SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
21 settembre 1999 *

Nel procedimento C-44/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundespatentgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

BASF AG

e

Präsident des Deutschen Patentamts,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la BASF AG, dalla signora Kornelia Zimmermann, Sachbearbeiter;

— per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

— per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore di amministrazione presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo danese, dal signor Jørgen Molde, consigliere giuridico, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo ellenico, dalla signora Galateia Alexaki, avvocato presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Vasileios Kyriazopoulos, procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;

— per il governo spagnolo, dalla signora Mónica López-Monís Gallego, abogado del Estado, in qualità di agente;

— per il governo francese, dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

— per il governo irlandese, dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;

— per il governo olandese, dal signor Marc Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;

— per il governo portoghese, dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, e Paulo Borges, giurista presso la direzione generale delle Comunità europee dello stesso Ministero, in qualità di agenti;

— per il governo finlandese, dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo svedese, dal signor Erik Brattgård, departementsråd presso il dipartimento del commercio estero del Ministero degli Affari esteri in qualità di agente;

— per il governo del Regno Unito, dalla signora Dawn Cooper, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor Daniel Alexander, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Richard B. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della BASF AG, rappresentata dagli avv.ti Winfried Tilman, del foro di Düsseldorf, Uwe Fitzner, del foro di Rathingen, e dalla signora Kornelia Zimmermann, del governo danese, rappresentato dal signor Jørgen Molde, del governo ellenico, rappresentato dal signor Vasileios Kyriazopoulos, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Mónica Lopéz-Monís Gallego, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione « Affari giuridici » del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Anne de Bourgoing, del governo irlandese, rappresentato dal signor David Barniville, BL, del governo italiano, rappresentato dalla signora Francesca Quadri, avvocato dello Stato, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora Tuula Pynnä, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Daniel Alexander, e della Commissione, rappresentata dall'avv. Bertrand Wägenbaur, all'udienza dell'11 febbraio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 aprile 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 29 gennaio 1998, pervenuta alla Corte il 20 febbraio seguente, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale

relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la BASF AG (in prosieguo: la «BASF») ed il Präsident des Deutschen Patentamts (presidente dell'Ufficio tedesco dei brevetti) relativamente alla decisione di quest'ultimo di considerare senza effetto in Germania un brevetto europeo appartenente alla BASF poiché il suo titolare non aveva presentato una traduzione tedesca del fascicolo del brevetto.

3 La convenzione sul rilascio di brevetti europei (in prosieguo: la «convenzione») istituisce, in base ai suoi artt. 1 e 2, n. 1, un diritto comune agli Stati contraenti (gli Stati membri dell'Unione europea, la Confederazione elvetica, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di Cipro) in materia di rilascio di brevetti d'invenzione, denominati «brevetti europei». Questi brevetti vengono rilasciati dall'Ufficio europeo per i brevetti, le cui lingue ufficiali sono il tedesco, l'inglese ed il francese. Le domande di brevetto europeo devono essere presentate in una di queste lingue.

4 Il rilascio di un brevetto europeo può essere richiesto per tutti gli Stati contraenti, per alcuni di essi o soltanto per uno. Questo brevetto conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno della pubblicazione della menzione del suo rilascio e in ciascuno degli Stati contraenti per il quale è stato rilasciato, gli stessi diritti che conferirebbe ad esso un brevetto nazionale rilasciato in tale Stato.

5 L'art. 14, n. 7, della convenzione prevede che i fascicoli del brevetto europeo siano pubblicati nella lingua di procedura, cioè quella in cui la domanda di brevetto è stata presentata. Le rivendicazioni di un brevetto europeo vengono tradotte nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

6 L'art. 65 della convenzione consente agli Stati contraenti di disporre che un brevetto europeo è considerato sin dall'origine privo di effetti nello Stato interessato se il titolare, qualora il testo del brevetto europeo per tale Stato non sia redatto nella sua lingua ufficiale, non presenta una traduzione di tale testo in questa lingua.

7 La Repubblica federale di Germania ha fatto uso di questa facoltà ed ha inserito nel Gesetz über internationale Patentübereinkommen (legge sulle convenzioni internazionali in materia di brevetti, BGBl 1991 II, pag. 1354; in prosieguo: l'«IntPatÜG») un articolo II, n. 3, che stabilisce:

«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, al 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.

(...)».

8 La BASF è titolare di un brevetto europeo relativo ad un «preparato per la metallizzazione di vernici per auto», che le è stato ceduto con atto registrato nel registro tedesco il 26 agosto 1997 dal suo precedente titolare, BASF Corporation, società con sede negli Stati Uniti d'America. L'avviso di concessione del brevetto, redatto in lingua inglese e con effetto in particolare in Germania, è stato pubblicato il 24 luglio 1996 nel *Bollettino europeo dei brevetti*.

9 Con ordinanza 5 maggio 1997 l'Ufficio tedesco dei brevetti, in forza dell'art. II, n. 3, dell'IntPartÜG, ha constatato che il brevetto di cui trattasi nella causa principale era ritenuto sin dall'origine privo di effetti in Germania, in quanto il precedente titolare del brevetto non aveva presentato la traduzione tedesca del fascicolo nel termine stabilito.

10 Il 27 maggio 1997 il precedente titolare del brevetto ha presentato un ricorso per annullamento contro questa decisione. In tale ricorso è subentrata la BASF. A sostegno del suo ricorso, quest'ultima sostiene che l'art. II, n. 3, dell'IntPatÜG è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato laddove la mancata presentazione entro i termini di una traduzione del brevetto europeo è sanzionata con l'inefficacia, fin dall'origine, del brevetto europeo in Germania.

11 Alla luce di queste considerazioni, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci (artt. 30 e 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 quello ufficiale dello stesso Stato membro diventa 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 Stato membro entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto nel *bollettino europeo dei brevetti*».

12 La BASF fa valere in particolare che le spese di traduzione dei fascicoli sono molto elevate, di modo che numerosi titolari di brevetto sono costretti a non presentare una traduzione, e quindi a rinunciare alla tutela del brevetto in taluni Stati membri. L'obbligo di cui trattasi nella causa principale impedirebbe così a questi titolari di beneficiare degli effetti dei brevetti rilasciati in tutti gli Stati membri della Comunità. Secondo la BASF, questa limitazione comporta una ripartizione del mercato interno in quanto, in taluni Stati membri, il brevetto è tutelato (zona detta «protetta») mentre in altri non lo è (zone detta «libera»). L'obbligo di cui è causa costituirebbe pertanto un ostacolo alla libera circolazione delle merci incompatibile con l'art. 30 del Trattato, che non sarebbe giustificato dall'art. 36.

13 La BASF fa valere a tale riguardo che il frazionamento del mercato in zone protette e zone libere ha in particolare due conseguenze. Innanzi tutto, diversamente dal titolare del brevetto, dal suo licenziatario e dai concorrenti con sede nella zona libera o in Stati terzi, gli operatori economici della zona protetta non potrebbero partecipare nella zona libera alla concorrenza commerciale nel mercato del prodotto di cui trattasi. A suo parere, questi ultimi si renderebbero responsabili di atti di contraffazione se esportassero il prodotto tutelato dal brevetto dalla zona protetta in quella libera. In secondo luogo, 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.

14 Tutti i governi intervenienti nonché la Commissione ritengono invece che una normativa che obbliga i titolari di un brevetto a presentare una traduzione del fascicolo di tale brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato non sia incompatibile con il Trattato, in quanto non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato o che quantomeno essa sia giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

15 Occorre innanzi tutto esaminare la questione se una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale, che obbliga i titolari di un brevetto a presentare una traduzione del fascicolo di tale brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato, costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

16 A tale riguardo la Corte ha dichiarato che ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione (v. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). Tuttavia, gli effetti restrittivi che una normativa nazionale produce sulla libera circolazione delle merci possono essere troppo aleatori e indiretti perché l'obbligo da essa sancito possa essere considerato atto a ostacolare il commercio tra Stati membri (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France, Racc. pag. I-3949, punto 31).

17 Per esaminare se una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale ostacoli il commercio intracomunitario ai sensi di questa giurisprudenza occorre, innanzi tutto, secondo la BASF, basarsi sulla premessa secondo cui un numero considerevole di titolari di un brevetto, a causa dei costi elevati di traduzione, decide di non chiedere la protezione delle proprie invenzioni a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma di limitarsi ad una protezione soltanto in alcuni di questi Stati, creando così un frazionamento del mercato interno in «zone protette» e «zone libere», con le conseguenze menzionate al punto 13 della presente sentenza.

18 A tale riguardo occorre ricordare che, tra le scelte che si presentano a un inventore al momento in cui intende ottenere la protezione della sua invenzione con il rilascio di un brevetto, figura quella dell'estensione territoriale della protezione voluta, limitata ad un solo Stato o estesa a diversi Stati. Questa scelta è in via di principio la stessa, sia che l'inventore chieda il rilascio di un brevetto europeo sia che faccia uso dei sistemi di rilascio di brevetti nazionali attualmente vigenti negli Stati membri. La scelta avviene sulla base di una valutazione globale

dei vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione, che comporta, in particolare, valutazioni economiche complesse relative all'interesse commerciale di una protezione nei diversi Stati rispetto all'importo totale delle spese collegate al rilascio di un brevetto in tali Stati, ivi comprese le spese di traduzione.

19 Inoltre, secondo la BASF, l'ostacolo di cui trattasi nella causa principale deriva dal fatto che l'invenzione non è tutelata in tutti gli Stati membri dell'Unione. A suo parere, esiste un ostacolo al commercio intracomunitario poiché questo mercato è frazionato in due mercati distinti, uno sul quale il prodotto è tutelato e un altro sul quale esso non lo è, in altri termini una situazione in cui l'inventore non ha ottenuto una protezione completa contro la concorrenza di altri operatori economici che, negli Stati membri in cui esso non è stato tutelato con il rilascio di un brevetto, hanno il diritto di produrre e di commercializzare il prodotto di cui trattasi.

20 Ora, anche se si deve ritenere probabile che esisteranno differenze nei movimenti di merci a seconda che l'invenzione sarà tutelata in tutti gli Stati membri o solo in taluni di essi, ciò non significa che una tale conseguenza del frazionamento del mercato debba essere considerata un ostacolo ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Infatti, le ripercussioni sul commercio intracomunitario di un'eventuale situazione di concorrenza sui mercati non tutelati dipendono innanzi tutto dalle decisioni concrete e imprevedibili adottate da ciascuno degli operatori interessati alla luce delle condizioni economiche esistenti sui diversi mercati.

21 Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che, anche supponendo che, in talune circostanze, il frazionamento del mercato interno possa avere effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, queste ripercussioni sono troppo

aleatorie è troppo indirette per essere considerate un ostacolo ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

22 Occorre quindi risolvere la questione posta nel senso che l'art. 30 del Trattato non si oppone all'applicazione di disposizioni quali quelle dell'art. II, n. 3, dell'IntPatÜG, secondo le quali un brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti con effetto in uno Stato membro e redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro è fin dall'origine considerato privo di effetti, quando il titolare del brevetto non ha presentato all'Ufficio dei brevetti dello Stato membro interessato, entro tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nel *Bollettino europeo dei brevetti* della menzione del rilascio del brevetto, una traduzione del fascicolo del brevetto nella lingua ufficiale di tale Stato membro.

Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, danese, ellenico, spagnolo, francese, irlandese, italiano, olandese, austriaco, portoghese, finlandese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Bundespatentgericht con ordinanza 29 gennaio 1998, dichiara:

L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) non si oppone all'applicazione di disposizioni quali quella dell'art. II, n. 3, del Gesetz über internationale Patentübereinkommen, secondo le quali un brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti con effetto in uno Stato membro e redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro è fin dall'origine considerato privo di effetti, quando il titolare del brevetto non ha presentato all'Ufficio dei brevetti dello Stato membro interessato, entro tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nel *Bollettino europeo dei brevetti* della menzione del rilascio del brevetto, una traduzione del fascicolo del brevetto nella lingua ufficiale di tale Stato membro.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 1999.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

J.-P. Puissochet