2. L'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà, attribuitagli dal diritto di uno Stato membro, di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE, relative alla libera circolazione delle merci nell' ambito del mercato comune.

   È irrilevante, in proposito, la circostanza che esistano, fra lo Stato membro esportatore e lo Stato membro importatore, differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dalle autorità dello Stato esportatore.

3. Il titolare del marchio su un prodotto farmaceutico non può sottrarsi alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, per controllare la distribuzione del prodotto, al fine della protezione dei consumatori contro preparati difettosi.

4. L'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all' importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo marchio o con il suo consenso.

5. L'art. 85 del trattato non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti all' interno del gruppo.

Nel procedimento 16-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

CENTRAFARM B. V. (S. R. L.), con sede in Rotterdam,

ADRIAAN DE PEIJPER, residente in Nieuwerkerk aan de IJssel,

e

WINTHROP B. V. (S. R. L.), con sede in Haarlem,

domanda vertente sull'interpretazione delle norme sulla libera circolazione delle merci contenute nel trattato CEE, in relazione all'art. 42 del trattato di adesione alla Comunità economica europea dei nuovi Stati membri, nonché sull'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE, in relazione al diritto in materia di marchi,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La decisione di rimessione e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La Winthrop B.V., affiliata al 100 % del gruppo inglese Sterling Winthrop Group Ltd, pone in commercio nei Paesi Bassi, col consenso del gruppo e col marchio «Negram», di cui essa è titolare, l'acidum nalidixicum, specialità farmaceutica di cui la Sterling Drug, società madre della Sterling-Winthrop Group Ltd, detiene nei Paesi Bassi il brevetto n. 125.254.

La Centrafarm importava dall'Inghilterra determinati quantitativi di tale farmaco, che vendeva nei Paesi Bassi col marchio «Negram». Tali specialità farmaceutiche erano stata acquistate, tramite un corrispondente inglese della Centrafarm, dalla Sterling-Winthrop Group Ltd, titolare del marchio «Negram» per l'Inghilterra.

Nell'importare il prodotto dalla Gran Bretagna, la Centrafarm traeva profitto da una notevole differenza di prezzo. In Gran Bretagna, a quanto pare, il prodotto veniva venduto ad un prezzo pari alla metà di quello praticato nei Paesi Bassi.

2. Con atto 16 giugno 1971, la Winthrop citava la Centrafarm ed il suo direttore responsabile avanti il presidente del tribunale di Rotterdam, perché con procedimento d'urgenza venisse adottato un provvedimento conservativo nei confronti della Centrafarm e del de Peijper, ed ingiunto agli stessi di por fine ad ogni turbativa, diretta od indiretta, nei confronti del marchio «Negram». Contrariamente a quanto avvenuto nella causa 15-74, Sterling Drug, il presidente, con sua ordinanza, accoglieva la domanda. La Centrafarm interponeva appello avverso tale ordinanza avanti la corte d'appello dell'Aia. Poiché la corte accoglieva la domanda della Winthrop, la Centrafarm ed il de Peijper ricorrevano in cassazione avanti lo Hoge Raad avverso la sentenza della corte.

3. Lo Hoge Raad ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del tratta-

to CEE, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulle seguenti questioni:

I. Circa le norme sulla libera circolazione delle merci:

a) Posto che:

1. per un determinato prodotto possono essere titolari di un marchio, in vari paesi della Comunità, diverse imprese che appartengono allo stesso gruppo;
2. prodotti contrassegnati da un marchio, posti regolarmente in commercio in un paese con il detto marchio dai titolari, sono stati esportati da terzi in un altro paese membro e posti in commercio;
3. la disciplina sui marchi vigente in quest'ultimo paese conferisce al titolare del marchio il diritto di ricorrere ai mezzi previsti dalla legge onde impedire che vengano posti in commercio da terzi prodotti contrassegnati con lo stesso marchio, anche nel caso in cui detti prodotti siano stati posti in commercio in un altro Stato dal titolare del marchio in questo Stato, titolare che appartiene allo stesso gruppo di imprese;

se le disposizioni del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, nonostante quanto dispone l'art. 36, impediscano l'uso del diritto di cui al punto 3° di cui sopra da parte del titolare.

b) Qualora dette disposizioni non vietino assolutamente al titolare del marchio di esercitare il diritto di cui alla lettera a), n. 3, se il divieto sussiste nel caso in cui l'esercizio di detto diritto sia dovuto esclusivamente, ovvero anche, al proposito di isolare i mercati nazionali delle relative merci o quantomeno abbia l'effetto di proteggere i mercati stessi.

c) Se il titolare del marchio possa utilmente giustificare l'esercizio del diritto invocando il fatto che la differenza di prezzo nei relativi paesi, la quale rende vantaggioso per i terzi il porre in commercio in un paese le merci provenienti dall'altro, è effetto di provvedimenti adottati dalla pubblica autorità, che nel paese esportatore mantiene artificialmente bassi i prezzi.

d) Almeno nel caso di prodotti farmaceutici, se il titolare del marchio possa utilmente giustificare l'esercizio del proprio diritto invocando il fatto che lo stato di cose di cui alla lettera a) non gli consente di controllare la distribuzione del prodotto, controllo da lui ritenuto necessario onde poter adottare provvedimenti a tutela del pubblico nel caso in cui siano emersi difetti.

e) Se l'art. 42 del trattato d'adesione implichi che, benchè le disposizioni del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci e di esercizio del diritto del marchio impediscano l'uso sopraindicato del diritto stesso, dette disposizioni non possono venir invocate in Olanda fino al 1° gennaio 1975 per i prodotti provenienti dal Regno Unito.

II. Circa l'art. 85:

Se la situazione di cui al n. I, lettera a), integri una pratica del genere di quella vietata ai sensi dell'art. 85 e quindi l'eventuale azione inibitoria, ove sia conseguenza di detta pratica, debba considerarsi improponibile.

4. La sentenza interlocutoria dello Hoge Raad 1° marzo 1974 è pervenuta in cancelleria il 4 marzo 1974.

La Winthrop B.V., rappresentata dall' avv. T. Schaper, del foro dell'Aia, patrocinante in cassazione; la Centrafarm B.V. ed il sig. Adriaan de Peijper, rappresentati dall'avv. L. D. Pels Rijcken, del foro dell'Aia, patrocinante in cassazione e dall'avv. A. F. de Savornin Lohman, del foro di Rotterdam; e la Commissione dal suo consigliere giuridico, sig. Bastiaan van der Esch, in qualità d'agente, hanno

depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Osservazioni della Winthrop B. V.

La società comincia col passare in rassegna le quattro sentenze pronunciate dallo Hoge Raad in materia pertinente alla presente fattispecie, in cui lo Hoge Raad ha statuito che:

— i diritti relativi ad un marchio non possono venir utilizzati per impedire le importazioni parallele dei prodotti che sono posti in commercio in un altro paese dallo stesso titolare del marchio;

— qualora trattisi d'importazioni parallele di prodotti posti in commercio all'estero da altre persone giuridiche, l'importazione può essere vietata; questa circostanza non costituisce un abuso del marchio, nemmeno se l'altra persona giuridica appartiene allo stesso gruppo e se essa è stata costituita ed autorizzata a servirsi dei diritti relativi al marchio unicamente per impedire le importazioni parallele mediante il proprio marchio.

La Winthrop B. V. si è opposta ad un cambiamento radicale di tale giurisprudenza. Essa sostiene che un adeguamento atto a portare a risultati più equi può attuarsi, continuando ad applicare il canone dell'abuso di diritto; è necessario stabilire se, tenuto conto di tutte le peculiarità di ogni singolo caso, l'uso determinato d'un diritto in una specifica situazione costituisca o meno in effetti un abuso di diritto.

In relazione a tale concetto, occorre tener conto del fatto che:

— in primo luogo, le opinioni sono cambiate in merito sia ai prezzi imposti mediante un marchio, sia all'importanza limitata che va attribuita al fatto che due imprese appartenenti allo stesso gruppo abbiano una distinta personalità giuridica;

— in secondo luogo, la Winthrop B. V. ha soprattutto proposto la sua azione in quanto il modo di agire della Centrafarm le impedisce di esercitare un controllo sulla distribuzione del prodotto, mentre essa ritiene che un tale controllo sia necessario onde poter adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in caso di difetti di fabbricazione.

Circa la soluzione delle questioni sollevate dallo Hoge Raad, la Winthrop B. V. si limita ad esaminare la questione sub I lettera d) in relazione al problema della «salute e della vita delle persone».

La società sottolinea ch'essa non denunzia unicamente, a sostegno della propria azione, il fatto che i prodotti non sono stati posti in commercio nei Paesi Bassi da parte sua od in suo nome. Uno dei moventi principali che l'hanno indotta ad agire in giudizio è stato il comportamento della Centrafarm, che le impediva di esercitare un controllo sulla distribuzione dei suoi prodotti.

Un siffatto controllo si rende soprattutto necessario per poter adottare misure a tutela dei consumatori, qualora una partita di farmaci si riveli difettosa. Tali misure devono generalmente essere dirette alla ricerca ed al ritiro dalla vendita, nel minor tempo possibile, di tutti i farmaci della partita in questione.

La stessa esistenza d'importazioni parallele rende tale controllo impossibile, giacché uno o più intermediari, il cui operato sfugge al controllo ed alla responsabilità del produttore, intervengono a questo punto nel sistema. La società menziona, al riguardo, una risposta in questo senso fornita, il 18 settembre 1973, dal ministro olandese della sanità ad una interpellanza presentata da un membro del parlamento.

Essa sottolinea d'altronde che, a causa d'importazioni parallele effettuatesi e del modo in cui sono state effettuate, le autorità olandesi hanno adottato provvedimenti nei confronti della Centrafarm per violazione della legge olandese sull'approvvigionamento di medicinali.

Essa fa presente inoltre che l'art. 85 del trattato CEE non è applicabile al nostro caso e rinvia all'argomentazione svolta nella memoria presentata dalla Sterling Drug Inc. nella causa 15-74. Essa osserva che il solo motivo nuovo su cui fondare l'assunto che la sua azione costituisce un abuso di diritto, può ricercarsi in un divieto, avente efficacia diretta, di comportamenti che ostacolino gli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a termini dell'art. 36 del trattato CEE, la «salute e la vita delle persone» rappresenta un motivo atto a giustificare tali comportamenti. L'impossibilità di qualsiasi controllo sulla distribuzione dei farmaci addotto dalla Winthrop riguarda «l'oggetto specifico» della tutela della «salute» di cui all' art. 36. La questione sub I lettera d) va quindi risolta in senso affermativo.

Osservazioni della Centrafarm

La Centrafarm esamina in primo luogo le premesse da cui traggono origine le questioni deferite dallo Hoge Raad. In esse si parla unicamente d'uno stesso marchio cui le diverse imprese hanno diritto. Orbene, le domande di provvedimenti urgenti della Winthrop hanno del pari ad oggetto le importazioni della Centrafarm dalla Repubblica federale di Germania degli stessi prodotti posti in vendita con il marchio «Negram».

Essa fa presente, inoltre, che la terza premessa dello Hoge Raad è ipotetica. Lo Hoge Raad non si è ancora pronunciato sulla questione del se la normativa sui marchi, vigente nei Paesi Bassi, dia al titolare del marchio il diritto di opporsi alle importazioni.

In proposito, la Centrafarm osserva che nel diritto nazionale la giurisprudenza dei diversi Paesi ha subito un'evoluzione e che il problema sollevato nella presente causa è già stato risolto nella Repubblica federale, in Svizzera, in Francia, in Austria ed in Svezia, in base al diritto nazionale in materia di marchi. Essa richiama varie sentenze pronunciate in tali Stati.

In merito alla libera circolazione delle merci secondo il diritto olandese, essa richiama l'art. 33 della legge uniforme Benelux in materia di marchi e menziona la sentenza dello Hoge Raad 14 dicembre 1956.

Dalle sentenze summenzionate si desume che le più alte giurisdizioni di tali paesi si oppongono, già sulla base del loro diritto interno, a che si faccia ricorso al diritto di marchio per isolare i mercati nazionali. Le decisioni menzionate si basano sulla funzione limitata del diritto di marchio, il quale non può perseguire l'obiettivo di garantire al suo titolare la vendita esclusiva dei prodotti contrassegnati dal marchio, ma unicamente la funzione giuridica di salvaguardare il titolare ed il pubblico contro una possible confusione circa l'origine delle merci.

Per risolvere la prima questione sollevata dallo Hoge Raad, è opportuno far riferimento ad un precedente importante, la sentenza Deutsche Grammophon. Le considerazioni di tale sentenza relative all'interpretazione dell'art. 36 del trattato CEE sono del massimo interesse nella presente causa.

Benché la merce che è stata posta in commercio nei Paesi Bassi tramite un'importazione parallela non provenisse dalla stessa Winthrop B.V., ma dalla società madre di quest'ultima, ciò non toglie che il medicinale «Negram» che la Winthrop B.V. importa nei Paesi Bassi proviene del pari dalla società madre. Non vi può quindi essere alcun inganno al pubblico circa l'origine del prodotto. Poiché il diritto di marchio persegue l'obiettivo di tutelare il suo titolare da ogni possibile confusione circa l'origine del prodotto, la Winthrop B.V. ha in realtà utilizzato il suo diritto per uno scopo diverso da quello che gli è proprio.

Da ciò si desume che la questione sub I lettera a) e la questione sub I lettera b)

vanno risolte in senso affermativo. L'esercizio del diritto di marchio nella situazione di cui alla questione sub I lettera a) non è possibile senza l'isolamento dei mercati nazionali per quanto riguarda il prodotto contrassegnato dal marchio in questione.

Quanto alla questione sub I lettera c) la Centrafarm assume che il titolare del marchio non può invocare i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità, che mantengono i prezzi nel paese esportatore ad un livello più basso rispetto a quello che si sarebbe avuto in mancanza di tali provvedimenti. Il mantenimento di tali differenze di prezzo rientra nella funzione essenziale del diritto di marchio e non può nemmeno venir considerato come «l'oggetto specifico» di tale diritto, al quale possono applicarsi il regime d'eccezione di cui all'art. 36, 1° inciso, del trattato.

Circa la questione sub I lettera d), la società evidenzia che il diritto di marchio non consente al titolare di esercitare un controllo più efficace sulla distribuzione d'un prodotto contrassegnato da un marchio, in vista dei difetti che tale prodotto potrebbe presentare. Anche medicamenti posti in commercio non già contrassegnati da un marchio, ma con la loro denominazione generica, possono nello stesso modo presentare dei difetti. Qualora sia necessario esercitare un controllo, quale quello esposto nella questione, si può farlo altrimenti che valendosi del diritto di marchio per impedire le importazioni parallele.

In merito alle questioni relative all'art. 85 del trattato CEE, la Centrafarm osserva che il nostro caso mostra chiaramente che i mercati nazionali all'interno della Comunità sono isolati. Visto il vincolo di dipendenza al 100 %, esistente tra l'affiliata e la propria società madre, è inconcepibile che la Winthrop B.V. abbia potuto utilizzare il suo diritto al marchio, per impedire le importazioni parallele di prodotti fabbricati e posti in commercio dalla propria società madre, senza un previo accordo con quest'ultima. Inoltre, la Winthrop B.V. ha acquisito il diritto al marchio «Negram» in forza di una o più convenzioni stipulate con la società madre, il che era necessario secondo la precedente legislazione olandese sui marchi, giacché, in caso contrario, la Winthrop B.V. non avrebbe potuto utilizzare per sé stessa e far registrare in nome proprio il marchio «Negram» che era stato apposto sul prodotto dalla Sterling-Winthrop Group Ltd, società produttrice.

Secondo la sentenza 18 febbraio 1971 (causa 40-70, Sirena; Racc. 1971, pag. 69), l'esercizio del diritto al marchio rientra nei divieti sanciti dal trattato non appena costituisca «l'oggetto, il mezzo o la conseguenza» d'un accordo tra imprese di cui all'art. 85 del trattato. La Centrafarm richiama in ispecie il punto 11 della motivazione di tale sentenza e fa presente che esso può applicarsi quasi alla lettera alla presente situazione.

Il fatto che nella presente causa sussistono relazioni di gruppo tra le imprese, non esclude l'applicazione dell'art. 85. È certamente plausibile che tali imprese non si facciano concorrenza, ma gli accordi sopra menzionati e le pratiche concertate tra la Winthrop B.V. e la propria società madre inglese, hanno portato al risultato che la Winthrop B.V. ha acquistato nei Paesi Bassi il diritto al marchio «Negram» e che con l'esercizio di tale diritto essa ha cercato d'isolare i mercati nazionali all'interno della Comunità, allo scopo di mantenere su tali mercati prezzi diversi per il prodotto in questione. Malgrado l'esistenza delle relazioni di gruppo, l'esercizio del diritto al marchio in questo caso ricade sotto il divieto di cui all'art. 85 del trattato. Ciò si desume dalla sentenza 25 novembre 1971, (causa 22-71, Béguelin; Raccolta 1971, pag. 949) e in ispecie dai punti 12 e 14 della motivazione di tale sentenza.

Osservazioni della Commissione

Le osservazioni della Commissione sulle diverse questioni sono le seguenti:

Questione sub I lettera a)

1. Se il fatto che sia stato invocato il diritto al marchio inducesse un giudice di uno degli Stati membri a pronunciarsi per il divieto di importare prodotti da altri Stati membri, si avrebbe una violazione del divieto di cui all'art. 30 del trattato CEE. Proprio come in materia di brevetti, le eventuali eccezioni a tale divieto possono basarsi solo sull'art. 36, che pone tutte le restrizioni giustificate da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale sullo stesso piano, e che le riconosce soltanto per salvaguardare i diritti che costituiscono oggetto specifico di tale proprietà (causa 78-70, Deutsche Grammophon). La questione che si pone consiste quindi nell'accertare se il diritto di vietare l'importazione nei Paesi Bassi di prodotti provenienti da altri paesi sia connesso alla stessa esistenza del marchio olandese «Negram».

La questione va risolta in senso negativo. L'esistenza d'un marchio implica necessariamente il diritto esclusivo alla prima immissione in commercio dei prodotti contrassegnati da tale marchio. L'obiettivo specifico di tale diritto è costituito dalla tutela della posizione economica del titolare del marchio e dall'opinione che il pubblico si è fatta del marchio stesso.

Qualora il titolare di un marchio lo trasferisca, egli cessa di essere il solo avente diritto al marchio. I prodotti fabbricati dall'acquirente o da un licenziatario non costituiscono contraffazioni del prodotto originale. Non si potrebbe più giustificare, invocando l'art. 36, l'opposizione all'importazione di prodotti che non rappresentano delle copie, bensì degli originali.

Assume scarsa rilevanza in questa circostanza il se le imprese facciano o meno parte dello stesso gruppo. Si tratta piuttosto di accertare se i prodotti siano stati posti in commercio nell'ambito del mercato comune dal titolare del marchio o col suo consenso.

2. La Commissione rinvia in generale alle proprie osservazioni sulle questioni sub I lettera b), lettera d), lettera e), e lettera f) poste dallo Hoge Raad nella causa 15-74. Essa sottolinea tuttavia taluni punti, questa volta nell'ambito del diritto al marchio.

Questione sub I lettera b)

L'elemento determinate ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 30, consiste non già nel proposito di isolare i mercati, bensì nel fatto che un tale isolamento si attui. Nella misura in cui la questione mira ad accertare del pari i limiti dell'art. 36, questa disposizione può venir addotta come eccezione alla regola stabilita dall'art. 30, qualora i prodotti importati non siano stati posti in vendita da persone regolarmente autorizzate a far uso del marchio.

Questione sub I lettera c)

La grande differenza di prezzo, per lo stesso prodotto, tra due paesi non consente di vietare l'importazione di prodotti dal paese in cui il prezzo è più basso invocando la tutela offerta dal marchio.

Uno degli aspetti essenziali del mercato comune consiste nell'offrire la possibilità di fabbricare prodotti nel luogo in cui la produzione si rivela meno costosa. Ad esempio la fissazione di un prezzo imposto in uno Stato membro, ovvero la concessione di sovvenzioni a talune imprese, può determinare differenze che influiscono sugli scambi fra Stati membri. Le autorità comunitarie hanno tuttavia il compito di contrastare, ove occorra, un'evoluzione in tal senso, procedendo, a mo' d'esempio, all'armonizzazione delle legislazioni.

Tuttavia, se le autorità comunitarie vengono meno al loro dovere, non è per questo consentito al giudice nazionale di statuire in contrasto con l'art. 30, invocando il diritto di marchio.

Questione sub I lettera d)

La produzione e la vendita di farmaci sollevano il problema del controllo dei

medicinali che presentino determinati difetti. Diversi provvedimenti sono già stati adottati al fine di risolvere tale problema. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, dette misure trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 18, n. 2, del decreto relativo alle specialità farmaceutiche. Per l'applicazione di tali provvedimenti, non è necessario che la produzione e la vendita d'un medicinale sia riservata ad una sola impresa; il controllo è operante pure nell'ipotesi in cui vi siano più importatori paralleli.

Tali circostanze non consentono di invocare l'art. 36 ed il divieto di cui all'art. 30 vale quindi per la situazione di cui trattasi.

Questione sub I lettera e)

L'art. 42 dell'atto di adesione precisa il termine entro cui *le vigenti* misure d'effetto equivalente dovranno essere soppresse. Per questo motivo, tale articolo non si occupa del problema delle *nuove* misure d'effetto equivalente, di cui si tratterebbe nel caso di specie se lo Hoge Raad accogliesse l'istanza della Winthrop B.V.

Questione sub II relativa all'art. 85 del trattato CEE

Dato e non concesso che nella situazione illustrata dallo Hoge Raad, ci si trovasse di fronte ad accordi scritti, accordi verbali, ad accordi taciti, è certo che l'esercizio del diritto al marchio potrebbe risultare incompatibile con le norme in materia di concorrenza.

L'applicazione dell'art. 85, n. 1, ad accordi con cui taluni marchi vengono trasferiti allo scopo d'isolare i mercati è già stata chiaramente affermata dalla Corte in varie sentenze. Tuttavia, l'art. 85 non si applica agli accordi stipulati tra imprese appartenenti allo stesso gruppo ed il cui solo obiettivo è la ripartizione dei compiti all'interno della medesima entità economica. Cionondimeno gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo, se assumono una rilevanza più ampia e limitano, ad esempio, la possibilità per le imprese non appartenenti al gruppo stesso di penetrare in un mercato determinato, vanno considerati vietati dall'art. 85, n. 1.

La Commissione si limita a queste osservazioni teoriche, tenuto conto delle osservazioni relative all'art. 30 e seguenti. La questione del se l'art. 85, n. 1, sia applicabile, va risolta di volta in volta; in base agli atti processuali, la Commissione propende per una soluzione affermativa.

Infine, per risolvere la seconda parte della questione, la Commissione fa presente che l'azione volta a far accertare la violazione del diritto al marchio conferisce ad un accordo di licenza, anche privo di qualsiasi clausola che limiti la concorrenza, un effetto accentuato sull'isolamento dei diversi mercati e, pertanto, incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato. In tali circostanze, l'art. 85, n. 1, si applica in pieno.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 3 luglio 1974. La società Winthrop B.V. era rappresentata dall'avv. Schaper; la società Centrafarm ed il sig. Adriaan de Peijper dagli avv. Pels Rijcken e de Savornin Lohman; la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. van der Esch.

Nel corso del procedimento orale le due società e la Commissione, in risposta ad una domanda della Corte, hanno fornito chiarimenti sul divario considerevole tra i prezzi in Gran Bretagna ed i prezzi nei Paesi Bassi.

La Società *Winthrop B.V.* sottolinea che il «Negram» è stato introdotto nel mercato europeo nel 1963. Essa fa presente che la causa della differenza di prezzo va ravvisata nei seguenti fattori:

1. variazioni nel corso dei cambi (pari a circa il 60 % della differenza)
2. noli, dazi importazione, margini di utile per l'importatore (pari a circa il 15 % della differenza)
3. mantenimento artificioso ad un livello basso, da parte delle autorità della

Gran Bretagna, dei prezzi dei prodotti farmaceutici.

La società rinvia in argomento alla pubblicazione dal titolo «International price comparison». Ne risulterebbe che in Gran Bertagna il livello dei prezzi dei prodotti farmaceutici è in generale inferiore del 30 % rispetto a quelli dei paesi con un analogo standard di vita, e ciò a causa della vigente disciplina dei prezzi. Da tale relazione, di fonte semi-ufficiale, consta che le società internazionali dedite alla ricerca sono condizionate da margini di utili sufficienti per far fronte all' incremento dei costi della ricerca, mentre il sistema britannico consente di coprire solo le spese correnti della ricerca.

La società *Centrafarm* fa, in primo luogo, presente che la pubblicazione menzionata dalla Winthrop B.V. ha tutta l'aria di una arringa a difesa dell'industria farmaceutica britannica. Essa richiama, invece, tre relazioni ufficiali, ed in ispecie la relazione del 1973 della «Monopolies Commission» sui prodotti Roche. La società espone in modo conciso il «Voluntary Price Regulation Scheme» seguito in Gran Bretagna ed osserva che, eccettuato un solo caso, il governo britannico non ha mai imposto un prezzo di vendita, né ai produttori, né agli importatori, né ai grossisti, in quanto i prezzi vengono stabiliti di comune accordo dall'industria e dal ministero della sanità.

La società sottolinea, inoltre, che anche se il «Negram» non è un farmaco unico nel suo genere, si può asserire che esso occupi, in un settore limitato, una posizione di grande rilievo, per non dire una posizione dominante. Essa sostiene altresì che nei Paesi Bassi, nel commercio dei prodotti farmaceutici, vi è un'organizzazione d'intesa molto forte, cui partecipa il 95 % dei produttori e dei commercianti.

La Centrafarm menziona infine le difficoltà che la soluzione affermativa delle questioni solleverebbe per il giudice nazionale. Questi potrebbe forse far scattare il divieto non appena gli sembrasse che nel paese esportatore sussiste una misura che produce l'effetto di rendere il prezzo della merce più basso di quanto esso non sarebbe se la concorrenza fosse libera? La società sostiene inoltre che, poiche la formazione dei prezzi è ben lontana dall'essere libera nella maggior parte dei paesi, la soluzione affermativa della questione dello Hoge Raad produrrebbe la conseguenza che l'attuale situazione nella Comunità resterebbe immutata. Occorre prevedere che, nella maggior parte dei casi, i titolari di marchi potrebbero asserire che le differenze di prezzo sono la conseguenza delle misure addottate dalle pubbliche autorità.

La *Commissione* sostiene che dalla documentazione in suo possesso risulta che l'obiettivo principale della disciplina britannica in materia è quello di ottenere una certa trasparenza dei costi di produzione, ivi compresi la ricerca e lo sviluppo.

Secondo la Commissione, le differenze di prezzo tra la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi sono dovute a fattori del tutto normali, quali un maggior esito in Gran Bretagna ed una concorrenza un po' meno intensa sul mercato olandese.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 settembre 1974.

In diritto

1 Con sentenza interlocutoria 1° marzo 1974, pervenuta in cancelleria il 4 marzo successivo, lo «Hoge Raad» (Corte di cassazione) dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune

questioni vertenti sulla disciplina dei marchi in relazione alla disposizioni del trattato e dell'atto sull'adesione dei tre nuovi Stati membri.

2 Nel provvedimento di rinvio, il giudice olandese ha così precisato gli elementi di fatto e di diritto interno, da ritenersi ai fini della soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte:

— diverse imprese che appartengono allo stesso gruppo sono titolari di uno stesso marchio, in vari paesi della CEE, per un determinato prodotto;

— prodotti contrassegnati dal suddetto marchio posti regolarmente in commercio in uno di tali Stati membri da uno dei titolari del marchio, sono stati successivamente acquistati ed esportati da terzi in un altro Stato membro ed ivi posti in commercio;

— la disciplina sui marchi vigente in quest'ultimo paese conferisce al titolare del marchio il diritto di ricorrere ai mezzi previsti dalla legge onde impedire che vengano posti in commercio da terzi prodotti contrassegnati con lo stesso marchio, anche qualora in precedenza detti prodotti siano stati regolarmente posti in commercio in un altro Stato dal titolare del marchio in questo Stato, titolare che appartiene allo stesso gruppo di imprese.

Sulla questione I a)

3 Si chiede a questa Corte se, nella suddetta ipotesi, le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci vietino al titolare del marchio di opporsi allo sfruttamento commerciale, da parte di terzi, del prodotto contrassegnato da tale marchio.

4 In forza delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare dell'art. 30, sono vietate, fra gli Stati membri, le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente.

5 Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

6 Dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti.

7 In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

8 In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirisi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo.

9 L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del marchio non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto contrassegnato dal marchio in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

10 Un ostacolo siffatto non può ammettersi, qualora il prodotto sia stato regolarmente venduto, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso, di guisa che non si possa parlare di abuso o di contraffazione di marchio.

11 Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti contrassegnati dal marchio da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del marchio avrebbe la possibilità d'isolare i mercati nazionali e di mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, il diritto esclusivo derivante dalla titolarità del marchio.

12 La presente questione va quindi risolta nel senso che l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Sulla questione I b)

13 La presente questione è stata formulata per il caso che le norme comunitarie non vietino in forma assoluta l'esercizio, da parte del titolare del marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto interno — di opporsi all'importazione del prodotto tutelato.

14 Dalla soluzione della precedente questione I a) risulta che la questione I b) è divenuta priva di oggetto.

Sulla questione I c)

15 Alla Corte si chiede poi in sostanza se, nonostante la soluzione da dare alla questione I a), il titolare del marchio possa opporsi all'importazione dei prodotti tutelati, qualora esistano differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dalle autorità del Paese esportatore.

16 Spetta alle autorità comunitarie, fra l'altro mediante l'armonizzazione degli interventi nazionali intesi al controllo dei prezzi, il divieto di sovvenzioni incompatibili col mercato comune, nonché l'esercizio dei loro poteri in materia di concorrenza, eliminare i fattori che possano alterare la concorrenza fra Stati membri.

17 Tuttavia, l'esistenza di fattori del genere in uno Stato membro non può legittimare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci, fra l'altro in materia di proprietà industriale e commerciale.

18 La questione va quindi risolta negativamente.

Sulla questione I d)

19 Si chiede ancora alla Corte se, nonostante la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, il titolare di un marchio possa esercitare le facoltà che questo gli attribuisce, per mantenere il controllo sulla distribuzione di un prodotto farmaceutico al fine della protezione dei consumatori, nell'eventualità che determinati farmaci si rivelino difettosi.

20 La protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una legittima esigenza. È per questo che l'art. 36 del trattato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

21 Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell'ambito della normativa propria del controllo sanitario, non già eludendo le norme in materia di proprietà industriale e commerciale.

22 D'altra parte, l'oggetto specifico della tutela della proprietà industriale e commerciale è distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali responsabilità in essa implicite.

23 La questione va perciò risolta negativamente.

Sulla questione I e)

24 Si chiede alla Corte se l'art. 42 dell'atto relativo alle condizioni di adesione dei tre nuovi Stati membri implichi che le norme del trattato sulla libera circolazione delle merci non possano trovare applicazione nei Paesi Bassi, per quanto riguarda i prodotti provenienti dal Regno Unito, se non dopo il 1° gennaio 1975.

25 L'art. 42 dell'atto di adesione stabilisce, al 1° comma, che le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione.

26 Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo, che riguarda più precisamente la questione di cui trattasi, «le misure d'effetto equivalente a dette restrizion sono abolite al più tardi al 1° gennaio 1975».

27 Nel suo contesto, questa disposizione non può riferirsi che alle misure equivalenti a restrizioni quantitative che dovevano essere abolite, fra gli Stati membri originari, alla fine del periodo transitorio, in forza degli artt. 30 e 32-35 del trattato CEE.

28 È chiaro perciò che l'art. 42 dell'atto di adesione non ha alcuna influenza sui divieti d'importazione imposti da una normativa interna in fatto di proprietà industriale e commerciale.

29 Questa materia è perciò soggetta al principio inerente al trattato CEE ed all'atto di adesione, secondo cui le norme dei trattati istitutivi delle Comunità europee relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare l'art. 30, si applicano, salvo espressa deroga, dal momento dell'adesione, ai nuovi Stati membri.

30 Se ne deve desumere che l'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all'importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute, alle condizioni sopra precisate, sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo marchio o con il suo consenso.

Sulla questione II

31 Con la presente questione si chiede alla Corte se il fatto che il titolare di un marchio, facente parte di un gruppo d'imprese, si valga del proprio diritto per impedire lo sfruttamento commerciale, da parte di terzi, di prodotti che

in precedenza siano stati posti in commercio in un altro Stato dal titolare del marchio per questo Stato, titolare che appartenga allo stesso gruppo, integri una pratica concordata, vietata dall'art. 85 del trattato.

32 L'art. 85 non colpisce tuttavia accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all'interno del gruppo.

Sulle spese

33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

34 Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla corte di cassazione dei Paesi Bassi, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottospostele dallo «Hoge Raad» dei Paesi Bassi con sentenza interlocutoria 1° marzo 1974, afferma per diritto:

1° L'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

2° È irrilevante in proposito la circostanza che esistano, fra lo Stato membro esportatore e lo Stato membro importatore, differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dalle autorità dello Stato esportatore.

3° Il titolare del marchio su un prodotto farmaceutico non può sottrarsi alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, per controllare la distribuzione del prodotto al fine della protezione dei consumatori contro preparati difettosi.

4° L'art. 42 dell'atto di adesione non può essere invocato per opporsi all'importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gennaio 1975, di merci vendute sul mercato del Regno Unito, dal titolare del relativo marchio o con il suo consenso.

5° L'art. 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all'interno del gruppo.

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco
Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 ottobre 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt