CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO LA PERGOLA

presentate il 22 aprile 1999 *

I — L'odierna questione pregiudiziale e il contesto normativo e fattuale della causa principale

1. Con ordinanza iscritta a ruolo il 20 febbraio 1998 il Bundespatentgericht ha chiesto alla Corte di interpretare gli artt. 30 e 36 del Trattato con riguardo alla normativa tedesca di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei (in prosieguo: la «convenzione»), che dispone l'inefficacia originaria di un brevetto nella Repubblica federale di Germania quando non sia prodotta nei termini di legge la traduzione in lingua tedesca del testo di un brevetto europeo già rilasciato o in procinto di esserlo. La questione pregiudiziale sollevata dal giudice *a quo* è così formulata:

«Se sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del Trattato CE) che un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti con effetto per uno Stato membro, e redatto in una lingua diversa da quella ufficiale dello stesso Stato membro, divenga inefficace *ab initio* nel caso in cui il titolare del brevetto non abbia depositato presso l'ufficio dei brevetti dello Stato membro interessato una traduzione del fascicolo del brevetto nella lingua ufficiale dello stesso Stato membro entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti».

2. La convenzione è stata sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. Ne sono attualmente parti, oltre agli Stati membri, la Svizzera, il Liechtenstein, Monaco e Cipro. Come risulta dai suoi artt. 1 e 2, la convenzione ha istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzione «europei». I brevetti europei producono in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono rilasciati gli stessi effetti e sono soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato, salvo che non sia diversamente previsto dalla stessa convenzione. In particolare, *ex* art. 64, n. 1, della convenzione, «(...) il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso della sua concessione e in ognuno degli Stati contraenti per i quali è stato concesso, gli stessi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in tale Stato». Dunque, il brevetto europeo, una volta concesso, consiste in sostanza in un «fascio» di diritti nazionali. Il diritto comune di fonte convenzionale è,

* Lingua originale: l'italiano.

cioè, limitato in via di principio alla procedura di rilascio.

3. Particolare rilievo presenta, ai fini della definizione dell'odierno giudizio, il regime linguistico della convenzione, diretto a conciliare esigenze differenti: l'efficienza della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: l'«UEB») e la pari dignità linguistica fra gli Stati contraenti; gli interessi del richiedente o titolare del brevetto e quelli dei suoi concorrenti [1]. L'art. 14 della convenzione stabilisce che le domande di brevetto vanno presentate in una delle lingue ufficiali dell'UEB, vale a dire il tedesco, l'inglese e il francese. Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche domiciliate o aventi la loro sede nel territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa da quelle ufficiali dell'UEB nonché i cittadini di tale Stato domiciliati all'estero possono presentare la domanda in una delle lingue ufficiali di tale Stato, ma devono produrne una traduzione in tedesco, inglese o francese entro tre mesi e in ogni caso non oltre tredici mesi dalla data di priorità, in caso di precedente deposito nazionale regolare (v. regola 6, n. 1, del regolamento di esecuzione della convenzione; in prosieguo: il «regolamento»). La lingua nella quale il richiedente sceglie di redigere o tradurre la domanda di brevetto viene utilizzata in tutte le procedure dinanzi all'UEB relative a tale domanda o al brevetto concesso a seguito di essa. In particolare, è nella lingua di procedura che vengono pubblicati le domande ed i fascicoli di brevetto europeo [2], fermo restando l'onere di tradurre nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB le sole rivendicazioni (v. art. 14, n. 7, della convenzione). Inoltre, *ex* art. 70, n. 1, della convenzione, il testo della domanda o del brevetto redatto nella lingua della procedura fa fede, di regola, in tutte le procedure dinanzi all'UEB o ai giudici nazionali degli Stati contraenti.

4. La caratteristica fondamentale del sistema del brevetto europeo consiste nel

1 — V. J.B. van Benthem, *The Solution of the Language Problem in the European Patent Conventions*, in *IIC*, 1975, pag. 1.

2 — Ai sensi degli artt. 78 e 98 della convenzione, sia la domanda sia il fascicolo del brevetto europeo, rispettivamente, contengono la descrizione dell'invenzione, una o più rivendicazioni ed eventualmente i relativi disegni. La descrizione assolve principalmente la funzione di informare il pubblico degli elementi costitutivi dell'invenzione che, con il rilascio del brevetto, sarà coperta dalla privativa industriale. *Ex* art. 83 della convenzione, l'invenzione deve essere esposta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad un esperto del ramo di attuarla. La regola 27 del regolamento precisa che la descrizione deve indicare: i) il ramo della tecnica al quale essa si riferisce; ii) lo stato anteriore della tecnica (nella misura in cui, secondo le conoscenze del richiedente, esso sia utile per la comprensione dell'invenzione); iii) gli eventuali vantaggi che l'invenzione procura rispetto allo stato della tecnica, nonché iv) un modo di attuazione dell'invenzione. Il richiedente deve, inoltre: v) descrivere l'invenzione in modo tale che si possa comprendere il problema tecnico nella sua soluzione, nonché vi) le figure contenute negli eventuali disegni. Per altro verso, la descrizione assolve la funzione di determinare il contenuto della protezione richiesta con la domanda di brevetto, e ciò in base al principio secondo cui le rivendicazioni, che definiscono l'oggetto di tale protezione, devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione (v. art. 84 della convenzione). In termini analoghi, l'art. 69 della convenzione stabilisce che l'ampiezza della tutela conferita dal brevetto o dalla domanda di brevetto europeo è determinata dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. Il protocollo interpretativo dell'art. 69, facente parte integrante della convenzione, chiarisce che la disposizione in questione non va interpretata né nel senso che l'ambito della protezione conferita da un brevetto europeo è determinata in maniera strettamente letterale in base al testo delle rivendicazioni (la descrizione ed i disegni servendo solamente a dissipare eventuali ambiguità); né nel senso che la protezione brevettuale si estende a tutto quanto il titolare abbia inteso proteggere a giudizio di un esperto del ramo che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, le rivendicazioni servendo unicamente come linea direttrice. L'art. 69 della convenzione esprime, invece, una posizione intermedia fra gli estremi indicati, assicurando al tempo stesso un'equa protezione del richiedente ed un ragionevole grado di certezza per i terzi.

carattere nazionale della protezione offerta da ciascuno dei Paesi designati (v. *supra*, paragrafo 2). Si spiega, dunque, che gli Stati contraenti la cui lingua nazionale è diversa da quella di procedura devono disporre di un testo brevettuale redatto o tradotto nella propria lingua, anche nell'interesse della capacità di innovazione e concorrenza dell'economia nazionale. Il regime di pubblicità degli atti produttivi di effetti giuridici *erga omnes* nella materia che ci occupa va, poi, visto in connessione con le disposizioni dettate dagli artt. 67, n. 3,[3] e 65[4] della convenzione, con riguardo, rispettivamente, alla protezione provvisoria o definitiva di chi richiede la protezione brevettuale: la prima è offerta al richiedente dopo la pubblicazione della domanda, mentre quella definitiva consegue al rilascio del brevetto europeo. Dette norme sono volte a compensare l'iniziale situazione sfavorevole degli Stati contraenti la cui lingua nazionale è diversa da quelle ufficiali dell'UEB (o comunque da quella di procedura), consentendo loro di condizionare l'efficacia di tali documenti nel rispettivo territorio alla disponibilità di una traduzione nella lingua nazionale[5].

5. All'art. 65 della convenzione (v. *supra*, nota 4) è stata data esecuzione nell'ordinamento tedesco con la norma la cui compatibilità con il Trattato è controversa nella causa principale. L'art. II, n. 3, secondo e terzo comma, della Gesetz über internationale Patentübereinkommen (legge sulle convenzioni internazionali in materia di

3 — Il citato art. 67, n. 3, consente a ciascuno Stato contraente designato in una domanda di brevetto pubblicata, la cui lingua ufficiale è diversa da quella di procedura, di subordinare la protezione provvisoria, che in virtù dei nn. 1 e 2 esso può attribuire ad una domanda prima del rilascio del brevetto, alla condizione che il richiedente predisponga una traduzione *delle rivendicazioni* nella lingua nazionale e: a) la renda accessibile al pubblico nelle condizioni previste dalla pertinente normativa nazionale, ovvero b) la comunichi alla persona che stia eventualmente sfruttando nello Stato interessato, in condizioni che secondo il diritto nazionale metterebbero in gioco la sua responsabilità ove si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale, l'invenzione che costituisce oggetto della domanda per la quale si intenda far valere la protezione provvisoria.

4 — A norma dell'art. 65 della convenzione («Traduzione del fascicolo del brevetto europeo»), come modificato, con effetto dal 1° gennaio 1996, dalla decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio d'amministrazione:
«1. Ogni Stato contraente *può disporre*, quando l'Ufficio europeo dei brevetti intende concedere un brevetto europeo per tale Stato o mantenere per tale Stato un brevetto europeo nella forma modificata [nel corso della procedura di opposizione] il cui testo non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, che il richiedente o il titolare del brevetto sia tenuto a fornire al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione di tale testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, o, nella misura in cui lo Stato in questione abbia imposto l'utilizzazione di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti dell'avviso di concessione del brevetto europeo o del mantenimento del brevetto europeo modificato, salvo che lo Stato interessato non conceda un termine più lungo.
2. Ogni Stato contraente che ha adottato disposizioni in virtù del paragrafo 1 può prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi in tutto o in parte, in un termine determinato da tale Stato, le spese di pubblicazione della traduzione.
3. Ogni Stato contraente *può disporre* che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2, il brevetto europeo sia ritenuto privo di effetto sin dall'origine in tale Stato» (la traduzione ed il corsivo sono miei).
Secondo l'ordinanza di rinvio, la soluzione consistente nell'imporre la traduzione del fascicolo del brevetto europeo risulta essere stata adottata negli ordinamenti di tutti gli Stati contraenti tranne quelli del Lussemburgo e di Monaco.

5 — Osservo, incidentalmente, come la traduzione delle rivendicazioni o del testo completo del brevetto rilevi non solamente in funzione della possibilità di ottenere nello Stato contraente designato la tutela nazionale, rispettivamente per la domanda o per il brevetto concesso, ma possa assumere un ruolo decisivo anche per la determinazione della portata da attribuire al brevetto, e quindi anche ai fini della determinazione dell'estensione di tale tutela. In deroga al principio fondamentale secondo cui il testo che fa fede è quello redatto nella lingua di procedura (v. *supra*, paragrafo 3), l'art. 70, n. 3, della convenzione attribuisce a ciascuno Stato contraente la facoltà di prevedere nella propria legislazione interna che la traduzione nella lingua nazionale venga considerata come testo facente fede, salvo nei casi di azione di nullità, se la domanda o il brevetto tradotto in tale lingua conferisce una protezione *meno estesa* di quella conferita dalla detta domanda o dal detto brevetto nella lingua di procedura. In altre parole, gli Stati contraenti possono, al fine di stabilire se sussista oppur no contraffazione, dare rilevanza alla versione della domanda o del brevetto redatta nella lingua nazionale, ove da questa risulti un diritto di privativa più ridotto di quello risultante dal testo del documento nella lingua di procedura.

brevetti) 20 dicembre 1991 [6] (in prosieguo: la «GUIP») recita:

«1) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti prevede di concedere un brevetto europeo, con effetto per la Repubblica federale di Germania, il cui testo non è redatto in lingua tedesca, il richiedente o il titolare del brevetto è tenuto, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di concessione del brevetto europeo sul Bollettino europeo dei brevetti, a fornire all'Ufficio tedesco dei brevetti una traduzione in lingua tedesca del fascicolo del brevetto e a pagare una tassa secondo la tariffa stabilita.

(...)

2) Quando la traduzione non viene fornita nei termini o in una forma che ne consenta la pubblicazione regolare o la tassa non viene pagata nei termini, il brevetto europeo è ritenuto privo di effetto sin dall'origine nella Repubblica federale di Germania.

3) L'ufficio tedesco dei brevetti pubblica la traduzione (...)» [7].

6. BASF AG, la società ricorrente nella causa principale, è titolare del brevetto europeo n. 0 398 276, avente per oggetto un «preparato per la metallizzazione di vernici per auto». Detto brevetto, rilasciato dall'UEB con effetto (fra gli altri Stati) per la Repubblica federale di Germania, le è stato ceduto da BASF Corporation, società costituita secondo le leggi del New Jersey (USA), con atto trascritto nel registro tedesco dei brevetti in data 26 agosto 1997. L'avviso di rilascio del brevetto dedotto in giudizio, redatto in lingua inglese, è stato pubblicato sul Bollettino europeo dei brevetti del 24 luglio 1996. Con ordinanza 5 maggio 1997, notificata a BASF Corporation il 22 maggio successivo, l'Ufficio tedesco dei brevetti (in prosieguo: l'«UTB») ha dichiarato che il brevetto sopra menzionato era inefficace *ex tunc* nella Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. II, n. 3, secondo e terzo comma, della GUIP, avendo detta società omesso di depositare nei termini la traduzione del fascicolo in lingua tedesca. È proprio per ottenere l'annullamento del richiamato provvedimento dell'UTB che BASF Corporation ha promosso (e successivamente BASF AG ha proseguito) l'odierno giudizio dinanzi al Bundespatentgericht.

6 — V. BGBl, 1991, parte II, pag. 1354.

7 — Traduzione mia. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften (regolamento relativo alle traduzioni dei fascicoli di brevetto europeo) 2 giugno 1992 (BGBl, 1992, parte II, pag. 395), devono essere tradotti la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni contenuti nel fascicolo del brevetto europeo.

II — Gli argomenti di BASF, dei governi nazionali «intervenuti» e della Commissione

7. Tutti gli Stati membri (ad eccezione del Lussemburgo; ma v. *supra*, nota 4) e la Commissione hanno dedotto concordemente, con argomenti sostanzialmente analoghi, che l'art. 30 del Trattato non si oppone ad una normativa nazionale del tipo di quella qui dedotta in giudizio [8].

8. Di diverso tenore sono le osservazioni presentate alla Corte da BASF. La ricorrente nella causa principale sostiene che l'alto costo della traduzione del fascicolo, prescritta dalla Repubblica federale di Germania (nonché dagli altri Paesi membri che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 65 della convenzione), impedisce a molti titolari di brevetti europei, in particolare piccole o medie imprese, di ottenere che il brevetto acquisti efficacia in tutti gli Stati membri [9]. A causa della penuria di mezzi finanziari, essi sarebbero quindi costretti a rinunciare alla tutela brevettuale in parte del territorio comunitario. Il risultato di tale limitazione sarebbe la compartimentazione del mercato interno in una «zona protetta» e una «zona libera», costituita dall'area degli Stati membri per i quali non è stata richiesta o ottenuta la tutela del brevetto [10]. La stessa previsione nella normativa controversa dell'onere di deposito della traduzione del fascicolo

8 — La sola Commissione ha, però, precisato che, qualora la Corte dichiarasse che l'onere di traduzione del fascicolo del brevetto costituisce una misura equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, esso non potrebbe dirsi giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato in quanto sproporzionato rispetto all'esigenza di assicurare la protezione del diritto di brevetto rispetto ai terzi. Secondo la Commissione, sarebbe sufficiente richiedere la traduzione delle sole rivendicazioni, mentre quella della descrizione dell'invenzione si renderebbe necessaria solo in casi specifici, da determinarsi volta per volta. Data la soluzione che intendo suggerire alla Corte (v. *infra*, paragrafi 13-19 e parte IV), non appare necessario analizzare in dettaglio la deduzione qui richiamata, che la Commissione ha, peraltro, proposto in via solo subordinata. Mi limiterò, pertanto, a richiamare in via incidentale gli artt. 69 e 84 della convenzione, a norma dei quali la descrizione dell'invenzione (come i disegni) serve ad interpretare le rivendicazioni, che correlativamente devono fondarsi sulla descrizione (v. *supra*, nota 2). Poiché quest'ultima riveste indubbia importanza al fine di determinare il contenuto della protezione richiesta, rimane escluso, a mio avviso, che la produzione della traduzione delle sole rivendicazioni possa dirsi sufficiente in generale per raggiungere l'obiettivo avuto di mira. E ciò a prescindere dalla considerazione della grave incertezza giuridica che la soluzione proposta dalla Commissione, consistente nel richiedere la traduzione della descrizione solo in casi speciali, determinerebbe a carico del richiedente, sul quale graverebbe in ultima analisi, attraverso la sanzione dell'inefficacia del brevetto *ab initio*, il rischio di un'inesatta valutazione circa la necessità o meno di traduzione dell'intero fascicolo nel caso concreto.

9 — Secondo BASF, le spese di traduzione di un fascicolo brevettuale nelle altre dieci lingue ufficiali degli Stati membri ammontano in media a circa DM 40 000 (equivalente a circa 20 450 euro), cioè ad un importo pari a circa il doppio di quello dovuto dal richiedente, prima del rilascio del brevetto, per tasse ed onorari di consulenza. È vero, osserva ancora la ricorrente, che la rinuncia da parte del richiedente di un brevetto europeo alla tutela della propria invenzione in parte del territorio comunitario può conseguire, oltre che dalla mancata presentazione della traduzione del fascicolo dopo il rilascio del brevetto, già in origine dall'omessa designazione di alcuni Paesi membri come Stati contraenti nei quali la tutela dell'invenzione brevettata può essere rivendicata. Tuttavia, la tassa di designazione ammonta in Germania a soli DM 150 (equivalente a circa 77 euro) per ogni Stato e non potrebbe, perciò, costituire in se stessa un motivo sufficiente per limitare l'estensione geografica della protezione brevettuale richiesta, a differenza dei costi di traduzione che sono di importo assai elevato.

10 — Secondo BASF, in circostanze come quelle del caso di specie tale segmentazione del mercato è il risultato delle seguenti misure di effetto equivalente a restrizioni all'importazione:
a) Diversamente dal titolare del brevetto, dal suo licenziatario e dai concorrenti aventi sede nella zona libera o in Stati terzi, gli operatori economici della zona protetta non potrebbero partecipare nella zona libera alla competizione commerciale nel mercato del prodotto in questione. Questi ultimi, infatti, a detta di BASF, si renderebbero responsabili di atti di contraffazione se esportassero il prodotto tutelato dal brevetto dalla zona protetta in quella libera.
b) A sua volta, il titolare del brevetto potrebbe vedersi costretto a rinunciare all'immissione in commercio dell'invenzione nella zona libera per non compromettere il livello più alto dei prezzi nella zona protetta mediante il meccanismo delle reimportazioni parallele, e sarebbe perciò praticamente escluso dalla concorrenza nella zona libera.
c) Il titolare del brevetto manterrebbe, peraltro, il diritto di bloccare le importazioni nella zona protetta di prodotti concorrenti con quello brevettato, legalmente commercializzati da altri operatori economici nella zona libera, in quanto l'importazione rappresenterebbe in tali circostanze un atto di contraffazione.

andrebbe, perciò, dichiarata incompatibile con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci. La ricorrente asserisce, poi, che la sanzione della decadenza dal brevetto europeo in caso di mancata produzione della traduzione nei termini di legge è sproporzionata rispetto allo scopo, perseguito dalla normativa controversa, di assicurare un'informazione più ampia possibile riguardo all'esistenza e al contenuto del nuovo diritto di brevetto. Anzitutto, la necessità di consentire al pubblico l'accesso ai documenti della procedura nella lingua nazionale dello Stato designato sussisterebbe, a ben guardare, già al momento della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, e quindi risalirebbe ad una fase in cui, secondo il sistema istituito dalla convenzione, le traduzioni in tale lingua non sono ancora disponibili [11]. D'altro canto, BASF sostiene che la traduzione del fascicolo nella lingua nazionale dello Stato per il quale il brevetto viene rilasciato non rileva ai fini della determinazione dell'estensione della tutela brevettuale, dato che, ai sensi dell'art. 70, n. 1, della convenzione, è solo il testo del brevetto redatto nella lingua della procedura a fare fede [12]. Infine, la consultazione delle traduzioni da parte dei terzi interessati avrebbe luogo in concreto assai raramente [13].

9. BASF ha richiamato, per altro verso, il fondamentale interesse del titolare del brevetto a informare tempestivamente i propri concorrenti, nella loro lingua, dell'esistenza e del contenuto del proprio diritto. Tale interesse si ricollega alle conseguenze che siffatta informativa produce negli ordinamenti nazionali in forza delle norme che sanzionano la contraffazione di un'invenzione brevettata. Sarebbero, perciò, ipotizzabili sanzioni meno gravi di quella prevista dalla legge tedesca, quali l'impossibilità per il titolare di rivendicare i diritti di interdizione e di indennizzo risultanti dal brevetto fino al momento del deposito di una traduzione, e, eventualmente, il riconoscimento di un diritto di utilizzo ulteriore ai concorrenti che anteriormente alla presentazione della traduzione abbiano utilizzato in buona fede l'invenzione brevettata [14]. Di contrario avviso sono i governi nazionali, secondo cui l'inefficacia *ab initio* del brevetto europeo, che consente di minimizzare i rischi di contraffazione involontaria, è l'unica fra le possibili sanzioni ad apparire pienamente conforme al principio della certezza del diritto.

10. Anche secondo il giudice *a quo* non può escludersi che l'onere di traduzione previsto

11 — V. anche House of Lords — Select Committee on the European Communities, *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report)*, Londra, 1998, pag. 23 (la prescrizione della traduzione del fascicolo completo al momento del rilascio del brevetto è troppo tardiva per presentare un effettivo valore per gli operatori economici maggiormente interessati alla tecnologia).

12 — Ma v. *supra*, nota 5.

13 — Secondo dati forniti dal Presidente dell'UEB nel corso dell'*EPIDOS Annual Conference 1996*, una percentuale variabile fra l'1% ed il 3% delle traduzioni dei brevetti rilasciati viene effettivamente consultata.

14 — L'ordinanza di rinvio ricorda che, ai sensi dell'art. 139, n. 2, della Patentgesetz (legge sui brevetti), il titolare del brevetto può esigere una riparazione dall'autore di una contraffazione quando questi abbia agito con dolo o colpa. Se l'autore della contraffazione non ha conoscenza del contenuto del fascicolo del brevetto redatto in una lingua diversa da quella o quelle ufficiali dello Stato membro interessato, verrà a mancare il requisito della violazione intenzionale (o per negligenza) del brevetto e, dunque, il titolo per una pretesa al risarcimento del danno. Nella prospettazione di BASF, quando l'onere di traduzione non sia stato adempiuto, prima di poter richiedere il risarcimento dei danni il titolare del brevetto sarebbe tenuto a informare il contraffattore del contenuto del brevetto stesso, ad esempio, diffidandolo mediante l'invio della traduzione nella lingua ufficiale del Paese in cui il contraffattore ha il domicilio oppure producendo la traduzione presso l'Ufficio dei brevetti dello stesso Paese. In tal caso, il titolare del brevetto potrebbe pretendere un risarcimento solamente per il futuro, sempreché il contraffattore persegua nella violazione pur avendo acquistato conoscenza del brevetto.

dall'art. II, n. 3, secondo e terzo comma, della GUIP costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato a motivo dell'elevato importo dei relativi costi, i quali rappresentano, in un certo senso, una sorta di «diritto d'entrata» per poter accedere ai mercati nazionali degli Stati membri [15]. Inoltre, il Bundespatentgericht ha osservato come la scelta tra la produzione immediata di una traduzione, a titolo cautelativo per il caso in cui un terzo utilizzi illegittimamente il brevetto in uno Stato membro, e la sua produzione solo nel caso in cui intervenga una violazione effettiva rientri tipicamente nella libertà del proprietario di disporre di una cosa o di un diritto. La decisione del titolare circa l'effettivo esercizio del proprio diritto di brevetto e, se del caso, le relative modalità non dovrebbe, perciò, rimettere in questione gli effetti prodotti dal brevetto rilasciato. Infine, secondo il giudice *a quo*, qualora l'onere di traduzione venisse considerato un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, una tale restrizione non dovrebbe potersi giustificare sulla base dell'art. 36 del Trattato. L'onere di traduzione non potrebbe, infatti, dirsi posto a tutela della proprietà industriale; semmai, esso arreca pregiudizio al diritto di brevetto, in quanto rende durevolmente più difficile l'accesso alla tutela brevettuale negli Stati membri.

15 — Risulta dall'ordinanza di rinvio che i costi di traduzione dei fascicoli dei brevetti europei sostenuti annualmente dall'industria sono stimati intorno ai DM 430 000 000 (equivalenti a circa 220 000 000 di euro). Ad esempio, un brevetto europeo rilasciato per gli otto Stati membri più sovente designati comporta spese di traduzione e deposito presso i vari servizi competenti nazionali che superano i DM 20 000 (equivalenti a circa 10 226 euro; v. Commissione europea, *Promuovere l'innovazione tramite il brevetto. Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa* [COM(97) 314 def.; in prosieguo: il «Libro verde»], presentato dalla Commissione il 24 giugno 1997, punto 5.2.3. A ciò si aggiunge la considerazione che numerose imprese comunitarie richiedono, nel corso dell'anno, un grande numero di brevetti.

III — Analisi giuridica

11. L'esame della questione sollevata dal Bundespatentgericht deve muovere, a mio avviso, da due premesse. Anzitutto, se fosse accertata la contrarietà della misura dedotta in giudizio alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, sotto i profili prospettati da BASF, un tale illecito non potrebbe ritenersi sanato per il solo fatto che le disposizioni controverse sono state adottate dal legislatore tedesco sulla base di una convenzione internazionale *posteriore al Trattato*, alla quale aderiscono attualmente tutti gli Stati membri. E ciò tanto più che sia la prescrizione della traduzione del testo brevettuale redatto in una lingua straniera sia la previsione dell'inefficacia originaria del brevetto a titolo di sanzione della mancata produzione di tale traduzione sono previste dalla convenzione non come obblighi, ma come mere *facoltà* degli Stati contraenti (v. *supra*, nota 4) [16].

16 — V., *ex multis*, sentenza 28 marzo 1995, causa C-324/93, Evans Medical e Macfarlan Smith (Racc. pag. I-563, punti 23, 32 e 33), in cui la Corte ha affermato — peraltro con riferimento ad una prassi nazionale (divieto di importazione di diamorfina e concessione a due società nazionali di un'esclusiva, rispettivamente per la fabbricazione del prodotto in polvere e per la sua distribuzione previa trasformazione per uso medico) derivante da una convenzione internazionale *anteriore* all'adesione del Regno Unito alla Comunità e che detto Stato membro manteneva in vigore in forza dell'art. 234 del Trattato — che una misura quale quella in questione rimane soggetta all'applicazione delle norme del Trattato (*in casu*, dell'art. 30) «in quanto l'art. 234 interviene unicamente allorché la convenzione imponga a uno Stato membro un obbligo incompatibile con il Trattato. [E perciò,] allorché una convenzione internazionale consente a uno Stato membro di adottare un provvedimento che pare contrario al diritto comunitario, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarlo». Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'art. 30 «va interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa norma, disapplicando una prassi nazionale contraria, salvo allorché detta prassi sia necessaria a garantire l'esecuzione da parte dello Stato membro interessato di obblighi verso Stati terzi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato o all'adesione di questo Stato membro». In ogni caso, poi, secondo la vostra consolidata giurisprudenza, le disposizioni di una convenzione siffatta non possono essere invocate nei rapporti intracomunitari allorché i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati (v. sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 84).

12. In secondo luogo, è altrettanto pacifico che non si tratta qui di sindacare i meriti del sistema centralizzato di protezione brevettuale istituito dalla convenzione né il grado di efficienza della soluzione adottata dagli Stati contraenti riguardo all'uso delle lingue. Non nego che il regime linguistico convenzionale presenta alcuni seri svantaggi per gli operatori economici ed i servizi nazionali della proprietà industriale degli Stati contraenti [17]. Non mi nascondo, d'altra parte, la delicatezza del problema, anche sul piano politico, e la non agevole reperibilità di soluzioni alternative preferibili a quella cui si informa la convenzione [18] (nonché, pare opportuno ricordarlo, la stessa convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, oggi parte integrante dell'accordo sul brevetto comunitario firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989) [19].

Ora, però, la questione di cui codesto Collegio si trova oggi investito ha un oggetto ben più limitato. Si tratta di indagare se la disposizione sanzionatoria nazionale dedotta nella causa principale restringa oppur no la libertà di circolazione delle merci fra Stati membri. Condivido, per parte mia, gli argomenti fatti valere dai governi nazionali e dalla Commissione, che passo ora a richiamare.

17 — V., *ex multis*, *The Community Patent and the Patent System in Europe* (*op. cit. supra*, nota 11), pagg. 8-14 e 22-24, in particolare pag. 22 (secondo uno studio elaborato dall'UEB, il costo di traduzione di un fascicolo brevettuale rappresenta una percentuale variabile fra il 30% ed il 60%, a seconda del numero di Stati contraenti designati, dei costi totali sostenuti per ottenere la protezione brevettuale nella Comunità), e Libro verde (*op. cit. supra*, nota 15), punti 3.3 e 5.2.3. V. anche *supra*, note 9, 11, 13 e 15 e relative parti del testo.

18 — Secondo la comunicazione delle conclusioni relative all'audizione delle parti interessate sul Libro verde, tenuta dalla Commissione nel novembre 1997 in Lussemburgo (citata in *The Community Patent and the Patent System in Europe*, *op. cit. supra*, nota 11, pag. 23), un numero cospicuo di rappresentanti degli utilizzatori dalla parte dell'industria sostiene una soluzione radicale (c.d. «solo inglese»), consistente nell'uso di una sola lingua per la procedura di concessione e nell'assenza di un onere di traduzione del brevetto rilasciato. Osservo peraltro, incidentalmente, come il regime linguistico istituito dalla convenzione appaia, comunque, più favorevole di quello previsto dai sistemi di rilascio dei brevetti nazionali attualmente vigenti negli Stati membri, nel contesto dei quali il deposito dell'intero fascicolo brevettuale nella lingua nazionale è richiesto sin dalla fase del deposito della domanda, e quindi in un momento in cui non può ancora prevedersi se il brevetto richiesto verrà poi effettivamente concesso oppur no.

19 — GU L 401, pag. 1. L'onere di traduzione istituito dal citato accordo sul brevetto comunitario — che è in corso di ratifica e, come la convenzione del 1975 che è destinato a sostituire, ha il duplice scopo di creare un brevetto comunitario ed istituire un regime comunitario dei brevetti nazionali — appare, anzi, ancora più severo di quello previsto dalla convenzione sulla concessione di brevetti europei. L'accordo sul brevetto comunitario richiede, infatti, la traduzione in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti la cui lingua nazionale sia diversa da quella impiegata nella procedura: a) del testo *della domanda* che forma la base per il rilascio del brevetto comunitario o b) del brevetto comunitario che costituisce la base per il suo mantenimento nella forma modificata nel corso della procedura di opposizione (v. art. 30, nn. 1 e 2). Il mancato deposito della traduzione nel termine prescritto rende il brevetto comunitario senza effetto fin dall'origine, pur potendo il titolare ottenerne la conversione in un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali le traduzioni siano state tempestivamente presentate (v. art. 30, n. 6). Sono proprio i costi molto elevati di traduzione dell'intero fascicolo a costituire (assieme all'incertezza giuridica connessa al sistema di tutela giurisdizionale instaurato) il principale ostacolo per il successo del sistema istituito dalla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune. Le soluzioni alternative indicate dalla Commissione nel Libro verde (*op. cit. supra*, nota 15, punti 3.2 e 3.3) sono le seguenti: a) limitazione dell'onere di traduzione alle rivendicazioni del brevetto; b) sanzione del mancato deposito della traduzione in una o più lingue non con la decadenza dal brevetto comunitario, bensì con la sua inefficacia nello Stato membro o negli Stati membri interessati, e c) limitazione dell'onere di traduzione ad una sintesi «accurata» del fascicolo (oggetto di pubblicazione contestualmente alla domanda) e, all'atto del rilascio del brevetto, alle sole rivendicazioni, fermo restando l'onere di traduzione dell'intero fascicolo solo in caso di azione giudiziaria intentata dal titolare per far valere i diritti derivanti dal brevetto (c.d. soluzione «globale» elaborata dall'UEB).

13. È, anzitutto, pacifico che nello stato attuale del diritto comunitario le disposizioni in materia di brevetti non sono state ancora oggetto di disciplina uniforme e nemmeno di ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito della Comunità [20]. Ne consegue che la determinazione dei *presupposti* e delle modalità della tutela conferita dal brevetto spetta al legislatore nazionale [21]. Non perdiamo di vista che una misura quale quella dedotta nella causa principale concerne non già la circolazione di merci, siano esse oggetto di un diritto di brevetto oppur no, bensì una delle condizioni per la piena e persistente efficacia di tale diritto in uno o più Stati membri. In effetti, la posizione giuridica soggettiva del titolare del brevetto, nelle circostanze della specie, va correttamente qualificata come un *onere*, e non come un *obbligo*, di deposito della traduzione del fascicolo (come hanno dedotto BASF, gli Stati membri e la Commissione). Per «onere» intendo qui non un obbligo di condotta imposto incondizionatamente al titolare di un potere, e così presidiato dalla sanzione dell'intervento coattivo e sostitutivo dell'ordinamento in caso di inadempimento, bensì di un vincolo che l'interessato è tenuto ad osservare solo in quanto strumentalmente connesso con il perseguimento di un certo risultato da lui voluto ed a lui favorevole [22]. Con riguardo al caso di specie, il Regno Unito ha richiamato, da un lato, il contenuto del diritto di privativa industriale che un brevetto garantisce al suo titolare per una durata di 20 anni [23]; e, dall'altro, le severe sanzioni civili e penali previste dai vari ordinamenti nazionali per le attività di contraffazione di un prodotto brevettato. Secondo i governi nazionali «intervenuti», pertanto, l'onere del tempestivo deposito della traduzione del fascicolo si ricollega anzitutto all'obiettivo di evitare che gli operatori economici attivi nel mercato dello Stato membro per il quale un brevetto europeo è stato rilasciato possano trovarsi esposti al rischio di condanna a tali sanzioni, contrariamente alla fondamentale esigenza di certezza giuridica [24], senza essere stati messi in grado di valutare con esattezza l'ambito di protezione del diritto in questione, mediante l'accessibilità del relativo fascicolo nella lingua nazionale. Come hanno osservato i governi danese e finlandese, sarebbe infatti iniquo ed inefficiente imporre ai terzi, che già versano in stato di soggezione rispetto al monopolio di

20 — V. *supra*, nota 19 e relativa parte del testo.

21 — V., *ex multis*, sentenza 18 febbraio 1992, causa C-235/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-777, punti 12 e 13).

22 — Osservo ancora, incidentalmente, che la funzione della descritta connessione normativa fra potere e vincolo (di fare o non fare) consiste nella risoluzione di un conflitto di interessi, facenti capo a soggetti diversi. In casi particolari, l'ordinamento giuridico intende, cioè, evitare che una posizione di potere del privato venga esercitata in vista della soddisfazione di interessi diversi da quelli per i quali essa è stata attribuita e si traduca, così, in un incontrollato sacrificio delle ragioni dei soggetti passivi. L'ordinamento predispone, perciò, a favore di questi ultimi adeguati strumenti di controllo e di garanzia, da un lato, attraverso la preventiva determinazione delle condizioni alle quali l'esercizio del potere è subordinato e, dall'altro, intervenendo in forma preventiva (inefficacia dell'atto di esercizio) o reattiva (obbligo di risarcimento dei danni) in caso di mancato adempimento dell'onere.

23 — Ricordo come, secondo la vostra giurisprudenza, l'oggetto specifico del brevetto sia quello di garantire, in particolare al titolare, per compensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni. Questo diritto di prima messa in circolazione, riservandogli il monopolio di sfruttamento del prodotto, consente all'inventore di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo, senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza. In particolare, discende dal principio dell'esaurimento comunitario (v. sentenze 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. pag. 1147, e 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon/Hoechst, Racc. pag. 2281, punto 22) che, se il titolare di un brevetto decide con piena cognizione di causa di mettere in commercio un prodotto in uno Stato membro nel quale esso non è brevettabile, deve accettare le conseguenze della sua scelta per quanto riguarda la possibilità di importazioni parallele (v., *ex multis*, sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck, Racc. pag. 2063, punti 9-11. V. anche sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck e Beecham, Racc. pag. I-6285, punti 30-37).

24 — Come è noto, la certezza del diritto costituisce uno dei principi generali dell'ordinamento comunitario (v., *ex multis*, sentenze 18 marzo 1975, causa 78/74, Deuka e a., Racc. pag. 421, e 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-3283, punto 26).

sfruttamento del prodotto di cui gode l'inventore, di procedere essi stessi *individualmente* a tradurre il fascicolo del brevetto onde assicurarsi di non violare il relativo diritto con la propria attività. D'altra parte, il tempestivo adempimento dell'onere dedotto in giudizio consente alla generalità degli operatori terzi dello Stato contraente, per il quale un brevetto europeo viene rilasciato, anche di esaminare l'opportunità di proporre un'opposizione al detto brevetto, ove sussistano uno o più dei motivi indicati nell'art. 100 della convenzione [25].

14. È vero che dalla vostra richiamata giurisprudenza si desume anche un altro principio: pur permanendo la competenza esclusiva degli Stati membri a regolamentare i casi e le modalità della protezione brevettuale, agli Stati membri non è consentito di fondarsi sull'art. 222 del Trattato per adottare, in materia di proprietà industriale e commerciale, misure lesive del principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno [26]. Non vedo, tuttavia, come l'art. 30 del Trattato possa trovare applicazione nei confronti di una disposizione quale quella contenuta nell'art. II, n. 3, secondo e terzo comma, della GUIP.

Per «misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione», ai sensi del citato art. 30, deve intendersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» [27]. Ora, tanto l'effettiva fabbricazione e messa in commercio di un prodotto brevettato nel territorio degli Stati designati quanto la successiva circolazione transfrontaliera di detto prodotto rappresentano, rispetto al provvedimento favorevole con cui può concludersi la procedura di concessione del brevetto, un risultato meramente eventuale. Correlativamente, l'inefficacia *ab initio* del diritto di brevetto europeo nel territorio nazionale, che può eventualmente conseguire all'inerzia del titolare rispetto al richiesto deposito della traduzione, non costituisce di certo un ostacolo giuridico alla messa in commercio in Germania dell'invenzione per la quale era stata richiesta la protezione brevettuale, né alla circolazione transfrontaliera del prodotto in questione. Una sanzione quale quella prevista dalla normativa dedotta in giudizio appare in tal senso applicabile senza distinzioni basate sull'origine delle merci oggetto di *eventuale* scambio fra Paesi membri, ed è, perciò, priva di qualsiasi effetto prote-

25 — Vale a dire: a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli artt. 52-57 della convenzione (concernenti, rispettivamente, le invenzioni brevettabili, le eccezioni alla brevettabilità, la novità, le divulgazioni non opponibili, l'attività inventiva e l'applicazione industriale), b) il brevetto non espone l'invenzione in maniera sufficientemente chiara e completa da consentire ad un esperto del ramo di darvi esecuzione, o c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda depositata, ovvero della domanda iniziale (se il brevetto è stato concesso sulla base di una domanda divisionale o di una nuova domanda depositata per la stessa invenzione, in virtù dell'art. 61 della convenzione dall'avente diritto diverso dal richiedente originario).

26 — V. sentenza 18 febbraio 1992 (citata *supra*, nota 21), punto 14. *Ex* citato art. 222, «Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

27 — V. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5). Anche la prescrizione dell'uso di una particolare lingua ai fini della messa in commercio di merci importate può costituire una misura di effetto equivalente (v. sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme, Racc. pag. I-2971, concernente una normativa nazionale che impone per l'etichettatura dei prodotti alimentari l'uso esclusivo di una lingua determinata, senza ammettere la possibilità di uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o di altri strumenti per assicurare l'informazione degli stessi).

zionistico. A ben guardare, semmai, poiché dalla sanzione qui richiamata consegue la perdita sin dall'origine del diritto di privativa industriale altrimenti spettante al titolare nello Stato in cui il brevetto era stato rilasciato, la misura controversa può avere per effetto proprio quello di rimuovere un possibile ostacolo all'accesso del prodotto inventato al mercato nazionale.

15. Gli Stati membri hanno, altresì, correttamente osservato come la scelta degli Stati contraenti designati rientri nella complessiva strategia commerciale e industriale dell'inventore o del suo avente causa. Nel contesto di tale scelta, i profitti potenziali attesi dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione nei mercati geografici considerati vanno posti a raffronto con i costi complessivi già sostenuti, quali quelli di ricerca e sviluppo, e con quelli ulteriori previsti (spese di lancio, marketing e promozione pubblicitaria). Tuttavia, quand'anche risultasse accertato che la considerazione degli adempimenti imposti dal regime linguistico della convenzione riveste un peso preponderante nella scelta degli Stati per i quali è chiesta la protezione brevettuale, come è stato dedotto da BASF[28], la rinuncia «involontaria» alla tutela brevettuale dell'invenzione nell'ordinamento tedesco risulterebbe determinata, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, non già dall'onere di traduzione prescritto dalla normativa controversa, bensì da: i) il livello elevato dei costi che il titolare del brevetto deve sostenere per la traduzione del fascicolo e ii) la carenza di risorse finanziarie dell'operatore interessato, in particolare quando questo è un'impresa di dimensioni medio-piccole[29]. Si tratta, all'evidenza, di circostanze aleatorie, di carattere puramente economico, e comunque estranee alla misura nazionale dedotta in giudizio. L'elemento del costo elevato delle traduzioni, in particolare, appare suscettibile di variare nello spazio e nel tempo, anche a seguito dell'evoluzione tecnologica nel mercato dei servizi in questione. D'altra parte, come ha osservato il governo finlandese, è lecito dubitare della sussistenza di un interesse generale alla protezione brevettuale allorché lo stesso richiedente di un brevetto europeo ritenga che il valore economico potenziale dello sfruttamento dell'invenzione sia inferiore al costo complessivo dell'ottenimento del relativo diritto.

16. BASF ha dedotto, inoltre, che la sanzione prevista dal legislatore tedesco per la mancata produzione nei termini del fascicolo brevettuale può determinare la compartimentazione del mercato comunitario fra una zona protetta e un'altra libera,

28 — Assai interessante mi pare, in senso contrario a quanto asserito dalla società ricorrente, la deduzione fatta in sede di procedura orale dal governo austriaco: anche a seguito dell'adozione da parte del legislatore tedesco della normativa dedotta in giudizio, che ha introdotto l'onere di traduzione del fascicolo in lingua tedesca, il numero di domande di brevetto europeo in cui (in assenza di costi di traduzione aggiuntivi) è stata designata anche l'Austria non ha costituito oggetto di un sensibile incremento, come pure ci si sarebbe potuti attendere. La percentuale di designazione di Austria e Germania è, invece, rimasta sostanzialmente invariata [nel 1997 i due Paesi sono stati designati rispettivamente nel 64,51% e nel 98,05% delle domande depositate da parte di richiedenti originari degli Stati contraenti, Giappone e Stati Uniti; rispettivamente il 37,17% ed il 97,66% del numero totale di brevetti (39 646) concessi nello stesso anno a seguito di domande presentate da interessati originari della stessa area geografica sono stati rilasciati con effetto per Austria e Germania: v. EPA/EPO/OEB, *Relazione annuale 1997*, Monaco, 1998, pagg. 56, 57, 62 e 63].

29 — Appare, perciò, quanto meno dubbio che gli argomenti richiamati nel testo — a prescindere dalla loro fondatezza e pertinenza ai fini della definizione della causa principale — possano applicarsi ad un'impresa quale BASF AG, società capofila dell'omonimo gruppo societario, il quale nel 1998 ha realizzato un fatturato pari a circa DM 54 065 000 000 (equivalenti a circa 27 643 000 000 di euro) ed utili prima delle imposte pari a circa DM 5 419 000 000 (equivalenti a circa 2 771 000 000 di euro) e che alla data del 31 dicembre 1998 occupava 105 945 dipendenti (v. *Relazione annuale 1998*, *http://www.basf.de/basf/html/e/dat..entwick/gbericht/gb98/aufeinen.htm*).

costituita dal territorio della Repubblica federale di Germania ed eventualmente di altri Stati membri non designati nella domanda o per i quali il brevetto sia divenuto inefficace *ex tunc* per difetto di traduzione (v. *supra*, nota 10). Neanche l'argomentazione qui richiamata mi persuade. La possibilità di un isolamento dei mercati degli Stati membri costituisce, a mio avviso, un risultato necessariamente indotto dal sistema centralizzato istituito dalla convenzione. Nel quadro di tale sistema è del tutto normale che l'inventore (non diversamente dal caso in cui richieda la concessione di un brevetto nazionale in uno o più Stati membri) possa limitare ad una parte più o meno vasta del territorio comunitario la protezione richiesta mediante il brevetto europeo. D'altra parte, il diritto spettante al titolare del brevetto (europeo o nazionale) di opporsi agli atti di contraffazione dell'invenzione negli Stati in cui gli è riconosciuto il monopolio della prima messa in circolazione riguarda, evidentemente, anche l'importazione di prodotti concorrenti fabbricati e commercializzati da terzi in un Paese della zona libera [30].

17. Priva di pregio mi sembra, infine, anche l'argomentazione, sviluppata da BASF per la prima volta durante la procedura orale, secondo cui l'applicazione del citato art. 30 all'onere di traduzione dedotto in giudizio discende, in via alternativa, dalla qualificazione dei diritti di brevetto come merci («beni patrimoniali») ai sensi del titolo I della parte terza del Trattato. Ritengo, infatti, che di *libera circolazione* di beni immateriali, quali i diritti di proprietà industriale e commerciale, sia possibile parlare solo in senso figurato. Ciò esclude, a mio avviso, la possibilità di ricondurre i diritti di brevetto alla nozione di «merci» patrocinata dalla Corte in sede di interpretazione dell'art. 30, secondo cui sono soggetti al divieto di misure statali che ostacolano gli scambi fra Stati membri gli oggetti pecuniariamente valutabili che possono essere *fisicamente* trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a una compravendita o ad altre lecite transazioni commerciali, indipendentemente dalla natura di tali operazioni [31].

18. Secondo precedenti pronunce di codesto Collegio, l'art. 30 del Trattato non osta ad una misura nazionale i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci siano troppo aleatori e indiretti perché ne possa effettivamente risultare un'indebita interferenza nel commercio tra gli Stati membri [32]. Come è stato osservato in dottrina [33], il principio qui richiamato, in

30 — Come ha osservato il governo spagnolo, l'unica soluzione che consentirebbe di evitare l'isolamento dei mercati denunciato da BASF consiste nell'abolizione dei regimi brevettuali nazionali e nella sostituzione di questi con un sistema esclusivo di brevetti comunitari di carattere unitario. Si tratta, tuttavia, di una soluzione opposta a quella della coesistenza fra brevetti nazionali e brevetto comunitario, alla quale è ispirato l'accordo sul brevetto comunitario (v. art. 5).

31 — V. sentenze 10 dicembre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 562), 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4331, punto 26), e 28 marzo 1995 (citata *supra*, nota 16), punto 20.

32 — V., *ex multis*, sentenza 13 ottobre 1993, causa C-93/92, CMC Motorradcenter (Racc. pag. I-5009, punto 12), concernente una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone nei rapporti precontrattuali un obbligo di informazione relativamente alle circostanze di cui ciascuna delle parti sia a conoscenza e che, pur non presentando alcun nesso con l'oggetto della compravendita o con le sue qualità, sono atte a determinare la decisione dell'altro contraente; nonché sentenza 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France (Racc. pag. I-3949, punto 31), concernente l'obbligo imposto dalla legislazione di uno Stato membro alle imprese di trasporto marittimo stabilite in altro Paese membro, le cui navi fanno scalo nei porti del primo Stato, di fare ricorso, contro pagamento di un corrispettivo superiore al costo effettivo del servizio reso, ai servizi dei gruppi di ormeggiatori locali titolari di concessioni esclusive.

33 — V. P. Oliver, *Free Movement of Goods in the European Community* (3ª ediz.), Londra, 1996, pagg. 81 e 82, nota 55.

conformità della giurisprudenza *Dassonville*, ha pur sempre ad oggetto la verifica di un *rapporto di causalità* — che nella specie non sussiste — fra la misura statale in questione e l'andamento delle importazioni. La conclusione alla quale pervengo con riguardo al nostro caso si impone anche se, come è noto, il citato art. 30 non pone una regola, per così dire, *de minimis*, sicché ad integrare l'eventuale violazione di tale disposto basta un ostacolo al commercio interstatale anche di lieve entità [34]. Tutto questo, però, sempre che sussista quel nesso di causalità tra la misura adottata e l'effetto restrittivo dell'importazione che però qui, come ho appena concluso, sicuramente manca.

19. Per quanto ho sin qui osservato, anche con riguardo ad una misura quale quella dedotta nella causa principale deve escludersi che essa restringa le importazioni, sia pure in maniera indiretta o potenziale. La sola circostanza che BASF è stata in grado di invocare al fine di qualificare la normativa in questione come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa è questa: operatori economici di dimensione medio-piccola, o comunque privi di adeguate capacità finanziarie, che siano interessati ad ottenere la protezione brevettuale di proprie invenzioni nella Repubblica federale di Germania, *potrebbero* venire scoraggiati dal far acquistare effetto ai brevetti in tale Stato membro a causa dell'alto costo della traduzione del fascicolo prescritta. In ogni caso, l'inefficacia *ab initio* nel territorio tedesco del brevetto eventualmente già rilasciato *potrebbe*, a sua volta, scoraggiare le importazioni in Germania del prodotto dagli altri Stati membri per i quali esso abbia *in ipotesi* ottenuto la protezione brevettuale; ciò sia perché le merci esportate nel mercato tedesco *potrebbero* attirare l'attenzione di terzi contraffattori, in grado di fabbricare e distribuire in detto mercato prodotti concorrenti a prezzi più bassi, sia perché i prodotti brevettati così distribuiti in Germania *potrebbero* essere reimportati parallelamente negli Stati membri di esportazione ad un prezzo meno elevato di quello rispettivamente praticato nei medesimi dal titolare del brevetto o dai suoi licenziatari. Ritengo, però, che il prospettare una tale serie di semplici eventualità non basti a dimostrare che vi è restrizione degli scambi di merci tra la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri [35]. Appare, perciò, privo di pregio il richiamo operato in udienza da BASF alla vostra sentenza nella causa C-30/90, nella quale avete affermato che una misura nazionale di concessione di una licenza obbligatoria ad un produttore nazionale contro un equo compenso, nel caso in cui la domanda del prodotto brevettato nel mercato nazionale risulti soddisfatta in ampia misura mediante l'importazione, «comporta necessariamente un calo dell'importazione da altri Stati membri del prodotto brevettato a danno del commercio intracomunita-

34 — Il principio secondo cui l'art. 30 del Trattato è applicabile anche in assenza di un impatto sostanziale sulla circolazione transfrontaliera delle merci e pur se la misura nazionale in questione non esclude altre possibilità di smercio dei prodotti importati è stato posto da codesto Collegio nella sentenza 5 aprile 1984, cause riunite 177/82 e 178/82, van de Haar e Kaveka de Meern (Racc. pag. 1797).

35 — V. conclusioni dell'avvocato generale Darmon presentate il 12 dicembre 1989, causa C-69/88, Krantz (Racc. 1990, pag. I-588, paragrafo 13). «L'amplissima definizione di misura d'effetto equivalente formulata nella sentenza Dassonville [(v. *supra*, nota 27 e relativa parte del testo), ha affermato l'avvocato generale Darmon,] costituisce, dal 1974, un punto di riferimento costante per la vostra giurisprudenza in tale materia. Il carattere di per sé estensivo di tale definizione e la cura che voi avete mostrato, nelle vostre sentenze, di non ridurne la portata spiegano in larga misura i tentativi degli operatori economici di far dichiarare misure d'effetto equivalente i provvedimenti più disparati, purché non possa essere del tutto escluso un effetto sulle importazioni, per quanto indiretto e minimo esso sia» (v. *id.*, paragrafo 16).

rio» [36]. L'accostamento proposto dall'odierna ricorrente fra l'onere di deposito della traduzione del fascicolo brevettuale e quello dell'utilizzazione del brevetto sotto forma di fabbricazione del prodotto brevettato nel territorio nazionale appare, in effetti, arbitrario perché nel secondo caso, *a differenza di quanto avviene nel primo*, si imponeva al titolare, quale condizione per la conservazione del relativo diritto esclusivo, un comportamento tale da incidere sul flusso degli scambi transfrontalieri di merci.

Poiché in assenza di un *effetto* percettibile sulle importazioni non può esservi una misura d'*effetto* equivalente, all'odierna questione pregiudiziale occorre rispondere in senso affermativo: la normativa nazionale che il Bundespatentgericht ha oggi sottoposto al vostro esame va considerata come priva di rapporti con la libera circolazione delle merci attraverso le frontiere nazionali degli Stati membri.

36 — V. sentenza 18 febbraio 1992, causa C-30/90, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-829, punto 26).

IV — Conclusioni

Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti l'odierna questione pregiudiziale del Bundespatentgericht:

«L'art. 30 del Trattato non osta ad una misura nazionale che prevede, qualora il titolare di un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti con effetto per uno Stato membro ometta di depositare, nel termine legale, presso l'Ufficio dei brevetti dello Stato membro interessato una traduzione del fascicolo nella lingua ufficiale di detto Stato diversa da quella nella quale il brevetto europeo è redatto, che il brevetto in questione divenga inefficace *ab initio*».