un brevetto il diritto di impedire lo smercio, in detto stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal beneficiario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare. In proposito è irrilevante che per la licenza obbligatoria sia stato imposto il divieto di esportazione, che essa contempli compensi per il titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato detti compensi.

Con l'attribuzione ad un terzo di una licenza obbligatoria, infatti, il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il prodotto. Orbene, la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo. Consentire al titolare del brevetto di opporsi all'importazione e allo smercio dei prodotti fabbricati in forza di una licenza obbligatoria è quindi necessario per garantirgli la sostanza del diritto esclusivo derivante dal brevetto.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI del 23 aprile 1985

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. I quesiti che vi sottopone la suprema Corte olandese ripropongono un tema tra i più interessanti e complessi del diritto comunitario. Si tratta in sostanza di contemperare le esigenze della libera circolazione delle merci con la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale garantiti dagli ordinamenti degli Stati membri. Sulla questione esiste già una cospicua giurisprudenza; al mosaico che ne risulta dobbiamo oggi aggiungere una tessera nuova, avendo cura — e sarà un'impresa impegnativa — di armonizzarla con le preesistenti.

I fatti da cui è sorta la causa pendente davanti allo Hoge Raad riguardano essenzialmente la commercializzazione nei Paesi Bassi di un farmaco noto come « furosemide ». Il relativo procedimento di fabbricazione fu brevettato per la prima volta nella Repubblica federale di Germania dall'impresa tedesca Hoechst all'inizio degli anni '60. Nello stesso periodo, la Hoechst provvide a proteggere la sua invenzione anche in Gran Bretagna e in Olanda, divenendo così titolare di tre brevetti paralleli. Nel 1972, sul brevetto britannico della Hoechst, un'impresa locale — la DDSA Pharmaceuticals

Ltd — ottenne, in base all'articolo 41 dell'allora vigente Patents Act 1949, una licenza obbligatoria per la fabbricazione, l'importazione e la vendita del furosemide nel territorio del Regno Unito.

La norma così stabiliva: « Senza pregiudizio per le disposizioni che precedono (...), quando un brevetto è stato concesso per a) una sostanza che può essere utilizzata come alimento o medicinale (...); o per b) un procedimento di fabbricazione di tale sostanza (...), il Comptroller dispone, su domanda di chiunque sia interessato, la concessione al richiedente di una licenza sul brevetto alle condizioni che (...) riterrà opportune, salvo che (...) ritenga di avere buoni motivi per respingere la domanda ».

La licenza rilasciata alla DDSA comportava un divieto di esportare il medicinale; ma poco prima che il brevetto britannico scadesse, e cioè verso la fine del 1976, la DDSA ignorò questa proibizione vendendo alla Pharmon, impresa farmaceutica olandese, una consistente partita di compresse di furosemide da essa prodotte. La Pharmon intendeva evidentemente commercializzare nei Paesi Bassi il farmaco che si era così procurato; si vide invece convenire in giudizio dalla Hoechst. Come titolare di un brevetto olandese, all'epoca non ancora scaduto, quest'ultima ottenne, a tutela del suo diritto di sfruttare in via esclusiva il furosemide in Olanda, un provvedimento inibitorio nei confronti dell'impresa concorrente.

La Pharmon si rivolse allora al tribunale di Rotterdam perché fosse stabilito che tale misura non riguardava comunque la partita di furosemide importata dalla Gran Bretagna dove, a suo avviso, tale sostanza era stata regolarmente messa in commercio dalla DDSA come licenziataria della Hoechst. Ritenendo utile interpellare la nostra Corte sull'interpretazione di alcune norme comunitarie, il tribunale dispose la sospensione della causa. Contro la relativa sentenza, tuttavia, la Hoechst ricorse dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia. La Corte accertò che fra Pharmon e DDSA era stato effettivamente concluso un contratto di vendita; che la merce venduta era stata consegnata all'acquirente in Olanda; che alla luce di tali circostanze la detta merce non poteva essergli stata precedentemente ceduta nel Regno Unito; che per la vendita alla Pharmon la Hoechst non aveva percepito alcun compenso. La Corte riformò quindi la sentenza del tribunale.

A questo punto, la Pharmon ricorse in cassazione sostenendo che la Corte dell'Aia aveva errato nell'escludere la precedente messa in commercio della partita di compresse vendutale dalla DDSA. Ritenuto che le circostanze della causa sollevavano dubbi sul significato e la portata di varie norme del trattato, lo Hoge Raad sospese il procedimento con sentenza del 13 gennaio 1984 e vi invitò a pronunciarvi sui seguenti quesiti:

1) Se sia in contrasto con le norme sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, il fatto che il titolare di un brevetto eserciti il proprio diritto, fondato sulla legge di uno Stato membro, per opporsi alla messa in commercio in questo stato di un prodotto tutelato dal brevetto, con riferimento a prodotti fabbricati in altro Stato membro, da lì direttamente venduti e consegnati a un acquirente nel primo stato dal titolare di una licenza obbligatoria, a fronte di un brevetto parallelo che lo stesso titolare del brevetto possiede nell'altro stato.

2) Se il fatto che la detta licenza obbligatoria sia assoggettata da parte dell'autorità dell'altro Stato membro ad un divieto di esportazione incida sulla soluzione del primo problema.

3) Se per la soluzione del primo problema rilevi:

a) il fatto che il titolare del brevetto possa, in generale, reclamare compensi in ordine a prodotti messi in commercio dal titolare della licenza obbligatoria in forza della stessa;

b) il fatto che il titolare del brevetto possa reclamare compensi in ordine alla specifica partita di cui è causa;

c) il fatto che il titolare del brevetto possa non solo reclamare compensi, ma li abbia anche effettivamente percepiti (o reclamati).

2. Nel corso della procedura davanti alla nostra Corte, hanno presentato osservazioni scritte le parti della causa principale, i governi di ben sei Stati membri (Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito) e la Commissione delle Comunità. Da questo materiale emergono in sostanza due tesi sulla risposta da dare al quesito n. 1. A unanime avviso dei soggetti intervenuti, infatti, la previsione di un divieto di esportare tra le condizioni di una licenza obbligatoria (quesito n. 2) e la circostanza che il titolare del brevetto abbia o no diritto a un compenso (quesito n. 3) sono irrilevanti per la soluzione del problema posto con la prima domanda.

Oggetto della disputa è la portata che si deve riconoscere al c.d. principio dell'« esaurimento comunitario del diritto di brevetto ». Secondo la Pharmon, la deroga alle norme sulla libera circolazione delle merci per ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale cessa di essere giustificata non solo quando il prodotto tutelato dal brevetto sia stato regolarmente commercializzato in un altro Stato membro dal suo titolare o col suo consenso, ma anche — com'è nel caso di specie — quando il bene venga messo in commercio nel paese del titolare dell'esclusiva da chi abbia ottenuto in un diverso Stato membro una licenza obbligatoria per lo sfruttamento del prodotto rilasciata su un brevetto parallelo.

Al contrario, secondo tutti gli altri intervenienti — Hoechst, governi, Commissione — la licenza obbligatoria non può avere l'effetto esaustivo del diritto di brevetto che deriva dal consenso del titolare di quest'ultimo.

3. Esaminiamo gli argomenti che vengono addotti a sostegno delle dette opinioni. La Pharmon osserva anzitutto che la procedura per il rilascio della licenza obbligatoria ai sensi del Patents Act abilitava il titolare del diritto a intervenire direttamente nella determinazione delle condizioni a cui sottoporre la licenza, in particolare per quanto riguarda l'importo del compenso che il licenziatario doveva corrispondergli. Sul piano del diritto comunitario, poi, l'impresa olandese richiama il caso Hag. Anche qui un terzo sfruttò un diritto di proprietà industriale in base a un provvedimento amministrativo (sequestro dell'intero capitale) senza che l'originario titolare avesse espresso il proprio consenso; pure la Corte ritenne che le regole in tema di libera circolazione delle merci dovessero prevalere sulle ragioni di quest'ultimo (sentenza 3 luglio 1974, causa 192/73, Van Zuylen/Hag AG, Racc. 1974, pag. 731). Lo stesso principio deve dunque applicarsi al nostro caso. Deve anzi applicarvisi *a fortiori*, dal momento che in esso il titolare originario ha subìto non, come in

Hag, una privazione totale, ma una perdita parziale del suo diritto per cui, tra l'altro, percepì un « ragionevole compenso ».

Ma v'è di più. Nella sentenza Merck (14 luglio 1981, causa 187/80, Merck/Stephar e Exler, Racc. 1981, pag. 2063), si legge che « spetta (...) al titolare del brevetto decidere, con piena cognizione di causa, circa il modo in cui (...) [porre] in commercio il prodotto (...), [dopo di che egli] deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nell'area comunitaria ». La Corte, in altre parole, accolse il principio del *constructive consent.* Ne consegue — sostiene la Pharmon — che chi presenta in Gran Bretagna domanda di brevetto ai sensi del Patents Act non può opporsi agli svantaggi che l'applicazione della legge può riservargli, compreso il rilascio di licenze obbligatorie a terzi.

Quanto alla tesi contrapposta, è opportuno dir subito che la Commissione, da un lato, la Hoechst e i sei governi, dall'altro, l'hanno difesa in modo parzialmente diverso: più « fredda » e flessibile, quella, più « caldi » e più rigidi, questi, che alla Corte chiedono di sancire una regola generale, cioè di escludere sempre e in ogni caso l'attitudine della licenza obbligatoria a esaurire il diritto di brevetto. Nel dar conto dei loro argomenti, mi atterrò alla linea della Commissione e alle opinioni degli altri intervenienti farò cenno solo quando da essa si distaccano.

La Commissione comincia con l'analizzare gli scopi delle norme con cui alcuni ordinamenti nazionali hanno disciplinato le licenze obbligatorie mettendo in luce la loro diversità e osservando che negli ultimi anni tali provvedimenti si sono fatti più rari. Questo non toglie — essa precisa — che l'istituto della licenza obbligatoria risponda talvolta ad esigenze apprezzabili. Il diritto comunitario non può dunque ignorarlo e ciò è tanto vero che nel 1975 la convenzione di Lussemburgo lo regolamentò se pure in modo incompleto. Per quanto riguarda in particolare il Regno Unito, la Commissione sottolinea il carattere speciale della disciplina posta dal (oggi non più vigente) Patents Act: l'articolo 41, infatti, riguarda unicamente i brevetti relativi a prodotti alimentari o medicinali e il suo scopo sta nel far sì che tali beni siano venduti al prezzo più basso possibile. Si aggiunga che al titolare del brevetto la norma garantisce un equo compenso.

Tracciato questo quadro di fondo, la Commissione articola la sua tesi in due parti distinte. Nella prima, essa esamina la questione sollevata dallo Hoge Raad come se — ed è l'ipotesi normale — la licenza di sfruttamento del brevetto fosse stata *contrattata* fra il titolare e un soggetto operante in un paese diverso, per concludere che in tale situazione « il titolare (...) non può avvalersi del suo diritto d'esclusiva [e] ostacolare la libera circolazione delle merci impedendo al suo licenziatario di vendere direttamente nello stato (...) [in cui] il brevetto è registrato » (pag. 12, n. 32).

La Hoechst e alcuni governi non condividono tale rilievo. All'opposto, io lo trovo fondato sulla vostra giurisprudenza e più fecondo di quanto pensi la stessa Commissione. Quest'ultima parla di contratto; ma il contratto è solo una delle forme in cui può esprimersi il consenso di un soggetto. Ora, se ciò è vero, se per escludere la deroga alla libertà di circolazione il dato decisivo è l'esistenza di un consenso da parte del titolare del brevetto, anche in un caso come il no-

stro non serve chiedersi dove e come il beneficiario della licenza obbligatoria abbia per la prima volta messo in commercio il prodotto da lui fabbricato. Quel che conta è accertare a quale titolo lo abbia fatto; cioè sapere se, al momento della prima immissione in commercio, egli contasse sul benestare esplicito o implicito dell'avente diritto all'esclusiva o se abbia agito contro la sua volontà. Su questo cruciale aspetto del nostro problema tornerò comunque più avanti.

Nella seconda parte del suo intervento, la Commissione si domanda se quel che vale per le licenze contrattuali (il licenziatario ha diritto di vendere nel paese in cui il bene è oggetto di una tutela commerciale esclusiva) si applichi anche alle licenze obbligatorie. La sua risposta è in principio negativa. Rileva in questo senso la sentenza Merck che la Pharmon ha interpretato erroneamente. È vero, infatti, che secondo la Corte « spetta (...) al titolare del brevetto decidere, con piena cognizione di causa, circa il modo in cui (...) [porre] in commercio il prodotto »; ma è anche vero che il titolare può decidere solo in quanto sia lui stesso a concedere la licenza, e non anche quand'essa gli venga imposta.

Determinante, tuttavia, è un altro argomento. Tra licenza obbligatoria e licenza pattizia v'è una diversità molto più che formale. Nella prima, infatti, chi giudica sull'opportunità della concessione non è il titolare del brevetto dopo aver valutato la situazione del mercato in cui il prodotto può essere messo in commercio. A giudicare è lo stato; e poiché lo stato tiene conto degli interessi nazionali, è ovvio che gli effetti della licenza da esso rilasciata non possano che dispiegarsi al suo interno. Detto altrimenti, la condizione posta dalla giurisprudenza comunitaria perché la deroga alla libertà di circolazione venga meno — il prodotto dev'essere commercializzato in un altro Stato membro dal titolare del brevetto o col suo consenso — non è qui soddisfatta.

In aggiunta a questi argomenti, la Hoechst e i governi intervenuti ricordano che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro sono soggetti al principio di territorialità. Ora, tale principio esclude che al titolare di una licenza obbligatoria siano conferiti per il tramite del diritto comunitario diritti invocabili anche sul territorio di altri stati. La detta licenza, infatti, è un provvedimento di natura eccezionale che per il titolare del brevetto ha spesso il sapore di una sanzione; e, se è così, i limiti della sua efficacia sono identificati dallo scopo — di regola coincidente con l'interesse dello stato — per il quale fu adottata. Secondo la Hoechst, riconoscere a una licenza obbligatoria effetti extraterritoriali equivarrebbe addirittura a oltrepassare la linea che segna il confine delle competenze attribuite dal trattato alla Comunità.

Su quest'ultimo rilievo la Commissione non si pronuncia in modo esplicito. Cita invece la sentenza GEMA (20 gennaio 1981, cause riunite 55 e 57/8O, Musik-Vertrieb membran/GEMA, Racc. 1981, pag. 147) traendone uno spunto che sembra militare per la linea della Pharmon. Si trattava in quel caso di licenze britanniche obbligatorie e relative al diritto di riprodurre e commercializzare nel Regno Unito opere musicali coperte dal diritto d'autore d'un altro stato. La Corte affermò che in un mercato comune qualificato dal libero movimento delle merci « l'autore (...) è in grado di scegliere (...) il luogo, in uno qualsiasi degli Stati membri,

ove mettere in circolazione la sua opera [e] può effettuare tale scelta in funzione del proprio interesse ». Essa concluse quindi per una prevalenza delle norme comunitarie sulla circolazione dei beni rispetto ai disposti nazionali non armonizzati in tema di sfruttamento dei diritti d'autore.

Dedurremo da questa citazione che tra Pharmon e Hoechst la Commissione è, almeno in qualche misura, irresoluta? No. Come ho detto, il suo è un atteggiamento obiettivo e pragmatico. Argomenti validi — così mi pare di poter ricostruire il suo pensiero — esistono a favore dell'una come dell'altra posizione. Tutto sta dunque a soppesarli sulla bilancia del diritto e dell'interesse comunitario. E allora, considerato: a) che tra le normative nazionali in fatto di licenze obbligatorie esistono divergenze importanti; b) che la compatibilità dei loro obiettivi con la libertà di circolazione è quanto meno dubbia; c) che tuttavia non sembra possibile, almeno oggi, dichiarare tali normative contrastanti con le disposizioni del trattato, « è preferibile provvisoriamente astenersi dal riconoscere al titolare di una licenza obbligatoria il diritto di vendere direttamente i prodotti fabbricati sotto [tale] licenza in un territorio dove esista una brevetto parallelo » (pag. 16, n. 44).

Com'è ovvio, in questo discorso l'accento cade sull'avverbio « provvisoriamente ». La Commissione, cioè, è persuasa che il problema delle licenze obbligatorie troverà una soluzione definitiva solo in sede di armonizzazione dei dieci ordinamenti. Fino ad allora, finché i detti ordinamenti perseguiranno unicamente l'interesse nazionale, sarebbe ingiusto favorire questo o quello Stato membro consentendo la libera circolazione dei beni prodotti sulla base di una licenza obbligatoria rilasciata dalle autorità statali. Ingiusto e — ammonisce la Commissione — rischioso. Se la Corte accedesse alla tesi della Pharmon, infatti, gli stati che non hanno ancora ratificato la convenzione sul brevetto comunitario avrebbero un nuovo motivo per rimandare tale passo. Inoltre, alcuni stati utilizzerebbero più spesso le licenze obbligatorie per permettere alle loro industrie, tecnologicamente meno progredite, di conquistare quote importanti del mercato interno e di quello comune sfruttando i brevetti relativi ad invenzioni fatte in altri stati.

Da ben diverse preoccupazioni sono invece motivati i sei governi e la Hoechst. A loro preme soprattutto evitare che il valore economico dei brevetti e i finanziamenti per la ricerca di nuove tecnologie, oggi difesi e promossi dai diritti nazionali, siano pregiudicati e persino vanificati dal diritto comunitario. Essi propongono quindi di negare seccamente e senza eccezioni *ogni possibile equivalenza* fra gli effetti che, sul piano comunitario, derivano dal consenso del titolare del brevetto e la situazione a cui dà luogo il rilascio di una licenza obbligatoria da parte delle autorità nazionali.

4. L'articolo 36 del trattato CEE prevede che « le disposizioni degli articoli 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale (...). Tali divieti o restrizioni non devono [peraltro] costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

A interpretare questa disposizione fu la sentenza 31 ottobre 1974 (causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. 1974, pag. 1147. In quanto norma di carattere eccezionale — vi si legge — l'articolo 36 « ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci, [ma] *solo* nella misura in cui [esse] appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale ». Nell'ipotesi di brevetti paralleli, « qualora il prodotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato membro [da cui è] importato, *dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso* », quell'indispensabilità non sussiste. La deroga alla libera circolazione delle merci è quindi ingiustificata.

Così decidendo, la Corte accolse nel « bloc de la légalité communautaire » il principio per cui diritti e poteri derivanti dal brevetto s'intendono consumati e dunque non più invocabili quando il bene protetto sia stato commercializzato — appunto dal titolare o col suo accordo — in ogni paese della Comunità. Le ragioni che indussero la Corte a far propria tale regola (detta dell'« esaurimento del diritto di esclusiva ») furono precisate nella sentenza Merck: ammettere — essa affermò — che l'inventore o i suoi aventi causa esercitino « il diritto (...) di cui sono titolari in un primo Stato membro per opporsi all'importazione di un prodotto [da loro stessi) *liberamente* posto in vendita in un altro Stato membro (...) implicherebbe un isolamento dei mercati nazionali incompatibile con gli scopi del trattato ».

Ecco quindi un primo dato utile per la soluzione del nostro problema: *è solo quando manca il consenso del titolare del brevetto* che un ostacolo alla libera circolazione delle merci può ritenersi giustificato per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Poco importa allora — come ho già osservato *sub* n. 3 — di sapere come e dove il prodotto brevettato sia stato messo in commercio: per la circolazione dei prodotti brevettati, è invece essenziale stabilire se il titolare abbia dato via libera alla prima immissione di tali beni sul mercato. Ma a fare del consenso prestato dall'avente diritto la chiave che apre le porte del mercato comune ai prodotti brevettati la sentenza Merck porta altri e, mi sembra, decisivi elementi.

Titolare di brevetto in uno Stato membro, infatti, l'impresa Merck si opponeva a che alcuni terzi importassero un prodotto da essa stessa commercializzato in un altro stato ove la sua invenzione — qui è il nodo della controversia — non era brevettabile. La Commissione e una tra le parti della causa principale sostennero che il suo comportamento fosse ingiustificabile poiché a vendere il bene nel secondo stato essa si era indotta « liberamente e volontariamente ». Al contrario, la Merck, appoggiata dai governi francese e britannico, affermò che l'applicazione di tale principio avrebbe frustrato lo scopo del brevetto. In effetti, non essendo il relativo diritto riconosciuto dalla legge del paese dove aveva posto in vendita il proprio prodotto, essa non avrebbe fruito del monopolio di prima messa in circolazione.

« Di fronte a questa divergenza di opinioni — dichiarò la Corte — si deve precisare che (...) la sostanza del diritto di brevetto consiste (...) nell'attribuzione di un diritto esclusivo di prima messa in circolazione del prodotto (...). Riservando all'inventore il

monopolio dello sfruttamento, [questo diritto] gli consente di ottenere la ricompensa del suo sforzo creativo, *senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza* ». Una ricompensa non gli è garantita, ad esempio, se l'inventore abbia deciso « con piena cognizione di causa circa il modo in cui [porre] in commercio il prodotto, ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno stato (...) la cui legge gli impedisce di brevettarlo ». Qui, infatti, a prevalere è la libertà di circolazione e cioè « un principio fondamentale che rientra tra gli aspetti giuridici ed economici di cui il titolare del brevetto deve tener conto nello stabilire le modalità di attuazione del suo diritto di esclusiva ».

Scelta più limpida per un'interpretazione « volontaristica » del principio dell'esaurimento non avrebbe potuto essere fatta. Se ne può fare una analoga nel caso in esame? Io le sono favorevole, anche perché tale scelta è la sola che può assicurare alla vostra sentenza la necessaria flessibilità. Sono infatti convinto che il problema sottopostovi dallo Hoge Raad non tolleri soluzioni univoche, come quelle che prospettano la Pharmon, da una parte, la Hoechst e i sei governi, dall'altra. Nella situazione attuale della normativa comunitaria in materia di brevetti e tenuto conto delle divergenze tra le leggi con cui gli stati disciplinano le licenze, una simile rigidità presenterebbe almeno due pericoli: quello di una facile compartimentazione dei mercati nazionali o, all'opposto, quello di un incontrollabile esaurimento dei diritti di proprietà industriale da parte dell'uno o dell'altro stato. E non occorre, perché lo ha già fatto la Commissione, che io segnali gli effetti di tali possibili sviluppi sul piano dell'integrazione comunitaria nel settore dei brevetti o in rapporto allo sfruttamento economico e scientifico di questi ultimi.

Ma la linea che vi raccomando non si giustifica solo in base ad argomenti di politica del diritto. Partiamo da un dato incontrovertibile: la licenza obbligatoria consiste di regola in un'espropriazione del diritto di esclusiva nel nome e per il soddisfacimento di un interesse nazionale. Orbene, se questa è la natura che le va riconosciuta, la Pharmon sbaglia quando sostiene a suo riguardo che la « mancanza di consenso » da parte del titolare del brevetto può essere « compensata » o « sostituita » dalla decisione amministrativa. Ma sbaglia anche la Commissione quando afferma che la licenza obbligatoria determina necessariamente un conflitto d'interessi fra lo stato e il titolare — l'uno perché la impone, l'altro perché la subisce — e, di qui, che tale atto non può *mai* implicare un elemento di consenso.

Il fatto è che, secondo la Commissione, consenso equivale a contratto (vedasi supra, al n. 3). Questa, peraltro, è una visione un po' schematica della realtà. Ad esempio, non si ha contratto, ma si ha consenso quando a far domanda per la licenza obbligatoria sia un'impresa giuridicamente o economicamente controllata dal titolare del brevetto. E non mi si obietti che l'ipotesi è astratta, poiché è del tutto concepibile che il titolare del brevetto preferisca ottenere per interposta persona un provvedimento regolato dalla legge dello stato piuttosto che soggiacere alla legge del mercato pattuendo con un terzo la concessione della licenza.

Potrei portare altri esempi di coincidenza più o meno deliberata o consapevole tra interesse dello stato e interesse del titolare. Quello che ho fornito, tuttavia, è sufficiente al mio scopo. Come l'impossibilità giuridica di ottenere un brevetto, così la licenza obbligatoria è un fattore che priva il titolare del brevetto della tutela inerente al suo diritto. Dunque, il titolare che, conoscendo

tutti i dettagli del quadro in cui opera, si espone *volontariamente* a tale privazione, permette *volontariamente* che il suo diritto sia aggredito dalla mano pubblica, deve accettare le conseguenze della scelta a cui si è indotto. *Cuius commoda eius et incommoda*, dicevano i latini: in buona sostanza, questa è anche la morale che si trova al fondo della sentenza Merck.

Sulla base di tali elementi, spetta allora al giudice nazionale accertare caso per caso se il rilascio di una licenza obbligatoria costituisca per il titolare del brevetto un fatto giuridico incerto *an* e *quando* rispetto a cui l'eventuale e successiva messa in commercio del prodotto brevettato non risulti direttamente o indirettamente collegabile ad una sua esplicita o implicita manifestazione di consenso.

A seguito di questo esame, i problemi sollevati dalla Corte olandese ai nn. 2 e 3 della sentenza di rinvio perdono ogni rilevanza.

5. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, suggerisco di rispondere in questi termini al quesito n. 1 che lo Hoge Raad vi ha sottoposto con sentenza del 13 gennaio 1984:

« Allo stato attuale del diritto comunitario, le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci non vietano che il titolare di un brevetto eserciti il diritto, conferitogli dalla legge del suo Stato membro, di opporsi all'importazione e alla commercializzazione in questo stato di un prodotto tutelato dal brevetto, con riferimento a specie fabbricate in un altro Stato membro e da lì direttamente vendute e consegnate a un acquirente nel primo Stato membro dal titolare di una licenza obbligatoria rilasciata su di un brevetto parallelo che lo stesso titolare del primo brevetto possiede nell'altro Stato membro. Ciò a condizione che il detentore del brevetto non abbia esplicitamente o implicitamente manifestato, prima o dopo la messa in commercio del prodotto, il suo consenso allo sfruttamento da parte di terzi del diritto di cui è titolare.

Tenuto conto di questa risposta, vi suggerisco di non pronunciarvi sulle restanti questioni ».