governo 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 sulla questione sottopostale dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam con sentenza 2 luglio 1980, registrata in cancelleria il 15 settembre 1980, dichiara:

Le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro ove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, d'impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars