SENTENZA DELLA CORTE
18 febbraio 1992 *

Nella causa C-235/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Giuliano Marenco, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferraro Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, successivamente dal sig. Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal sig. Antonio Hierro Hernández-Mora, avvocato dello Stato, dell'ufficio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

interveniente,

* Lingua processuale: l'italiano.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig. na Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal sig. Nicholas Pumfrey, QC, del foro d'Inghilterra e Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. Luís Inez Fernandes, direttore dell'ufficio legale della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, dalla sig. ra Maria Isabel Mota Capitão, consigliere giuridico dello stesso ufficio, dal sig. Ruy Serrão, direttore dell'Istituto nazionale della proprietà industriale del ministero dell'Industria e dell'Energia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Portogallo, 33, allée Scheffer,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare da parte della Corte che, col prevedere la concessione di licenze obbligatorie qualora il titolare di un brevetto per invenzione industriale o per una nuova varietà vegetale non attui il brevetto sotto forma di produzione nel territorio italiano, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: sig. ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all'udienza del 16 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, col prevedere la concessione di licenze obbligatorie qualora il titolare di un brevetto per invenzione industriale o per una nuova varietà vegetale non attui il brevetto sotto forma di produzione nel territorio italiano, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE.

2 In Italia i brevetti per invenzione industriale sono in particolare disciplinati dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (GURI n. 189 del 14.8.1939), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 (GURI n. 193 del 31.7.1968).

3 Ai sensi dell'art. 52 del citato regio decreto n. 1127: « L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese ». L'art. 53 dello stesso decreto precisa che: « L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione ».

4 Le conseguenze della mancata attuazione sul territorio nazionale dell'invenzione tutelata da un brevetto sono previste dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter del regio decreto

n. 1127, nella versione risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 849. L'art. 54, primo comma, dispone che: « Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta ».

5 I brevetti concernenti nuove varietà vegetali sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 (GURI n. 109 del 26 aprile 1976), modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620. Ai sensi dell'art. 14 di questo decreto: « Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale ».

6 Ritenendo che queste disposizioni nazionali costituissero misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

7 Per una più ampia illustrazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sull'oggetto del ricorso

8 La Commissione precisa nel ricorso di non contestare, su un piano generale, né l'obbligo per il titolare del brevetto di attuare il brevetto e di soddisfare la richiesta sul mercato nazionale del prodotto brevettato, né la facoltà per le autorità competenti di uno Stato membro di concedere una licenza obbligatoria quando tale obbligo non sia adempiuto. La contestazione riguarda esclusivamente le citate disposizioni della normativa italiana in quanto operano una distinzione tra la fabbricazione del prodotto sul territorio nazionale e l'importazione di detto prodotto dal territorio di un altro Stato membro, e sfavoriscono l'importazione mediante i requisiti cui subordinano la concessione, da parte delle autorità competenti, di una licenza obbligatoria qualora il brevetto venga attuato sotto forma di prodotti importati. Questo è l'oggetto del ricorso, così circoscritto, sul quale deve pronunciarsi la Corte.

9 La Commissione allega anche l'incompatibilità con l'art. 30 del Trattato delle disposizioni nazionali che limiterebbero al solo territorio nazionale l'esercizio dei diritti conferiti da una licenza obbligatoria. L'incompatibilità contestata costituisce una censura distinta la quale, non essendo oggetto delle conclusioni del ricorso, non sarà esaminata dalla Corte nell'ambito della presente controversia.

Sulla fondatezza del ricorso

10 La Commissione ritiene che le citate disposizioni nazionali favoriscano la produzione nazionale a scapito dell'attuazione del brevetto sotto forma di importazioni nel territorio nazionale. Tali disposizioni, che spingono il titolare del brevetto a produrre sul territorio nazionale piuttosto che ad importare dal territorio di altri Stati membri, costituirebbero misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni. Avendo già riconosciuto che una semplice campagna pubblicitaria organizzata da autorità statali a favore di prodotti nazionali costituisce una misura di effetto equivalente (sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005), a maggior ragione la Corte, considerata la gravità delle conseguenze giuridiche della concessione di una licenza obbligatoria, dovrebbe dichiarare l'incompatibilità delle disposizioni controverse con il Trattato. Quest'ultime non potrebbero trovare giustificazione nelle disposizioni di deroga di cui all'art. 36 del Trattato perché la normativa contestata non sarebbe volta a garantire la tutela della proprietà industriale e commerciale ma, al contrario, a circoscrivere i diritti conferiti da detta proprietà. L'obiettivo perseguito, cioè favorire la

produzione nazionale, sarebbe inoltre diametralmente opposto a quelli del Trattato. Infine i provvedimenti adottati non sarebbero comunque proporzionati a tale obiettivo.

11 La Repubblica italiana, convenuta, nonché il regno di Spagna, il Regno Unito e la Repubblica portoghese, intervenienti, chiedono alla Corte di respingere il ricorso e deducono a tal fine diversi mezzi e argomenti. In primo luogo, le modalità per l'istituzione di un regime di licenza obbligatoria, in materia di proprietà industriale e commerciale, conformemente alle disposizioni degli artt. 222 e 36 del Trattato, sarebbero di competenza esclusiva del legislatore nazionale. In secondo luogo, le disposizioni controverse sarebbero conformi all'art. 5 della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, come riveduta ultimamente a Stoccolma il 14 luglio 1967 (in prosieguo: la « convenzione di Parigi »). In terzo luogo, le disposizioni controverse non comporterebbero il divieto o la riduzione delle importazioni. In quarto luogo, l'argomentazione sostenuta dalla Commissione non sarebbe in realtà volta a garantire la libera circolazione delle merci bensì a consolidare i diritti del titolare del brevetto in condizioni che disconoscono le esigenze della libera concorrenza fra gli operatori economici dei diversi Stati membri. In quinto luogo, la censura nei confronti delle disposizioni di cui è causa sarebbe essenzialmente teorica perché dette disposizioni nella pratica sono raramente applicate. In sesto luogo, solo nell'ambito di un'armonizzazione comunitaria del complesso delle normative degli Stati membri potrà essere raggiunto lo scopo perseguito dalla Commissione con il presente ricorso. Infine il ragionamento della Commissione porterebbe a considerare che talune disposizioni della convenzione sul brevetto comunitario firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 (in prosieguo: la « prima convenzione sul brevetto comunitario ») e della convenzione sul brevetto comunitario allegata all'accordo firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (in prosieguo: la « seconda convenzione sul brevetto comunitario ») sono in contrasto con il Trattato.

12 Nello stato attuale del diritto comunitario le disposizioni in materia di brevetti non sono state ancora oggetto di unificazione nell'ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni. La prima convenzione sul brevetto comunitario, che ha il duplice scopo di creare un brevetto comunitario ed istituire un regime comunitario dei brevetti nazionali, non è entrata in vigore in mancanza della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. La seconda convenzione sul brevetto comunitario, destinata a sostituire la prima convenzione, è a sua volta in corso di ratifica.

13 Stando così le cose, spetta al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto.

14 Tuttavia le disposizioni del Trattato, e in particolare quelle dell'art. 222, secondo le quali il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non possono essere interpretate nel senso che riservino al legislatore nazionale, in materia di proprietà industriale e commerciale, il potere di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune così come è previsto e disciplinato dal Trattato.

15 I divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36 del Trattato, purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

16 Per costante giurisprudenza della Corte, l'art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di questa proprietà (sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, CNL-SUCAL, Racc. pag. I-3711, punto 12 della motivazione).

17 In materia di brevetti, l'oggetto specifico della proprietà industriale comporta in particolare, per il suo titolare, il diritto esclusivo di far uso di un'invenzione ai fini della produzione e della prima messa in circolazione di prodotti industriali direttamente o mediante la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (sentenza 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen & Hanburys, Racc. pag. 1245, punto 11 della motivazione). L'oggetto specifico dei brevetti per nuove varietà vegetali è analogo.

18 Occorre applicare questi principi per valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali controverse con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

19 Queste disposizioni nazionali consentono, nell'ambito della concessione di una licenza obbligatoria, di ridurre il vantaggio, rappresentato dal diritto esclusivo attribuito dal brevetto, nei casi in cui l'invenzione o la nuova varietà vegetale oggetto del brevetto non sono sfruttate sotto forma di produzione nel territorio nazionale.

20 Il titolare del brevetto, per evitare il rischio di perdere il suo diritto esclusivo, che non può essere effettivamente compensato, a suo parere, dal versamento da parte del licenziatario dell'equo compenso previsto dal secondo comma dell'art. 54 bis del citato regio decreto n. 1127, è pertanto indotto a produrre nel territorio dello Stato in cui è stato rilasciato il brevetto, piuttosto che a importare da altri Stati membri il prodotto tutelato da brevetto.

21 Siffatte disposizioni, a prescindere dal numero delle licenze obbligatorie concesse, sono atte ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.

22 Del pari, come ha rilevato l'avvocato generale nelle sue conclusioni (punto 10), l'applicazione di queste disposizioni, quando conduce alla concessione di una licenza obbligatoria ad un produttore nazionale, comporta necessariamente un calo dell'importazione da altri Stati membri del prodotto brevettato, a danno del commercio intracomunitario.

23 Pertanto dette disposizioni costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione).

24 Benché la sanzione per la mancata o insufficiente attuazione del brevetto possa essere ritenuta la necessaria contropartita dell'esclusiva territoriale attribuita dal brevetto, non vi è invece nessuna ragione inerente all'oggetto specifico del brevetto che giustifichi la discriminazione operata dalle controverse disposizioni fra l'attuazione del brevetto sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quella per mezzo di importazioni provenienti dal territorio di altri Stati membri.

25 Una discriminazione del genere non è in realtà motivata dalle esigenze specifiche della proprietà industriale e commerciale bensì, come riconosce peraltro lo Stato convenuto, dalla preoccupazione del legislatore nazionale di favorire la produzione nazionale.

26 Orbene, siffatta considerazione, che ha la conseguenza di frustrare gli scopi della Comunità sanciti in particolare dall'art. 2 ed elaborati dall'art. 3 del Trattato, non può essere applicata per giustificare una restrizione al commercio fra gli Stati membri.

27 Né le disposizioni dell'art. 5 della convenzione di Parigi, che si limitano ad offrire agli Stati firmatari la facoltà di prevedere la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo attribuito dal brevetto, come ad esempio la mancata attuazione, né l'intento di garantire una maggior concorrenza fra i diversi operatori economici limitando i diritti esclusivi attribuiti dai brevetti, possono comunque giustificare provvedimenti che per la loro natura discriminatoria sono contrari al Trattato.

28 I principi così enunciati sono stati presi in considerazione dagli Stati firmatari delle due convenzioni sul brevetto comunitario. L'art. 82 della prima convenzione sul brevetto comunitario e l'art. 77 della seconda convenzione prevedono infatti l'applicazione ai brevetti nazionali delle norme relative ai brevetti comunitari che non autorizzano la concessione di licenze obbligatorie nel territorio di uno Stato mem-

bro quando i bisogni di tale Stato sono soddisfatti da importazioni del prodotto da un altro Stato membro. L'art. 89 della prima convenzione e l'art. 83 della seconda convenzione hanno senz'altro previsto che gli Stati membri possano, in talune condizioni, avanzare riserve sull'applicazione delle citate disposizioni e che tali riserve possano rivelarsi incompatibili con le disposizioni dell'art. 30, come sono state appena interpretate dalla Corte. Ma l'eventualità di siffatta incompatibilità è stata espressamente prevista dalle disposizioni dell'art. 93 della prima convenzione e dell'art. 2, n. 1, dell'accordo di Lussemburgo 15 dicembre 1989, in forza delle quali nessuna disposizione della convenzione o dell'accordo può essere invocata contro l'applicazione di una disposizione del Trattato.

29 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, avendo consentito il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quando il brevetto viene attuato sotto forma di importazioni da altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE.

Sulle spese

30 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana è rimasta soccombente in tutti i suoi mezzi e pertanto dev'essere condannata alle spese.

31 Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Repubblica portoghese, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni presentate dalla Repubblica italiana, sopporteranno ciascuno le proprie spese conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica italiana, avendo consentito il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quando il brevetto viene attuato sotto forma di importazioni da altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

3) **Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Repubblica portoghese sopporteranno ciascuno le proprie spese.**

Due Slynn Joliet Schockweiler Grévisse

Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due