DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1985

relativa ad un procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/30.017 – Diritto di costituzione: Rose)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/561/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 2, 3 e 4,

vista la denuncia presentata da René Royon alla Commissione il 31 gennaio 1980 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione di iniziare la procedura il 9 dicembre 1983,

vista la domanda d'attestazione negativa e la notifica presentate il 27 aprile 1985 da Alain Meilland, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17,

dopo aver dato alle imprese interessate il modo di far valere il loro punto di vista in merito agli addebiti contestati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Le parti

1. Le parti implicate nel presente caso svolgono la loro attività principale nel settore economico delle piante ornamentali e sono specializzate nella specie «Rose» che costituisce un mercato particolare.

2. La società in nome collettivo Meilland e Cie, con sede ad Antibes sfrutta in tutti i paesi le varietà di rose create e diffuse con il nome Selection Meilland.

I soci sono:

— Alain Meilland,

— Marie-Louise Paolino, vedova di Francis Meilland,

— Raymond Richardier.

Le attività dell'impresa comprendono la costituzione di nuove varietà di rosai, la produzione delle piante, lo sfruttamento delle medesime (piante da giardino) o dei fiori (fiori recisi) e la loro distribuzione all'ingrosso e al dettaglio tramite una rete di licenziatari e sottolicenziatari su scala internazionale.

La società a responsabilità limitata Universal Plants, di Cannet des Maures, è specializzata in particolare nella produzione di rosai. Essa costituisce, inoltre, un certo numero di varietà e detiene i relativi diritti di sfruttamento.

I soci sono:

— Alain Meilland,

— Raymond Richardier,

— e Marie-Louise Paolino, precitata, cura l'amministrazione.

Le due imprese suddette agiscono sotto la denominazione Universal Rose Selection-Meilland (URS-M, qui di seguito «Meilland»).

Data l'importanza economica qualitativa e quantitativa delle sue varietà, offerte in numerosi paesi ed, in particolare, sui due principali mercati della pianta ornamentale, che sono l'America settentrionale e l'Europa, Meilland è da trent'anni uno dei principali costitutori e produttori mondiali di rose. Il fatturato è di circa 12 milioni di ECU, realizzati per due terzi nei paesi della Comunità, se si prende in considerazione sia le vendite della sua produzione sia i canoni percepiti sullo sfruttamento delle sue varietà da parte dei terzi.

3. In Francia, Meilland ha concesso lo sfruttamento commerciale delle sue varietà a Francisque Richardier e consorte (qui di seguito «Richardier»), legati a Raymond Richardier da vincoli familiari. Essi hanno il diritto esclusivo di produrre e di vendere, anche tramite terzi, in quel paese i rosai e i fiori recisi delle varietà Selection Meilland, in esecuzione di un contratto concluso con Meilland il 30 settembre 1968. A questo titolo, essi operano sotto la denominazione Universal Rose Selection-France (URS-F), a Tassin-

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

la-Demi-Lune, in qualità di licenziatari generali e a loro volta concedono sottolicenze ai vivaisti e agli orticoltori francesi che desiderano sfruttare queste varietà.

4. Nel 1971 anche R. Royon, allora dipendente di Meilland come direttore con funzioni amministrative, con particolare competenza in materia di diffusione internazionale delle varietà Selection Meilland, era divenuto, parallelamente e a titolo indipendente, uno dei sottolicenziatari di Richardier. A questo titolo, egli produceva in serra, nella sua impresa «Les Roses du Capitou» a Antibes, fiori recisi di piante delle varietà Selection Meilland tra cui la varietà Sonia. Nel 1983, Royon cessava la propria attività e cedeva gli stabilimenti.

B. I prodotti e la loro distribuzione

5. I prodotti oggetto del contratto esaminato nella presente procedura, sono i rosai e le rose recise delle varietà Sweet Promise-Sonia Meilland e Pitica/Kyria, che sono varietà Selection Meilland; la seconda è una mutazione naturale della prima ed è stata scoperta nelle serre Royon nel 1971. Le varietà Selection Meilland sono destinate in generale sia agli orticoltori specializzati nella produzione di fiori recisi venduti come tali al consumatore, sia ai privati come piante da giardino. In pratica tutte queste varietà sono protette, generalmente da un certificato di costituzione vegetale in tutti gli stati membri – tranne la Grecia ed il Lussemburgo – e in certi paesi terzi, talvolta da un brevetto; inoltre ciascuna di esse è distribuita sotto un marchio di fantasia di cui è stato effettuato il deposito internazionale. Nel gennaio 1980, data alla quale risale la denuncia, venivano coltivate circa 150 varietà Selection Meilland con una produzione superiore a 1 000 o 2 000 piedi; nell'insieme della Comunità ed in 25 paesi del mondo, 24 di esse, tra cui la varietà Sonia, erano utilizzate al fine di essere vendute sotto forma di fiori recisi. Parallelamente numerose altre varietà venivano utilizzate da Meilland esclusivamente come materiale da selezione.

6. a) Per quel che riguarda i rosai da giardino, destinati ai privati, si calcola che il numero di piedi venduti ogni anno in Europa ammonta a 150 milioni. Circa 20 milioni sono varietà protette e rappresentano un volume d'affari al dettaglio di circa 30 milioni di ECU. Essi sono forniti per due terzi dai quattro costitutori principali – i tedeschi Kordes e Tantau ed i francesi Meilland e Delbard – o dai loro licenziatari nei diversi paesi della Comunità.

b) Per quel che riguarda il commercio dei fiori recisi, che è realizzato per il 90 % con varietà protette, si reputa che ammonti a 200 milioni il numero dei piedi di rosaio che sono sfruttati dai rosaisti di tutto il mondo. I due terzi si trovano in Europa e rappresentano 3 000 ettari di serre; quivi, in media 20 milioni di questi piedi sono rinnovati ogni anno per una somma di circa 25 milioni di ECU. Se si tiene conto delle importazioni provenienti dai paesi terzi, circa cinque miliardi di rose recise sono vendute ogni anno ai privati nella Comunità. Più o meno la metà di questa cifra è costituita da varietà di rose che sono protette a nome di quattro grandi produttori (Meilland e Kordes, più o meno a parità secondo gli anni, poi l'americano Hill ed, infine, l'olandese De Ruiter).

7. In generale le varietà coltivate sono «creazioni» in quanto sono il frutto di una ricerca condotta sul almeno due varietà preesistenti, mediante incroci più o meno sistematici nell'ambito di una selezione creativa. Negli stabilimenti dei costitutori, come del resto in natura, le «selezioni» d'incrocio possono anche avvenire empiricamente per effetto di fattori quali il vento o gli insetti, pur essendo certe varietà il risultato di mutazioni. Si distingue la «mutazione naturale», comparsa spontaneamente su un piede di una varietà preesistente, dalla «mutazione provocata» artificialmente con procedimenti scientifici più o meno aleatori.

La mutazione consiste in un ramo, comunemente denominato «mutazione» o «sport», che compare su un piede di una varietà preesistente, la cosiddetta «varietà madre». Germogli prelevati dal primo ramo consentono di moltiplicarli all'infinito mediante innesto, conservandone le caratteristiche. La mutazione naturale, commercialmente conveniente, è un fenomeno relativamente raro e per di più generalmente individuabile solo dall'occhio competente di un esperto. Per essere legalmente protetta in quanto «costituzione vegetale», in Francia e nei paesi in cui vige un sistema di protezione che si ispira alla Convenzione UPOV (Convenzione internazionale per la protezione della costituzione vegetale, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961), la mutazione deve subire, come ogni nuova varietà, i necessari esami preliminari per accertare la presenza delle caratteristiche richieste dalla legge. Sia le mutazioni che le varietà ottenute mediante selezione, vengono sottoposte all'uopo ad una serie di esami che si estendono su più cicli vegetativi ed il cui esito è differito ed incerto; l'opportunità di impiegare le relative spese va quindi valutata in base all'esperienza e alla conoscenza del potenziale mercato.

8. Nel caso specifico in cui, come per la varietà Pitica/Kyria, un terzo ha scoperto una mutazione naturale su un piede di una varietà madre già essa stessa protetta a nome del primo costitutore, si pone il problema di stabilire la portata degli eventuali rispettivi diritti – ossia dei diritti del terzo scopritore e del costitutore iniziale – sulla nuova varietà risultante da tale mutazione. Nel campo delle specie vegetali, questa questione di principio riveste una considerevole importanza economica specialmente in materia orticola e florale, poiché qualsiasi nuova varietà – sia essa mutazione o creazione – può ottenere rapidamente un successo notevole e conquistare una considerevole quota di mercato come ad esempio a suo tempo la rosa Baccara o la Sonia.

I rapporti tra il costitutore della varietà madre mutata per cause naturali o della varietà costituente la base della variazione e il terzo che ha scoperto o creato la nuova varietà sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della legge francese n. 70-489, dell'11 giugno 1970, relativa alla protezione delle costituzioni vegetali:

a) Articolo 1, paragrafo 1:

«Agli effetti della presente legge, per costituzione vegetale si intende la nuova varietà vegetale, creata o scoperta».

b) Articolo 3, paragrafo 1:

«Per ogni costituzione vegetale può essere rilasciato un titolo, il cosiddetto certificato di costituzione vegetale, che conferisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, introdurre nel territorio nel quale la presente legge è d'applicazione, vendere o offrire in vendita tutta la pianta o parte di essa, come pure tutti gli elementi di riproduzione o moltiplicazione vegetativa della varietà considerata e delle varietà da essa ottenute per ibridazione, quando la loro produzione esiga l'uso ripetuto della varietà iniziale».

c) Articolo 23, paragrafo 2:

«Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, non è lesiva dei diritti del titolare di un certificato di costituzione l'utilizzazione della varietà tutelata come base della variazione per ottenere una nuova varietà».

La legge francese si ispira alla Convenzione UPOV il cui articolo 5, paragrafo 3 dispone che:

«l'autorizzazione del costitutore non è necessaria per l'uso di una nuova varietà come base di variazione per la creazione di altre nuove varietà né per la loro commercializzazione»,

e che tale autorizzazione è obbligatoria solo:

«quando l'impiego ripetuto della nuova varietà è necessario alla produzione su scala commerciale di un'altra varietà».

Nel caso di specie è sufficiente constatare che l'articolo 1, paragrafo 1, della legge francese non distingue a seconda che la varietà sulla quale è stata scoperta una mutazione era o meno essa stessa già protetta dal nome di un costitutore iniziale; il diritto di costituzione vegetale per la nuova varietà Pitica/Kyria scoperta dal sig. Royon, spettava dunque a quest'ultimo se non in esclusiva almeno per una parte essenziale nel quadro di una divisione ex lege dei diritti relativi a questa nuova costituzione. Sulla base di queste disposizioni, Meilland ha rivendicato ex lege, nel corso della procedura, non già un diritto esclusivo, ma una soluzione del tipo «coproprietà» riguardante la varietà Pitica/Kyria.

9. Nel quadro dello sfruttamento delle varietà Selection Meilland in Francia, di cui ha ottenuto la licenza, Richardier fornisce liberamente a tutti gli orticoltori e vivaisti che ne facciano richiesta tre tipi di sottolicenze non esclusive, eventualmente cumulative, per ciascuna varietà che essi desiderino sfruttare:

a) del contratto «fiori recisi» che concede una sottolicenza per produrre esclusivamente fiori recisi e venderli all'ingrosso e al dettaglio,

b) del contratto «vivaista fiori recisi», che concede una sottolicenza per produrre e vendere esclusivamente rosai destinati ad essere venduti all'ingrosso agli orticoltori che producono fiori recisi (titolari di un contratto «fiore reciso»),

c) del contratto «giardino» che concede una sottolicenza per produrre esclusivamente rosai e venderli al dettaglio e all'ingrosso alla clientela privata.

In seguito all'estensione della rete Meilland e alla stipulazione di un contratto per varietà concessa, sono migliaia i contratti di contenuto analogo conclusi in Francia con circa 900 sottolicenziatari di Richardier.

C. Gli accordi

10. L'accordo di cui trattasi è il contratto di sottolicenza «fiori recisi», concluso tra URS-F (Richardier) e R. Royon il 28 ottobre 1971, il quale contiene la seguente clausola relativa alle mutazioni:

Articolo X: «L'utilizzatore si impegna ad informare il distributore o il suo rappresentante, entro 15 giorni, della comparsa di qualsiasi mutazione dei rosai della varietà oggetto del presente contratto, che egli utilizza per ottenere fiori recisi. Questa mutazione, che resterà di proprietà di Universal Rose Selection-Meilland, dovrà esserle rimessa affinché possa esaminarla e giudicarne l'idoneità alla commercializzazione. In caso affermativo, Universal Rose Selection-Meilland retribuirà l'utilizzatore in base alle caratteristiche qualitative della nuova varietà».

Dal 1974 questa clausola è stata sostituita dalla seguente:

Nuovo articolo XII: «Mutazioni: l'utilizzatore si obbliga ed informare il distributore o il suo rappresentante, entro 15 giorni, della comparsa di qualsiasi mutazione dei rosai della varietà di cui all'articolo 17, da cui ottiene fiori recisi. L'utilizzatore dovrà rimettere tale mutazione al distributore affinché questo possa esaminarla e giudicarne l'idoneità al certificato di costituzione vegetale e alla commercializzazione.

Il distributore dovrà comunicare la propria decisione all'utilizzatore entro tre anni della consegna, periodo durante il quale l'utilizzatore si asterrà dal moltiplica-

re questa varietà a fini commerciali. Qualora decida di lanciare sul mercato la mutazione, il distributore dovrà darne notizia all'utilizzatore. In mancanza di accordo, il compenso sarà fissato in misura del 15 % dei canoni lordi per tutta la durata dello sfruttamento della nuova varietà. Le spese di sperimentazione, protezione e distribuzione saranno interamente a carico del distributore.

Qualora il distributore non abbia comunicato la propria decisione nel termine di tre anni, si presume che egli abbia rinunciato al proprio diritto sulla mutazione, che sarà quindi tenuto a restituire all'utilizzatore».

Inoltre, dal 1974, a detto contratto è stato aggiunto un articolo VIII, intitolato Garanzia, del seguente tenore:

Articolo VIII: «Garanzia: Il distributore si limita a garantire l'esistenza materiale del brevetto, della domanda di certificato di costituzione vegetale o del certificato stesso.

L'utilizzatore s'impegna a non impugnare questi titoli.

In caso di rigetto della domanda di certificato di costituzione vegetale o di annullamento del brevetto o del certificato stesso ad instanza di un terzo, il contratto si considererà risoluto dal giorno del passaggio in giudicato di dette decisioni senza indennità né da una parte né dall'altra. Il distributore tratterrà i canoni versati e potrà pretendere i canoni già maturati alla data della decisione definitiva.

Da tale data l'utilizzatore non sarà più tenuto a pagare alcun canone».

11. Le clausole sulle mutazioni dell'accordo erano state stipulate inizialmente tra Richardier e Royon in base ad un contratto di licenza concluso il 30 settembre 1968 tra URS-M (Meilland) e URS-F (Richardier), che conteneva a sua volta la clausola seguente:

Articolo IV-(5): «I coniugi Richardier informeranno URS-Meilland di tutte le eventuali mutazioni di nuove varietà di rose sui rosai sfruttati da essi o dai loro sottolicenziatari. Le mutazioni resteranno di proprietà di URS-Meilland, che valuterà l'opportunità di metterle in commercio».

Al 30 ottobre 1972, questa clausola è stata però sostituita dalla clausola seguente:

Nuovo articolo IV-(5): «I coniugi Richardier informeranno URS-Meilland di qualsiasi eventuale mutazione di nuova varietà di rosa sui rosai sfruttati da essi o dai loro sottolicenziatari».

A tale modifica del contratto di licenza di base non ha fatto riscontro, per quanto riguarda le mutazioni, un adattamento dell'accordo concluso tra Richardier e Royon il 28 ottobre 1971.

12. Negli altri stati membri le varietà Selection Meilland sono sfruttate, secondo il caso, da licenziatari esclusivi o da agenti di Meilland, che distribuiscono sottolicenze a circa 2 000 sottolicenziatari. Salvo in Germania, questi ultimi hanno l'obbligo di non contestare i titoli di protezione dell'inventore e di trasferirgli la proprietà delle mutazioni. Per quel che riguarda la Germania, tutti i contratti conclusi a partire dal 1972 da Meilland e dal suo licenziatario tedesco Strobel & Co. con sottolicenziatari, figura una nuova clausola sulle mutazioni, del seguente tenore:

«1) Qualora nel corso della moltiplicazione vegetativa delle varietà oggetto del presente contratto il licenziatario scopra mutazioni (sports), egli è tenuto ad avvertirne l'agente. Quest'ultimo, o il suo rappresentante, può esaminare la mutazione in loco ma non può influire sulla sua futura utilizzazione.

Il licenziatario, in quanto inventore di questa mutazione, può riservarsi il diritto sulla nuova varietà ottenuta da tale sport, salvo che il giudice decida diversamente, in conformità del paragrafo 12, secondo comma della legge sul certificato di costituzione. Se il licenziatario intende alineare il proprio diritto su detto sport a norma dei paragrafi 1 e 2 o far licenziare la mutazione, l'agente conserva un diritto d'opzione».

13. Migliaia di contratti simili all'accordo in causa sono conclusi sia da Meilland che dagli altri grandi costitutori di rose nella Comunità. Questo è il contesto economico nel quale si situa l'accordo in causa.

14. La versione modificata nel 1974 del contratto tipo «fiori recisi», sottoscritto da Royon (nuovo articolo XII sulle mutazioni), e articolo VIII intitolato Garanzia, che comporta la clausola di non impugnazione, è stata notificata da Meilland con domanda di attestazione negativa il 27 aprile 1985, vale a dire più di nove mesi dopo l'audizione orale del 4 luglio 1984.

D. L'applicazione alla Pitica/Kyria dell'articolo X del contratto URS-F (Richardier)/R. Royon

15. Superando la rosa Baccara, divenuta di dominio pubblico nel 1974 dopo aver fornito 25 milioni di piedi, la Sonia è la rosa che ha registrato il maggior successo di vendita con circa 40 milioni di piedi piantati in 15 paesi dalla sua creazione nel 1960, precedendo la Visa – circa 15 milioni di piedi – e risultando nettamente in testa a tutte le altre varietà. Nel 1984 circa 40 varietà Selection Meilland venivano sfruttate per «fiori recisi». Oltre alle varietà citate, dieci varietà avevano fornito complessivamente da uno a cinque milioni di piedi, le altre meno di un milione: tra queste ultime figurava, a livello intermedio, la varietà Pitica/Kyria con circa 500 000 piedi.

Queste varietà contavano allora, insieme a Pitica, sei mutazioni naturali scoperte da terzi nei rispettivi stabilimenti, mutazioni che rappresentavano in totale circa quattro milioni di piedi piantati per «fiori recisi» in una decina di paesi.

16. Nel 1971, Royon annunciò la scoperta di varie mutazioni naturali della varietà Sonia nello stabilimento «Roses du Capitou» di sua proprietà ad Antibes. In applicazione del citato articolo 10 del contratto concluso il 28 ottobre 1971 con Richardier, egli inviava immediatamente alcuni innesti a Meilland affinché li esaminasse. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 10 dicembre 1973 Royon depositava, a titolo cautelare, una domanda di certificato di costituzione per una di tali varietà, sotto la denominazione varietale di Pitica, e ne informava Meilland.

Con lettera del 7 marzo 1974, egli ribadiva il proprio interesse per questa nuova varietà; Meilland rivendicava allora i propri diritti sulla stessa come risulta da una lettera del 10 aprile 1974 a Royon, redatta nei seguenti termini:

«Essendo stata questa mutazione, alla quale Lei ha attribuito il riferimento «RR7», scoperta nelle sue piantagioni di «Sweet Promise/Sonia Meilland», oggetto del contratto di licenza n. 1442-2, sottoscritto il 28 ottobre 1971 tra Universal Rose Selection-France (Signor Francisque Richardier) e Lei stesso, potremmo convenire quanto segue:

1) In caso di nostra decisione positiva entro il 31 marzo 1975 in merito al lancio della varietà di cui trattasi:

   — Lei ci cederà il titolo di protezione che ha già giudicato necessario depositare a titolo cautelare;

   — da parte nostra, ci impegnamo a versarLe annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno il 15 % dei canoni lordi percepiti durante il periodo di sfruttamento di detta varietà in tutti i paesi e territori;

   — le spese di sperimentazione, di tutela (in particolare quelle da Lei già impegnate) e di distribuzione resteranno interamente a nostro carico.

2) In caso di nostra decisione negativa entro il 31 marzo 1975 quanto al lancio di detta varietà, ci impegnamo a rinunciare al nostro diritto su questa mutazione».

17. Si apriva allora un periodo di negoziati, nel corso dei quali Royon giudicava insufficiente il compenso offerto da Meilland, manifestando l'intenzione di sfruttare egli stesso la rosa Pitica e di chiederne la protezione in tutti i paesi nei quali Meilland decidesse di rinunciare ai propri diritti. Il 18 novembre 1974, ossia a meno di un mese dalla scadenza del termine di un anno aperto dalla domanda di certificato del 10 dicembre 1973, per iniziare le formalità di protezione negli altri paesi, Meilland annunciava formalmente le proprie intenzioni:

— proteggere la varietà in tutti i paesi in cui fosse possibile;

— chiedere in questi paesi la tutela dello sfruttamento sia in «fiori recisi», sia in «giardino»;

— non aumentare il tasso di compenso spettante allo scopritore dal contratto di sottolicenza del 28 ottobre 1871, modificato nel 1974.

Su questa base il 23 novembre 1974 fu stipulato un contratto di cessione le cui clausole principali erano le seguenti:

a) con atto distinto, Royon cede a Meilland (nella fattispecie a Universal Plants Sarl) la sua domanda di certificato di costituzione in Francia n. 00730 per la varietà di Pitica, nonché i suoi diritti di priorità negli altri paesi e, in generale, tutti i propri diritti all'invenzione;

b) Meilland si impegna a rimborsare integralmente le spese sostenute de Royon per la registrazione di Pitica e provvede a richiederne la protezione in tutti i paesi in cui sia possibile (in particolare: paesi del mercato comune, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Marocco, Ungheria) (articli 2, 3 e 4); i titoli di protezione ai quali Meilland dovesse successivamente rinunciare verrebbero retrocessi gratuitamente a Royon (articolo 5); Meilland s'impegna ad attribuire a Pitica una denominazione commerciale protetta in tutti i paesi con il marchio di fabbrica, che Royon potrà liberamente usare (articolo 6); la cessione, da parte di Royon di tutti i propri diritti sarà compensata con un canone pari al 15 % dei canoni lordi corrisposti dai licenziatari di Pitica (articolo 7); Royon resta libero di produrre fiori recisi della varietà Pitica nel suo stabilimento «Roses du Capitou», e le licenze di moltiplicazione da lui già concesse ad orticoltori saranno confermate fermo restando il diritto esclusivo di Meilland a qualsiasi altra forma di sfruttamento (articoli 8, 9 e 10); Meilland s'impegna a dare a Pitica la maggior possibile diffusione, ma resta unico arbitro delle decisioni concernenti la commercializzazione; egli s'impegna altresì a offrire questa varietà al pari delle altre varietà di cui Universal Plants detiene i diritti esclusivi di lancio e di distribuzione (articoli 11 e 12); Meilland s'impegna a compiere tutti gli esperimenti necessari per stabilire l'idoneità di Pitica allo sfruttamento in «giardino», ad informare Royon dei risultati ed eventualmente ad applicare le clausole del presente contratto allo sfruttamento in «giardino» (articolo 13).

18. Nel luglio 1977, Meilland dichiarava la rosa Pitica inadatta allo sfruttamento per piante da giardino, sulla base degli esperimenti realizzati da lui stesso, o dai suoi agenti o licenziatari, nei Paesi Bassi, in Germania, negli Stati Uniti e in Israele. Nell'agosto 1977 i diritti di protezione della suddetta varietà in Ungheria e Marocco venivano retrocessi gratuitamente a Royon e si rinunciava per mancanza di interesse ad ogni protezione in Svezia e Danimarca. La commercializzazione di questa varietà di «fiori recisi» è iniziata nel 1978, data alla quale le è stato attribuito il marchio Kyria, il cui deposito internazionale è avvenuto a nome di Meilland. All'epoca le piantagioni di Pitica-Kyria comprendevano 50 000 piedi suddivisi in tre paesi; alla fine del 1980 esse raggiungevano complessivamente 265 000 piedi localizzati in parecchi paesi (in Francia, in Giappone, negli Stati Uniti, nell'America latina e in misura molto minore in Italia e in Svizzera). Questa varietà nel 1984 raggiungeva 500 000 piedi, situandosi così al ventesimo posto nell'ambito delle altre sessanta varietà Meilland coltivate per la vendita in fiori recisi sin dalle origini. Le altre mutazioni scoperte da terzi (Prive, Carinella e Carlita) sono state prodotte rispettivamente in cinque, quattro e tre paesi, raggiungendo complessivamente da 500 000 e 1 000 000 di piedi a seconda dell'accoglienza innanzitutto dei licenziatari, indi del pubblico. In via generale, il numero e l'entità dei fattori che favoriscono o contrastano il successo di una varietà su un mercato sono in gran parte imprevedibili e non sempre dipendono direttamente dalle decisioni e dai mezzi impiegati dal costitutore e dai suoi agenti. Inoltre, specie per la Pitica che per il suo colore rosa pallido rientra nella gamma della varietà madre Sonia, anch'essa rosa, lo sfruttamento nell'ambito di una collezione di varietà è necessariamente subordinato alle esigenze della collezione.

E. La denuncia di Royon e le deduzioni di Meilland

19. Il 28 gennaio 1980 Royon ha denunciato l'articolo X del suo contratto del 28 ottobre 1971 con Richardier per violazione delle regole di concorrenza del trattato CEE. Egli ritiene che tale clausola abbia obbligato a cedere a Meilland i propri diritti sulla varietà Pitica con il contratto del 23 novembre 1974 le cui clausole, specie in materia di compenso, gli sono state imposte senza discussione. Egli ritiene inoltre che Meilland, nonostante la sua rete mondiale di distribuzione e produzione, non abbia fatto per questa varietà ogni possibile sforzo commerciale. Royon ritiene che il contestato articolo X e la sua generalizzazione a tutti i sottolicenziatari utilizzatori delle rose Selection Meilland impedisca loro di vendere sul mercato internazionale le nuove rose da essi scoperte, falsando il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

La procedura, aperta il 9 dicembre 1983 in seguito a tale denuncia, è stata estesa dalla Commissione alla clausola di non impugnazione contenuta nello stesso contratto tipo di licenza di URS-F (Richardier) (vedi punto 10 in fine: articolo VIII intitolato «Garanzia») che vieta al sottolicenziatario di impugnare i titoli di costituzione vegetale rilasciati a Meilland.

20. Meilland ha dedotto a sua difesa soprattutto gli argomenti seguenti:

a) Quanto all'articolo X cui si riferisce la denuncia, esso non è stato applicato a Royon poiché questi, in quanto dipendente di Meilland come direttore fino al febbraio 1972, ha rimesso allora al datore di lavoro le mutazioni di Sonia scoperte nel 1971. Inoltre, per la stessa ragione, Royon non godeva a tale data della libertà di esercitare indipendentemente l'attività di costitutore. Infine, non ha rispettato egli stesso il contratto impugnato innanzitutto firmando il 10 dicembre 1973 una domanda di certificato di costituzione vegetale per una varietà che Meilland non aveva giudicato opportuno scegliere, in seguito non invocando espressamente l'articolo X del contratto nel corso delle trattative ulteriori. Meilland non ha d'altra parte mai invocato l'articolo X nei confronti dei propri licenziatari o sottolicenziatari; del resto, dal 1974 il nuovo articolo XII dei suoi contratti riconosce i diritti dello scopritore sulle mutazioni e conferisce a Meilland solo un diritto di opzione, a suo parere del tutto legittimo. Meilland osserva in proposito che il problema del rilascio di un certificato di costituzione per una mutazione scoperta su un piede di una varietà madre già protetta a nome del primo costitutore si pone in termini fondamentalmente diversi da quello del rilascio di un brevetto per il miglioramento di un'invenzione industriale protetta; in effetti il brevetto di perfezionamento presuppone l'esistenza di un brevetto principale, il quale richiede a sua volta uno «sforzo inventivo» che manca del tutto nella scoperta fortuita di una mutazione. Nella fattispecie non vi è alcun motivo di far beneficiare Royon di quello che, in un certo senso, è un brevetto di perfezionamento; infatti, da un lato, la «capacità di mutazione» è già intrinsecamente compresa nel capitale genetico della varietà madre e quindi il merito spetta esclusivamente al creatore di detta varietà; d'altra parte, il ramo derivato dalla mutazione naturale di una rosa, specie a riproduzione asessuata, è già per sé una nuova varietà che risponde alle condizioni della protezione legale poiché le sue caratteristiche naturali soddisfano, quanto a distinzione, omogeneità e stabilità, i requisiti previsti dalla legge, senza alcun intervento dello scopritore.

D'altra parte, secondo Meilland, non essendo il problema dei diritti sulla mutazione regolato espressamente dalla summenzionata legge france-

se, relativa alla protezione delle costituzioni vegetali, è normale che, nel silenzio della legge, le parti di un contratto di licenza di una costituzione vegetale statuiscano di comune accordo in proposito. Meilland ritiene di aver fatto tutto sommato, per la varietà Pitica, gli stessi sforzi di promozione commerciale che per le altre varietà, tenuto conto delle esigenze di gestione del gruppo, sebbene un primo esame nel 1971 avesse effettivamente sottovalutato le qualità intrinseche della nuova varietà. Ad ogni modo, il licenziatario che effettua la scoperta non ha generalmente né i mezzi né la volontà di lanciarsi nello sfruttamento di una mutazione o preferisce rimetterla – anche spontaneamente – a Meilland se non altro per approfittare della sua rete di distribuzione mondiale.

b) Quanto alla clausola che vieta al licenziatario di impugnare i titoli di costituzione vegetale di Meilland, questi osserva anzitutto che nessuno è obbligato a contrattare; viceversa, una volta accettate, tutte le clausole di un contratto devono essere rispettate in buona fede dalle parti, che hanno liberamente espresso il loro consenso; di conseguenza è assurdo che il licenziatario cerchi di sfruttare i vantaggi della licenza di un diritto di proprietà intellettuale e riservarsi nel contempo la possibilità di contestare tale diritto. Nella fattispecie Royon, ex dipendente di Meilland, di cui conosce prodotti e metodi, dispone di informazioni che lo pongono in una situazione particolarmente favorevole per creare o sfruttare situazioni litigiose. Inoltre la soppressione della citata clausola rappresenterebbe generalmente un premio alla parte inadempiente, che potrebbe così continuare ad utilizzare legalmente la licenza, pur non pagando i relativi canoni, per il solo fatto di averla impugnata, cioè in un certo senso con l'avallo giudiziale. Infine, le transazioni nei processi per contraffazione diventerebbero praticamente impossibili, essendo per lo più fondate sull'impegno del contraffattore di ritirare ogni istanza di nullità dei titoli dell'attore, implicando ciò manifestamente la sua definitiva rinuncia a proporre tale istanza.

Tutto ciò che priverebbe il licenziante dei suddetti effetti positivi della clausola in questione scoraggerebbe inevitabilmente, nel lungo periodo, la politica di licenza non esclusiva praticata da Meilland e, in definitiva, vanificherebbe in vantaggi macroeconomici di tale politica, anche sul piano della concorrenza.

c) La notifica presentata il 27 aprile 1985 da Meilland non contiene nuovi elementi sostanziali rispetto alle argomentazioni e alle informazioni fornite nel corso della procedura, specie nell'audizione orale del 4 luglio 1984.

II. VALUTAZIONE

A. Articolo 85, paragrafo 1

21. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

22. Le parti sono imprese, ai sensi dell'articolo 85, che al momento dei fatti esercitavano la loro attività principale nel settore economico dei fiori ornamentali, e, ai sensi di tale articolo gli accordi di cui trattasi sono accordi tra imprese.

23. Le due clausole seguenti di detti accordi hanno per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune:

a) l'articolo X dell'accordo in causa concluso il 28 ottobre 1971 tra URS-F (Richardier) e il sottolicenziatario Royon, che obbliga quest' ultimo a rimettere a Meilland le mutazioni da esso eventualmente scoperte sui rosai della varietà concessa Sonia:

— il carattere restrittivo di questa prima disposizione risiede nel fatto che essa obbliga il licenziatario a rimettere di fatto completamente i diritti che esso è autorizzato a rivendicare sulle sue scoperte ai sensi della precitata legge francese; quindi, il contratto che priva il sig. Royon di tutti i diritti sulle mutazioni e lo riduce a percepire un canone, ha per conseguenza l'eliminazione del licenziatario in quanto potenziale offerente di mutazioni sia sul piano nazionale che sui mercati degli stati membri; in via generale, il carattere restrittivo di tale obbligo non è stato sostanzialmente mitigato dalle modifiche apportate nel 1974 ai contratti tipo (nuovo articolo XII), che limitano a tre anni il termine assegnato a Meilland per esigere l'esecuzione di detto obbligo da parte di tutti i suoi licenziatari o sottolicenziatari; nella fattispecie, la lettera indirizzata il 10 aprile 1974 a Royon da Meilland si riferiva espressamente al diritto di quest'ultimo sulla mutazione Pitica, che era apparsa nel 1971, ed è appunto in esecuzione di tale precedente obbligo contrattuale che Universal Plant Sarl e

Royon hanno stipulato il 28 ottobre 1971 il contratto che fissava le modalità di cessione dei diritti di Royon;

— gli argomenti addotti da Meilland per negare a Royon ogni diritto di proprietà sulla mutazione della varietà madre Sonia non possono essere accolti; infatti le mutazioni scoperte nelle serre di Royon nel corso dello sfruttamento della licenza di produzione e vendita concessagli da Richardier, sono da considerarsi indipendenti dalle attività di Royon, essendo queste attività direttamente connesse alle mansioni amministrative da lui esercitate nel gruppo Meilland; le parti non negano, come comprovato dall'esistenza del contratto di licenza oggetto della presente procedura, che Royon, nonostante le sue funzioni di direttore nel gruppo meilland, abbia nel contempo e con il consenso di Meilland gestito indipendentemente la sua impresa «Les Roses du Capitou»; il fatto, peraltro eccepito da Meilland, che la rosa è una specie a riproduzione asessuata e che le sue mutazioni hanno carattere naturale poiché è la stessa a determinarne le caratteristiche di omogeneità e di stabilità varietali, che ne giustificano la protezione legale, esclude di per sé ogni attività di costituzione di Royon incompatibile con i suoi obblighi verso l'allora datore di lavoro; d'altra parte, il fatto che sia nata una «varietà (la Pitica) nuova» a termini di legge implica di per sé un'attività inventiva che si è materializzata in questa varietà che indubbiamente esiste e presenta caratteristiche nuove; il fatto che l'invenzione abbia carattere involontario e fortuito e non implichi, come sostiene Meilland, uno «sforzo» inventivo, non è di per sé sufficiente per negare ad essa ogni protezione; va rilevato al riguardo che, in materia di costituzione vegetale, sia la legge francese summenzionata (in particolare l'articolo 1, primo comma) che le legislazioni degli altri stati membri, nonché la convenzione UPOV (gia menzionata), matrice comune, stabiliscono espressamente che la scoperta di una varietà può giustificare il rilascio di un certificato di costituzione vegetale allo stesso titolo della creazione di una varietà nel quadro di lavori di selezione; d'altra parte, l'attitudine di Royon alla corretta osservazione dell'esistenza e della qualità di una mutazione naturale procedeva a sua volta da un preliminare sforzo inventivo, quanto meno implicito, come comprovato, in particolare, dal fatto che un primo esame sfavorevole della mutazione da parte di Meilland è stato successivamente contraddetto dai fatti;

b) l'obbligo del licenziatario, previsto nello stesso contratto dall'articolo VIII intitolato «Garanzia», di non impugnare i titoli di protezione della varietà concessa:

— il carattere restrittivo di questa seconda clausola consiste nel fatto che essa priva il licenziatario della possibilità di intentare, come qualsiasi terzo, l'azione di annullamento per eliminare un ostacolo alla propria attività economica. Gli esami e le prove ufficiali che precedono il rilascio di un certificato di costituzione di una nuova varietà vegetale non mitigano tale restrizione; infatti essi non escludono del tutto l'ipotesi di un'attribuzione ingiustificata del diritto né implicano la preventiva rinuncia di imprese ad ogni opposizione o azione di contraffazione cui abbiano interesse; in via generale, anche quando un licenziatario può impugnare un titolo di proprietà intellettuale proprio grazie alle informazioni ricevute dal licenziante, il mantenimento di una libera concorrenza ed eventualmente l'annullamento di un diritto esclusivo indebitamente concesso rivestono un interesse pubblico, che prevale su qualsiasi considerazione sulle relazioni privilegiate tra le parti di un contratto di licenza.

24. Le restrizioni imposte da queste due clausole sono sensibili:

a) si tratta in effetti di restrizioni sensibili sul mercato dei prodotti di cui trattasi nella CEE, data l'importanza qualitativa e quantitativa su questo mercato della varietà di rose «Selection Meilland», e ciò soprattutto se si tiene conto del fatto che una sola varietà, eventualmente una mutazione da un licenziatario, può acquisire una posizione importante od anche dominante sul mercato; in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare la sentenza del 12 dicembre 1967 nella causa 23/67, Brasserie de Haecht [1], il carattere sensibile delle restrizioni constatate nella fattispecie deriva in particolare dall'effetto cumulativo che è prodotto dall'esistenza in Francia e negli altri stati membri di migliaia di contratti simili che obbligano per ogni varietà i licenziatari ed i sottolicenziatari a cedere al datore di licenza le mutazioni da essi scoperte e a non impugnare i titoli di protezione al medesimo concessi; tutto ciò conferisce complessivamente a queste restrizioni un'importanza economica ancor maggiore. Tali restrizioni tendono a concentrare presso Meilland tutte le varietà scoperte da centinaia di licenziatari;

b) le citate restrizioni pregiudicano altresì sensibilmente il commercio tra stati membri, tenuto conto, in particolare, dell'effetto cumulativo qui sopra descritto. Da un lato, l'obbligo di Royon di non

[1] Rec. 1967, pag. 532.

impugnare i titoli di protezione concessi è imposto anche all'insieme dei licenziatari e sottolicenziatari in tutta la Comunità, e vale anche per i diritti di Meilland negli altri stati membri, rafforzando così la posizione di Meilland nei confronti dei concorrenti in tutto il mercato comune; dall'altro, l'obbligo di Royon di rinunciare a tutti i suoi eventuali diritti sulle mutazioni è imposto ugualmente all'insieme dei licenziatari e sottolicenziatari nella Comunità a l'eccezione della Germania, e riguarda i diritti di Royon non solo in Francia ma negli altri stati membri; esso elimina quindi Royon stesso e in generale tutti gli altri licenziatari di Meilland, in quanto offerenti internazionali di questo tipo di varietà, da tutto il mondo ed in particolare dal mercato comunitario.

25. Ricorrono pertanto le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

B. Articolo 85, paragrafo 3

26. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva e senza:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

27. Per quanto attiene all'obbligo del licenziatario di rinunciare completamente ai suoi eventuali diritti sulle future mutazioni:

— nella fattispecie quest'obbligo di Royon non riguardava precisamente le sue attività di produzione, moltiplicazione o distribuzione della varietà Sonia ceduta in licenza o dei fiori recisi, che ne sono il prodotto finale; che esso non aveva anzi nulla a che vedere con le condizioni specifiche di produzione o di distribuzione e con gli sforzi o gli effetti, pur se indiretti, di promozione del progresso tecnico o economico;

— il solo rapporto che, nel presente contesto, possa stabilirsi tra il suddetto obbligo del licenziatario e la produzione, la distribuzione o la promozione del progresso tecnico o economico è un rapporto negativo nel senso che la clausola litigiosa ha avuto solo l'effetto di privare anticipatamente Royon della nuova varietà Pitica, che egli avrebbe potuto migliorare; eliminata così completamente questa possibilità, il solo risultato pratico della clausola è di diminuire contemporaneamente anche l'interesse del licenziatario per le eventuali qualità delle mutazioni osservate;

— d'altra parte non può sostenersi che gli effetti positivi dell'articolo 85, paragrafo 3, saranno automaticamente garantiti dal fatto che detto obbligo trasferisce la responsabilità di qualsiasi iniziativa concernente la produzione e la distribuzione della nuova varietà Pitica al gruppo Meilland, che dispone all'uopo di maggiori mezzi d'azione rispetto al licenziatario Royon; infatti sia la varietà madre, per cui è stata concessa la licenza, che la sua mutazione devono essere sfruttate conformemente alle esigenze della gestione di Meilland e della sua collezione; di conseguenza la mutazione non beneficia della sollecitudine esclusiva che gli sarebbe stata prodigata da Royon, il quale avrebbe potuto concentrare, per assicurarne il successo, tutte le sue risorse, nonché la sua profonda conoscenza del mercato internazionale; questa valutazione è corroborata dal fatto che, nonostante l'insistenza di Royon, sono passati cinque anni (1971 – 1976) tra la scoperta della nuova varietà Pitica e l'inizio della sua commercializzazione da parte di Meilland.

Non si tratta quindi di un obbligo che possa soddisfare la prima condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, e che ciò di per sé esclude qualsiasi utile per gli utilizzatori ai sensi di tale articolo; che quest'obbligo di Royon non era indispensabile per assicurare un soddisfacente sfruttamento della varietà Sonia, di cui gli era stata concessa la licenza.

28. Quanto all'obbligo del licenziatario di non impugnare i titoli di protezione concessi:

— l'obbligo di non impugnare un diritto di costituzione impedisce al licenziatario e a tutti i terzi interessati lo sfruttamento della stessa varietà in virtù di una licenza di agire liberamente nella sfera delle descrizioni e rivendicazioni relative a tale varietà, ostacolando perciò il progresso tecnico;

— nell'ipotesi che il diritto di costituzione fosse stato indebitamente concesso a Meilland, il suo licenziatario sarebbe tenuto nondimeno a pagare i canoni o ad acquistare i piedi di rosa per lo sfruttamento della varietà di cui trattasi e in tal caso non sarebbe neppure libero di venderla in particolare in altri paesi dove eventualmente non è protetto.

Il suddetto obbligo non soddisfa quindi la prima condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, e ciò esclude di per sé sia un utile per gli utilizzatori che la necessità di esame per accertare se ricorrano le ultime due condizioni di tale articolo.

29. Per motivi suesposti, i contratti di cui trattasi non soddisfano tutte le condizioni prescritte per beneficiare di una esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

Non è quindi necessario esaminare se la ratifica tardiva, avvenuta il 27 aprile 1985, possa coprire il contratto in causa, che scade nel 1983, o se il contratto rientra nella categoria degli accordi che sono dispensati dalla notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

III. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

30. Quando la Commissione constata un'infrazione all'articolo 85 o all'articolo 86 del trattato essa può, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, obbligare le imprese interessate a porvi fine; tuttavia, nella fattispecie non ricorrono più gli estremi per obbligare le parti a por fine alle infrazioni constatate perché il contratto in questione, che Royon aveva stipulato con Richardier il 28 ottobre 1971, è stato denunciato nel 1983 quando Royon ha cessato la propria attività e venduto gli stabilimenti della sua impresa «Roses du Capitou».

Vi sono motivi, nondimeno, per ritenere che in passato siano state commesse infrazioni; è infatti necessario chiarire al pubblico la posizione della Commissione, in particolare al riguardo dell'articolo 85, paragrafo 3, in merito alle due restrizioni di cui trattasi; ciò è peraltro nell'interesse dello stesso ricorrente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono contrarie all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE le seguenti clausole del contratto di licenza concluso il 28 ottobre 1971 modificate nel 1974, tra URS-F (Richardier) e R. Royon per lo sfruttamento della varietà di rosa Sonia Meilland (contratto «fiori recisi»):

1. l'obbligo imposto al licenziatario, R. Royon, dall'articolo X del contratto di cedere a Meilland tutte le mutazioni scoperte sui rosai della varietà concessa, sicché esse restano di proprietà esclusiva di Meilland che decide unilateralmente circa il loro sfruttamento commerciale;

2. l'obbligo imposto a questo proposito al detentore della licenza dalla nuova versione del contratto, dopo la modifica introdotta nel 1974 (nuovo articolo XII), che dà al costitutore Meilland un termine di tre anni, a decorrere dalla data della consegna di una mutazione da parte del detentore della licenza, per imporre la sua decisione unilaterale relativa allo sfruttamento commerciale della mutazione;

3. l'obbligo imposto al detentore della licenza della nuova versione del contratto formulata nel 1974 (nuovo articolo VIII intitolato Garanzia) di non contestare la validità delle domande di certificati di costituzione vegetale o dei certificati di costituzione di una specie vegetale concessagli in licenza.

Articolo 2

La richiesta d'esecuzione, in base all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, a favore delle clausole di cui all'articolo 1 è respinta.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione:

1. SNC Meilland & Cie, 134, Bld Francis Meilland, F-06600 Antibes;

2. Universal Plant Sarl, 134, Bld Francis Meilland, F-06600 Antibes;

3. Universal Rose Sélection-France (M. et M^{me} Francisque Richardier), F-69160 Tassin-la-Demi-Lune;

4. M. René Royon, 128, Les-Bois-de-Font-Merle, F-06250 Mougins.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione