SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 febbraio 1986 *

Nella causa 193/83,

Windsurfing International Inc., con sede in 1955 West 190th Street, Torrance, California, USA, rappresentata dall'avv. Willem A. Hoyng, dello studio legale Blackstone, Rueb & Van Boeschoten, l'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bastiaan van der Esch, consigliere giuridico principale, e dal sig. Ingolf Pernice, membro dell'ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 1983, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (IV.29.395 Windsurfing International; GU L 229 del 20.8.1983, pag. 1) e, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 giugno 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

Sommario

I — Gli antefatti 645

II — L'esistenza di un mercato delle singole parti e di un commercio intracomunitario di tavole a vela 647

III — La portata del brevetto tedesco 650

IV — La valutazione degli accordi di licenza alla luce dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE 653

A) — La restrizione della concorrenza 653

B) — L'ostacolo per il commercio intracomunitario 664

V — L'applicabilità dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE 664

VI — Le infrazioni accertate 665

VII — L'ammenda 666

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 13 settembre 1983, la società Windsurfing International Inc. (in prosieguo WSI), con sede in Torrance, California, USA, ha presentato ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto a far annullare la decisione della Commissione 11 luglio 1983, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (GU L 229, pag. 1), in quanto detta decisione stabilisce l'incompatibilità di numerose clausole degli accordi di licenza conclusi tra la ricorrente ed alcune imprese tedesche con le norme del trattato in materia di concorrenza. In subordine, il ricorso è volto a far annullare l'ammenda inflitta alla WSI con la decisione di cui sopra, o, almeno, a farne ridurre l'importo.

I — Gli antefatti

2 La WSI è una società fondata da Hoyle Schweitzer, figura chiave nello sviluppo della tavola a vela, attrezzo costituito da una « tavola galleggiante » o « scafo » (guscio di plastica munito di una deriva) e da un apparato velico (composto a sua volta da un albero, uno snodo, una vela e dei boma), che consente di combinare il surfing con lo sport della vela. Il volume d'affari della WSI è il risultato sia della vendita delle tavole a vela da essa prodotte sia dei proventi delle licenze concesse ad altre imprese. Negli anni '70 la WSI estendeva la sua attività all'Europa, dove rivendicava un brevetto d'invenzione in alcuni paesi della Comunità, e cioè nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania.

3 La portata del brevetto d'invenzione rilasciato nel 1978 alla WSI nella Repubblica federale di Germania, al termine di un procedimento di rivendicazione di priorità promosso nel 1969, è stata sempre controversa. Ciò avviene anche nella presente causa in cui la WSI deduce che le clausole controverse dei suoi accordi di licenza devono fruire della protezione dei diritti di proprietà industriale garantita dal trattato, in quanto rientrano nell'esercizio del suo diritto di brevetto; la Commissione respinge invece questa tesi.

4 Mentre la sua domanda di brevetto era all'esame dell'Ufficio tedesco dei brevetti, il 1° gennaio 1973 la WSI concedeva alla società olandese Ten Cate una licenza esclusiva ed a tempo determinato per la produzione e la vendita in Europa di tavole a vela fabbricate secondo il suo « know-how ». Alla stessa società veniva concesso di usare i marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing » nonché un marchio emblematico (« logo ») raffigurante una vela stilizzata.

5 Nel 1976 e nel 1977 la Ten Cate concedeva sublicenze alle ditte tedesche Ostermann e Shark per lo sfruttamento del brevetto tedesco già depositato e, per quanto riguarda la Ostermann, degli altri brevetti che sarebbero stati depositati in Europa. Nel 1978 la WSI subentrava in questi due contratti che, a suo parere, la Ten Cate non aveva il diritto di stipulare. Successivamente la WSI concludeva contratti di licenza con altre ditte tedesche e cioè, il 1° luglio 1978 con la società Akutec, il 1° gennaio 1979 con le società SAN e Klepper ed il 21 agosto 1980 con la società Marker.

6 Varie imprese concorrenti delle ditte titolari di licenze di produzione e vendita di tavole a vela presentavano alla Commissione reclami ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17/62, contestando, tra l'altro, la compatibilità dei suddetti contratti con la disciplina comunitaria della concorrenza.

7 In seguito all'intervento della Commissione, la WSI concludeva nuovi accordi di licenza conformi alle prescrizioni del diritto comunitario come precisate dalla Commissione e non contestate da detta società: si tratta, in particolare, degli accordi conclusi con la Akutec nel settembre 1981, con la Klepper nel novembre 1981, con la SAN nel gennaio 1982, con la Ostermann nel settembre 1982 e con la Shark nel marzo 1983.

8 Tuttavia, in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione che sarebbe stata commessa dalla WSI prima dei nuovi accordi, la Commissione riteneva necessario aprire nei confronti di questa un procedimento per infrazione delle norme sulla concorrenza, conclusosi con la decisione 11 luglio 1983 con la quale la Commissione, rilevato che talune clausole dei contratti di licenza inizialmente stipulati dalla WSI con la Ostermann, la Shark, la SAN, la Klepper e la Marker non erano conformi all'art. 85, n. 1, del trattato CEE, ha inflitto alla WSI un'ammenda di 50 000 ECU.

9 Con riferimento agli accordi di licenza conclusi tra la WSI e le imprese summenzionate, la decisione impugnata rileva, nell'art. 1, che negli accordi di licenza esistenti fino al 1981-1982 costituivano infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) negli accordi con la Ostermann, la Shark, la Akutec, la SAN, la Klepper e la Marker:

1) l'obbligo dei licenziatari di utilizzare i brevetti oggetto della licenza unicamente per la produzione di tavole a vela i cui scafi fossero stati previamente autorizzati dalla WSI,

2) l'obbligo dei licenziatari di non offrire attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco separatamente e senza gli scafi autorizzati dalla WSI,

3) l'obbligo dei licenziatari di pagare i canoni per le attrezzature veliche fabbricate in forza del brevetto tedesco unicamente in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa,

4) l'obbligo dei licenziatari di apporre sugli scafi delle tavole a vela da loro messi in vendita la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » o « su licenza della WSI »,

5) l'obbligo dei licenziatari di riconoscere come marchi di fabbrica validi i marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing » nonché il marchio emblematico (« logo ») avente la forma di una vela stilizzata,

b) negli accordi con la Akutec, la SAN, la Klepper e la Marker:

— la facoltà della WSI di risolvere i contratti di licenza qualora i licenziatari avessero intrapreso la produzione in un territorio non coperto dal brevetto;

c) negli accordi con la Ostermann e la Shark:

— l'obbligo dei licenziatari di non contestare i brevetti oggetto di licenza.

10 La WSI ricorreva contro questa decisione contestando sia la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione, sia la valutazione giuridica delle clausole ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1.

II — L'esistenza di un mercato delle singole parti e di un commercio intracomunitario di tavole a vela

11 La WSI afferma in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, per quasi tutto il periodo di tempo preso in esame nella decisione, e cioè dal 1974 al 1981, non esisteva affatto un mercato di parti di tavole a vela, in quanto l'unica domanda di singole parti era in pratica quella dei pezzi di ricambio.

12 A questo proposito occorre rilevare che il problema dell'esistenza di un tale mercato non è privo d'importanza al fine di accertare la compatibilità delle clausole controverse con l'art. 85, n. 1. Qualora infatti fosse provato che in pratica non esisteva alcun commercio di parti staccate, non si potrebbe affermare che le clausole dei contratti di licenza conclusi dalla WSI potevano impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune per quanto concerne dette parti.

13 Secondo la WSI, per molto tempo è esistito in Europa solo un mercato di tavole a vela complete, risultanti cioè dalla combinazione dello scafo con l'attrezzatura velica. Solo verso la fine del 1981, degli sportivi già esperti avrebbero cominciato a combinare l'attrezzatura velica con scafi ideati per usi ben precisi, oppure a montare essi stessi la loro tavola a vela servendosi di pezzi singoli. Ciò avrebbe dato origine ad un mercato distinto che, tuttavia, in quell'epoca non avrebbe superato l'1% della domanda globale. A partire dal 1978, nella Repubblica federale di Germania si sarebbe sviluppata una domanda del tutto artificiale e quindi da non prendere in considerazione. Tale fenomeno di mercato era collegato al brevetto ivi concesso alla WSI, brevetto che sicuramente comprendeva almeno l'attrezzatura velica, per cui i produttori privi di licenza erano obbligati a procurarsi attrezzature veliche brevettate per poi montarle sui loro scafi e poter continuare, così, la vendita delle loro tavole a vela sul mercato tedesco.

14 Sostiene, al contrario, la Commissione che già tra il 1978 ed il 1981, non solo in Germania, ma anche in altri paesi della CEE, come la Francia, esisteva una domanda di parti staccate nettamente superiore alla domanda di singoli pezzi di ricambio. Il fatto che, per quanto riguarda il mercato tedesco, tale domanda fosse in gran parte il risultato della situazione di brevetto esistente su questo mercato non consentirebbe tuttavia di ignorarla, dato che le condizioni di mercato che si ricollegano all'esistenza di un brevetto non potrebbero essere valutate diversamente da tutte le altre condizioni che influenzano il comportamento di chi opera su un determinato mercato.

15 L'esistenza di un mercato delle parti staccate dev'essere accertata alla luce dei dati forniti dalle parti nelle loro memorie nonché delle informazioni supplementari da esse fornite su richiesta della Corte.

16 Dai cataloghi, dal materiale pubblicitario e dalle informazioni raccolte dalla Commissione presso talune imprese risulta, al riguardo, che a partire dal 1978 vi erano un'offerta ed una vendita separata di parti di tavole a vela (scafi, attrezzature veli-

che e loro elementi) anche in paesi dove non vi era un brevetto a tutela di una parte della tavola a vela. I conteggi dei canoni versati dai licenziatari della WSI, che, su richiesta della Corte, sono stati prodotti dalla ricorrente stessa, dimostrano che a partire dal 1978 vi sono state consegne di attrezzature veliche e di loro elementi.

17 Per quanto riguarda le dimensioni del mercato delle parti è, tuttavia, difficile determinare la misura in cui le vendite delle parti superavano quelle dei semplici pezzi di ricambio. I conteggi dei canoni di licenza di taluni licenziatari della WSI, come la Ten Cate e la Ostermann, dimostrano che le vendite delle parti di tavola a vela hanno rappresentato fino al 1981 meno del 10% del fatturato globale di queste società. Bisogna però considerare che i licenziatari evitavano il più possibile di fornire parti staccate da non usare come semplici pezzi di ricambio. Dati forniti dalla Commissione e riguardanti un'importante impresa belga indicano per il 1979 l'8% del fatturato delle tavole a vela complete ed il 17% per il 1980; percentuali, quindi, un pò meno elevate se calcolate sul fatturato globale.

18 Se si considera che lo sviluppo del mercato comporta una crescita continua della domanda di pezzi di ricambio e che i licenziatari — come risulta dal verbale di una riunione da essi tenuta con il sig. Schweitzer il 9 ottobre 1980 a Monaco di Baviera — valutavano tra il 10 ed il 15% la domanda corrente di parti singole, le percentuali summenzionate, che includono le vendite separate sia degli scafi sia delle attrezzature veliche e degli elementi di queste, non consentono di affermare che la domanda di parti staccate fosse di molto superiore a quella dei pezzi di ricambio.

19 Si deve pertanto concludere che nel periodo di tempo considerato nella decisione esisteva già un mercato delle parti staccate, ma che esso non era di grande rilevanza.

20 La WSI sostiene, inoltre, che in quell'epoca il commercio di tavole a vela tra gli Stati membri non era molto intenso dato che i produttori di tavole a vela operavano soprattutto sul mercato interno e le importazioni in ciascuno Stato rappresentavano mediamente solo il 20-30% della produzione nazionale.

21 Dal canto suo, la Commissione rileva che, già nel periodo considerato, ditte come la Mistral e la Dufour operavano a livello comunitario e su larga scala.

22 Da ciò risulta, e l'ammette anche la WSI, che le importazioni hanno sempre costituito una percentuale non trascurabile dell'offerta di tavole a vela nei vari Stati membri. Questa conclusione è avvalorata dalla considerazione che l'importanza degli scambi intracomunitari di tavole a vela dev'essere valutata in relazione non a ciascun mercato nazionale, ma all'intero mercato comune.

III — La portata del brevetto tedesco

23 Un'altra questione controversa è quella della portata del brevetto concesso alla WSI nella Repubblica federale di Germania.

24 Al riguardo, la WSI contesta in primo luogo che la Commissione possa autonomamente valutare la portata di un brevetto rilasciato in uno Stato membro. La WSI ritiene infatti che, ove sussista per lo meno un ragionevole dubbio sulla portata del brevetto, la Commissione non ha il potere di sostituirsi ai giudici nazionali, soli competenti a pronunziarsi definitivamente su una simile questione. Nel caso specifico sarebbero stati pendenti dei procedimenti giudiziari vertenti proprio sulla portata del brevetto e la Commissione non avrebbe avuto il diritto di anticipare la decisione dei giudici.

25 La Commissione ribatte che nel caso di specie non era né necessario né opportuno attendere una sentenza definitiva nei procedimenti pendenti sulla portata del brevetto. In effetti, l'opinione sostenuta dalla Commissione avrebbe riscontro in una situazione giuridica che era già stata confermata, in più di un'occasione, dalle autorità tedesche competenti. Attendere la conclusione dei procedimenti pendenti avrebbe significato, inoltre, consentire per un periodo ancor più lungo, probabilmente fino alla scadenza del brevetto, le restrizioni della concorrenza messe in atto dalla WSI.

26 Se è vero che non spetta alla Commissione definire la portata di un brevetto, è anche vero che tale istituzione non può astenersi da qualunque iniziativa quando la portata del brevetto sia rilevante al fine di valutare una violazione degli artt. 85 e 86 del trattato. In effetti, anche ove una controversia sull'effettiva portata di un brevetto sia portata dinanzi ai giudici nazionali, la Commissione deve poter esercitare le sue competenze in conformità al regolamento n. 17/62.

27 La posizione dell'impresa nei cui confronti viene aperto il procedimento contemplato da detto regolamento non è, del resto, compromessa dagli accertamenti che possono essere fatti dalla Commissione. Innanzitutto essi non pregiudicano affatto le valutazioni dei giudici nazionali in merito alle controversie sui diritti di brevetto sottoposte al loro giudizio; inoltre, la decisione della Commissione è sottoposta al controllo della Corte.

28 Il controllo esercitato dalla Corte deve limitarsi a stabilire se, alla luce della situazione giuridica esistente nello Stato dove sia stato concesso un brevetto, la Commissione abbia valutato correttamente la portata del brevetto stesso. Nel caso specifico, occorre dunque verificare se la Commissione avesse ragione nel ritenere che il brevetto tedesco concesso alla WSI coprisse solo l'attrezzatura velica di una tavola a vela e non anche lo scafo.

29 A questo proposito, bisogna rilevare che finora nessuno dei procedimenti giudiziari promossi proprio allo scopo di chiarire questo punto si è concluso con una decisione definitiva. La causa pilota intentata nel 1980 dalla WSI contro un'impresa che vendeva nella Repubblica federale di Germania scafi separati si è infatti conclusa nel 1983 con la rinunzia all'azione da parte della stessa WSI, dopo che questa aveva stipulato un accordo di licenza con la convenuta. Altre due azioni esperite da imprese concorrenti dei licenziatari della WSI, allo scopo di far dichiarare che non costituiva contraffazione la vendita di scafi e di vele e, rispettivamente, di alberi, sono state nel frattempo sospese a causa di trattative per addivenire ad una transazione.

30 In tale situazione, la portata del brevetto tedesco può essere solo quella che risulta dalla rivendicazione accolta dall'Ufficio tedesco dei brevetti e dalle decisioni interpretative adottate fino a questo momento dalle autorità amministrative e giudiziarie tedesche competenti.

31 Nell'atto di concessione del brevetto 31 marzo 1978, l'Ufficio tedesco dei brevetti dichiarava che esso veniva concesso per « un'attrezzatura velica di tavola a vela » che poteva essere « utilizzata non solo per tavole a vela, ma anche per veicoli a vela per il ghiaccio e per la sabbia, per tavole da surf, canoe, barche a remi o barche a vela di piccole dimensioni ». Occorre anche considerare che l'atto di concessione menziona l'esistenza di altri tipi di attrezzature veliche brevettate ed individua la novità dell'invenzione nella possibilità di affrontare anche il vento contrario, grazie alle caratteristiche dell'attrezzatura velica considerata, e che nella descrizione dell'invenzione si menzionano solo elementi di tale attrezzatura velica.

32 Considerato che tutte le menzioni di « tavola a vela » contenute nella prima rivendicazione della WSI sono poi state sostituite dall'espressione « attrezzatura velica di tavola a vela » e che è stata soppressa la frase con cui nell'originaria rivendicazione si indicava che l'invenzione comprendeva la tavola a vela, non si può affermare, come invece fa la ricorrente, che le modifiche apportate alla rivendicazione nel corso della procedura di rilascio del brevetto fossero meramente redazionali e non avessero affatto lo scopo di limitare la portata del brevetto. In effetti, anche a voler supporre che l'Ufficio dei brevetti non abbia indicato chiaramente le ragioni per le quali aveva respinto la rivendicazione originaria e proposto una nuova versione, resta il fatto però che la WSI ha espressamente accettato le modifiche della sua rivendicazione. Da una lettera dell'Ufficio dei brevetti in data 21 gennaio 1974 risulta, del resto, che se la WSI non avesse accettato le modifiche proposte, la rivendicazione sarebbe stata respinta.

33 Dalle decisioni finora adottate da vari giudici e da varie autorità tedesche in occasione di controversie che esigevano una valutazione della portata del brevetto non sembra possibile trarre conclusioni diverse. Con sentenza 9 agosto 1979, il Landgericht di Monaco di Baviera riconosceva il diritto di un produttore privo di licenza di acquistare attrezzature veliche oggetto di licenza e di montarle sui propri scafi; ciò implica che non si è ritenuto che il brevetto coprisse l'intera tavola a vela. Con decisione 28 novembre 1979, la Corte federale dei brevetti ha respinto numerose opposizioni al brevetto, basate sullo stato della tecnica, ma ha sostituito la rivendicazione principale con una rivendicazione sussidiaria dove si fa del pari riferimento ad un'attrezzatura velica di tavola a vela. Anche la decisione 30 settembre 1981 dell'Ufficio federale per le intese sulla compatibilità degli accordi di licenza della WSI con la normativa tedesca sulla concorrenza è basata sulla constatazione, ampiamente motivata, che il brevetto rilasciato alla WSI riguardava unicamente l'attrezzatura velica e non una tavola a vela completa. Il 10 dicembre 1981 il Bundesgerichtshof, pronunziandosi in una causa per contraffazione di brevetto intentata dalla WSI contro un produttore di vele destinate espressamente ad attrezzature veliche di tavole a vela, ha menzionato come elementi della combinazione brevettata l'albero orientabile e inclinabile liberamente in tutte le direzioni, la vela e i boma connessi (« wishbones »). Infine, nella causa pilota intentata dalla WSI i giudici di prima e di seconda istanza hanno respinto i mezzi della ricorrente relativi alla portata del brevetto tedesco.

34 Ciò considerato, si ha motivo di ritenere, d'accordo con la Commissione, che all'epoca in cui essa promuoveva l'inchiesta nei confronti della WSI ed adottava la decisione contestata nulla, nel testo del brevetto e nell'interpretazione datane dalle

autorità e dai giudici tedeschi, consentiva di affermare che il brevetto si riferisse ad una tavola a vela completa. Questa situazione è rimasta in seguito immutata.

35 Neppure può essere condiviso l'argomento della WSI secondo cui gli elementi della tavola a vela diversi dall'attrezzatura velica sono automaticamente protetti dal brevetto, in quanto elementi indispensabili al funzionamento dell'invenzione. La giurisprudenza tedesca citata dalla ricorrente dimostra infatti che il brevetto copre solo gli elementi che rientrano nell'idea inventiva, mentre nella fattispecie non si è mai riconosciuto che lo scafo presentasse caratteri di novità rispetto allo stato della tecnica.

36 Le clausole degli accordi di licenza non possono quindi trovare, in quanto concernono parti della tavola a vela non protette dal brevetto tedesco oppure riguardano la tavola a vela completa, alcuna giustificazione nella protezione dei diritti di proprietà industriale.

IV — La valutazione degli accordi di licenza alla luce dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE

A — *La restrizione della concorrenza*

37 Si deve pertanto accertare se le clausole indicate nella decisione impugnata siano compatibili con l'art. 85, n. 1, del trattato. È necessario a tale scopo verificare in primo luogo se queste clausole abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

38 La prima clausola contestata contempla, secondo la Commissione, l'obbligo dei licenziatari di sfruttare l'invenzione solo per montare l'attrezzatura velica brevettata su alcuni tipi di scafo definiti nel contratto nonché l'obbligo di sottoporre all'autorizzazione del licenziante, prima della messa sul mercato, ogni nuovo tipo di scafo su cui si intendesse montare l'attrezzatura velica brevettata.

39 La WSI nega innanzitutto che negli accordi di licenza il prodotto fosse definito tavola a vela completa, composta di attrezzatura velica e di « un tipo di scafo ben determinato fabbricato dal licenziatario » e quindi soggetto ad autorizzazione del licenziante, in quanto gli accordi subordinavano a tale autorizzazione qualsiasi modifica del prodotto.

40 Tuttavia, dal testo degli accordi risulta che la merce sotto licenza era definita come una tavola a vela completa, le cui ben precise caratteristiche erano specificate negli allegati. Ne consegue che secondo tali accordi qualsiasi modifica dello scafo doveva essere autorizzata dal licenziante. Solo l'accordo tra la Ten Cate e la Shark stabilisce espressamente, nel n. 2, che la licenza riguarda un'« attrezzatura velica di tavola a vela » che può essere prodotta e venduta solo assieme ad una tavola a vela composta di più componenti, ma non menziona lo scafo. Il fatto che la WSI, dopo essere subentrata in questo accordo, si sia dichiarata disposta a concedere una licenza anche per una tavola a vela non scomponibile, non può mutare tale situazione, che impone di escludere — contrariamente a quanto disposto dalla decisione — l'accordo concluso con la Shark dal novero di quelli che contemplano l'obbligo di sottoporre lo scafo all'autorizzazione del licenziante.

41 In secondo luogo, la WSI deduce che, l'autorizzazione del licenziante, anche se era richiesta pure per gli scafi, non mirava a limitare i modelli di tavole a vela che potevano essere prodotti dai licenziatari, ma tendeva solo a garantire che la tavola non fosse di qualità inferiore e che non recasse nocumento ai diritti di altri licenziatari. Nello stesso ambito di applicazione tecnica non vi sarebbero state altre limitazioni oltre a quelle sopradescritte, le quali, peraltro, sarebbero connesse allo specifico oggetto dei diritti di brevetto compresi nella licenza.

42 La Commissione ribatte che un diritto di proprietà industriale non attribuisce al titolare che abbia concesso una licenza ad altre imprese il potere di organizzare il mercato dei prodotti sotto licenza. Restrizioni dell'ambito d'applicazione della licenza sarebbero ammissibili solo a condizione di riguardare prodotti diversi, appartenenti a mercati diversi. Il modello e la qualità della merce sarebbero esclusivamente di competenza del licenziatario.

43 Secondo la Commissione, le norme di qualità e di sicurezza possono essere sottratte al divieto dell'art. 85, n. 1, solo qualora riguardino effettivamente una merce protetta dal brevetto, si limitino a garantire l'effettiva attuazione delle istruzioni tecniche contenute nel brevetto e siano fissate in anticipo e secondo criteri oggettivamente verificabili.

44 Per quanto concerne l'affermazione della WSI secondo la quale l'autorizzazione è necessaria per impedire l'imitazione servile, la Commissione osserva anzitutto che la tutela contro l'imitazione servile non rientra nell'oggetto specifico di un qualsiasi diritto di brevetto, ma è invece un mezzo di difesa che i tribunali di numerosi paesi accordano contro la sleale imitazione dei prodotti da parte dei concorrenti. Orbene, se grazie ad una clausola contrattuale ben congegnata il licenziante potesse erigersi ad arbitro unico sostituendosi al tribunale nelle decisioni su ogni futuro caso dubbio, ci sarebbe il pericolo che egli sfrutti questo potere meramente discrezionale esclusivamente a suo favore e limiti la libertà di concorrenza dei licenziatari al di là del campo specifico della concorrenza sleale.

45 Per quanto riguarda il controllo della qualità della tavola a vela, occorre stabilire se esso possa rientrare nell'oggetto specifico del brevetto. Orbene, come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, tale controllo può rientrare nell'oggetto specifico del brevetto solo se concerne una merce da questo protetta, poiché la sua unica giustificazione è la garanzia della « effettiva attuazione delle istruzioni tecniche contenute nel brevetto ed applicate dal licenziatario ». Nel caso specifico, però, è stato dimostrato che si può ragionevolmente ritenere che il brevetto tedesco non copra lo scafo.

46 Tuttavia, anche a voler supporre che il brevetto tedesco copra l'intera tavola a vela, e quindi anche lo scafo, non si può ammettere senz'altro che il controllo, così come contemplato negli accordi di licenza, sia compatibile con l'art. 85. Detto controllo, infatti, deve effettuarsi in base ad esigenze di qualità e di sicurezza predeterminate ed a criteri oggettivamente verificabili. Diversamente, il carattere discrezionale di tale controllo consentirebbe al licenziante di imporre ai licenziatari la propria scelta in fatto di modelli, ciò che contrasta con l'art. 85.

47 La WSI non è riuscita a provare l'esistenza di criteri oggettivi e predeterminati, dato che negli accordi non vi era alcuna menzione dei controlli tecnici da effettuare.

48 L'affermazione della ricorrente secondo la quale essa si era impegnata a non rifiutare la sua autorizzazione senza plausibili ragioni, e il fatto che in pratica essa non ha mai rifiutato tale autorizzazione, non fanno che confermare questa conclusione. La WSI, infatti, non avrebbe avuto alcun bisogno di promettere che non avrebbe opposto un rifiuto irragionevole qualora la possibilità del rifiuto fosse dipesa dall'inosservanza di norme di qualità ben definite, necessarie all'effettiva attuazione delle istruzioni tecniche, e non dalla sua valutazione discrezionale.

49 Si deve quindi concludere che in realtà la WSI aveva interesse ad assicurarsi che gli scafi dei suoi licenziatari fossero abbastanza diversificati da coprire la più ampia gamma di domande sul mercato.

50 Riguardo poi al richiamo, fatto dalla WSI per giustificare il controllo, all'assertiva responsabilità del licenziante, a norma del diritto californiano, per gli infortuni provocati dalla cattiva qualità delle merci sotto licenza, occorre sottolineare che una simile eventuale responsabilità non può influire sulla compatibilità del suddetto controllo con il diritto comunitario.

51 Quanto alla giustificazione che la WSI cerca di trarre dalla necessità di impedire imitazioni fraudolente, bisogna innanzitutto sottolineare che gli scafi non possono considerarsi coperti dal brevetto e che quindi, già per questo motivo, il titolare del brevetto non aveva motivo di arbitrare controversie tra i licenziatari in ordine allo sfruttamento degli scafi.

52 La tutela brevettuale può infatti essere invocata solo nel caso di imitazione delle merci prodotte dallo stesso licenziante. Dato che per quanto riguarda gli scafi la WSI, attraverso la clausola contestata, aveva la possibilità di scoprire ed impedire un'asserita imitazione servile tra i licenziatari, non c'è dubbio che una simile clausola costituisse una restrizione del libero gioco della concorrenza. In effetti, essa sostituiva la valutazione discrezionale della WSI alle decisioni dei giudici nazionali, ai quali avrebbero dovuto rivolgersi i licenziatari al fine di far accertare l'esistenza di un'imitazione servile.

53 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi concludere che la clausola menzionata nell'art. 1, n. 1, punto 1, della decisione impugnata comporta una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1.

54 La seconda clausola contestata contempla l'obbligo dei licenziatari di vendere gli elementi coperti dal brevetto tedesco, quindi in particolare le attrezzature veliche, solo assieme agli scafi autorizzati dal concedente, in altre parole solo come tavole a vela complete.

55 La WSI sostiene che in ogni caso il divieto contrattuale di vendere attrezzature veliche a produttori privi di licenza era pienamente giustificato dal fatto che tali vendite avrebbero permesso a detti produttori di combinare le attrezzature veliche con gli scafi, integrando così gli estremi di una contraffazione. Essa adduce inoltre che questa limitazione rientra nell'oggetto specifico del brevetto tedesco.

56 La Commissione osserva che il rischio di contraffazione da parte di terzi non può in nessun caso giustificare il divieto della vendita di attrezzature veliche, la quale in sé e per sé non può costituire contraffazione, tanto più che il rischio di contraffazioni non è affatto escluso qualora i licenziatari vendano tavole a vela complete.

57 Su questo punto occorre considerare che, come si è già visto a proposito della portata da attribuire al brevetto tedesco, quest'ultimo deve ritenersi comprendere solo l'attrezzatura velica. In tale situazione, quindi, non si può ammettere che l'obbligo arbitrariamente imposto al licenziatario di vendere la merce brevettata solo assieme ad una merce estranea al brevetto sia indispensabile per lo sfruttamento del brevetto stesso.

58 Occorre, infine, osservare che non si può accogliere la tesi della WSI secondo la quale il divieto di vendere separatamente le attrezzature veliche non può incidere sulla concorrenza in quanto è anche interesse dei licenziatari rifiutare tali vendite; innanzitutto, infatti, è provato che alcuni licenziatari hanno venduto elementi separati, e inoltre, anche se in un determinato periodo di tempo i licenziatari, in generale, non hanno mostrato alcun interesse a vendite separate, in futuro la situazione potrebbe mutare.

59 Sulla base di tali considerazioni, anche la clausola di cui all'art. 1, n. 1, punto 2, della decisione, dev'essere considerata idonea a restringere la concorrenza.

60 La terza clausola contestata contempla l'obbligo dei licenziatari di pagare per la vendita di parti di tavola a vela canoni di licenza calcolati sulla base del prezzo di vendita netto del prodotto.

61 La WSI sostiene che da tale clausola non si può dedurre che i canoni di licenza relativi alla vendita di una parte debbano essere calcolati sulla base del prezzo di vendita netto della tavola a vela completa. In realtà, ai sensi degli accordi in questione la definizione del prodotto comprenderebbe anche le singole parti.

62 La Commissione ribatte che la definizione del prodotto contenuta negli accordi non considerava l'attrezzatura velica come una parte da vendere separatamente e che non esisteva quindi alcun metodo per calcolare separatamente i canoni di licenza spettanti nel caso di vendita di un'attrezzatura velica. Per quanto riguarda l'obbligo di pagare canoni di licenza sugli scafi, cioè su un prodotto non protetto dal brevetto, la Commissione osserva che tale obbligo non può essere giustificato con riferimento ai vantaggi che i licenziatari traggono dalle attrezzature veliche. Infatti, l'onere gravante sugli scafi avrebbe inciso negativamente sulla competitività dei licenziatari e li avrebbe indotti a cercare di compensare questo svantaggio rifiutandosi di fornire attrezzature veliche ai concorrenti privi di licenza, allo scopo di limitare le vendite da questi effettuate.

63 Nel caso in esame, occorre anzitutto accertare se la definizione del prodotto negli accordi di licenza comprendesse anche le parti. Al riguardo si deve rilevare che ciò si verificava effettivamente nel caso degli accordi stipulati dalla WSI con la SAN, la Klepper e la Marker, mentre l'accordo con la Shark contemplava espressamente l'obbligo del licenziatario di pagare canoni di licenza sul prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa di attrezzatura velica brevettata e quello con la Akutec non menzionava le parti. In merito all'accordo concluso con la Ostermann, occorre osservare che esso, così come era stato concluso tra la Ten Cate e la Ostermann, disponeva espressamente il pagamento di un canone di licenza sulle parti, da calcolare sul prezzo franco fabbrica, ma al momento in cui la WSI subentrò in tale accordo le parti convennero di stabilire per il canone di licenza una percentuale unica riferita al prodotto.

64 Poiché gli accordi conclusi dalla WSI con la SAN, la Klepper e la Marker includono nella definizione del prodotto anche le parti, si deve ritenere che a torto nella decisione impugnata si afferma che detti accordi contenevano una clausola che imponeva ai licenziatari di pagare per le parti un canone calcolato sulla base del prezzo di una tavola a vela completa. Uguali considerazioni valgono a fortiori per l'accordo tra la Ostermann e la Ten Cate, in vigore prima che vi subentrasse la WSI. Esso, infatti, distingueva espressamente i canoni di licenza da pagare sul prodotto e quelli da corrispondere sulle parti.

65 Quanto agli accordi in cui si disponeva che i canoni di licenza fossero calcolati in ogni caso sulla base del prezzo della tavola a vela completa, bisogna osservare in primo luogo che nella fattispecie non ricorre nessuna delle ipotesi che, secondo la Commissione, potrebbero giustificare l'adozione di tale sistema di calcolo, che sarebbe lecito quando « il numero degli oggetti fabbricati od utilizzati o il loro valore unitario sia difficilmente determinabile nell'ambito di un complesso processo produttivo, oppure allorché per il singolo oggetto brevettato non esista domanda distinta che il licenziatario non possa soddisfare a causa di un siffatto metodo di calcolo ». In effetti l'attrezzatura velica non è incorporata nello scafo e, come si è già visto, esisteva una domanda di attrezzature veliche separate. Queste considerazioni valgono anche per lo scafo, il cui valore, del resto, è molto più elevato di quello dell'attrezzatura velica.

66 Tuttavia occorre sottolineare che il canone di licenza percepito sulla vendita di attrezzature veliche in base a tale calcolo non risulta superiore a quello previsto, nei nuovi accordi, per la vendita di attrezzature veliche separate, mentre i licenziatari hanno riconosciuto equo accettare di pagare una percentuale più elevata, dato che ormai il corrispettivo spettante al licenziante doveva essere calcolato sul prezzo della sola attrezzatura velica. Ne consegue che questo sistema di calcolo non aveva lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza nella vendita di attrezzature veliche separate.

67 Si deve pertanto concludere che il sistema di calcolo dei canoni di licenza basato sul prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa poteva restringere la concorrenza per quanto riguarda la vendita separata degli scafi, che non rientravano nel brevetto tedesco, ma non quella delle attrezzature veliche.

68 La quarta clausola contestata contempla l'obbligo dei licenziatari di apporre sui loro scafi, fabbricati e venduti in Germania, la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » o « su licenza della WSI ».

69 La WSI ritiene che una simile clausola non possa falsare la concorrenza, dato che i consumatori non potrebbero dedurre da quella dicitura che lo scafo sia stato prodotto grazie al « know-how » della WSI, ma ne desumerebbero soltanto che la WSI ha concesso una licenza di vendita per una tavola a vela completa. Nulla, del resto, impedirebbe ai licenziatari di presentarsi come tecnicamente indipendenti.

70 La Commissione sostiene, dal canto suo, che detta dicitura può essere legittimamente apposta solo sulle parti brevettate, mentre, se apposta sullo scafo, suscita la falsa impressione che il brevetto copra l'intera tavola a vela. In questo modo i licenziatari non avrebbero avuto la possibilità di manifestare all'esterno la loro indipendenza tecnica in relazione allo scafo e di consolidare la loro immagine, il che avrebbe danneggiato la loro posizione sul mercato.

71 A proposito di questa clausola, bisogna osservare innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, essa non figura negli accordi conclusi con la Ostermann e la Shark.

72 Occorre poi sottolineare che una clausola del genere può rientrare nell'oggetto specifico del brevetto purché la dicitura compaia solo sugli elementi brevettati. Se così non è, si pone la questione se essa abbia lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

73 Anche se la WSI sostiene che questa clausola non mirava a falsare la concorrenza, ma soltanto ad evidenziare, con l'apposizione di siffatta dicitura in un posto ove fosse facilmente visibile, che la produzione e la vendita delle tavole a vela era resa possibile da una licenza della WSI, sta di fatto che in tal modo essa alimentava dubbi sul se anche lo scafo fosse coperto o no dal brevetto, diminuendo così, allo scopo di trarne essa stessa vantaggi concorrenziali, la fiducia dei consumatori nei confronti dei licenziatari.

74 Alla luce di quanto sopra esposto, si ha quindi motivo di ritenere che la clausola menzionata nel n. 1, punto 4, dell'art. 1, della decisione impugnata era incompatibile con l'art. 85, n. 1.

75 La quinta clausola contestata riguarda l'obbligo imposto ai licenziatari di riconoscere la validità dei marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing » nonché del marchio emblematico o « logo ».

76 La WSI sostiene che, al momento della conclusione degli accordi di licenza, nella maggior parte dei paesi esistevano già marchi registrati e denominazioni generiche per indicare lo sport ed il prodotto. Il licenziante avrebbe potuto, a buon diritto,

chiedere ai licenziatari di usare queste denominazioni generiche e non i suoi marchi, che i contraffattori cercavano invece di volgarizzare usandoli come nomi comuni. Tuttavia, nessuna clausola degli accordi avrebbe vietato ai licenziatari di chiedere al giudice una declaratoria d'invalidità dei marchi.

77 La Commissione osserva che la clausola di non contestazione è diversa dalla clausola che vieta l'uso del marchio di fabbrica della ricorrente. Il riconoscimento della validità di un marchio implicherebbe necessariamente che ci si asterrà dal dedurne l'invalidità e ciò contrasterebbe con l'art. 85. Un simile impegno, inoltre, non avrebbe alcun legame con l'accordo di licenza.

78 Poiché la Commissione non ha contestato il divieto di usare i marchi di fabbrica della WSI e della Ten Cate come denominazioni generiche, bisogna escludere dal novero delle clausole controverse quelle che figurano negli accordi conclusi con la Shark e la Ostermann. Esse infatti, a parte il divieto d'uso, non contemplano l'obbligo di non contestare la validità dei marchi.

79 L'assunto della WSI secondo cui l'obbligo contestato aveva l'unico scopo di garantire il riconoscimento dei marchi fintantoché non fossero stati dichiarati invalidi, onde impedire che diventassero denominazioni generiche, non può essere accolto. Lo stesso rappresentante della ricorrente ha infatti riconosciuto, nel corso di un incontro coi rappresentanti della Commissione nel gennaio 1981, che la clausola di cui all'art. 12 dell'accordo con la SAN (il cui contenuto, del resto, è identico a quello di altre clausole inserite negli accordi con la Akutec, la Klepper e la Marker) dev'essere considerata una clausola di non contestazione a norma del diritto dei marchi.

80 L'interesse della WSI ad impedire il processo di trasformazione dei marchi in denominazioni generiche del prodotto non poteva comunque essere salvaguardato per mezzo di una clausola che palesemente non rientra nell'oggetto specifico del brevetto e che è stata imposta alle controparti in occasione della conclusione degli accordi sullo sfruttamento del brevetto, pur riguardando una materia del tutto diversa.

81 In base alle considerazioni che precedono, si deve concludere che la clausola sul riconoscimento dei marchi della WSI da parte dei licenziatari limitava la competitività di questi ultimi e quindi integrava il primo dei presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1.

82 La sesta clausola contestata prevede l'obbligo dei licenziatari di limitare la fabbricazione del prodotto oggetto della licenza ad un determinato luogo di produzione nella Repubblica federale di Germania, nonché il diritto della WSI di risolvere immediatamente il contratto qualora i licenziatari mutassero luogo di produzione.

83 La WSI sostiene che tale divieto è correlato allo specifico oggetto del brevetto, in quanto mirava a consentire al licenziante di continuare ad esercitare il controllo di qualità sulla fabbricazione dei prodotti destinati alla Repubblica federale di Germania. D'altronde, anche se si volesse ipotizzare l'incompatibilità di detto divieto con l'art. 85, esso in realtà non avrebbe influito sulla concorrenza perché gli investimenti necessari alla fabbricazione delle tavole a vela sarebbero rilevanti e sarebbe quindi improbabile che un produttore di tavole a vela operi in paesi diversi.

84 La Commissione ribatte che non si può parlare di controllo di qualità dal momento che le parti di tavola a vela vendute da molti licenziatari sono fabbricate nella Repubblica federale di Germania da subappaltatori sui quali la WSI non ha alcun controllo. Del resto, quando la fabbricazione dei singoli elementi è affidata a subappaltatori gli investimenti sarebbero esigui e ciò faciliterebbe la produzione all' estero.

85 Per quanto riguarda l'oggetto specifico del brevetto, è evidente che la WSI non può richiamarvisi al fine di ottenere la protezione fornita dal brevetto in un paese in cui essa non esiste. La WSI, impedendo ai licenziatari di fabbricare il prodotto anche in un paese in cui esso non è coperto dal brevetto e di distribuirlo senza pagare il canone di licenza, limita in effetti il gioco della concorrenza servendosi di una clausola che non ha niente a che vedere con il brevetto.

86 Questa conclusione non è affatto inficiata dall'argomento della WSI secondo il quale era necessario garantire un controllo di qualità sui prodotti dei licenziatari. Occorre ricordare, infatti, che, come si è già visto, il controllo di qualità può es-

sere ammesso solo nei confronti del prodotto brevettato e sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, condizioni che nel caso di specie non ricorrono. Si deve inoltre rilevare che il mutamento del luogo di produzione non sembra rivestire molta importanza ai fini del controllo di qualità in una situazione in cui la fabbricazione delle parti, anche nella Repubblica federale di Germania, è spesso affidata a subappaltatori.

87 Per quanto riguarda, infine, la creazione di impianti produttivi all'estero, essa non implica spese molto elevate, soprattutto quando la fabbricazione è affidata a subappaltatori.

88 Si deve quindi concludere che nel caso delle clausole degli accordi con cui si vietava ai licenziatari di intraprendere la produzione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ricorrevano i presupposti di cui all'art. 85, n. 1, per quanto riguarda l'effetto di dette clausole sulla concorrenza.

89 La settima clausola che la Commissione considera incompatibile con l'art. 85, n. 1, contempla l'obbligo dei licenziatari di non contestare la validità dei brevetti oggetto di licenza.

90 La WSI deduce al riguardo che l'interesse pubblico ad una concorrenza essenzialmente libera, interesse già salvaguardato dalla procedura minuziosa ed esauriente prevista per la concessione del brevetto dalla legge tedesca, è meglio tutelato da una clausola di non contestazione che rende più facile la concessione di una licenza da parte del titolare di un brevetto.

91 La Commissione sostiene invece che, anche quando il licenziatario sia in grado di contestare il brevetto solo grazie alle informazioni ricevute in ragione del suo rapporto privilegiato con il licenziante, su ogni altra considerazione prevale l'interesse pubblico a che sia garantita una concorrenza in linea di principio libera e sia così eliminato un monopolio eventualmente accordato a torto al licenziante.

92 Bisogna rilevare che manifestamente una clausola del genere non rientra nell'oggetto specifico del brevetto, il quale non può essere interpretato nel senso di garantire una tutela anche contro le azioni di contestazione della validità del brevetto, tenuto conto dell'interesse pubblico all'eliminazione di ogni ostacolo che potrebbe derivare per l'attività economica da un brevetto concesso indebitamente.

93 Si deve quindi dichiarare che l'obbligo di cui all'art. 1, punto 3, della decisione concreta un'illecita restrizione della concorrenza fra i produttori.

94 Al termine di questo esame si deve dunque dichiarare che tutte le clausole controverse hanno lo scopo o l'effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, eccezion fatta per la clausola di cui all'art. 1, n. 1, punto 3, della decisione impugnata (obbligo di pagare il canone di licenza per le singole parti sulla base del prezzo di vendita netto del prodotto), nella parte in cui si applica alle attrezzature veliche.

B — *L'ostacolo per il commercio intracomunitario*

95 Adduce inoltre la WSI che, anche se talune clausole degli accordi di licenza potevano essere atte a restringere la concorrenza, esse tuttavia non potevano arrecare un sensibile pregiudizio al commercio tra Stati membri.

96 Quest'argomento dev'essere respinto. L'art. 85, n. 1, del trattato, non esige che ogni clausola di un accordo, considerata in sé e per sé, possa pregiudicare il commercio intracomunitario. Il diritto comunitario in materia di concorrenza si applica agli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; solo quando l'accordo, nel suo insieme, può pregiudicare il commercio occorre esaminare quali delle sue clausole abbiano lo scopo o l'effetto di restringere o di falsare il gioco della concorrenza.

97 In un caso come quello in esame, in cui è indubbia l'importanza che l'accordo contestato riveste per il commercio tra Stati membri, non vi è pertanto motivo di esaminare se ogni clausola restrittiva della concorrenza, considerata isolatamente, possa pregiudicare il commercio intracomunitario.

V — L'applicabilità dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE

98 La WSI deduce inoltre che, in ogni caso, le clausole controverse possono fruire dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, in quanto, malgrado le restrizioni da esse contemplate, hanno fatto sì che il mercato tedesco si espandesse in misura maggiore di qualunque altro mercato. Il fatto che le clausole non siano state notificate sarebbe

privo d'importanza. Esse infatti ricadrebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 2, 2° comma, lett. b), del regolamento n. 17/62, secondo il quale non vi è obbligo di notificazione per gli accordi tra due imprese che abbiano, tra l'altro, l'effetto di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti di proprietà industriale limitazioni nell'esercizio di tali diritti.

99 La Commissione ribatte che la ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali essa ritiene che le limitazioni imposte riguardino unicamente l'uso della tecnica oggetto di licenza, limitandosi invece a ribadire gli argomenti di carattere generale dedotti contro l'applicazione dell'art. 85, n. 1. Orbene, queste limitazioni, almeno per la Repubblica federale di Germania, eccederebbero l'oggetto del brevetto e quindi non sarebbero esentate dall'obbligo di notificazione. Per quanto riguarda i vantaggi che deriverebbero dalle clausole suddette, la Commissione osserva che non è stato provato che la varietà, l'alto livello tecnico e la qualità dei prodotti dei licenziatari siano frutto della politica seguita dalla WSI. Del resto, non si sarebbero riscontrate significative differenze di qualità e di affidabilità tra i prodotti dei licenziatari e quelli dei fabbricanti privi di licenza.

100 Per quanto riguarda l'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 4, n. 2, 2° comma, lett. b), del regolamento n. 17/62, si deve rilevare che le limitazioni imposte dalle clausole contestate vanno al di là del diritto conferito dal brevetto, in quanto concernono anche lo scafo (che non è protetto dal brevetto) e comprendono l'obbligo di non contestare i marchi ed il brevetto della WSI.

101 Ciò considerato, si deve concludere che dette clausole, non potendo fruire dell' esenzione dall'obbligo di notificazione contemplata dalla predetta disposizione, non potevano neppure, in mancanza di notificazione, fruire della deroga di cui all'art. 85, n. 3. È quindi superfluo accertare se esse posseggano i requisiti posti da questa norma, il che, comunque, è contestato dalla Commissione.

VI — Le infrazioni accertate

102 Ne consegue che tutte le clausole degli accordi di licenza menzionate dalla Commissione nell'art. 1 della decisione impugnata devono essere considerate infrazioni dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, salvo quella di cui al n. 1, punto 3 (obbligo di pagare i canoni per le parti in base al prezzo di vendita netto del prodotto), nella parte in cui si applica alle attrezzature veliche.

103 L'art. 1 della decisione della Commissione 11 luglio 1983 dev'essere quindi annullato solo nella parte in cui dichiara che:

— l'accordo di licenza concluso con la Shark contemplava l'obbligo del licenziatario di sfruttare i brevetti oggetto di licenza solo per produrre tavole a vela i cui scafi fossero stati previamente autorizzati dalla WSI;

— gli accordi di licenza conclusi dalla WSI con la SAN, la Klepper e la Marker e l'accordo tra la Ten Cate e la Ostermann, prima che vi subentrasse la WSI, contemplavano l'obbligo dei licenziatari di pagare per le parti di tavola a vela canoni calcolati in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa;

— gli accordi di licenza conclusi con la Ostermann e la Shark contemplavano l'obbligo di apporre sugli scafi delle loro tavole a vela la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » oppure « su licenza della WSI »;

— gli accordi di licenza conclusi con la Ostermann e la Shark contemplavano l'obbligo dei licenziatari di riconoscere i marchi della WSI e della Ten Cate come marchi di fabbrica validi;

— costituisce infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE l'obbligo imposto ai titolari della licenza di pagare i canoni per le attrezzature veliche prodotte in forza del brevetto tedesco unicamente in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa.

VII — L'ammenda

104 La WSI si richiama poi all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 per affermare che, non potendosi imputarle di aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, non ricorrono i presupposti per l'irrogazione di un'ammenda. In particolare essa avrebbe potuto credere in buona fede che il brevetto tedesco riguardasse la tavola a vela completa, al pari dei brevetti concessi in altri paesi, ad esempio il brevetto britannico prima della definitiva invalidazione nel 1984.

105 La Commissione sostiene che il titolare di un brevetto, il quale, come la ricorrente, si avvalga costantemente dei consigli di un legale tedesco esperto di brevetti, non può negare di conoscere la portata del suo brevetto e il contenuto degli accordi di licenza anche se, come nel caso della Ostermann e della Shark, detti accordi siano stati conclusi da un terzo ed esso vi sia poi subentrato.

106 Si deve rilevare che la WSI non ha affatto provato di non aver agito con negligenza. Infatti, essa non può trarre dall'esistenza di un brevetto in un altro paese alcuna conclusione in ordine alla portata del brevetto tedesco, né può affermare, soprattutto dopo le modifiche apportate alla propria rivendicazione originaria, di aver potuto fraintendere la portata del brevetto tedesco.

107 Ciò considerato, si deve quindi respingere l'argomento della WSI secondo cui non le si può infliggere alcuna ammenda poiché le infrazioni accertate a suo carico non sono imputabili né a dolo né a negligenza.

108 In subordine, la WSI chiede la riduzione dell'ammenda, deducendo che la Commissione non ha valutato esattamente la gravità e la durata dell'infrazione. In particolare la WSI sostiene che:

— le mancate vendite di attrezzature veliche separate sono da imputare agli stessi licenziatari, i quali non vi avevano interesse;

— i produttori privi di licenza sarebbero ricorsi alla contraffazione o ad altri mezzi per eludere la tutela brevettuale.

109 La Commissione ribatte di aver tenuto conto di tutti i dati rilevanti ai fini della fissazione dell'ammenda.

110 A norma dell'art. 172 del trattato CEE, la Corte è competente anche nel merito per quanto riguarda le sanzioni comminate dal regolamento n. 17/62.

111 Ai fini della fissazione dell'ammenda, occorre innanzitutto osservare che l'accertamento fatto dalla Commissione non è stato, per quanto riguarda talune infrazioni, integralmente confermato dalla Corte.

112 Inoltre la gravità delle infrazioni accertate è risultata sensibilmente minore dato che, come si è visto, almeno fino al 1981 il mercato delle parti di tavola a vela aveva dimensioni molto modeste rispetto al mercato delle tavole a vela complete.

113 Per quanto riguarda, infine, il divieto di vendere separatamente le attrezzature veliche, innanzitutto non è stato provato con certezza l'interesse di tutti i licenziatari a vendere le attrezzature veliche separate e inoltre, quando si è effettivamente manifestata una domanda di attrezzature veliche separate, il divieto non è stato applicato rigorosamente.

114 Ciò considerato, la Corte ritiene opportuno fissare l'ammenda in 25 000 ECU.

Sulle spese

115 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese in tutto od in parte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione è rimasta parzialmente soccombente, le spese vanno compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione)

dichiara e statuisce:

1) **L'art. 1 della decisione della Commissione 11 luglio 1983 è annullato nella parte in cui dichiara:**

— **che l'accordo di licenza concluso con la Shark contemplava l'obbligo del licenziatario di sfruttare i brevetti oggetto di licenza solo per produrre tavole a vela i cui scafi fossero stati previamente autorizzati dalla WSI;**

— **che gli accordi di licenza conclusi dalla WSI con la SAN, la Klepper e la Marker e l'accordo concluso fra la Ten Cate e la Ostermann, prima che vi subentrasse la WSI, contemplavano l'obbligo dei licenziatari di pagare per le parti di tavola a vela canoni di licenza calcolati in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa;**

— che gli accordi di licenza conclusi con la Ostermann e la Shark contemplavano l'obbligo di apporre sugli scafi delle loro tavole a vela la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » o « su licenza della WSI »;

— che gli accordi di licenza conclusi con la Ostermann e la Shark contemplavano l'obbligo dei licenziatari di riconoscere i marchi della WSI e della Ten Cate come marchi di fabbrica validi;

— che costituisce infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE l'obbligo imposto ai titolari della licenza di pagare i canoni per le attrezzature veliche prodotte in forza del brevetto tedesco unicamente in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa.

2) L'ammenda inflitta alla Windsurfing International è fissata in 25 000 ECU, ossia 56 896,50 marchi tedeschi.

3) Per il resto, il ricorso è respinto.

4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Bahlmann Bosco Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 febbraio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

K. Bahlmann