di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune così come è previsto e disciplinato dal Trattato.

2. Benché, nello stato attuale del diritto comunitario relativo ai brevetti, spetti al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto e gli sia dunque consentito sanzionare la mancata od insufficiente attuazione del brevetto con la concessione di una licenza obbligatoria, uno Stato membro viola gli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato se consente il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per una nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale, bensì sotto forma di importazioni da altri Stati membri. Infatti, il titolare del brevetto è in tal modo indotto, per evitare il rischio di perdere il suo diritto esclusivo, che non può essere effettivamente compensato, a suo parere, dal versamento della remunerazione prevista come corrispettivo della licenza obbligatoria, a produrre nel territorio dello Stato in cui è stato rilasciato il brevetto, piuttosto che ad importare da altri Stati membri il prodotto tutelato da brevetto. Una discriminazione del genere, volta a favorire la produzione nazionale, non può essere giustificata né con riferimento all'art. 36 del Trattato né con riferimento all'art. 5 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-235/89 *

I — L'ambito della lite, la procedura precontenziosa e la procedura contenziosa

A — *L'ambito della lite*

1. *Le disposizioni dei trattati*

La controversia rientra nell'ambito degli artt. 30, 36 e 222 del Trattato CEE.

2. *La convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, volume 828, n. 11851, pag. 306).*

Ai termini dell'art. 5, lett. A, di detta convenzione (in prosieguo denominata: la « convenzione di Parigi »):

* Lingua processuale: l'italiano.

« 1) L'introduzione da parte del titolare del brevetto nel paese in cui il brevetto è stato rilasciato di merci fabbricate in uno dei paesi dell'Unione non comporterà la decadenza.

2) Ciascuno dei paesi dell'Unione potrà adottare provvedimenti legislativi che stabiliscono la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo attribuito dal brevetto, ad esempio la mancanza di utilizzazione.

3) La scadenza del brevetto potrà essere prevista solo qualora la concessione di licenze obbligatorie non sia stata sufficiente per prevenire detti abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di brevetto potrà essere esperita prima della scadenza di due anni a decorrere dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

4) Una licenza obbligatoria non potrà essere chiesta per mancata o insufficiente utilizzazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dal rilascio del brevetto; il termine che scade più tardi dovrà essere applicato; essa sarà negata qualora il titolare del brevetto giustifichi con motivi legittimi la sua inattività. Siffatta licenza obbligatoria non sarà esclusiva e potrà essere trasmessa, anche nella forma di concessione di sottolicenza, solo con la parte dell'impresa o dell'azienda commerciale che utilizza la licenza stessa.

(...) ».

3. *Le convenzioni sul brevetto comunitario*

a) Una convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario) è stata firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 (GU 1976, L 17, pag. 1).

Detta convenzione costituisce un « accordo particolare » ai sensi dell'art. 142, n. 1, della convenzione sul rilascio di brevetti europei firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973.

La convenzione, nella sua relazione iniziale (in prosieguo: la « prima convenzione sul brevetto comunitario »), non è entrata in vigore per mancata ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

b) Un accordo in materia di brevetti comunitari è stato firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (GU 1989, L 401, pag. 1).

Ai termini dell'art. 1, n. 4, di detto accordo:

« Alla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce la convenzione sul brevetto comunitario, nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 ».

A detto accordo è allegato il testo, modificato, della convenzione sul brevetto comunitario (in prosieguo: la « seconda convenzione sul brevetto comunitario »).

Questo accordo è in corso di ratifica.

c) Per quanto riguarda il brevetto comunitario, l'art. 46 della prima convenzione e l'art. 45 della seconda convenzione sul brevetto comunitario dispongono al n. 1:

« La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali è applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; (...) ».

L'art. 47 della prima convenzione e l'art. 46 della seconda convenzione precisano tuttavia:

« Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse ».

d) Le suddette convenzioni contengono del pari clausole sui brevetti nazionali.

L'art. 82 della prima convenzione e l'art. 77 della seconda convenzione stabiliscono pertanto rispettivamente che le citate clausole dell'art. 47 della prima convenzione e dell'art. 46 della seconda convenzione si applicano « alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale ».

e) L'art. 89 della prima convenzione autorizza tuttavia gli Stati membri a formulare riserve alle seguenti condizioni:

« 1. Ogni Stato contraente può, all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli artt. 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.

2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunità europee può tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al

massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall'art. 86, paragrafo 5, lett. b).

3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

(...) ».

L'art. 83 della seconda convenzione è in sostanza identico poiché dispone:

« 1. Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli artt. 46 e 77 non si applicano, nel suo territorio, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per tale Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.

2. Ogni riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo sino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. Tuttavia il Consiglio delle Comunità europee, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di uno Stato firmatario, può prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato firmatario che abbia fatto tale riserva. Questa maggioranza è quella prevista dal secondo trattino del secondo comma del paragrafo 2 dell'art. 148 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

(...) ».

f) Infine, l'art. 93 della prima convenzione e l'art. 2, n. 1, dell'accordo di Lussemburgo 15 dicembre 1989 stabiliscono che nessuna disposizione della convenzione o dell'accordo, « può essere invocata contro l'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ».

4. *Le norme nazionali controverse*

a) In Italia i brevetti per invenzione industriale sono disciplinati dagli artt. 2584 — 2591 del codice civile, che rinviano a leggi speciali.

Fra le leggi speciali che disciplinano la materia di cui trattasi si deve rilevare il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (GURI n. 189 del 14 agosto 1939).

Ai termini dell'art. 52 di questo decreto:

« 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 del decreto precisa che:

« L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione ».

L'art. 54 del decreto, che prevedeva la decadenza del brevetto in caso di mancata attuazione di quest'ultimo, è stato modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 (GURI n. 193 del 31.7.1968), allo scopo di tener conto, come si afferma nel preambolo del decreto modificativo, delle citate disposizioni dell'art. 5, lett. A, nn. 3 e 4, della convenzione di Parigi.

Nella sua nuova redazione il decreto 29 giugno 1939, n. 1127, dispone negli artt. 54, 54 bis e 54 ter:

« *54.* 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.

La licenza obbligatoria di cui al precedente comma può ugualmente venire concessa:

1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

2) (...).

Chiunque domandi una concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

(...)

54 bis. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso (...).

54 ter. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza

obbligatoria, o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese ».

b) Le succitate norme si applicano ai diritti di brevetto per nuove varietà vegetali alle condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 (GURI n. 109 del 26 aprile 1976), modificato con legge 14 ottobre 1985.

Ai termini 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 delle 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 ».

diritti di costituzione di nuove varietà vegetali.

In detta lettera si prende anzitutto in considerazione l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. Secondo la Commissione il disposto di questo articolo può pregiudicare il commercio fra gli Stati membri. Esso incoraggia il titolare del brevetto che desideri mantenere il proprio diritto di esclusiva ad installare in Italia la propria produzione invece di soddisfare la domanda del mercato italiano importando da altri Stati membri la varietà vegetale oggetto di brevetto. Tale disposizione costituisce un mezzo illegittimo per attrarre gli investimenti in Italia e priva il titolare del brevetto della possibilità di scegliere liberamente, come richiede l'unità del mercato comune, i metodi più adeguati per utilizzare il brevetto. Anche se essa non vieta l'importazione del prodotto da parte del titolare del brevetto, la concessione di una licenza obbligatoria comporta inevitabilmente una diminuzione delle vendite del prodotto importato.

Per gli stessi motivi la Commissione nega, in secondo luogo, la compatibilità con l'art. 30 del Trattato degli articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, relativi alle licenze obbligatorie.

B — *Il procedimento precontenzioso*

1) Con lettera 21 ottobre 1987 la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità italiane sull'incompatibilità con l'art. 30 del Trattato CEE di talune norme nazionali sulla mancata utilizzazione dei brevetti e dei

La Commissione si sforza anche di dimostrare che per giustificare le suddette disposizioni nazionali non possono essere validamente invocate le osservazioni relative alla concorrenza sul mercato italiano, alla protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale nonché gli argomenti relativi all'interpretazione della convenzione sul brevetto comunitario.

2) Nella risposta 10 dicembre 1987 la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee inviava alla Commissione una nota 4 dicembre 1987 del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e una nota 2 dicembre 1987 del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Ufficio Centrale Brevetti).

La nota del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste verte esclusivamente sul decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. Secondo detta nota le disposizioni del decreto non sono incompatibili col diritto comunitario poiché esse non sono dirette ad impedire l'utilizzazione del brevetto ma a consentirne la concreta utilizzazione da parte degli operatori nazionali allorché il titolare del brevetto non vi provveda. Peraltro tali disposizioni, analoghe a quelle delle legislazioni di altri Stati membri, non sono state applicate dalla loro entrata in vigore.

Le osservazioni contenute nella nota del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato vertono in particolare sui seguenti punti:

— il problema sollevato non riguarda solo l'Italia ma tutti gli Stati membri le cui legislazioni contengono disposizioni identiche e conformi a quanto contemplato, al riguardo, dalle citate disposizioni dell'art. 5 della convenzione di Parigi;

— le norme nazionali censurate non vietano affatto le importazioni;

— tali disposizioni comportano esclusivamente la conseguenza di attenuare l'esclusività dello sfruttamento dell'invenzione brevettata e quindi « la rigidità della tutela monopolistica associata alla titolarità del brevetto ». Esse favoriscono pertanto la libera concorrenza. La convenienza del licenziatario sussiste, dato l'obbligo di versare un equo compenso al titolare del brevetto, solo se l'importatore pratica un « ingiustificato sovrapprezzo monopolistico »;

— l'art. 30 del Trattato non riguarda, come è dimostrato dalle disposizioni di deroga dell'art. 36 e dalla giurisprudenza della Corte sull'esaurimento del diritto del titolare del brevetto, i provvedimenti nazionali miranti a limitare la protezione della proprietà industriale. È un paradosso invocare il diritto comunitario per estendere detta protezione;

— anche ammettendo che l'art. 30 del Trattato sia applicabile deve essere possibile invocare l'art. 36 del Trattato per giustificare tali disposizioni nazionali. Anche se è difficile riferire al caso di specie la condizione relativa all'indispensabilità dei provvedimenti di cui trattasi, va rilevato che tali provvedimenti non sono discriminatori poiché non si possono individuare i soggetti fra i quali dovrebbe intercorrere il paventato effetto di discriminazione. Essi non costituiscono inoltre una restrizione dissimulata alle importazioni poiché sono giustificati dalla necessità di garantire un equilibrio fra i diritti del titolare del brevetto e quelli della collettività;

— vi è una precisa correlazione fra il territorio della tutela conferita dal brevetto e

la localizzazione su questo territorio dello sfruttamento industriale dell'invenzione;

— la prima convenzione sul brevetto comunitario ha sancito il principio della licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione. Peraltro, l'art. 89 della stessa convenzione autorizza gli Stati membri a formulare una riserva circa l'applicazione nel proprio territorio dei succitati artt. 47 e 82.

3) Ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato, la Commissione ha emesso il 10 novembre 1989 un parere motivato.

Questo parere riprende l'argomentazione sostenuta nella lettera 21 ottobre 1987 e cita in particolare le sentenze 24 novembre 1982, Commissione/Irlanda (causa 249/81, Racc. pag. 4005) e 3 marzo 1988, Allen & Hanburys (causa 434/85, Racc. pag. 1245).

In detto parere la Commissione si sforza del pari di confutare gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana:

— l'argomento relativo all'esistenza di disposizioni analoghe nelle legislazioni di altri Stati membri è inefficace. L'art. 5 della convenzione di Parigi non giustifica le disposizioni censurate e in ogni caso non può essere invocato nei rapporti fra gli Stati membri;

— la discriminazione censurata dalla Commissione risulta dalla situazione svantaggiosa in cui è posta l'utilizzazione del brevetto nella forma di importazioni provenienti da altri Stati membri rispetto all'utilizzazione del brevetto nella forma di produzione nel territorio nazionale;

— l'art. 36 del Trattato è inapplicabile in quanto le norme nazionali censurate non mirano a tutelare la proprietà industriale e commerciale;

— l'art. 89 della prima convenzione sul brevetto comunitario deve essere interpretato con riguardo all'art. 93 della stessa convenzione, secondo cui le disposizioni di quest'ultima non possono essere invocate contro l'applicazione di una disposizione del Trattato;

— il fatto che le disposizioni relative alle attuazioni di nuove varietà vegetali non siano state applicate non modifica il punto di vista della Commissione in quanto queste disposizioni influenzano di per sé il comportamento dei titolari di brevetti.

4) Nella risposta datata 31 maggio 1989, la Repubblica italiana ha allegato una nota 15 maggio 1989 del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Ufficio Centrale Brevetti).

Detta nota riprende le argomentazioni esposte in precedenza dalle autorità italiane e apporta le seguenti precisazioni:

— il contenuto della legislazione degli altri Stati membri non è — contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione — privo di importanza. Infatti l'Italia costituisce oggetto di un trattamento discriminatorio poiché, se l'inadempimento viene dichiarato, gli esportatori degli altri Stati membri saranno privilegiati rispetto agli esportatori italiani;

— l'art. 5 della convenzione di Parigi stabilisce una gradazione delle sanzioni e autorizza il legislatore nazionale a punire, mediante la concessione di una licenza obbligatoria, l'abuso derivante dall'esercizio del diritto esclusivo sul territorio dello Stato che ha rilasciato il brevetto. A questo proposito l'importazione del prodotto tutelato dal brevetto non costituisce una vera e propria utilizzazione del brevetto stesso e non risponde quindi all'esigenza del paese che rilascia il brevetto;

— il ricorso per inadempimento è pertanto ingiustificato. Sarebbe solo opportuna un'iniziativa per armonizzare le legislazioni degli Stati membri;

— l'argomentazione sostenuta dalla Commissione avrebbe l'effetto, se fosse accolta, di consentire al titolare del brevetto di utilizzarlo in condizioni che costituirebbero un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato;

— le norme nazionali censurate garantiscono, in realtà, la protezione della proprietà industriale in quanto consentono di evitare la decadenza del brevetto pur consentendo, senza vietare le importazioni, un'utilizzazione conforme agli interessi del consumatore, alle esigenze della concorrenza ed ai bisogni del paese;

— l'argomento della Commissione relativo alla prima convenzione sul brevetto comunitario conduce a risultati aberranti ed illogici poiché porta a considerare che le disposizioni transitorie all'art. 89 di detta convenzione sono in contrasto col Trattato;

— inducendo i titolari di brevetti a concedere volontariamente licenze, le norme censurate mirano a indebolire « i diritti monopolistici » connessi al possesso di brevetti e favoriscono una maggiore concorrenza e una migliore circolazione delle merci.

C — *Il procedimento contenzioso*

Poiché il parere motivato è rimasto privo di effetto, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento. Il ricorso è stato iscritto nel registro della Corte il 27 luglio 1989.

Il Regno di Spagna, con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, il Regno Unito e la Repubblica portoghese, con ordinanze della Corte 17 gennaio 1990, sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Repubblica italiana è stata inoltre invitata a rispondere ad un quesito.

II — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, col prevedere la concessione di licenze obbligatorie qualora il titolare di un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non sfrutti il brevetto sotto forma di produzione nel territorio italiano, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CEE;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Repubblica italiana* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la Commissione alle spese.

Il *Regno di Spagna*, il *Regno Unito* e la *Repubblica portoghese*, intervenienti, concludono che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la Commissione alle spese, comprese quelle degli intervenienti.

III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti

Sulle disposizioni dei trattati

A — L'argomentazione della *Commissione* è intesa a provare la violazione dell'art. 30 del Trattato mediante le disposizioni nazionali controverse (1) e, inoltre, la mancanza di elementi di diritto o di fatto che possano giustificare dette disposizioni nazionali (2).

1) Il titolare del brevetto, in base alle norme nazionali controverse, deve sfruttare il brevetto producendo sul territorio nazionale. Una produzione insufficiente su tale territorio da parte del titolare del brevetto, anche se compensata da importazioni, apre ai terzi la possibilità di ottenere una licenza obbligatoria.

La concessione di siffatta licenza costituisce per il titolare del brevetto un'evenienza negativa, anche se il compenso versato dal licenziatario è equo, poiché « il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto » (sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, causa 19/84, Racc. pag. 2281, punto 25 della motivazione).

Lo scopo perseguito dalle disposizioni nazionali di cui trattasi non è quello di garan-

tire un adeguato rifornimento del mercato ma, come hanno ammesso le autorità italiane (nota del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 2 dicembre 1987), di attirare sul territorio nazionale occupazione ed investimenti produttivi.

Per raggiungere tale scopo le disposizioni nazionali attuano una discriminazione fra la produzione sul territorio nazionale e le importazioni. Se il brevetto è sfruttato mediante produzione sul territorio nazionale, la protezione giuridica dell'invenzione rimane intatta, mentre il rifornimento del mercato nazionale mediante le importazioni dà luogo ad una protezione giuridica ridotta poiché l'esclusività viene sostituita da un equo compenso all'atto della concessione di una licenza obbligatoria. In tal modo il titolare del brevetto è indotto a produrre in Italia invece di importare da altri Stati membri.

Disposizioni del genere costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni ai sensi dell'art. 30 del Trattato. La nozione di misura di effetto equivalente non si limita infatti al divieto puro e semplice dell'importazione, ma comprende misure di incitazione meramente morale come, ad esempio, una campagna per l'incoraggiamento all'acquisto dei prodotti nazionali (sentenza 24 novembre 1982, Commissione/Irlanda, già citata).

Nella fattispecie le norme nazionali vanno, dati gli effetti giuridici connessi alla mancanza di produzione sul territorio nazionale, certamente oltre la mera incitazione morale e costituiscono, pertanto e a fortiori, provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto stabilito dall'art. 30 del Trattato.

Nel provare la validità del suo assunto la Commissione rileva il fatto che la licenza obbligatoria contemplata dalle norme controverse è concessa unicamente per la produzione sul territorio nazionale. Di per sé siffatta licenza è discriminatoria e viola l'art. 30 (sentenza 3 marzo 1988, Allen & Hanburys, già citata).

2) L'argomentazione sostenuta dalla Commissione per provare la mancanza di elementi di fatto e di diritto che possano giustificare le norme nazionali controverse verte sui seguenti punti:

a) Per quanto riguarda il carattere discriminatorio delle norme controverse e il principio dell'« esaurimento comunitario » affermato nella giurisprudenza della Corte

Il principio dell'esaurimento comunitario del diritto del titolare del brevetto non riguarda una discriminazione fra il titolare del brevetto e il licenziatario. Esso mira invece ad impedire che diversi effetti giuridici siano collegati alla prima messa in commercio sul territorio dello Stato membro d'importazione rispetto alla prima messa in commercio nello Stato membro di esportazione. Esso si sostituisce infatti al principio dell'« esaurimento nazionale » che consente di opporsi all'importazione della merce non tenendo conto della prima vendita effettuata in un altro Stato membro.

Nella sua struttura formale la discriminazione che costituisce oggetto del ricorso di cui trattasi è essenzialmente identica a quella che è vietata dal principio dell'esaurimento comunitario. Tale discriminazione risulta dagli effetti giuridici diversi che sono

connessi all'importazione da un altro Stato membro di prodotti tutelati da un brevetto e, inoltre, alla produzione dello stesso prodotto sul territorio dello Stato membro in cui il brevetto è stato rilasciato.

L'art. 30 mira infatti a promuovere, eliminando le restrizioni alle importazioni, la concorrenza internazionale.

L'art. 30 non prescrive che l'utilizzazione del brevetto mediante importazioni sia privilegiata rispetto all'utilizzazione mediante una produzione sul territorio nazionale. Detto articolo richiede solo che non vi sia alcuna discriminazione fra queste due forme di utilizzazione del brevetto.

Anche se finora l'art. 30 è stato applicato per limitare e non per estendere i diritti esclusivi, si deve tuttavia ammettere che tale articolo vieta qualsiasi norma nazionale che limiti siffatti divieti secondo modalità discriminatorie tali da danneggiare le importazioni.

b) Per quanto riguarda l'esistenza di restrizioni dissimulate al commercio fra gli Stati membri

Non si può neanche sostenere che una legge che autorizzi il titolare del brevetto a rifornire il mercato mediante importazioni consenta un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

La Commissione sottolinea che tanto nel corso del procedimento precontenzioso quanto nel suo ricorso essa non ha fatto riferimento alla nozione di restrizioni dissimulate al commercio fra gli Stati membri. È quindi inefficace l'argomento del governo italiano volto a provare la mancanza di tali restrizioni dissimulate.

In primo luogo, sarebbe paradossale accogliere un'interpretazione del Trattato, e in particolare dell'art. 86, che sia sfavorevole all'apertura delle frontiere e che privilegi una produzione separata per ciascun Stato membro.

c) Per quanto riguarda gli effetti delle norme controverse sulla libera concorrenza

In secondo luogo, non è sufficiente essere titolare di un brevetto per occupare una posizione dominante (sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon, causa 78/70, Racc. pag. 487, punto 16 della motivazione). Inoltre, anche se il titolare del brevetto detiene una posizione dominante il prezzo che pratica non è automaticamente abusivo.

Rispondendo all'argomento secondo cui le norme controverse favoriscono la concorrenza riducendo la « tutela monopolistica » insita nel brevetto, la Commissione sostiene che l'art. 30 del Trattato è una norma che vieta le restrizioni alle importazioni e non una norma intesa a tutelare la concorrenza fra le imprese di un medesimo Stato membro.

In terzo luogo, la limitazione della produzione è inerente alla nozione di esclusiva che non può essere messa in questione senza porre in dubbio la legittimità stessa della protezione dell'invenzione mediante il brevetto.

d) Per quanto riguarda le deroghe di cui all'art. 36 del Trattato

È difficile ammettere, come del resto avevano inizialmente ammesso le autorità italiane durante il procedimento precontenzioso, che le norme nazionali controverse mirano a tutelare la proprietà industriale e commerciale, ai sensi delle disposizioni di deroga di cui all'art. 36 del Trattato, mentre esse tendono appunto ad indebolirla.

Perché tali disposizioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del Trattato, occorrerebbe considerare, come ha successivamente sostenuto il governo italiano, che i provvedimenti volti a stabilire un equilibrio fra i diritti riconosciuti al titolare del brevetto e le esigenze del pubblico interesse mirino a tutelare la proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, anche in tale ambito, le norme nazionali non sono giustificate. Il pubblico interesse non richiede infatti di privilegiare la produzione sul territorio nazionale rispetto alle importazioni. Tali disposizioni sono quindi sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Inoltre, poiché questo obiettivo protezionista è diametralmente contrario agli obiettivi del Trattato, la discriminazione che ne consegue è arbitraria ai sensi della seconda frase dell'art. 36 del Trattato.

e) Per quanto riguarda le condizioni di applicazione delle norme nazionali controverse

Il fatto, non contestato dalla Commissione, che le norme controverse sono, in realtà, poco applicate è privo di influenza sulla soluzione della lite.

La mera esistenza delle disposizioni di cui trattasi può influenzare il comportamento dei titolari potenziali o effettivi di brevetti.

Come dimostrato dal reclamo di un'impresa francese inviato alla Commissione, che è all'origine del presente ricorso, la mera minaccia della concessione di una licenza obbligatoria può dissuadere un'impresa dal domandare un brevetto.

Siffatta minaccia può del pari indurre i titolari di brevetti a concedere « volontariamente » licenze, in condizioni che non corrispondono necessariamente al loro interesse.

B — A sua difesa la *Repubblica italiana* e i *tre Stati membri intervenienti* deducono i mezzi ed argomenti seguenti:

1) Le modalità secondo cui può essere istituito in materia di proprietà industriale un sistema di licenza obbligatoria rientrano unicamente nella competenza del legislatore nazionale.

Secondo il *governo italiano*, ciascuno Stato membro ha il potere di stabilire liberamente il grado di tutela che intende accordare alla proprietà industriale. La Commissione non può quindi validamente sostenere che il diritto comunitario richiede che l'utilizzazione del brevetto attraverso le importazioni sia

messa sullo stesso piano dell'utilizzazione mediante la produzione sul territorio dello Stato membro nel quale il brevetto è stato rilasciato.

Il *Regno di Spagna* ammette, come sostiene la Commissione, che la concessione di una licenza obbligatoria costituisce un elemento negativo per il titolare del brevetto.

Considera tuttavia che la concessione di siffatta licenza non è in contrasto con l'ordinamento giuridico comunitario (sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, già citata).

Tanto dall'art. 222 del Trattato quanto dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm/Sterling Drug, causa 15/74, Racc. pag. 1147) emerge che la normativa sui diritti di proprietà industriale rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Solo l'esercizio di detti diritti può essere influenzato dai divieti del Trattato.

Spetta in particolare all'ordinamento giuridico nazionale stabilire il grado di tutela giuridica dell'invenzione. È pertanto compito, ad esempio, del legislatore nazionale fissare, nell'attesa di un'armonizzazione, il termine di cui il titolare del brevetto dispone per sfruttare il brevetto e il termine trascorso entro il quale il diritto si considera decaduto o estinto.

Il *Regno Unito* osserva, in base all'art. 222 del Trattato, che l'art. 30 del Trattato è privo di effetti sulle norme nazionali relative alle licenze obbligatorie (a) e, inoltre, anche ammettendo la possibilità di applicazione dell'art. 30, che l'art. 36 del Trattato può legittimamente giustificare siffatte disposizioni nazionali (b).

a) Le disposizioni riguardanti le licenze obbligatorie costituiscono norme relative al possesso di un titolo di proprietà. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, l'art. 30 è privo di effetti su siffatte disposizioni (conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa Parke Davis, sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Racc. pag. 75, in particolare, pag. 102; sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm/Sterling Drug, succitata, punto 7 della motivazione; sentenza 14 settembre 1982, Keurkoop, causa 144/81, Racc. pag. 2853; sentenza 30 giugno 1988, Thetford, causa 35/87, Racc. pag. 3585; sentenza 24 gennaio 1989, EMI Electrola, causa 341/87, Racc. pag. 79).

Dette norme sono essenzialmente stabilite secondo ciò che lo Stato membro consideri essere conforme al pubblico interesse (conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa Pharmon, sentenza 9 luglio 1985, già citata, v., in particolare, Racc. pag. 2289; conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa EMI Electrola, sentenza 24 gennaio 1989, succitata, v., in particolare, Racc. pag. 88).

Dato il carattere territoriale del diritto del brevetto, è conforme all'art. 222 del Trattato stabilire l'obbligo per il titolare del brevetto di utilizzarlo mediante una produzione sul territorio nazionale, e in mancanza, di contemplare la concessione di una licenza obbligatoria a chi intenda utilizzare il brevetto su detto territorio. Questi obblighi, al pari dell'obbligo di versare un canone per il mantenimento del brevetto, sono inseparabili dal diritto stesso.

b) Ai sensi dell'art. 36 del Trattato le disposizioni degli artt. 30-34 non ostano a divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale.

È stata affermata costantemente nella giurisprudenza della Corte la competenza del legislatore nazionale ad accordare una tutela in forza dei brevetti e a determinare l'estensione dei diritti conferiti (sentenze 14 settembre 1982, Keurkoop, succitata, e 5 ottobre 1988, CICRA e a., causa 53/87, Racc. pag. 6039).

Come ha rilevato l'avvocato generale Capotorti, nelle conclusioni relative alla causa Centrafarm (sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, Racc. pag. 1139), rientra nella natura stessa dei diritti di proprietà industriale e commerciale ostacolare, con il loro carattere di esclusiva e di territorialità, la libera circolazione delle merci. Gli artt. 30 e 36 del Trattato mirano a conciliare queste esigenze in contraddizione fra loro. La giurisprudenza della Corte relativa al principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale mostra l'intento della Corte di ottenere un giusto equilibrio fra le norme fondamentali dell'art. 30 e il mantenimento degli ostacoli insiti nei diritti nazionali in materia di proprietà intellettuale.

Pertanto, e senza che si possa far utilmente riferimento alla sentenza 24 novembre 1982, Commissione/Irlanda, già citata, si deve rilevare che il diritto comunitario:

— riconosce e tutela i criteri della protezione dei modelli (sentenza 14 settembre 1982, Keurkoop, summenzionata) e della brevettabilità nei vari Stati membri (sentenza 30 giugno 1988, Thetford, summenzionata);

— ammette la differenza fra i periodi di validità dei diritti di proprietà intellettuale nei vari Stati membri (sentenza 24 gennaio 1989, EMI, Electrola, summenzionata);

— contempla l'esaurimento del diritto del titolare del brevetto solo qualora le merci siano state smerciate nello Stato membro d'origine col consenso esplicito del titolare del brevetto (sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, summenzionata);

— non ammette l'esaurimento di un diritto non riconosciuto dalla legislazione dello Stato membro d'origine (sentenza 17 maggio 1988, Warner Brothers e a., causa 158/86, Racc. pag. 2605).

La tesi della Commissione si ispira alla sentenza 20 gennaio 1981, Musik-Vertrieb membran/Gema (cause riunite 55/80 e 57/80, Racc. pag. 147), il punto 14 della cui motivazione contrappone al principio della territorialità della legislazione in materia di diritto d'autore lo scopo essenziale del Trattato che mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico.

Questa soluzione non è stata però ripresa dalla Corte, contrariamente alle conclusioni dell'avvocato generale, nella summenzionata sentenza 17 maggio 1988, Warner Brothers e a.

In questa sentenza la Corte ammette che taluni diritti specifici riconosciuti agli autori

dal legislatore nazionale in materia di locazione di videocassette possano in base all'art. 36 del Trattato costituire un ostacolo per la libera circolazione delle merci.

Allo stesso modo l'art. 36 del Trattato deve poter essere invocato per giustificare le disposizioni controverse che si applicano indistintamente a tutti i titolari di brevetti della Repubblica italiana.

La *Repubblica portoghese* ricorda la distinzione effettuata dalla giurisprudenza della Corte fra l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale, soggetti alle norme del Trattato, e l'esistenza di questi diritti, disciplinata unicamente dalle normative nazionali, e ciò in forza dell'art. 222 del Trattato. Tale distinzione è applicabile ai brevetti (sentenze 29 febbraio 1968, Parke Davis, e 30 giugno 1988, Thetford, summenzionate).

L'interveniente cita in particolare la sentenza 3 marzo 1988, Allen & Hanburys, summenzionata, dalla quale emerge che i limiti posti dal diritto comunitario all'esercizio del diritto dei brevetti sono disciplinati in ciascuno Stato membro in base al sistema nazionale dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

2) Le norme nazionali controverse sono prive di effetti sulle importazioni e non stabiliscono alcuna discriminazione fra i prodotti importati e i prodotti fabbricati sul territorio nazionale.

La *Repubblica italiana* osserva che le norme nazionali controverse non impediscono affatto al titolare del brevetto di importare in Italia il prodotto brevettato. Esse limitano soltanto, rispettando lo spirito dell'art. 36 del Trattato, la tutela della proprietà industriale in caso di non utilizzazione dell'invenzione sul territorio italiano.

Il prodotto brevettato può infatti essere fabbricato fuori del territorio nazionale ad opera del titolare del brevetto o del suo avente causa ed essere quindi importato senza alcuna restrizione.

In caso di non utilizzazione sul territorio nazionale il titolare del brevetto perde non il mercato italiano, che può utilizzare per le sue importazioni, ma l'esclusiva di questo mercato a causa della concorrenza delle merci fabbricate in regime di licenza obbligatoria.

Le disposizioni di cui trattasi non costituiscono una restrizione dissimulata alle importazioni, il che implicherebbe che abbiano in realtà uno scopo protezionistico o mirino ad ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato comune. Esse sono in realtà giustificate dalle esigenze di una tutela adeguata delle invenzioni.

L'obbligo di utilizzare il brevetto sul territorio nazionale è un elemento decisivo in una normativa che disciplina detta tutela. Tale normativa è caratterizzata da un sapiente « dosaggio » fra il compenso concesso all'inventore e i vantaggi che la collettività ha diritto di ripromettersi dall'invenzione. Le norme controverse hanno l'effetto di costituire una contropartita all'esclusiva dell'utilizzazione, senza la quale questa costitui-

rebbe un vantaggio eccessivo per l'inventore a danno della collettività.

Infine, si deve rilevare che nessuno Stato membro è tenuto a garantire ai produttori di un altro Stato membro migliori o pari condizioni di mercato. Il titolare del brevetto, qualora non intenda utilizzare il brevetto sul territorio italiano, dovrà necessariamente esporsi a subire le conseguenze della sua scelta ed accettare la concorrenza della merce fabbricata dal licenziatario.

Gli *Stati membri* intervenienti riprendono su questo punto l'argomentazione sostenuta dalla convenuta. Il *Regno Unito* insiste in particolare sul comportamento irrazionale dell'impresa il cui reclamo è all'origine del presente procedimento per inadempimento. Rinunciando ad ogni forma di tutela giuridica detta impresa ha infatti rinunciato ad un diritto esclusivo senza potere in compenso avere diritto al versamento di una retribuzione.

3) L'argomentazione sostenuta dalla Commissione non mira a garantire la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza.

Secondo la *Repubblica italiana* e il *Regno di Spagna* la tesi della Commissione non mira a garantire la libera circolazione delle merci nel mercato intracomunitario, ma ad assicurare il mantenimento di una determinata tutela del diritto del titolare del brevetto. La Commissione non ha dimostrato come la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità sarà favorita da una maggiore tutela accordata dalla legge nazionale al titolare del brevetto che non sfrutti la sua invenzione sul territorio nazionale.

Il *Regno di Spagna* osserva inoltre che la libertà di circolazione delle merci è uno dei mezzi che consentono di ottenere una maggiore concorrenza fra i vari agenti economici sul mercato intracomunitario. Orbene, le norme nazionali controverse favoriscono detta concorrenza fra i prodotti importati e i prodotti fabbricati dal licenziatario sul territorio nazionale. Tale concorrenza non può che essere vantaggiosa per i consumatori la cui tutela costituisce un'esigenza imperativa tale da giustificare una restrizione per la libertà di circolazione delle merci (sentenza 20 febbraio 1979, Rewe Zentral, cosiddetta « Cassis de Dijon », causa 120/78, Racc. pag. 649).

4) L'obiezione sollevata dalla Commissione è essenzialmente di natura teorica.

Il *Regno di Spagna* rileva che il sistema delle licenze obbligatorie è caduto in disuso a partire dalla metà del secolo e che le norme controverse sono prive di effetti concreti sulla libertà di circolazione delle merci.

D'altronde, sotto l'aspetto strettamente economico, un terzo ha un interesse sufficiente ad utilizzare un brevetto nell'ambito di una licenza obbligatoria solo qualora siano cumulativamente soddisfatte due condizioni:

— la domanda sul mercato nazionale deve essere sufficiente, il che implica che le importazioni non siano sufficienti a rifornire il mercato nazionale;

— l'utilizzazione del brevetto deve portare alla fabbricazione di una merce che, nonostante i compensi versati dal licenzia-

tario, sarà più concorrenziale del prodotto importato.

Il *Regno Unito* sottolinea del pari lo scarso numero di licenze obbligatorie causate dal fatto che il titolare del brevetto si limita ad importare il prodotto senza fabbricarlo sul territorio nazionale.

Sulle convenzioni relative alla proprietà industriale

A — Per quanto riguarda la convenzione di Parigi

Secondo la *Commissione* le succitate disposizioni dell'art. 5 della convenzione, che autorizzano le parti contraenti a contemplare la concessione di licenze obbligatorie per impedire gli abusi che potrebbero risultare dall'esclusiva, non possono essere interpretate nel senso che equiparano la soddisfazione della domanda sul mercato nazionale mediante le importazioni ad una mancata utilizzazione del brevetto che giustifica la concessione di una licenza obbligatoria.

In ogni caso, quale che sia l'interpretazione data alla suddetta convenzione, questa non può prevalere sugli obblighi derivanti dall'art. 30 del Trattato CEE. In forza dell'art. 234 dello stesso Trattato, le convenzioni precedenti stipulate con paesi terzi non possono essere invocate per derogare agli obblighi che il Trattato impone agli Stati membri nei loro rapporti reciproci (sentenza 22 settembre 1988, Deserbais, causa 286/86, Racc. pag. 4907).

La *Repubblica italiana* sostiene che le norme nazionali controverse sono conformi alla convenzione di Parigi.

Il *Regno di Spagna* rileva che le citate disposizioni dell'art. 5 di detta convenzione hanno cessato di punire il mancato sfruttamento industriale del brevetto mediante la decadenza riducendo la sanzione alla concessione di licenze obbligatorie.

B — Per quanto riguarda le convenzioni relative al brevetto comunitario

Secondo la *Commissione*, contrariamente a quanto hanno sostenuto le autorità italiane nella nota del ministero dell'Industria 2 dicembre 1987, le disposizioni della prima convenzione sul brevetto comunitario non dispongono un obbligo di utilizzazione del brevetto comunitario. Esse si limitano ad autorizzare gli Stati membri ad applicare il sistema nazionale delle licenze obbligatorie pur imponendo peraltro la parità di trattamento fra le importazioni provenienti dagli altri Stati contraenti e la produzione sul territorio nazionale.

Non si può quindi sostenere che nella convenzione vi è una correlazione fra il territorio della tutela e la localizzazione su tale territorio dello sfruttamento industriale di un'invenzione. L'art. 82, che estende l'applicazione dell'art. 47 alle licenze obbligatorie relative ai brevetti nazionali, pone un principio diametralmente opposto a detta correlazione.

Se la tesi sostenuta dalla Commissione è accolta, è inapplicabile l'art. 89, che consente

agli Stati contraenti di formulare riserve quanto all'art. 82. Tale soluzione non è assurda. L'art. 93 della convenzione, che pone il principio della preminenza del Trattato CEE sulla convenzione, dimostra che gli Stati firmatari della convenzione hanno considerato il caso in cui una disposizione di questa convenzione sia in contrasto col Trattato.

Secondo la *Repubblica italiana* i principi cui si ispirano le norme nazionali controverse sono analoghi a quelli che figurano, sia pure in via temporanea, nella prima convenzione sul brevetto comunitario.

In ogni caso, sembra arduo sostenere, come fa la Commissione, che talune disposizioni della convenzione sono direttamente ed esplicitamente in contrasto col Trattato.

Il *Regno di Spagna* fa valere gli argomenti seguenti, i quali mirano a provare che, allo stato attuale delle convenzioni sul brevetto comunitario, il legislatore nazionale rimane competente a stabilire le norme che si ricollegano all'esistenza dei diritti conferiti dai brevetti nazionali:

1) la prima convenzione non è stata ratificata da tutti gli Stati membri e non costituisce quindi una norma vigente nell'ordinamento giuridico comunitario o negli ordinamenti giuridici nazionali;

2) l'oggetto essenziale di detta convenzione è il brevetto comunitario e non i brevetti nazionali;

3) gli Stati membri possono continuare a rilasciare brevetti nazionali disciplinati dal sistema giuridico nazionale (v., al riguardo, l'art. 6 della convenzione di Parigi);

4) la convenzione non può andare oltre i limiti attuali della Comunità, nella quale l'istituzione di un mercato unico non è prevista che per la fine del 1992. In questo senso l'art. 46, n. 1, della convenzione dispone che le licenze obbligatorie concesse sui brevetti comunitari sono limitate al territorio dello Stato interessato;

5) nell'ambito della seconda convenzione sul brevetto comunitario una risoluzione prevede una disciplina comune delle licenze obbligatorie. Nell'attesa di questa disciplina le autorità nazionali rimangono competenti;

6) l'art. 89 della prima convenzione consente agli Stati membri di formulare riserve quanto all'applicazione dell'art. 47 ai brevetti nazionali. Tale riserva resterà in vigore finché non sarà scaduto il termine stabilito dall'art. 89 o finché non sarà stata adottata la disciplina comune relativa alle licenze obbligatorie;

7) l'art. 93 della prima convenzione avrebbe potuto essere omesso poiché non fa che ricordare un obbligo preesistente degli Stati membri. Inoltre, è in contrasto col principio del rispetto della buona fede degli Stati membri inserire in una convenzione internazionale una clausola nulla.

Il *Regno Unito* rileva che la seconda convenzione riconosce del pari agli Stati membri, nell'art. 83, un diritto di riserva identico a quello che era riconosciuto dall'art. 89 della prima convenzione. Orbene, la Commissione non è affatto intervenuta su questo punto durante i negoziati.

Lo scopo perseguito dalla Commissione sarà raggiunto con l'adozione della normativa comune per la concessione delle licenze obbligatorie, contemplata in particolare dall'art. 83 della seconda convenzione, e non con una contestazione frammentaria delle legislazioni degli Stati membri nell'ambito di procedimenti per inadempimento basati sull'art. 30. Non vi è alcun motivo relativo all'urgenza che giustifichi l'avvio di siffatti procedimenti.

Secondo la *Repubblica portoghese* la prima convenzione riconosce agli Stati membri la competenza a disciplinare il sistema delle licenze obbligatorie.

Soltanto mediante l'uniformazione e l'armonizzazione delle normative nazionali la Comunità potrà raggiungere il suo obiettivo di tutelare il titolare del brevetto sul territorio della Comunità, indipendentemente dal luogo di produzione.

Questo è lo scopo della convenzione che, nella presente fase di sviluppo del diritto comunitario, costituisce uno strumento di armonizzazione adeguato.

Al riguardo si deve rilevare che, sin dall'entrata in vigore della normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie, la riserva contemplata dall'art. 89, n. 1, della prima convenzione cesserà di produrre i suoi effetti.

Infine, la questione di un'eventuale incompatibilità di talune disposizioni della convenzione con il Trattato potrà essere esaminata solo con l'entrata in vigore della convenzione.

Sulle normative degli altri Stati membri

La *Repubblica italiana* osserva che norme simili alle disposizioni controverse vigono nella legislazione di otto Stati membri ed è sorpresa di essere stata l'unico Stato membro che inizialmente ha costituito oggetto di un procedimento per inadempimento, anche se, successivamente, dopo molto tempo, alcuni procedimenti sono stati avviati contro altri Stati membri.

Il *Regno di Spagna* sottolinea del pari che le normative di quasi tutti gli Stati membri continuano a considerare la licenza obbligatoria un rimedio alla mancata o insufficiente utilizzazione del brevetto.

Il *Regno Unito* sostiene che disposizioni simili alle norme controverse vigono in tutti gli Stati membri esclusi gli Stati del Benelux.

La *Commissione* rileva che il fatto che la Repubblica italiana sia stata il primo Stato membro a costituire oggetto di un procedimento per inadempimento riguardante il sistema delle licenze obbligatorie è spiegato

dal fatto che detto Stato ha costituito oggetto di un reclamo formulato da un'impresa.

La declaratoria dell'inadempimento ad opera della Corte non può avere effetti discriminatori per la Repubblica italiana. L'art. 30 è una norma direttamente efficace e l'interpretazione di questo articolo fornita dalla Corte è vincolante per gli altri Stati membri.

La situazione degli altri Stati membri è la seguente:

— Belgio, Paesi Bassi: la normativa di questi Stati esclude la concessione di licenze obbligatorie se il mercato nazionale è rifornito mediante importazioni;

— Germania: le norme sulla concessione di licenze obbligatorie per motivi di pubblico interesse non sono state mai applicate in caso di mancata utilizzazione del brevetto sul territorio nazionale;

— Francia: le disposizioni nazionali che prescrivono l'utilizzazione sul territorio nazionale dovrebbero essere modificate; in attesa di questa modifica alcune circolari hanno evidenziato l'incompatibilità di tali disposizioni col diritto comunitario;

— Spagna, Danimarca, Regno Unito: alcuni procedimenti per inadempimento sono o stanno per essere avviati contro questi Stati.

IV — Le risposte ai quesiti della Corte

A — Quesiti alla Repubblica italiana

Primo quesito

Si chiede alla Repubblica italiana:

— di produrre il decreto del presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo ai diritti di costituzione di nuove varietà vegetali nella versione vigente alla data della scadenza del termine impartito nel parere motivato 10 novembre 1989;

— di indicare e di produrre, qualora la versione del detto decreto vigente in suddetta data risulti da modifiche apportate al testo iniziale, il decreto o i decreti modificativi.

Risposta

La Repubblica italiana ha prodotto il testo del decreto del presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, nella versione vigente alla data in cui scadeva il termine impartito nel parere motivato. Essa ha anche indicato le norme che hanno modificato la versione iniziale dello stesso decreto.

Secondo quesito

Ai termini dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975,

n. 974: « Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del D. P. R. 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie ».

Si chiede alla Repubblica italiana di indicare se a suo avviso le disposizioni del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, modificato dal decreto del presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che vertono sulle licenze obbligatorie e sulle condizioni secondo cui sono concesse queste licenze, siano compatibili con le disposizioni del decreto 12 agosto 1975, n. 974, e se pertanto gli articoli corrispondenti a dette disposizioni si applichino, in base alle precitate disposizioni del decreto 12 agosto 1975, ai brevetti di costituzione di nuove varietà vegetali.

Risposta

L'art. 14, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, emendato, dichiara applicabili, nei limiti in cui siano compatibili, le norme del decreto del presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie. La riserva « in quanto compatibili » si riferisce ad eventuali profili tecnici, senza incidere sulla sostanza del problema di cui alla presente causa: di conseguenza le disposizioni del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, quali modificate dal decreto del presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, riguardanti le licenze obbligatorie e i requisiti per la loro concessione, si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali.

B — Quesito alla Commissione

Quesito

La Commissione è invitata a indicare esattamente, per gli Stati membri diversi dall'Italia e dal Regno Unito, il contenuto delle norme nazionali relative ai casi in cui sono attribuite in materia di brevetti le licenze obbligatorie e agli effetti della mancanza di utilizzazione di un brevetto sul territorio nazionale.

Risposta

Le normative degli Stati membri diversi dall'Italia e dal Regno Unito relative alle licenze obbligatorie e agli effetti della mancanza di utilizzazione di un brevetto sul territorio nazionale sono le seguenti:

Belgio

L'art. 31, n. 1, della legge belga 28 marzo 1984 sui brevetti d'invenzione dispone che una licenza obbligatoria può essere attribuita quando un termine di quattro anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto o di tre anni a decorrere dal rilascio è trascorso senza che l'invenzione brevettata sia utilizzata mediante una produzione effettiva e continua in Belgio e senza che il titolare del brevetto giustifichi la sua inattività con motivi legittimi.

La stessa disposizione prosegue precisando espressamente che una licenza obbligatoria per mancata o insufficiente utilizzazione

non può essere concessa qualora il prodotto tutelato dal brevetto belga, fabbricato in uno Stato facente parte col Belgio di una stessa unione o comunità economica, sia immesso in commercio sul territorio belga in quantità sufficiente a soddisfare la domanda sul territorio nazionale.

La Commissione sostiene di conseguenza che le norme belghe sulle licenze obbligatorie non costituiscono un incitamento alla produzione in Belgio invece che in altri Stati membri.

Danimarca

L'art. 45 della legge danese sui brevetti (legge 27 novembre 1989, n. 733) dispone che, qualora un'invenzione brevettata non sia utilizzata in misura ragionevole in Danimarca entro tre anni dal rilascio del brevetto o entro quattro anni dal deposito della domanda, chiunque intenda utilizzarla in Danimarca può ottenere una licenza obbligatoria al riguardo, sempreché la mancanza di utilizzazione non sia giustificata con motivi legittimi.

Il n. 2 del suddetto articolo precisa che il ministro dell'Industria può stabilire, per decreto e a condizione di reciprocità, che l'utilizzazione dell'invenzione in un paese straniero è equiparata all'utilizzazione in Danimarca.

L'art. 48 della stessa legge contempla che chiunque utilizzava o aveva fatto seri preparativi per utilizzare in Danimarca un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto che era stata pubblicata può, qualora la domanda porti al rilascio di un brevetto, ottenere una licenza obbligatoria per l'utilizzazione della stessa invenzione qualora circostanze particolari lo giustifichino e la stessa persona non avesse e non potesse avere avuto conoscenza della domanda.

L'8 maggio 1991 la Commissione ha inviato alla Danimarca un parere motivato in cui ha sostenuto che le norme danesi sulle licenze obbligatorie per brevetti violano l'art. 30 del Trattato.

Francia

L'art. 32 della legge francese sui brevetti d'invenzione, 2 gennaio 1968, n. 1, come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 1052 (*JORF* 28 novembre 1990) — dispone che, scaduto un termine di tre anni dopo il rilascio del brevetto o di quattro anni a decorrere dalla data del deposito della domanda, una licenza obbligatoria può essere ottenuta qualora, al momento del ricorso e salvo motivi legittimi, il proprietario del brevetto non abbia iniziato a utilizzare l'invenzione o fatto seri preparativi per detta utilizzazione sul territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, o non abbia smerciato il prodotto oggetto del brevetto in quantità sufficiente a soddisfare la domanda del mercato francese. Una licenza obbligatoria può essere inoltre concessa qualora l'utilizzazione o lo smercio siano cessati da oltre tre anni.

La possibilità di rifornire il mercato francese con articoli prodotti in altri Stati membri è stata prevista con la legge 26 novembre

1990, n. 1052, a seguito dell'avvio di un procedimento d'infrazione ad opera della Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato (procedimento che la Commissione ha di conseguenza archiviato per questo motivo).

Germania

L'art. 24, n. 1, della legge tedesca sui brevetti d'invenzione 16 novembre 1980 dispone che, se il richiedente o il titolare di un brevetto rifiuta di concedere una licenza ad un terzo che la richiede offrendo un equo compenso accompagnato da garanzie, a detto terzo può essere rilasciata una licenza obbligatoria qualora il pubblico interesse lo richieda.

Il n. 2 stabilisce che, salvo obblighi internazionali in senso contrario, la revoca di un brevetto può essere pronunciata se l'invenzione è esclusivamente o principalmente utilizzata al di fuori della Germania. Questa revoca può avvenire solo dopo due anni a decorrere dalla concessione di una licenza obbligatoria e soltanto se la concessione di licenze obbligatorie non è sufficiente a tutelare il pubblico interesse.

Alla Commissione sembra che dette disposizioni possano, a seconda del modo con cui le autorità tedesche interpretano la condizione relativa agli obblighi internazionali, consentire la revoca di un brevetto o la concessione di licenze obbligatorie qualora l'invenzione brevettata sia utilizzata in un altro Stato membro, mentre detta revoca o detta concessione non sarebbero consentite se, a parità di tutte le altre condizioni, l'invenzione fosse utilizzata in Germania.

La Commissione ha pertanto scritto al governo tedesco il 17 aprile 1991 chiedendo di comunicarle le sue osservazioni.

Grecia

L'art. 13, n. 1, della legge greca n. 1733/1987 sul trasferimento della tecnologia, delle invenzioni e delle innovazioni tecnologiche contempla il rilascio di licenze obbligatorie se:

a) è trascorso un termine di tre anni dal rilascio del brevetto o di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto;

b) l'invenzione di cui trattasi non è stata utilizzata in Grecia o, se lo è stata, qualora la produzione delle merci di cui trattasi sia insufficiente per la domanda locale;

c) il richiedente è in grado di sfruttare sotto forma di produzione l'invenzione oggetto del brevetto;

d) il richiedente ha notificato al titolare del brevetto la sua intenzione di richiedere una licenza obbligatoria un mese prima dell'avvio del procedimento giudiziario.

Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce che la licenza obbligatoria non è concessa qualora il titolare del brevetto giustifichi la mancanza o l'insufficienza di utilizzazione nel paese. È tuttavia precisato espressamente

che l'importazione del prodotto non giustifica la mancanza di utilizzazione.

Il n. 9 dell'articolo di cui trattasi dispone inoltre che la licenza obbligatoria non attribuisce il diritto di importare le merci cui si riferisce l'invenzione.

La Commissione ha scritto al governo greco il 17 aprile 1990, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, sostenendo che le disposizioni di cui trattasi sono in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE ed invitando detto governo a renderle note le sue osservazioni.

Il governo greco ha informato la Commissione di avere proposto al Parlamento una modifica della legge greca sui brevetti che abolirebbe l'incompatibilità con l'art. 30 del Trattato.

Irlanda

In Irlanda l'art. 39 del Patent Act del 1964 dispone che il Comptroller of patents può concedere una licenza obbligatoria in ogni momento una volta scaduto il termine di quattro anni dalla data della domanda o di tre anni dalla data di rilascio del brevetto, e prendendo in considerazione il più recente dei due termini. Detta licenza viene accordata qualora vi sia stato « abuso dei diritti di monopolio attribuiti dal brevetto ». I fatti che possono essere ritenuti abuso di diritti di monopolio sono elencati nell'art. 39, n. 2. Vi è abuso qualora l'invenzione brevettata non sia commercialmente utilizzata in Irlanda o « non lo è tanto intensivamente come ragionevolmente possibile fare », o qualora la domanda della merce brevettata in Irlanda « venga soddisfatta in ampia misura mediante l'importazione », o inoltre se « l'utilizzazione commerciale dell'invenzione in Irlanda viene impedita od ostacolata dall'importazione della merce brevettata » [b) e c)]. Lo stesso art. 39, n. 2, stabilisce infine, che per accertare se vi sia stato abuso dei diritti di monopolio « occorre considerare che i brevetti per nuove invenzioni sono rilasciati non solo per incentivare l'innovazione, ma anche per far sì che le invenzioni nuove siano per quanto possibile sfruttate commercialmente sul territorio nazionale ».

La Commissione ha scritto al governo irlandese l'8 marzo 1990, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, sostenendo che le suddette disposizioni sono in contrasto con l'art. 30 del Trattato e chiedendo al governo irlandese di comunicarle le sue osservazioni. Il governo irlandese ha reso noto alla Commissione che si porrà termine all'infrazione in occasione dell'adozione dell'emendamento al Patent Act attualmente in preparazione.

Lussemburgo

L'art. 18 della legge lussemburghese sui brevetti 30 giugno 1880 dispone che la revoca del brevetto può essere pronunciata dopo tre anni qualora il titolare del brevetto non l'abbia utilizzato in misura adeguata nel Granducato o non abbia fatto tutto il necessario per consentirne l'utilizzazione.

L'art. 18 stabilisce inoltre che una licenza obbligatoria può essere concessa qualora il pubblico interesse richieda che altre persone che ne hanno fatto domanda acquisiscano il diritto di utilizzare l'invenzione.

La Commissione non ha motivi di ritenere che dette disposizioni possano essere interpretate in modo da imporre la produzione in Lussemburgo invece che in altri Stati membri, e non ha quindi ritenuto opportuno finora rivolgersi al governo lussemburghese a questo proposito.

Paesi Bassi

L'art. 34, n. 2, della legge olandese sui brevetti, emendato il 13 dicembre 1978, dispone che qualora, dopo tre anni dalla data di rilascio del brevetto, né il titolare della licenza né un acquirente della stessa abbiano in esercizio nei Paesi Bassi, o in un altro Stato membro indicato con decreto, uno stabilimento industriale in cui la merce di cui trattasi è fabbricata o il procedimento di cui trattasi è applicato in buona fede ed in misura sufficiente, il titolare del brevetto deve concedere una licenza obbligatoria sempreché non possa far valere motivi legittimi per giustificare la mancanza di detto stabilimento.

Un decreto del 20 febbraio 1979 designa tutti gli Stati membri della Comunità economica europea come Stati nei quali l'utilizzazione di un'invenzione brevettata impedisce il rilascio di licenze obbligatorie nei Paesi Bassi.

Portogallo

L'art. 30 del codice portoghese della proprietà industriale, approvato il 24 agosto 1940 con decreto n. 30679, e modificato col decreto legge 27 gennaio 1987, n. 40, dispone che il titolare di un brevetto il quale, senza motivi legittimi, non sfrutti il brevetto, personalmente o mediante suoi rappresentanti autorizzati, sul territorio portoghese entro tre anni dal rilascio del brevetto, oppure non faccia in modo che ciò venga fatto nell'interesse dell'economia nazionale, può essere obbligato a concedere licenze.

La Commissione ha trasmesso al Portogallo il 4 giugno 1991 un parere motivato in cui sostiene che la summenzionata disposizione viola l'art. 30 del Trattato.

Spagna

L'art. 83 della legge spagnola 20 marzo 1986, n. 11, prescrive al titolare del brevetto l'obbligo generale di utilizzare l'invenzione sul territorio nazionale, personalmente, oppure mediante una persona da lui autorizzata, entro quattro anni dal deposito della domanda di brevetto o entro tre anni dalla data di rilascio dello stesso, se questo termine è più tardo, in modo tale da soddisfare la domanda del mercato nazionale.

L'art. 86 della stessa legge stabilisce che possono essere concesse licenze obbligatorie per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza di utilizzazione;

b) necessità dell'esportazione;

c) interdipendenza fra brevetti;

d) pubblico interesse.

L'art. 87 consente alle persone interessate di chiedere una licenza obbligatoria scaduto il termine contemplato dall'art. 83 qualora, al momento della domanda e salvo giustificazioni legittime, l'utilizzazione del brevetto non sia iniziata o se nessun preparativo effettivo e serio è stato fatto per utilizzare l'invenzione o qualora l'utilizzazione sia stata interrotta per oltre tre anni.

L'art. 101, n. 2, della stessa legge dispone inoltre che il titolare della licenza obbligatoria è autorizzato ad importare il prodotto oggetto del brevetto solo se la detta licenza è stata rilasciata per motivi di pubblico interesse e se è stato espressamente autorizzato ad importare per questo stesso pubblico interesse.

La Commissione ha scritto al governo spagnolo il 30 ottobre 1989 e il 5 luglio 1991, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, sostenendo che le suddette disposizioni sono in contrasto con l'art. 30 del Trattato e invitando a comunicarle le sue osservazioni.

F. Grévisse
giudice relatore