SENTENZA DELLA CORTE
DEL 24 MAGGIO 1977 [1]

Hoffmann-La Roche AG contro Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe)

«Interpretazione dell'articolo 177»

Causa 107/76

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Procedimento sommario — Rinvio alla Corte — Validità*
   (Trattato CEE, art. 177, 2° comma)

2. *Questioni pregiudiziali — Procedimento sommario («einstweilige Verfügung») — Rinvio alla Corte — Giudizio di merito — Promozione — Possibilità — Obbligo di rinvio — Insussistenza*
   (Trattato CEE, art. 177, 3° comma)

1. Il carattere sommario e urgente di un procedimento nazionale non osta a che la Corte si consideri validamente adita in forza del 2° comma dell'art. 177 ogni volta che un giudice nazionale ritenga necessario valersene.
2. L'art. 177, 3° comma del trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario («einstweilige Verfügung»), nemmeno se la decisione da adottarsi nell'ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, sempreché le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell'art. 177.

Nel procedimento 107/76,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grensach-Wyhlen (Germania)

e

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH, Bentheim (Germania),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 86 e 177 del trattato stesso,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e. P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. *L'attrice nella causa principale* è un'impresa giuridicamente autonoma dell'organizzazione mondiale Roche-SAPAC.

Il gruppo Roche-SAPAC ha elaborato il prodotto psicoterapico «Valium» che l'attrice nella causa principale fabbrica in virtù di una licenza concessale dalla Hoffmann-La Roche & Co. AG di Basilea e vende nella Repubblica federale con il contrassegno Valium Roche.

Valium e Roche sono marchi tutelati da un brevetto internazionale depositato dalla Hoffmann-La Roche & Co. AG di Basilea. La specialità medicinale, secondo le disposizioni della legge tedesca sui prodotti farmaceutici (Arzneimittelgesetz) è stata registrata come specialità farmaceutica presso l'ufficio federale della sanità (Bundesgesundheitsamt).

Un'altra affiliata dell'organizzazione Roche-SAPAC fabbrica in Gran Bretagna il Valium Roche grazie ad una licenza della Hoffmann-La Roche & Co. AG di Basilea

e lo mette in vendita in confezioni da 100 o 500 compresse. Il prezzo nel Regno Unito è molto inferiore a quello del Valium venduto in Germania.

2. La *convenuta nella causa principale* è la distributrice tedesca, giuridicamente autonoma, della ditta olandese di farmaceutici Centrafarm BV che, tra l'altro, esercita su scala internazionale il commercio di prodotti farmaceutici. La convenuta nella causa principale acquistava dalla casa madre olandese del Valium Roche, che questa aveva a sua volta acquistato in Gran Bretagna nelle confezioni originali vendute sul mercato britannico dall'affiliata inglese della Hoffmann-La Roche & Co. AG. La società madre olandese della convenuta nella causa principale riconfezionava il prodotto nei Paesi Bassi in imballi da 1 000 compresse. La nuova confezione — comunque presentata in modo diverso dalla confezione originale — era contrassegnata dalle denominazioni Valium e Roche, dal numero di registrazione presso il Bundesgesundheitsamt, nonché dalla menzione «Centrafarm» e dall'indicazione «Distribuito dalla Centrafarm GmbH 4444 Bentheim 1». Vi era acclusa pure una nota in tedesco che, salvo minime differenze, corrispondeva alla nota acclusa al prodotto dell'attrice nella causa principale, firmata con il nome Hoffmann-La Roche e che specificava che il prodotto era distribuito dalla convenuta nella causa principale.

3. L'attrice nella causa principale, ritenendo che il comportamento della convenuta nella causa principale violasse i diritti relativi al marchio di cui essa è licenziataria, adiva il Landgericht di Friburgo per ottenere un provvedimento d'urgenza che vietasse alla convenuta nella causa principale, a pena di sanzioni:

di far uso, nel suo commercio di medicinali, delle denominazioni Valium e/o Roche come marchio, a meno che tale uso sia limitato alla distribuzione o alla vendita del prodotto nella confezione originale in cui è stato messo in circolazione in uno Stato membro della Comunità da un terzo autorizzato dalla ditta Hoffmann-La Roche & Co. AG di Basilea.

La convenuta nella causa principale ha espresso dubbi sul fatto che simile comportamento rappresenti un'infrazione delle norme tedesche sui marchi. Essa sostiene inoltre che vari indizi consentono di ritenere che l'attrice nella causa principale eserciti abusivamente il suo diritto al marchio per sfruttare la sua posizione sul mercato (art. 86 del trattato CEE). Comunque l'attrice nella causa principale avrebbe violato le norme sulla libera concorrenza garantita dal trattato CEE (art. 30), in quanto si sarebbe valsa abusivamente del combinato disposto delle norme sui marchi e di quelle sui medicinali per isolare i mercati nazionali, sui quali vi sarebbe una differenza ingiustificata di prezzi.

La prima sezione commerciale del Landgericht di Friburgo ha pronunciato il provvedimento urgente il 31 dicembre 1975, confermandolo poi con sentenza del 16 febbraio 1976.

4. La convenuta nella causa principale ha impugnato detta sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht di Karlsruhe, sezione civile di Friburgo.

Con provvedimento del 14 ottobre 1976, il giudice adito ha sospeso il procedimento per interpellare la Corte di giustizia in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se il giudice nazionale sia tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione del diritto comunitario qualora:
   — tale questione venga sollevata nell'ambito di un procedimento mirante a ottenere un provvedimento urgente;
   — non sussista più alcun rimedio giurisdizionale avverso la decisione emanata nell'ambito di detto procedimento;

— le parti possano tuttavia promuovere un procedimento ordinario avente lo stesso oggetto del procedimento sommario e nel corso del quale si manifesti eventualmente la necessità di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE.

In caso di soluzione affermativa, la Corte di giustizia è invitata a pronunziarsi sulle ulteriori questioni seguenti:

2. Se il titolare di un marchio depositato in un determinato Stato membro (A), nonché in un altro paese della Comunità (B), possa, in forza dell'art. 36 del trattato CEE, impedire ad un importatore parallelo d'acquistare prodotti farmaceutici legittimamente contrassegnati con tale marchio dallo stesso titolare o da un terzo da esso autorizzato e messi in commercio nello Stato (A) in confezioni recanti il suddetto marchio, travasarli in recipienti di diversa grandezza, riconfezionarli apponendovi lo stesso marchio ed importarli quindi con tale contrassegno nello Stato (B).
3. Se il titolare del marchio possa impedire tale importazione — o se, al contrario, ciò gli sia vietato dal trattato CEE e in particolare dall'art. 86 — anche qualora:
   — egli occupi, relativamente al farmaco di cui trattasi, una posizione dominante sul mercato dello Stato (B);
   — la sua opposizione all'importazione della merce riconfezionata in altri involucri contrassegnati dal marchio originario costituisca in pratica un ostacolo al libero smercio di tale prodotto, giacché questo viene abitualmente distribuito nello Stato (B) in confezioni di formato diverso da quello corrente nello Stato (A) e, d'altra parte, la sua importazione sotto altra forma ha finora incontrato in effetti uno scarso successo sul mercato;
   — tale opposizione — anche se non si è dimostrato che essa sia dettata esclusivamente o principalmente dall'intenzione di perseguire un simile scopo — abbia come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente, e forse ingiustificatamente, diversi da uno Stato membro all'altro.»

5. Sulla prima questione pregiudiziale, relativa all'art. 177 del trattato, il giudice proponente fa osservare che:

«A norma dell'art. 177, 2° comma, quando una questione vertente sull'interpretazione del diritto comunitario venga sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, questo può interpellare in proposito la Corte di giustizia. Questa sezione è del parere che ciò non sia possibile nell'ambito di un procedimento d'urgenza, giacché stride con il carattere sommario d'un siffatto procedimento mirante a conseguire con urgenza la tutela provvisoria di un diritto.

Secondo l'art. 177, 3° comma, il rinvio alla Corte di giustizia è obbligatorio quando la questione sia stata sollevata dinanzi ad un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, cioè dinanzi ad un organo giurisdizionale che si pronunci in ultima istanza. Tuttavia è controverso se tale principio valga anche nel caso in cui una questione concernente l'interpretazione del diritto comunitario venga sollevata nell'ambito di un procedimento d'urgenza. Questa sezione condivide l'orientamento predominante nella giurisprudenza e nella dottrina, secondo cui l'obbligo del rinvio stride con il carattere sommario del procedimento d'urgenza. Essa ritiene che l'espressione «ricorso giurisdizionale» di cui all'art. 177, 3° comma, del trattato CEE sia priva di qualsiasi significato tecnico e vada interpretata unicamente nel senso che per le parti non sussiste più alcuna possibilità che la questione sollevata venga risolta nell'ambito di un procedimento giurisdi-

zionale dinanzi ad un giudice nazionale. Orbene, nel caso del procedimento d'urgenza, le parti possono pur sempre sollecitare la soluzione delle questioni nell'ambito del giudizio di merito in cui il giudice sia tenuto ad interpellare la Corte di giustizia. Va poi considerato che in un procedimento d'urgenza, il giudice si limita ad un'indagine sommaria dei fatti, che possono poi risultare sostanzialmente diversi al termine del processo ordinario di cognizione. Può quindi accadere che venga sollecitata una pronunzia pregiudiziale la quale si riveli, in definitiva, irrilevante ai fini della soluzione della controversia».

6. Quanto al merito, l'Oberlandesgericht nota che la convenuta nella causa principale potrebbe, in forza della legge tedesca sui marchi, nei limiti stabiliti nel provvedimento urgente, esigere che la convenuta nella causa principale si astenga dal far uso come marchio delle denominazioni Valium e Roche.

Secondo l'Oberlandesgericht, è vero che l'impedire l'importazione di prodotti contenuti in confezioni diverse da quelle originali e contrassegnati dal marchio della convenuta costituisce una «misura d'effetto equivalente» ai sensi dell'art. 30 del trattato. Il comportamento dell'attrice potrebbe cionondimeno giustificarsi sotto il profilo dell'art. 36 del trattato, poiché il mancato rispetto delle prescrizioni sull'indicazione dell'origine del prodotto implica una violazione dell'oggetto specifico del diritto al marchio.

Quanto all'art. 86 del trattato, l'Oberlandesgericht, richiamandosi alla pronuncia del Kammergericht 5 gennaio 1976, emessa nella controversia amministrativa in materia di intese tra l'attrice nella causa principale e il Bundeskartellamt, ritiene che la Hoffmann-La Roche goda di una posizione dominante. A suo giudizio, vi è abuso di tale posizione se grazie ad essa i prezzi sono mantenuti troppo alti. Non costituisce invece abuso la tutela pura e semplice di un diritto — considerato nel suo contenuto sostanziale — che spetta ad un'impresa, come a qualsiasi altro soggetto in posizione analoga, tutela richiesta per motivi estranei allo sfruttamento di una posizione dominante.

7. Secondo il diritto tedesco, si possono adottare provvedimenti urgenti, tenuto conto della materia del contendere, «qualora vi sia motivo di ritenere che la realizzazione del diritto di una parte possa venir impedita o gravemente ostacolata da una modifica della situazione in atto» (art. 935 del Codice tedesco di procedura civile). «Si possono adottare provvedimenti urgenti anche per disciplinare una situazione temporanea in relazione ad un rapporto giuridico controverso, sempreché la disciplina si riveli necessaria, specie in caso di rapporti giuridici duraturi, onde prevenire gravi pregiudizi, sventare una minaccia di violenza o per altri motivi» (art. 940 Codice procedura civile tedesco).

Nei casi in cui diritto e motivi che stanno alla base della richiesta di un provvedimento urgente possono essere fondati solo sul fumus boni juris (artt. 936, 920, n. 2, c.p.c. tedesco), competente ad adottare il provvedimento è in generale il giudice del merito (artt. 937, n. 1, 943 c.p.c. tedesco). Il provvedimento urgente può essere subordinato alla prestazione di cauzione (artt. 936, 921, n. 2 c.p.c. tedesco). Il provvedimento urgente è sempre revocabile, a richiesta, se sono sopraggiunti fatti nuovi, anch'essi dimostrabili secondo il criterio del fumus boni juris (artt. 936, 927, n. 1 c.p.c. tedesco). Contro i provvedimenti urgenti può essere interposto solo l'appello. La «Revision» (cassazione) da parte del Bundesgerichtshof è esclusa dall'art. 545, n. 2 del c.p.c. tedesco.

Se il giudice di primo grado ha pronunciato il provvedimento urgente soprassedendo alla fase orale, il che è ammesso in casi d'estrema urgenza a norma dell'art. 937, n. 2 del c.p.c. tedesco, contro il provvedimento va fatta opposizione (artt. 936, 924, 925 c.p.c. tedesco) prima che sia

possibile interporre appello dinanzi al giudice superiore.

Le parti hanno facoltà di far risolvere i problemi giuridici controversi esperendo un'azione normale. Il richiedente il provvedimento urgente, ove soccomba, può inoltre esperire l'azione a suo beneplacito; il resistente, ove soccomba, può costringere la controparte, a norma degli artt. 926 e 936 del c.p.c. tedesco, ad esercitare l'azione entro un termine che il giudice deve stabilire. Se l'azione non è esercitata entro il termine prescritto, il provvedimento urgente va revocato (artt. 926 n. 2 e 936 c.p.c. tedesco).

Il richiedente il provvedimento urgente deve risarcire il danno se il provvedimento richiesto si rivela ingiustificato sin dall'inizio o se viene revocato a causa del mancato esperimento dell'azione principale (art. 945 c.p.c. tedesco).

8. L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 17 novembre 1976.

L'attrice nella causa principale, con gli avvocati G. Greuner e O. C. Brändel del foro di Karlsruhe e Bappert, Witz e Selbherr del foro di Friburgo; la convenuta nella causa principale, con gli avvocati A. F. de Savornin Lohman, del foro di Bruxelles, Konrad Huber, del foro di Friburgo e Jürgen Kicker, del foro di Francoforte; i governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Regno Unito, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Sven Ziegler, in qualità d'agente, assistito da M. Beschel, del servizio giuridico, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma solo per quel che riguarda la prima questione sollevata dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte circa la prima questione sollevata dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe

1. *L'attrice nella causa principale* osserva che il *diritto* dei giudici degli Stati membri di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale anche nel corso di un procedimento sommario (Eilverfahren) è stato ammesso dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder/città di Ulm; Racc. 1969, pag. 419).

Spetta al giudice decidere e, in base alla legge nazionale, se far ricorso alla domanda pregiudiziale, tenuto conto delle caratteristiche della procedura che deve applicare.

Se nei procedimenti sommari viga un *obbligo* di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia, è una questione da risolversi in funzione dell'interpretazione delle nozioni di «ricorso giurisdizionale» e di impossibilità dello stesso di cui all'art. 177, 3° comma del trattato CEE. Dopo aver determinato il contenuto giuridico di dette nozioni, si deve stabilire se il provvedimento finale adottato dal giudice nazionale in esito al procedimento pregiudiziale possa, a norma del diritto processuale nazionale, costituire oggetto di «un ricorso giurisdizionale» nel senso in precedenza determinato. Una risposta adeguata a quest'ultimo interrogativo è possibile solo se si tien conto delle conseguenze che possono scaturirne per effetto della diversità dei singoli diritti processuali nazionali.

Tenuto conto delle caratteristiche del procedimento sommario, è impossibile affermare che sussista un obbligo di rinvio. A conferma di tale assunto si possono citare i diritti processuali dei nove Stati membri, che prevedono tutti, nei procedimenti sommari, termini abbreviati, semplificazione delle formalità processuali e norme «sommarie» per l'accertamento dei fatti. Scopo del procedimento è una deci-

sione rapida — e per questo solo provvisoria — che per natura è soggetta a conferma nell'ambito del procedimento principale. Dello stesso avviso sono dottrina e giurisprudenza degli Stati membri.

L'obbligo di rinvio nel caso dei procedimenti sommari dinanzi al giudice d'ultima istanza riguarderebbe, a seconda dei diritti processuali interni, giudici e stadi di giudizio estremamente diversi. La prima conseguenza sarebbe l'irregolarità nella frequenza dei rinvii. È relativamente raro che un procedimento sommario giunga dinanzi ad una corte suprema. Per contro è immaginabile l'ondata di questioni pregiudiziali che sommergerebbe la Corte se i pretori italiani e i loro omologhi danesi effettuassero rinvii ogniqualvolta sorgesse una questione di diritto comunitario. In questi casi non sarebbe possibile rispettare in pratica l'obbligo del rinvio e probabilmente si ricorrerebbe alla «soluzione» di trovare ogni possibile pretesto per evitare il rinvio stesso.

Nemmeno tenuto conto dello scopo della pronuncia pregiudiziale, cioè garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali, l'obbligo di rinviare anche nei procedimenti sommari risponderebbe ad una necessità pratica. Nei diritti processuali di tutti gli Stati membri le parti processuali, oltre alla facoltà di chiedere provvedimenti cautelativi provvisori, hanno almeno la possibilità di promuovere il giudizio di merito, cioè esperire una normale azione relativamente alle questioni su cui verte la domanda di provvedimenti urgenti.

In quasi tutti gli ordinamenti nazionali il provvedimento urgente non assume forza di giudicato e, a domanda, va revocato se è mutata la situazione in funzione della quale è stato emanato. Nel diritto tedesco, per di più, colui che ha ottenuto a torto la pronuncia di un provvedimento del genere, può essere chiamato a rispondere con rigore del danno così provocato (Gefährdungshaftung). Per tutti gli ordinamenti processuali nazionali, il provvedimento urgente ha carattere provvisorio, viene adottato dopo un rapido accertamento di fatto e di diritto e — ad esempio sotto il profilo dell'evoluzione del diritto — ha importanza molto minore delle decisioni di ultima istanza pronunziate in un procedimento normale.

Per contro si è ricordato quale sia l'importanza pratica che si attribuisce ai procedimenti sommari almeno in alcuni Stati membri; si è affermato che, se non vi fosse obbligo di rinvio, gli interessati potrebbero venir gravemente lesi da erronee applicazioni del diritto comunitario. Anche questo argomento è debole: la parte che ritenga di essere rimasta soccombente nel procedimento sommario in quanto il giudice ha erroneamente risolto una questione preliminare di diritto comunitario, in caso di dubbio può sempre promuovere il giudizio di merito.

L'art. 177, 3° comma, del trattato CEE, dunque, tenendo conto della sua funzione, va interpretato nel senso che la possibilità di chiedere nel procedimento principale il sindacato dei provvedimenti cautelativi adottati nel procedimento sommario va intesa come «ricorso giurisdizionale» ai sensi dell'articolo stesso, cosicché il problema dell'eventuale obbligo di rinvio si pone solo nel giudizio di merito.

Un simile obbligo tornerebbe pure scomodo sotto l'aspetto dell'economia processuale: il procedimento sommario verte su fatti accertati solo provvisoriamente, non provati, ma solo resi verosimili. Tali fatti possono cambiare radicalmente. Un esempio lampante è dato dalla fattispecie in esame, nella quale la situazione da cui era scaturito il terzo quesito è mutata per effetto di una sentenza del Bundesgerichtshof in data 16 dicembre 1976, che annullava l'ordinanza 5 gennaio 1976 del Kammergericht. Sotto il profilo dell'onere per la Comunità e delle spese incombenti alle parti, è opportuno evitare, se possibile, di giungere a situazioni del genere.

Di conseguenza, l'attrice nella causa principale ritiene che debba escludersi l'ob-

bligo di rinvio uniforme per tutti i giudici nazionali che statuiscono in ultima istanza nei procedimenti sommari, non foss'altro per la differenza di livello tra i vari giudici e per la conseguente diversità di situazioni nei procedimenti che giungono dinanzi ad essi, indipendentemente dallo stadio processuale della causa a quo.

Sull'obbligo di rinvio non è nemmeno possibile fare distinzioni, a seconda che il provvedimento urgente sia già stato emanato o meno, poiché in questo modo si valutano in modo chiaramente diverso i rispettivi interessi all'urgenza delle parti processuali, il che è obiettivamente inammissibile.

2. La *convenuta nella causa principale* auspica una risposta ai quesiti 2 e 3, anche se al n. 1 si darà soluzione negativa. Sarebbe assurdo lasciare insolute questioni di diritto comunitario, una volta che si sia comunque prodotta la perdita di tempo inerente ad un procedimento dinanzi alla Corte.

La convenuta nella causa principale osservava anzitutto che la domanda giudiziale di merito (Klage zur Hauptsache) ai sensi dell'art. 926 c.p.c. tedesco non può considerarsi un «ricorso giurisdizionale di diritto interno» ai sensi dell'art. 177, 3° comma, del trattato. L'assunto è confortato dal prevalente orientamento della dottrina tedesca.

Perché una domanda di parte sia un «ricorso giurisdizionale» ai sensi di detto articolo, è quanto meno necessario che essa consenta alla parte soccombente di adire un giudice di grado superiore competente ad annullarlo o modificare la sentenza impugnata.

Nel diritto tedesco l'azione principale è esperita non dal soccombente, ma dal vincitore. L'azione principale si esperisce dinanzi al giudice di primo grado anche allorquando il provvedimento urgente (einstweilige Verfügung) emana da un giudice di grado superiore.

Il giudice del giudizio di merito né annulla né modifica il provvedimento urgente. Esso si pronunzia infatti nell'ambito di un procedimento normale sulla lite che gli viene sottoposta. La parte contro cui è stato pronunziato il provvedimento urgente, se la causa principale si è risolta nella reiezione della domanda, deve, a norma dell'art. 927 c.p.c. tedesco, chiedere la revoca del provvedimento. Se è controversa la compatibilità della sentenza col provvedimento urgente decide in merito il giudice di quest'ultimo.

Non è poi decisamente un «ricorso giurisdizionale» ex art. 177, 3° comma del trattato la domanda di stabilire un termine al vincitore per esperire l'azione principale. La domanda va rivolta al giudice di primo grado, non implica esame nel merito ed il termine non è fissato dal giudice, ma dal «Rechtspfleger» (funzionario giudiziario incaricato di determinate funzioni giurisdizionali).

A questo proposito è poi interessante notare che tutto ciò che è stato allegato, provato, riconosciuto o ammesso in sede d'urgenza è irrilevante in sede principale.

Il procedimento principale è un procedimento contenzioso normale. Il giudice del procedimento sommario non è vincolato dalla sentenza principale nemmeno sotto il profilo processuale. Essa costituisce un puro elemento di fatto che, come altri fatti nuovi, può provocare la revoca del provvedimento.

Il provvedimento non va nemmeno inteso come «provvisorio» (einstweilig) nel senso che i suoi effetti sono condizionati o limitati nel tempo. Il provvedimento urgente si adotta dopo un esame completo e non solo sommario. Esso produce effetti uguali a quelli di una sentenza vera e propria. Le parti hanno soltanto la facoltà di rendere nuovamente pendente la stessa lite in un procedimento diverso implicante un esame più approfondito dei fatti.

La convenuta nella causa principale esamina poi la questione del se il rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato, indipendentemente da questo risultato, sia escluso nel procedimento sommario per la stessa «natura delle cose». Essa ritiene di no.

È vero che una parte rilevante della dottrina tedesca è di parere diverso: questa corrente tuttavia non tiene conto della sentenza della Corte 16 gennaio 1974 (causa 166/73. Rheinmühlen-Düsseldorf/ Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; Racc. 1974, pag. 33).

È inconciliabile con l'esigenza dell'uniformità d'interpretazione del diritto comunitario un'interpretazione da parte del giudice nazionale che escluda a priori, in un determinato tipo di procedimento, diritto e dovere di rinvio pregiudiziale.

La rinuncia a valersi dell'art. 177 del trattato nell'ambito del procedimento sommario sarebbe particolarmente grave nel settore della tutela della proprietà industriale e commerciale e della concorrenza sleale. Quasi tutte le controversie di questo tipo si risolvono infatti con procedimenti sommari, senza strascichi di giudizi di merito.

Si deve distinguere a seconda che il giudice, a norma del proprio diritto processuale, debba applicare il diritto integralmente oppure si tratti di un procedimento che consente al giudice di rinunciare alla valutazione giuridica ovvero lo autorizza a giudicare secondo equità. Solo in quest'ultima ipotesi egli può far a meno del rinvio.

Il diritto processuale tedesco però obbliga il giudice, anche nel procedimento sommario, ad applicare il diritto integralmente. È solo semplificato l'esame dei fatti.

3. Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva anzitutto che — pur se si deve accettare la tesi dell'Oberlandesgericht di Karlsruhe — per cui un rinvio pregiudiziale nell'ambito di un procedimento sommario è sovente fuori luogo, giacché questo tipo di procedimento mira a regolare rapidamente una situazione in via provvisoria, non è però possibile negare in generale la facoltà di rinvio del giudice, conferitagli dall'art. 177 del trattato, nell'ambito del procedimento sommario.

Il giudice nazionale si varrà del rinvio, anche dovendo pronunciarsi d'urgenza, specialmente nel caso in cui — come ora — il provvedimento sia stato adottato e la parte che ne viene colpita solleciti il rinvio alla Corte di giustizia. Sotto il profilo del diritto processuale tedesco, in tal caso entrambe le parti hanno sufficienti garanzie.

Il governo tedesco nega che, in caso di procedimento sommario, vi sia obbligo di rinvio, giacché procedimento sommario e giudizio di merito formano un tutto unico. Nonostante il dualismo formale, la materia del contendere costituisce un unico «giudizio pendente» ai sensi dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE. Le pronunce d'urgenza non sono quindi definitive ai sensi dell'art. 177, 3° comma, ma provvisorie. Resta sempre aperta la possibilità di esperire l'azione normale, quindi sotto questo aspetto le pronunce sono soggette ad impugnazione mediante «ricorso giurisdizionale di diritto interno».

Questa interpretazione dell'art. 177, 3° comma, è suffragata pure da varie considerazioni d'ordine pratico. Se sussistesse l'obbligo di rinvio alle condizioni prospettate dal giudice a quo, in certi casi, ove la rapidità della pronuncia è determinante, il tempo richiesto dalla soluzione del problema pregiudiziale potrebbe determinare una situazione equivalente a quella della denegata giustizia.

Altro svantaggio di ordine pratico dell'obbligo di rinvio sarebbe quello di far decidere la Corte di giustizia su questioni che poi si rivelano irrilevanti, giacché nel successivo giudizio di merito gli argomenti che avevano indotto il giudice a pronun-

ciare il provvedimento urgente si rivelano non pertinenti. Se infine si ammettesse l'obbligo del rinvio a norma dell'art. 177, 3° comma, vi sarebbe la possibilità che una parte costringa abusivamente il giudice al rinvio. Ad esempio, l'attore nel procedimento principale, se vede assottigliarsi le sue possibilità di vittoria in sede d'appello, potrebbe chiedere il provvedimento urgente ed eventualmente costringere al rinvio il giudice di secondo grado, pur se la pronunzia di questo nel giudizio di merito è ulteriormente impugnabile a stretto rigor di termini.

Il governo federale osserva poi che la soluzione della prima questione può avere ripercussioni in molti altri settori giurisdizionali, nei quali i provvedimenti urgenti hanno del pari grande importanza d'ordine pratico.

Per controbattere questa interpretazione dell'art. 177, 3° comma e per affermare l'obbligo del rinvio non si può sostenere che le parti sovente si fermano dopo l'esaurimento del procedimento sommario, rinunciando al giudizio di merito. Ciò vale anche per molti altri provvedimenti del giudice nazionale, ulteriormente impugnabili stricto sensu.

4. Il *governo del Regno Unito* sostiene che in Gran Bretagna il provvedimento provvisorio (interim relief) è concesso solo se è provata l'urgenza. È quindi essenziale accogliere o respingere subito la richiesta ed è impensabile frapporre tra richiesta e pronuncia le more che comporta il rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia.

L'espressione dell'art. 177, 3° comma, del trattato «giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno», date le finalità della norma e la sua posizione nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, non va intesa nel senso che valga anche per i procedimenti sommari. L'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia ha poco senso se la pronuncia del giudice nazionale riveste scarsa importanza nell'ordinamento interno. Nell'ordinamento giuridico del Regno Unito si considera raramente come precedente vincolante una domanda di provvedimento urgente, a meno che essa riguardi questioni procedurali. Il provvedimento urgente può sempre essere revocato o modificato in seguito ad una nuova domanda e la sua efficacia nel tempo non va comunque oltre la pronuncia nel giudizio di merito. In quest'ultimo, le parti devono provare pienamente le loro allegazioni e la situazione giuridica, a differenza del procedimento sommario, viene vagliata a fondo.

In subordine, il Regno Unito aggiunge che, in molti casi analoghi, non vi è obbligo di rinvio, poiché una pronuncia definitiva sulla questione di diritto comunitario non è normalmente indispensabile per la sentenza del giudice nazionale. Il problema di diritto comunitario sollevato con la richiesta del provvedimento urgente, cioè, per lo più — come nel nostro caso — è connesso alla questione controversa nel giudizio di merito. La soluzione definitiva di un simile problema nell'ambito del procedimento sommario del Regno Unito non è né necessaria né possibile. Il giudice che si pronuncia in via sommaria nel Regno Unito, accerta solo se il richiedente abbia reso plausibile l'esistenza di una pretesa fondata che, in un procedimento normale, gli darebbe ragionevoli probabilità di successo.

Il Regno Unito non intende tuttavia escludere la possibilità che vengano effettuati rinvii pregiudiziali nei procedimenti sommari; propone semplicemente di lasciare questa decisione alla discrezione del giudice nazionale. Vi sono indubbiamente casi in cui il rinvio può perfettamente essere effettuato: ad esempio, nel caso in cui le parti, nel corso del procedimento, accettino che l'esito del procedimento sommario ponga fine alla lite, senza che venga esperita l'azione principale.

5. Il *governo francese* non ha presentato osservazioni sulla prima questione.

6. La *Commissione* sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un giudice nazionale a norma dell'art. 177, 1° e 2° comma del trattato CEE è *ricevibile* anche nei procedimenti sommari.

Tra l'altro, essa si richiama a questo proposito alla causa 78/70 (Deutsche Grammophon/Metro; Racc. 1971, pag. 487), nella quale la Corte di giustizia è stata adita dal giudice tedesco di ultimo grado in un procedimento sommario; dalla sentenza non traspare il minimo dubbio circa la ricevibilità del rinvio o sulla competenza della Corte a statuire.

Quanto al caso in esame, l'Oberlandesgericht di Karlsruhe nel provvedimento di rinvio ha dichiarato in quale misura ritenga necessaria l'interpretazione di determinate norme di diritto comunitario per la soluzione della controversia di merito. Compito della Corte è ora quello di risolvere i problemi interpretativi ad essa sottoposti in un senso atto a provocare una decisione consona al diritto comunitario. È indifferente che l'Oberlandesgericht abbia o meno l'obbligo di effettuare il rinvio. La risposta ai punti 2 e 3 va quindi data anche se tale obbligo non sussiste.

La Commissione sottolinea inoltre che il giudice d'ultima istanza nel procedimento sommario ha l'*obbligo* di rinviare a norma dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE, qualora il procedimento non si esaurisca nella garanzia provvisoria del diritto litigioso in vista di una soluzione giudiziale posteriore, ma contribuisca già di fatto alla soluzione definitiva della lite. Tale modifica della finalità del procedimento sommario si constata in Germania in alcuni settori giuridici, specie in quello della tutela della proprietà industriale. Se si rende conto che l'accoglimento o la reiezione della domanda di provvedimento urgente significa già per le parti, per motivi economici, la «vittoria» o la «disfatta» finali, il giudice si vede spesso indotto ad approfondire l'esame dei fatti — pur se il fumus boni juris potrebbe bastargli — e a vagliare quanto più possibile a fondo le questioni di diritto. Se gli elementi di fatto sono incontestati e sono controversi «solo» problemi di diritto, il giudice del procedimento sommario sovente effettuerà il suo esame con la stessa cura di un giudice di un procedimento «normale», cosicché questo non ha più luogo.

Se si adotta questo punto di vista, cade pure l'obiezione secondo cui l'urgenza e il carattere sommario del procedimento escluderebbero necessariamente l'obbligo di rinvio. Il diritto comunitario rispetta infatti la legittima esigenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che sia garantita una reale tutela giurisdizionale in quanto esenta il giudice nazionale dall'obbligo di rinvio qualora si tratti unicamente della pronuncia di provvedimenti urgenti per garantire determinati diritti.

Se però, nella prassi nazionale, il procedimento sommario assume il carattere di vero e proprio procedimento giudiziario autonomo, esso viene a sottostare ai vincoli di diritto comunitario vigenti per questo tipo di giudizio. In caso contrario gli Stati membri potrebbero sempre eludere l'obbligo di rinvio di cui all'art. 177, 3° comma, del trattato, configurando opportunamente, in fatto o in diritto, le norme dei rispettivi codici di procedura.

Le obiezioni relative all'urgenza del procedimento sommario esposte per negare l'obbligo di rinvio non rivestono, secondo la Commissione, nemmeno in pratica quell'importanza che loro generalmente si attribuisce, per lo più senza darne plausibili ragioni. In effetti l'obbligo di rinvio incombe solo ai giudici d'ultima istanza, che vengono aditi — anche nel caso del procedimento sommario — solo dopo parecchio tempo. Lo dimostrano anche le date della fattispecie in esame; quindi il ritardo precisabile in alcuni mesi, inerente al procedimento di rinvio non può considerarsi affatto lesivo della tutela giurisdizionale.

A titolo complementare la Commissione rileva che, a norma dell'art. 55, § 1, 2° comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, è possibile che determinate cause vengano decise, non già secondo l'ordine d'iscrizione nel registro, ma «con priorità».

Il giudice proponente osserva del resto giustamente che nell'esaminare il problema dell'obbligo di rinvio non ha nessuna importanza il fatto che il giudice precedente abbia concesso o negato il provvedimento urgente. Infatti, ritiene la Commissione, in ogni caso una delle parti subirà dalla decisione danni economici, che dovrà accettare in forza dell'ordinamento giuridico nazionale.

Quando si è avuta «sostituzione» del procedimento principale, spetta al giudice nazionale decidere, tenendo conto dell'intera situazione processuale.

Il problema dell'obbligo di rinvio nell'ambito del procedimento sommario non assume lo stesso aspetto nei nove Stati membri. Si confrontino le situazioni giuridiche (effettive) in Italia e nei Paesi Bassi: la disciplina olandese del procedimento sommario (kort geding) corrisponde largamente, quanto a finalità e contenuto, agli artt. 935 e segg. del c.p.c. tedesco. Nella realtà olandese, però, l'indipendenza materiale del procedimento «kort geding» è ancor più spiccata di quanto lo sia quella della disciplina tedesca disciplinata dagli artt. 935 e segg. del c.p.c.

Per contro gli artt. 700 e segg. del c.p.c. italiano indicano chiaramente l'accessorietà dei «procedimenti sommari d'urgenza». Se il giudice, per evitare un «pregiudizio imminente e irreparabile» emana un'ordinanza o un decreto, nel provvedimento deve per legge stabilire il termine perentorio entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito. In questa situazione, la Commissione ritiene che l'obbligo di rinvio di cui all'art. 177, 3° comma, possa venire meno.

Come indizio determinante della funzione autonoma del procedimento sommario la Commissione cita il fatto che anche qualora si giunga all'ultima istanza nei procedimenti sommari può non essere ancora stato promosso il giudizio di merito e non esservi alcun elemento che suffraghi questa possibilità. Ciò si constata nella fattispecie.

III — Fase orale

All'udienza del 23 marzo 1975 la società Hoffmann-La Roche, con gli avvocati Brändel, Selbherr e Lübbert, la società Centrafarm, con gli avvocati Huber e de Savornin Lohmann, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dai suoi agenti, sig. Bülow del ministero federale della giustizia e sig. Seidel del ministero federale dell'economia, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Sven Ziegler, in qualità d'agente, assistito dal sig. Manfred Beschel, del servizio giuridico, hanno svolto osservazioni orali.

Tra l'altro è stato sostenuto quanto segue:

1. *L'attrice nella causa principale* ha dichiarato che il giudizio di merito è pendente dinanzi al Landgericht di Friburgo dal gennaio 1976. Per coerenza con le osservazioni scritte, la Commissione dovrebbe ora sostenere che non vi è obbligo di rinvio.

La Commissione è del parere che il giudice nazionale debba decidere tenendo conto di tutte le particolarità del caso quando il giudizio di merito è stato sostituito dal procedimento sommario. Ciò è impossibile in pratica. Il giudice, che è tenuto al rispetto del principio della libera disponibilità, non può conoscere le intenzioni delle parti. D'altronde il trattato parte dalla facoltà di esercitare e non dall'effettivo esercizio di questo diritto di disporre del processo.

2. La *convenuta nella causa principale* ha osservato che la disciplina tedesca del procedimento sommario, per quel che riguarda la tutela dei diritti di proprietà

industriale e commerciale, non presuppone che venga dimostrata l'urgenza. L'art. 25 della legge tedesca sulla concorrenza sleale stabilisce che un provvedimento urgente fondato su detta legge è ammissibile anche nel caso in cui non sussistano i presupposti di cui agli artt. 935, 940 del c.p.c. tedesco.

Poiché dottrina e giurisprudenza tedesche sono concordi nell'ammettere che quasi ogni violazione delle disposizioni sui marchi, sui modelli e disegni ornamentali o sulle intese costituisce allo stesso tempo una violazione della clausola generale di cui all'art. 1 della legge sulla concorrenza sleale, ciò significa in sostanza che nel settore della tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale il provvedimento urgente non presuppone necessariamente che venga provata l'urgenza.

3. Il *governo della Repubblica federale di Germania* ha osservato che nei procedimenti sommari in campo concorrenziale, in questo Paese si presume l'urgenza.

Quanto alla soluzione differenziata proposta dalla Commissione, il governo federale ha dichiarato che è irrilevante il fatto che le parti esercitino o meno il loro diritto di ottenere una pronuncia definitiva di merito sulle questioni controverse. Se si accettasse l'idea della Commissione, verrebbe a porsi il problema del se il giudice del procedimento sommario in futuro debba effettivamente accertare, prima di ottemperare all'obbligo di rinviare alla Corte, se le parti hanno intenzione di continuare la lite in un giudizio di merito. Ciò è irrealizzabile.

4. La *Commissione* ha sostenuto che il fatto che nel nostro caso sussista un indizio che la Commissione ritiene significativo, cioè la pendenza di un giudizio di merito, non implica necessariamente che si debba rielaborare o considerare diversamente la questione astratta del se l'art. 177, 3° comma prescriva o meno il rinvio nel corso del procedimento sommario. Questa è una circostanza che il giudice nazionale deve valutare allorché esamina il problema dell'obbligo del rinvio. La questione attuale è quella relativa ai criteri da seguire nel dichiarare se, in base al diritto comunitario, sussista o meno l'obbligo del rinvio.

5. A domanda di un membro della Corte, il governo federale ha dichiarato che, interpretando in modo meramente letterale l'art. 177 del trattato e ponendo particolarmente l'accento sul plurale del termine «decisione» nella frase «avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale», si può avere l'impressione che in questo articolo si faccia riferimento a giudici le cui pronunce non sono più in generale impugnabili, quindi solo alle Corti di cassazione od organi analoghi. Si giungerebbe così, però, ad escludere dalla competenza interpretativa della Corte, in certi casi, completi settori della giurisprudenza.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 maggio 1977.

In diritto

1 L'Oberlandesgericht di Karlsruhe, con ordinanza 7 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 1976, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni interpretative vertenti sul 3° comma dello stesso art. 177, nonché su alcuni altri articoli del trattato, in ispecie sugli

artt. 36 e 86, sotto il profilo dei loro effetti sulla tutela del diritto al marchio. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ai giudici tedeschi, da un'impresa la quale, allegando che i diritti al marchio di cui era titolare relativamente ad un determinato prodotto farmaceutico erano stati lesi dal comportamento di un'altra impresa, chiedeva un provvedimento urgente (einstweilige Verfügung) che vietasse alla seconda impresa l'uso dei marchi in questione.

La sentenza del Landgericht di Friburgo, con cui la richiesta veniva accolta, veniva impugnata dinanzi all'Oberlandesgericht di Karlsruhe; questo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte i tre quesiti di cui sopra.

2 Con la prima questione si chiede se un giudice nazionale sia tenuto, a norma dell'art. 177, 3° comma del trattato

«a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione del diritto comunitario qualora:

— tale questione venga sollevata nell'ambito di un procedimento mirante a ottenere un provvedimento urgente;

— non sussista più alcun rimedio giurisdizionale avverso la decisione emanata nell'ambito di detto procedimento;

— le parti possano tuttavia promuovere un procedimento ordinario avente lo stesso oggetto del procedimento sommario e nel corso del quale si manifesti eventualmente la necessità di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE.»

3 Il codice tedesco di procedura civile contempla la possibilità per il giudice competente di adottare, in un procedimento sommario, provvedimenti cautelativi diretti, in caso d'urgenza, a salvaguardare determinati diritti minacciati.

Se il provvedimento viene adottato mediante ordinanza, senza trattazione orale, la parte soccombente può far opposizione dinanzi allo stesso giudice, contro la cui decisione puo essere interposto appello dinanzi al giudice superiore, il quale si pronunzia in via definitiva sulla domanda di provvedimento urgente, senza che le parti possano esperire un'ulteriore impugnazione nell'ambito dello stesso procedimento.

Il resistente nel procedimento sommario che sia rimasto soccombente, può esigere però, con domanda da proporre al giudice di primo grado, che il richiedente nello stesso procedimento promuova un giudizio di merito il quale sarà retto dalle norme processuali civili ordinarie. Benché accada sovente — specie nel settore della tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale — che la decisione emanata in sede d'urgenza venga considerata dalle parti come pronuncia definitiva, la possibilità di promuovere il giudizio di merito o di costringere la controparte ad esperire l'azione non è affatto priva d'importanza pratica. D'altro canto, a quanto risulta dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti nella fattispecie, il giudizio di merito è stato promosso.

4 L'art. 177 del trattato, in forza del quale la Corte è competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato nonché sull'interpretazione e sulla validità degli atti del diritto comunitario derivato, al 3° comma recita:

«Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa pronunciarsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.»

La prima questione del giudice a quo riguarda unicamente questa disposizione e non il 2° comma, a norma del quale gli altri giudici nazionali possono sottoporre domande pregiudiziali alla Corte, senza però esservi obbligati. Benché quindi la Corte non debba, nella presente causa, pronunciarsi sull'interpretazione del 2° comma, è tuttavia opportuno rilevare che è assodato che il carattere sommario e l'urgenza di un procedimento nazionale non impediscono alla Corte di considerarsi validamente adita a norma di detto comma ogni volta che un giudice nazionale ritenga necessario valersene.

5 Nell'ambito dell'art. 177, il quale mira a garantire che il diritto comunitario sia interpretato e applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri, il 3° comma deve particolarmente impedire che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie. Nel caso dei procedimenti sommari e d'urgenza, come quello in esame, relativi a provvedimenti cautelativi, le esigenze imposte da detto scopo sono rispettate se vi è la possibilità di riesame di qualsiasi questione risolta provvisoriamente nel procedimento sommario, nel corso di un giudizio di merito normale, indipendentemente dal fatto che il giudizio debba essere iniziato in ogni caso ovvero solo ad iniziativa del soccombente. In questa situazione è rispettata la finalità specifica dell'art. 177, 3° comma, poiché l'obbligo di rinvio pregiudiziale insorge nell'ambito del giudizio di merito.

6 La prima questione va quindi risolta come segue: l'art. 177, 3° comma del trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario («einstweilige Verfügung»), nemmeno se la decisione da adottarsi nell'ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, sempreché le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell'art. 177.

7 Il giudice proponente ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulla seconda e sulla terza questione solo in caso di soluzione affermativa della prima. Poiché detta questione è stata risolta negativamente, è superfluo risolvere ora il secondo ed il terzo quesito.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Per le parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziando sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe con ordinanza 14 ottobre 1976, dichiara:

L'art. 177, 3° comma del trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario («einstweilige Verfügung»), nemmeno se la decisione da adottarsi nell'ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, sempreché le parti processuali possano dare inizio

o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell'art. 177.

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 maggio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 5 MAGGIO 1977

Signor presidente,
signori giudici,

1. Nella presente causa sono stati sottoposti alla Corte due quesiti di natura assai diversa. Vi è stato chiesto anzitutto di determinare la portata dell'obbligo di rinvio alla Corte contenuto nell'articolo 177, ultimo comma, del trattato CEE, avendo riguardo a un procedimento giudiziario interno che appartiene alla categoria dei procedimenti «d'urgenza» o «en référé». In secondo luogo, sono state prospettate delle questioni d'interpretazione degli articoli 36 e 86 del trattato CEE in relazione alla tutela del marchio; ma subordinatamente all'ipotesi che il quesito precedente riceva una determinata risposta. La Corte ha deciso di scindere l'esame di questi due ordini di problemi, limitandosi in questa fase ad affrontare il primo di essi. Ciò mi consentirà di essere molto succinto nell'esposizione dei fatti da cui è scaturito il procedimento interno, nell'ambito del quale il giudice nazionale ha posto alla Corte le domande di interpretazione del diritto comunitario sopra indicate.

La società tedesca Hoffmann-La Roche, che costituisce una delle filiali del gruppo multinazionale Roche-SAPAC, fabbrica un tranquillante denominato Valium, utilizzando una licenza rilasciatale dalla società Hoffmann-La Roche di Basilea, e lo mette in commercio nella Repubblica federale sotto la denominazione Valium Roche. Ciascuna di queste due denominazioni è internazionalmente protetta mediante marchi depositati, di cui è titolare la ditta Hoffmann-La Roche AG di Basilea. La società tedesca Hoffmann-La