II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1975
relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/26.949 AOIP contro Beyrard)
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il reclamo presentato a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 dalla Association des ouvriers en instruments de précision (AOIP), il 28 ottobre 1971,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 12 giugno 1973, a norma degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento n. 17, dal sig. Beyrard, riguardanti un contratto di licenza brevettuale del 15 e 17 settembre 1951 e un contratto di comproprietà di brevetti della stessa data,

sentite le imprese in causa, in data 19 giugno 1973 e 10 dicembre 1974, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63 [2],

visto il parere formulato il 26 giugno 1975 dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

I. I fatti

Considerando i fatti seguenti :

a) *Il contratto di licenza brevettuale*

Il 15 e 17 settembre 1951, il sig. Beyrard, inventore indipendente, domiciliato a Parigi, e l'Association des ouvriers en instruments de précision, società per azioni a capitale variabile, ugualmente con sede a Parigi, hanno concluso un contratto con cui il primo concede alla seconda una licenza esclusiva di fabbricazione e di vendita in Francia e nei paesi dell'ex unione francese, di reostati di avviamento automatici o manuali e di regolazione di ogni tipo, di variatori di velocità per motori elettrici, di apparecchi di controllo e di disgiuntori, realizzati in applicazione dei seguenti brevetti depositati in Francia dal sig. Beyrard :

1. n. 996.359 del 29 settembre 1949, intitolato :
   Apparecchio a resistenza liquida variabile ;
2. n. 1.023.115 dell'8 agosto 1950 intitolato :
   Apparecchio a resistenza liquida variabile ;
3. n. 1.035.665 del 5 febbraio 1951, intitolato :
   Apparecchi elettrici a resistenza liquida variabile ;
4. n. 1.035.666 del 5 febbraio 1951, intitolato :
   Perfezionamento degli apparecchi di riscaldamento elettrico in particolare degli apparecchi da cucina ;

5. n. 1.088.565 del 7 agosto 1951, intitolato :

   Apparecchio elettrico a resistenza liquida.

A questi brevetti sono venuti ad aggiungersi, con contratto addizionale del 31 dicembre 1953, due brevetti di perfezionamento depositati in Francia dal sig. Beyrard :

6. n. 1.055.545 del 7 maggio 1952, intitolato :

   Dispositivo disgiuntore ;

7. n. 1.072.765 del 29 gennaio 1953, intitolato :

   Relais elettrico a resistenza liquida ;

nonché, in applicazione dell'articolo 8 del contratto di licenza, i seguenti brevetti di perfezionamento :

8. n. 1.492.814 del 14 dicembre 1965, intitolato :

   Dispositivo a resistenza liquida di livello variabile ;

9. n. 1.566.687 del 27 marzo 1968, intitolato :

   Dispositivo di asservimento a resistenza liquida per corrente elettrica ;

10. n. 69.29313 del 27 agosto 1969, intitolato :

    Dispositivo di asservimento a resistenza liquida di valore variabile ;

nonché il brevetto n. 1.262.636 del 19 aprile 1960, intitolato :

« Impedenza variabile applicabile in particolare come variatore di velocità per motori elettrici di debole potenza », brevetto che non sembra presentare alcun legame tecnico con gli altri brevetti più sopra elencati.

Oltre all'esclusività di fabbricazione e di vendita concesse dal sig. Beyrard all'AOIP, in appresso denominati rispettivamente il licenziante e la licenziataria, le disposizioni essenziali del contratto dal punto di vista dell'applicazione delle regole di concorrenza sono le seguenti :

La licenziataria può esportare gli apparecchi in tutti i paesi in cui non è stata accordata a terzi una licenza o una cessione (articolo 1, comma 2).

A titolo di corrispettivo per la licenza esclusiva, la licenziataria si impegna a versare al licenziante il canone di licenza convenuto, calcolato in base al giro d'affari netto da essa realizzato con gli apparecchi delle categorie sopra indicate in cui sono incorporati i dispositivi brevettati. Al licenziante è garantito un canone annuo minimo, salvo casi di forza maggiore (articolo 4).

La licenziataria può concedere sublicenze previo consenso del licenziante. Il licenziante non può rifiutare il suo consenso se la metà del canone o la parte che gli viene offerta non è inferiore all'aliquota del canone convenuto al precitato articolo 4 (articolo 4 bis, aggiunto con il contratto addizionale del 31 dicembre 1953).

Il licenziante si rende garante dell'esistenza e della validità dei brevetti. La licenziataria si impegna a non contestare né direttamente né indirettamente la validità dei brevetti (articolo 5).

In caso di annullamento di uno o più brevetti con senzenza pronunciata in una causa promossa da terzi, la licenziataria può chiedere la riduzione del canone convenuto e del minimo garantito.

Se la sentenza di annullamento colpisce tutti i brevetti di cui trattasi, la licenziataria è liberata da ogni obbligazione nei riguardi del licenziante, ma non potrà pretendere da questi alcun indennizzo o rimborso dei canoni versati o maturati alla data in cui la sentenza sarà passata in giudicato (articolo 6, commi 2, 4 e 5).

Il contratto è concluso per la durata del brevetto più recente, principale o di perfezionamento, attuale o futuro (articolo 7, completato dal punto 6 del contratto addizionale del 31 dicembre 1953).

Delle modifiche e dei perfezionamenti apportati da una delle parti agli apparecchi brevettati fruisce di pieno diritto l'altra parte (articolo 8).

Le parti si impegnano per tutta la durata del contratto ad astenersi da qualsiasi concorrenza reciproca nel campo delle applicazioni previste dal contratto. Qualora il licenziante o un'impresa a lui collegata scoprano procedimenti o apparecchi, ancorché basati su principi differenti, idonei ad essere impiegati per le applicazioni previste dal contratto, tali procedimenti o apparecchi faranno parte di pieno diritto del contratto, e di tutte le sue clausole, senza che sia aumentato il tasso del canone a carico della licenziataria. Lo stesso dicasi per gli apparecchi che la licenziataria dovesse fabbricare in base a procedimenti diversi da quelli del licenziante, al quale dovranno essere versati in tal caso i diritti sulla vendita di tali apparecchi (articolo 9, commi 1 e 3).

L'articolo 10 prevede la composizione arbitrale di tutte le controversie risultanti dall'esecuzione del contratto, e ne definisce le modalità di applicazione.

b) *Il contratto di associazione in partecipazione*

Alla stessa data del contratto di licenza, ossia il 15 e 17 settembre 1951, le parti hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione, le cui principali disposizioni sono le seguenti.

L'oggetto dell'associazione è il deposito di brevetti all'estero, sulla base dei brevetti francesi appartenenti al sig. Beyrard, lo sfruttamento, la gestione e la valorizzazione di tali brevetti, nonché di tutti i brevetti di perfezionamento o completivi (articolo 1).

L'associazione è conclusa per la durata di venti anni, ed è prorogabile per la durata corrispondente a quella del o dei brevetti principali o di perfezionamento che superi la durata iniziale di venti anni (articolo 2).

Il licenziante conferisce all'associazione il godimento all'estero di tutti i diritti connessi con i brevetti francesi elencati nel contratto. Ogni nuovo brevetto di perfezionamento o brevetto completivo verrà ad aggiungersi a questo apporto dei diritti di godimento, e parimenti ogni procedimento o apparecchio, ancorché basato su principi differenti, idoneo a servire alle stesse applicazioni, che sia scoperto dal licenziante o da un'impresa in cui il licenziante sia direttamente o indirettamente interessato.

I due associati si impegnano a versare, in ragione di 2/3 a carico del licenziante e di 1/3 a carico della licenziataria, le somme necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (articolo 3).

L'associazione è gestita congiuntamente da due associati (articolo 4).

L'articolo 8 prevede la composizione arbitrale delle controversie risultanti dall'esecuzione del contratto.

c) *Il contratto di cessione e di comproprietà dei diritti di proprietà industriale*

Il contratto di associazione in partecipazione è stato integrato da un contratto concluso sotto forma di scambio di lettere, ugualmente datate 15 e 17 settembre 1951, in base al quale la licenziataria può, entro cinque anni dalla data del contratto, acquistare un terzo della piena proprietà dei diritti annessi ai brevetti principali, brevetti di perfezionamento e brevetti completivi, per tutto il mondo, salvo la Francia e l'unione francese.

In esecuzione di quest'ultimo contratto, che ha sostituito nel 1955 il contratto di associazione in partecipazione, la licenziataria ha compiuto le formalità amministrative e contabili per ottenere l'iscrizione, a suo nome, della cessione del terzo della piena proprietà dei diritti annessi ai seguenti brevetti del licenziante, depositati all'estero :

1. Il brevetto del 7 agosto 1951, intitolato « Apparecchio elettrico a resistenza liquida » depositato in Italia, in Gran Bretagna, nella Repubblica federale di Germania e nel Belgio.
2. Il brevetto del 14 dicembre 1965 intitolato « Dispositivo comportante una resistenza liquida di livello variabile », nel Belgio, nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale di Germania, in Italia e in Gran Bretagna. Il deposito di questi brevetti è stato effettuato nei citati paesi nel dicembre 1966.
3. Il brevetto del 27 marzo 1968 intitolato « Dispositivo a resistenza liquida per l'asservimento di correnti elettriche », nel Belgio, nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale di Germania, in Italia e in Gran Bretagna. Il deposito di questi brevetti è stato effettuato nei citati paesi nel marzo 1969.
4. Il brevetto del 27 agosto 1969, intitolato « Dispositivo per l'asservimento a resistenza liquida di valore variabile », nel Belgio, nei Paesi Bassi, nel Granducato del Lussemburgo, in Italia, nella Repubblica federale di Germania e in Gran Bretagna. Il deposito di questi brevetti è stato effettuato nei citati paesi nel luglio e agosto 1970.

Agendo da sola o congiuntamente al licenziante, la licenziataria ha concesso licenze per lo sfruttamento dei brevetti Beyrard in numerosi paesi e in particolare, all'interno del Mercato comune, in Italia, nel Granducato del Lussemburgo, nella Repubblica federale di Germania e in Gran Bretagna. Molte di queste licenze sono venute a scadenza ; tuttavia gli apparecchi fabbricati da AOIP continuano ad essere distribuiti in tali paesi da imprese locali che li importano sia per rivenderli, sia per incorporarli nelle proprie fabbricazioni come avviene in particolare in Germania. In Gran Bretagna la distribuzione è assicurata da un'agenzia dell'AOIP.

Infine, nell'ambito della cooperazione tecnica instaurata tra le parti, sono stati compiuti studi congiunti da parte del licenziante e della licenziataria per mettere a punto apparecchi fabbricati in base a brevetti del licenziante, che siano conformi ai requisiti tecnici imposti da imprese terze interessate.

d) *L'azione giudiziaria e i suoi sviluppi*

Con lettera del 27 maggio 1971 la licenziataria ha informato il licenziante che essa avrebbe cessato di versargli qualsiasi diritto di licenza a partire dal 7 agosto 1971, data in cui è scaduto il brevetto francese n. 1.088.565 del 7 agosto 1951, relativo ad un apparecchio elettrico a resistenza liquida. Il licenziante ha contestato la decisione unilaterale della licenziataria, la quale ha pertanto proposto un'azione dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, chiedendo, con provvedimento d'urgenza, il sequestro dei diritti di licenza connessi con lo sfruttamento del brevetto del 7 agosto 1951, in quanto alcune clausole del contratto di licenza del 15 e 17 settembre 1951 e del contratto addizionale del 31 dicembre 1953 avrebbero effetti restrittivi della concorrenza e ricadrebbero pertanto nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE.

Con ordinanza del 19 ottobre 1971, il presidente del citato tribunale ha respinto la domanda di cauzione per il caso di soccombenza in quanto « l'AOIP ha chiesto e ottenuto l'accordo di Beyrard per la cessione della metà dei diritti sui brevetti depositati all'estero in seguito al brevetto francese del 27 agosto 1969 ; che allo stato dei contratti e dei brevetti in corso, anche in mancanza di sfruttamento da parte della ricorrente, la misura di sequestro non appare giustificata ». Questa decisione è stata confermata dalla Cour d'appel di Parigi con sentenza dell'11 luglio 1972.

e) *I principali argomenti addotti dalle parti*

Per giustificare l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE agli accordi in causa, la licenziataria adduce in particolare i seguenti argomenti :

— di tutti i brevetti per i quali il licenziante le ha concesso una licenza esclusiva di fabbricazione e di vendita, soltanto il brevetto n. 1.088.565 del 7 agosto 1951 intitolato « Apparecchio elettrico a resistenza liquida » è stato effettivamente sfruttato dall'AOIP. Poiché tale brevetto è divenuto di dominio pubblico il 7 agosto 1971, il suo sfruttamento è ormai libero e i diritti di licenza non sono più dovuti ;

— il mantenimento dell'obbligo al pagamento dei diritti di licenza su apparecchi che non sono più coperti da un brevetto in corso di validità o su apparecchi che non sono stati mai brevettati, impedisce la riduzione dei costi di fabbricazione di questi apparecchi e pregiudica pertanto la competitività della licenziataria ;

— le disposizioni degli articoli 2, 7 e 9 del contratto di licenza di brevetti del 15 e 17 settembre 1951 hanno l'effetto di limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti nella misura in cui la licenziataria deve pagare dei diritti su apparecchi che non sono più coperti da un brevetto in corso di validità o che non lo sono mai stati ;

— le citate disposizioni non figurano fra quelle che la Commissione ha considerato non soggette al divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nella sua comunicazione del 24 dicembre 1962 relativa ai contratti di licenza di brevetto ;

— poiché la licenziataria esporta una parte considerevole della sua produzione negli altri paesi del Mercato comune, gli accordi in questione sono idonei a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri della CEE. In effetti, essendo gli apparecchi esportati indebitamente gravati di un diritto di licenza, il commercio fra gli Stati membri si sviluppa diversamente da quanto avverrebbe senza tale restrizione.

Ritenendo che gli accordi in questione non costituiscano, né nelle loro disposizioni, né nella loro applicazione, un'infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, e che i diritti di licenza sugli apparecchi fabbricati dalla licenziataria in base ai procedimenti brevettati gli siano ancora dovuti, il licenziante adduce in particolare i seguenti argomenti :

— l'articolo 7 del contratto di licenza brevettuale, completato dall'articolo 6 del contratto addizionale del 31 dicembre 1953, prevede che le disposizioni contrattuali restino in vigore per la durata del brevetto più recente, principale o di perfezionamento, attuale o futuro. Il brevetto di perfezionamento più recente depositato in Francia il 27 agosto 1969 scadrà in questo paese nel 1989 ; ne consegue che in linea di massima il contratto deve restare in vigore fino a quest'ultima data ;

— gli accordi in questione, essendo stati conclusi fra due soggetti di un solo Stato membro, nel caso di specie la Francia, e non comportando alcuna disposizione restrittiva delle importazioni o esportazioni, non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria della concorrenza ;

— i principi enunciati dalla Commissione nella sua Comunicazione del 24 dicembre 1962, relativa ai contratti di licenza di brevetto, in particolare quelli stabiliti al punto I D della Comunicazione, trovano applicazione nel caso di specie ;

— gli accordi in questione rientrano nella categoria di accordi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 b) del regolamento n. 17 del Consiglio per i quali non è obbligatoria la notifica.

f) L'importanza economica del caso

Il contratto di licenza brevettuale del 15 e 17 settembre 1951 riguarda principalmente la fabbricazione e la vendita di reostati automatici di avviamento per motori elettrici di varie potenze. Questo materiale è utilizzato in tutti i rami d'industria che impiegano motori di media o grande potenza, come l'industria tessile, del cemento, dello zucchero, dei laterizi, delle cave, l'industria alimentare, l'industria siderurgica e l'industria chimica.

Sulla base dei brevetti Beyrard la licenziataria ha messo in fabbricazione due gamme di apparecchi : i reostati liquidi vapore (RLV) e i reostati statorici (ST). Esiste in Francia un brevetto concorrente di quello del 7 agosto 1951 appartenente al sig. Beyrard, ma soltanto i reostati elettrolitici fabbricati da AOIP con i brevetti Beyrard hanno conosciuto un successo commerciale. Questi apparecchi sono soggetti alla concorrenza di numerosi altri tipi di apparecchi, sia in Francia che negli altri paesi del Mercato comune.

L'AOIP, che occupa circa 3 500 persone, fabbrica e vende apparecchi destinati alla telecomunicazione e alla navigazione, apparecchi elettrici e elettronici di misura, apparecchiature di bassa tensione e dispositivi

automatici di avviamento per motori elettrici di varia potenza. I suoi principali concorrenti, fabbricanti di dispositivi di avviamento elettrici, sono i grandi costruttori di apparecchiature che fabbricano materiali tradizionali a resistenza metallica. Nel 1972 l'AOIP ha realizzato un fatturato globale di 188 572 420 FF di cui 8 160 000 FF per i soli dispositivi automatici di avviamento. La sua quota sul mercato francese di questi apparecchi è valutata al 6,98 %, e al 17,63 % delle esportazioni francesi verso gli altri paesi della CEE.

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

1. Considerando che, ai termini dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ;

2. Considerando che l'AOIP è un'impresa ai sensi dell'articolo 85 precitato ; che lo stesso deve dirsi del signor Beyrard in quanto, concedendo una licenza per i suoi brevetti, egli ha commercializzato la propria invenzione ;

3. Considerando che il contratto di licenza brevettuale del 15 e del 17 settembre 1951, completato del contratto addizionale del 31 dicembre 1953, la convenzione d'associazione in partecipazione e la convenzione di cessione e di comproprietà dei diritti di proprietà industriale nei paesi diversi dalla Francia, sono accordi ai sensi dell'articolo 85 ; che le due ultime convenzioni, che riguardano territorialmente mercati diversi da quelli del contratto di licenza, faranno oggetto di una procedura separata ;

4. Considerando che questo accordo contiene le seguenti clausole che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza all'interno del Mercato comune :

a) l'articolo 1, paragrafo 1, con il quale il licenziante concede alla licenziataria il diritto esclusivo di fabbricare e di vendere gli apparecchi brevettati in Francia e nei paesi dell'ex unione francese. Questa clausola ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza poiché, concedendo a una sola impresa il diritto di sfruttare il suo monopolio in un territorio determinato, il licenziante si priva per tutta la durata del contratto della facoltà di concedere in questo territorio una licenza a altre imprese, impedendo così che si eserciti una concorrenza fra più licenziatari. Ogni obbligazione contrattuale imposta al licenziante, come quella che risulta dall'esclusività, non discende dall'esistenza del brevetto, perché un'obbligazione contrattuale che restringe il titolare nell'esercizio del suo diritto non può discendere dall'esistenza di questo diritto.

   Questa restrizione è sensibile data l'entità del fatturato realizzato dalla licenziataria con gli apparecchi brevettati e la quota di mercato che essa detiene in Francia e in certi altri Stati membri della Comunità.

b) L'articolo 1, paragrafo 2, del contratto di licenza che autorizza la licenziataria a esportare gli apparecchi fabbricati su licenza in tutti i paesi ove il licenziante non abbia concesso o ceduto i suoi diritti a dei terzi. Questa clausola costituisce un divieto condizionato d'esportare ; essa ha per oggetto di proibire alla licenziataria d'esportare nei paesi in cui sia stata concessa una licenza o sia stato ceduto il brevetto. Non discende dall'esistenza del diritto di brevetto del licenziante il divieto per la licenziataria di esportare nei paesi nei quali il licenziante ha concesso una licenza o ceduto il suo brevetto. La protezione di un licenziatario o di un cessionario costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, quando sia il risultato di un divieto contrattuale di esportare.

   Nulla toglie all'oggetto restrittivo della clausola il fatto che il licenziatario, non avendo concesso licenze né ceduto i brevetti, non abbia fatto ricorso ad essa.

c) L'articolo 5, paragrafo 2, del contratto di licenza che proibisce alla licenziataria di contestare direttamente o indirettamente la validità dei brevetti. Una siffatta clausola di non-contestazione non discende dall'esistenza del brevetto ; essa costituisce piuttosto una restrizione contrattuale della concorrenza in quanto priva il licenziatario della possibilità offerta ai terzi di eliminare, con una azione in annullamento, un ostacolo alla sua libertà d'iniziativa economica. Questo è vero anche per il caso in cui il brevetto sia rilasciato dall'autorità solo al termine di un esame della novità e del grado di invenzione, poiché un tale esame non implica una rinuncia a un'opposizione o a un'azione in annullamento da parte delle imprese interessate a che il brevetto non sia concesso o sia dichiarato invalido.

   Anche se è il licenziatario che si trova in una situazione migliore per attaccare il brevetto sulla base delle informazioni comunicate dal licenziante, l'interesse generale, consistente nell'annullamento dei brevetti rilasciati a torto, richiede che la licenziataria conservi questa facoltà.

d) L'articolo 7 del contratto di licenza, completato del contratto addizionale del 31 dicembre 1953, il quale dispone che l'accordo è concluso per la durata del brevetto più recente, principale o di perfezionamento, attuale o futuro. Tale clausola permette al licenziante di prolungare unilateralmente e indefinitamente la durata del contratto di licenza ; essa ha, almeno, gli effetti restrittivi della concorrenza quando, come nella fattispecie, si combina con altre restrizioni della concorrenza (esclusività, divieto di esportazione, clausola di non-concorrenza, pagamento di un canone anche in caso di non-utilizzazione del brevetto), cioè quando sia stipulato a carico di un licenziatario, in concomitanza con altre clausole restrittive, che il contratto di licenza avrà una durata più lunga di quella del brevetto più recente esistente alla data di stipulazione del contratto. Le parti sono libere di convenire con accordi ulteriori, sia per mezzo di un nuovo contratto, sia per mezzo di un contratto addizionale o un emendamento, di differire il termine del contratto, così come è stato convenuto nella fattispecie con il contratto aggiuntivo del 31 dicembre 1953. Per contro, la prolungazione unilaterale della durata di un contratto di licenza non è ammissibile.

L'articolo 7 del contratto di licenza obbliga inoltre la licenziataria al pagamento dell'intero canone, anche se tutti i brevetti esistenti alla data di stipulazione del contratto sono scaduti e la licenziataria non utilizza i brevetti rilasciati dopo la stipulazione del contratto.

L'obbligo di pagare un canone dopo la scadenza del brevetto più recente alla data di stipulazione del contratto costituisce, nella fattispecie, un'infrazione all'articolo 85, perchè il contratto non autorizza la licenziataria a mettere fine al contratto. La continuazione di un tale obbligo, per prodotti o procedimenti che sono fabbricati o utilizzati secondo un brevetto scaduto o per i quali non è utilizzato un brevetto rilasciato dopo la stipulazione del contratto di licenza, ha l'effetto di gravare i costi di fabbricazione senza giustificazione economica e, di conseguenza, d'indebolire la posizione concorrenziale della licenziataria.

Fa oggetto di un procedimento innanzi al tribunale francese il quesito se la licenziataria abbia utilizzato i brevetti concessi ulteriormente e in vigore dopo il 7 agosto 1971. La Commissione non ritiene necessario pronunciarsi su questo punto.

Se il tribunale constata che la licenziataria ha utilizzato detti brevetti dopo il 7 agosto 1971, questa è tenuta a pagare il canone convenuto fino alla data di scadenza (29 gennaio 1973) del brevetto più recente esistente alla data del contratto aggiuntivo. Se il tribunale constata che la licenziataria ha utilizzato detti brevetti dopo il 29 gennaio 1973, la presente decisione non osta a che il tribunale riconosca, secondo il diritto nazionale, il diritto a un canone corrispondente al valore economico di questi brevetti commisurato a quello dei brevetti esistenti alla data di stipulazione del contratto.

e) L'articolo 9, paragrafo 1, del contratto di licenza che obbliga le contraenti ad astenersi da ogni forma di concorrenza. Ciò non rileva dell'esistenza del brevetto, ma costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

f) L'articolo 9, paragrafo 3, che obbliga la licenziataria a pagare il canone anche quando, per la fabbricazione dei prodotti contrattuali, non utilizza i brevetti del licenziante, bensì sviluppi propri o la licenza di un terzo.

Questa clausola ha un effetto restrittivo della concorrenza, da una parte perché rinforza economicamente la clausola di non-concorrenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ; l'obbligo di pagare il canone al licenziante, per i propri sviluppi o per lo sfruttamento di licenze concesse da terzi, dissuade la licenziataria dall'intraprendere ricerche proprie o di utilizzare le innovazioni eventualmente migliori sul piano tecnico, appartenenti a altri licenzianti.

D'altra parte, questa clausola è restrittiva della concorrenza in quanto prescrive il pagamento di canoni al licenziante anche quando non siano utilizzati i suoi brevetti. Ciò è incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 1, così come l'obbligo di pagare il canone dopo la scadenza di un brevetto ;

5. Considerando che il licenziante non può fondare la difesa della validità del contratto di licenza sulla comunicazione della Commissione del 24 dicembre 1962 [1] relativa agli accordi di licenza di brevetto, perché il contratto comporta delle restrizioni che non sono considerate dalla citata comunicazione come compatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, in particolare la clausola di non-contestazione, la clausola di non-concorrenza, la durata indeterminata del contratto di licenza, e il pagamento del canone per degli apparecchi che non sono fabbricati utilizzando i brevetti del licenziante ;

6. Considerando che le precitate clausole del contratto di licenza possono egualmente pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

considerando che la licenziataria realizza una parte importante del suo fatturato esportando negli altri paesi del Mercato comune gli apparecchi oggetto del

[1] GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2922/62.

contratto ; che la sua parte di mercato in Belgio, nei Paesi Bassi e nel Granducato del Lussemburgo è relativamente elevata ; che questa potrebbe aumentare se la licenziataria non dovesse sostenere a torto l'onere del canone ;

considerando che l'esclusività concessa alla licenziataria per la Francia esclude la possibilità non solamente per le imprese francesi, ma anche per quelle di ogni altro Stato membro, di ricevere dal licenziante una licenza per i brevetti francesi ; che il divieto condizionato di esportare può isolare il mercato francese rispetto a quello degli altri Stati membri ; che la clausola di non-contestazione rinforza il diritto brevettuale del licenziante, non solamente nei riguardi della licenziataria, ma anche nei riguardi di ogni concorrente nell'intera Comunità ; che l'obbligazione di pagare un canone per un periodo indeterminato e per dei prodotti che non sono fabbricati utilizzando i brevetti del licenziante, e la clausola di non-concorrenza, modificano la posizione concorrenziale della licenziataria non solamente in Francia, ma anche per quanto riguarda le sue esportazioni negli altri Stati membri. Queste clausole possono quindi pregiudicare, direttamente o indirettamente, la libertà degli scambi fra Stati membri in modo da ostacolare la realizzazione degli obiettivi di un mercato comune ;

7. Considerando, per questi motivi, che le clausole seguenti del contratto di licenza rientrano nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE :

a) articolo 1, paragrafo 1 : esclusività ;

b) articolo 1, paragrafo 2 : divieto condizionato di esportare ;

c) articolo 5, paragrafo 2 : clausola di non-contestazione ;

d) articolo 7, nei limiti in cui permette di prolungare la durata del contratto oltre il termine di scadenza del più recente fra i brevetti esistenti alla data di stipulazione del contratto o di un contratto aggiuntivo, e obbliga la licenziataria a pagare un canone per un brevetto scaduto o non utilizzato ;

e) articolo 9, paragrafo 1 : clausola di non-concorrenza ;

f) articolo 9, paragrafo 3 : l'obbligo di pagare al licenziante un canone anche se la licenziataria utilizza solamente le innovazioni proprie o di terzi ;

III. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

1. Considerando che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, può essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alla clausola di un contratto di licenza di brevetto con la quale il licenziante concede al licenziatario il diritto esclusivo di fabbricare certi prodotti in una parte determinata del territorio del Mercato comune [1] ; ciò è particolarmente il caso quando l'esclusività costituisce un incentivo per il licenziatario in vista della penetrazione in un mercato territoriale o di prodotti non ancora sfruttato dal licenziante [2] ; che un'esenzione può ugualmente essere accordata, eventualmente per un divieto di esportare direttamente, limitato nel tempo, che abbia per oggetto la protezione reciproca delle parti o di altri licenziatari ;

2. Considerando che può essere lasciato in sospeso il quesito se, nella fattispecie, lesclusività e il divieto di esportare soddisfino le condizioni comulative di un'esenzione, dato che altri elementi del contratto di licenza non soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3, in modo che non potrebbe essere concessa un'esenzione per l'insieme delle clausole restrittive ;

3. Considerando che le clausole di non-contestazione e di non-concorrenza, la durata indeterminata del contratto, l'obbligo per la licenziataria di pagare un canone dopo la scadenza del brevetto più recente alla data della stipulazione del contratto, anche nel caso in cui essa utilizzasse soltanto innovazioni proprie o di terzi, non contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, né a promuovere il progresso tecnico o economico ; che la clausola di non-contestazione e di non-concorrenza costituiscono piuttosto un ostacolo al progresso tecnico e economico ; che la non-contestazione di un brevetto, eventualmente concesso a torto, impedisce alla licenziataria e a tutti i terzi interessati allo sfruttamento dell'invenzione di agire liberamente nella sfera delle rivendicazioni di detto brevetto ; che la clausola di non-concorrenza toglie ogni incentivo sul piano economico alla ricerca delle parti nei settori paralleli a quelli dei brevetti licenziati e esclude così ogni contributo al progresso tecnico ; che, parimenti, l'obbligazione per la licenziataria di pagare un canone, indipendentemente dall'utilizzazione o meno dell'invenzione, oggetto della licenza, diminuisce l'interesse per la ricerca di migliori soluzioni tecniche che non rientrano nei brevetti del licenziante ;

4. Considerando, per i motivi precedentemente esposti, che il contratto di licenza non può beneficiare di una esenzione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 85 ;

---

[1] Decisione della Commissione del 9 giugno 1972 nel caso Davidson Rubber, GU n. L 143 del 23. 6. 1972, pag. 31. Decisione della Commissione del 18 luglio 1975 nel caso Kabelmetal — Luchaire, GU n. L 222 del 22. 8. 1975, pag. 34.

[2] Decisione della Commissione del 25 luglio 1975 nel caso Bronbemaling/Heidemaatschappij, GU n. L 249 del 25. 9. 1975, pag. 27.

5. Considerando che non è necessario decidere se il detto contratto rientri nel disposto degli articoli 5, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, 1 o 2b del regolamento n. 17, in quanto non soddisfa alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che le seguenti clausole del contratto di licenza di brevetto concluso fra le parti menzionate all'articolo 4 il 15 e il 17 settembre 1951, completato da un accordo addizionale in data 31 dicembre 1953, costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE :

1. articolo 1, paragrafo 1 (esclusività) ;
2. articolo 1, paragrafo 2 (divieto d'esportazione) ;
3. articolo 5, paragrafo 2 (clausola di non-contestazione) ;
4. articolo 7, nei limiti in cui
   a) prolunga la durata delle clausole restrittive del contratto oltre la durata del brevetto più recente esistente alla data di stipulazione del contratto o di un contratto addizionale ;
   b) obbliga la licenziataria a pagare il canone per un brevetto scaduto o per un brevetto rilasciato dopo la stipulazione del contratto, ma non utilizzato.
5. articolo 9, paragrafo 1 (clausola di non-concorrenza) ;
6. articolo 9, paragrafo 3, nei limiti in cui obbliga la licenziataria a pagare un canone anche se questa fabbrica prodotti della stessa natura di quelli che sono oggetto del contratto senza utilizzare i brevetti del licenziante.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è rifiutata.

Articolo 3

Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Le seguenti imprese :

1. Signor Norbert Beyrard, inventore
   Avenue Raphaël, 24
   75016 Paris
2. L'association des ouvriers en instruments de précision, SA
   Rue Charles Fourier, 8
   75013 Paris

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1975.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione