

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

G. FEDERICO MANCINI

presentate il 2 dicembre 1987

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. Con una sentenza pronunciata il 12 dicembre 1985 la House of Lords vi chiede, a titolo pregiudiziale, se alcune disposizioni britanniche relative ai brevetti siano compatibili coi principi del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci.

Esaminiamo anzitutto la normativa in questione. Il 1° giugno 1978 entrò in vigore nel Regno Unito il Patents Act 1977, (legge del 1977 relativa ai brevetti) che abrogava la precedente legge del 1949. Conformandosi alla Convenzione europea sui brevetti, la nuova legge aumentò da 16 a 20 anni il periodo di validità dei diritti di esclusiva. La scadenza originaria degli *old existing patents* rimase ferma. Per contro, ai *new existing patents*, cioè ai brevetti che il 1° giugno 1978 avevano ancora cinque o più anni di vita, fu concessa a titolo di regime transitorio una proroga di quattro anni. Dall'inizio del quadriennio, tuttavia, sull'apposito registro e sui certificati corrispondenti a tali brevetti vengono iscritte d'ufficio le parole « licenza di diritto ».

Quale efficacia abbia questa annotazione è presto detto. Secondo l'articolo 46, n. 3, lettera a) della legge, dal momento in cui essa è effettuata, « chiunque ha titolo (...) ad ot-

tenere, di pieno diritto, una licenza (...) alle condizioni che potranno essere stabilite mediante accordo o, in mancanza di esso, dal Comptroller su domanda del titolare del brevetto o della persona che ha richiesto la licenza ». Inoltre, ai sensi della lettera c), « se in un giudizio per violazione del brevetto (purché non sia stata commessa mediante importazione) il convenuto s'impegna a richiedere una licenza alle suddette condizioni, nessun provvedimento ingiuntivo o inibitorio può essere preso nei suoi confronti e l'importo (...) dei danni che egli dovrebbe risarcire non può superare il doppio di quanto avrebbe dovuto corrispondere come titolare della licenza, ove questa gli fosse stata concessa alle stesse condizioni prima che la contraffazione avesse inizio ».

Nel corso della causa principale, Lord Diplock chiari la portata e lo scopo della norma, con particolare riguardo al potere che essa attribuisce al Comptroller. La decisione di costui — egli affermò — ha solo gli effetti che avrebbe prodotto un contratto di licenza e « si limita a rendere lecite operazioni (...) che, se compiute senza il consenso del titolare del brevetto, dovrebbero considerarsi illecite » [vedasi (1986) 1 WLR 51, allegato 3, p. 61, relativamente alla causa Beecham Group PLC/Gist-Brocades NV]. Questa spiegazione, tuttavia, non tiene conto delle parole che nella lettera c) figurano tra parentesi. In base ad esse, infatti, il contraffattore britannico che importa da un altro Stato un bene sul cui brevetto grava una licenza di diritto, è oggetto di un trattamento diverso da quello riservato al contraffattore che fabbrica lo stesso prodotto all'interno del Regno Unito e ivi lo rivende.

Più precisamente, qualora s'impegni a chiedere una « licenza di diritto », quest'ultimo resta libero di proseguire la sua attività illecita fino all'emanazione del provvedimento amministrativo; al contrario, il contraffattore-importatore può vedersi bloccata l'importazione prima ancora che essa abbia inizio e nonostante abbia chiesto il rilascio della concessione. Egli sarà inoltre tenuto a pagare un risarcimento il cui importo, a differenza che nel caso del contraffattore-produttore, non è soggetto ad alcun limite.

2. Veniamo ai fatti. In data 15 settembre 1967, il laboratorio farmaceutico Allen & Hanburys Ltd — una filiale della Glaxo Operations UK Ltd che a sua volta appartiene alla multinazionale Glaxo Holdings PLC — brevettò ai sensi del Patents Act 1949 il « Salbutamol », un preparato chimico particolarmente efficace nella terapia dell'asma.

Il medicinale viene prodotto dalla stessa impresa e in Gran Bretagna è sempre quest'ultima che lo commercializza col marchio « Ventolin ». Nel resto della Comunità, invece, esso è tutelato mediante brevetti paralleli detenuti da diverse società del gruppo che ne curano altresì la vendita. Ciò vale anche per l'Italia. Ricordo, tuttavia, che fino a qualche anno fa la legislazione di tale Stato non concedeva brevetti sulle invenzioni farmaceutiche. Pertanto, il Salbutamol reperibile nelle farmacie italiane non era solo prodotto dalla Allen & Hanburys Ltd e commercializzato dalla Glaxo: a produrlo ed a venderlo — ovviamente senza aver ottenuto il consenso del fabbricante britannico — erano anche altre imprese.

Generics (UK) Ltd (di seguito « Generics »), filiale di una società panamense, distribuisce

in Gran Bretagna medicinali generici: vale a dire prodotti acquistati all'ingrosso e rivenduti al dettaglio col loro nome commerciale o, più di frequente, con la denominazione della loro composizione chimica. Poiché i distributori non svolgono attività di ricerca, tali farmaci sono normalmente smerciati a un prezzo più basso di quello che praticano le imprese detentrici dei relativi brevetti.

Ora, nel novembre del 1983 — e cioè dopo che l'esclusiva del Salbutamol era stata prorogata a termini del Patents Act del 1977 —, Generics chiese ad Allen & Hanburys una licenza di diritto per poter importare dall'Italia il farmaco ivi prodotto senza il consenso dell'inventore. La richiesta non fu accolta e Generics si rivolse al Comptroller (2 agosto 1984); ma poco più tardi, e prima ancora che tale autorità si pronunciasse, comunicò ad Allen & Hanburys il suo intento di procedere a un'immediata importazione del medicinale. La detentrici del brevetto reagì in giudizio e, contro il provvedimento inibitorio da essa ottenuto, il distributore promosse un ricorso che è giunto fino alla House of Lords. Come ho detto all'inizio, quest'ultima ha applicato l'ultimo comma dell'articolo 177 rivolgendovi quattro quesiti che riassumerò nei termini seguenti:

- « 1) Se al titolare di un brevetto soggetto in base alla legislazione di uno Stato membro a 'licenza di diritto' gli articoli 30 e 36 del trattato CEE impediscano di ottenere dalle competenti autorità nazionali un provvedimento con cui si vieti di importare da un altro Stato membro prodotti contraffatti, sebbene la stessa legislazione non consenta di emanare misure a carico di una persona che violi l'identico brevetto

mediante operazioni diverse dall'importazione.

- 2) Se in virtù delle citate norme comunitarie le autorità nazionali che rilasciano una « licenza di diritto » siano sempre obbligate ad includervi una clausola con cui si consenta l'importazione da un altro Stato membro.
- 3) Se, ed eventualmente in qual modo, sulla risposta ai precedenti quesiti possa influire la circostanza che i prodotti importati siano dei farmaci e provengano da uno Stato membro la cui legislazione ne esclude la brevettabilità.
- 4) Qualora ai primi tre quesiti si risponda che gli articoli 30 e 36 del trattato non consentono d'impedire la detta importazione, se un provvedimento inibitorio possa essere comunque accordato in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e in particolare a stregua dei principi che essa ha posto in tema di concorrenza sleale e di tutela dei consumatori ».

3. Nel corso della procedura davanti a questa Corte hanno presentato osservazioni scritte e sono intervenute in udienza le parti del giudizio principale, il Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee.

Dai loro contributi emergono in sostanza due tesi. Secondo la prima, avanzata da Allen & Hanburys e dal governo di Londra, un brevetto a cui sia stata apposta l'annotazione « licenza di diritto » resta un diritto di proprietà industriale ed è per ciò stesso tutelabile in base all'articolo 36 del trattato. In effetti, sebbene non controlli pienamente la sua esclusiva, l'inventore conserva il potere

di agire nei confronti del licenziatario che non rispetti le condizioni della concessione. Sotto il profilo comunitario, d'altra parte, è noto che, secondo la vostra giurisprudenza il titolare di un brevetto può essere privato del diritto di opporsi all'importazione dei prodotti brevettati solo se essi siano stati commercializzati col suo consenso nel paese d'esportazione (sentenze 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. 1974, p. 1147; del 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin/Terranova, Racc. 1976, p. 1039; e del 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck/Stephar & Exler, Racc. 1981, p. 2063).

Ora, questo non è certo il caso nostro. La circostanza che in Italia il Salbutamol non potesse venire brevettato rendeva infatti infruttuoso per Allen & Hanburys acconsentire alla sua commercializzazione; l'impresa aveva dunque il diritto di opporsi a che esso fosse importato in Gran Bretagna. Si può dire in definitiva che la facoltà attribuita al Comptroller e ai giudici nazionali di sospendere l'importazione in situazioni del genere è volta a realizzare il necessario equilibrio tra due valori egualmente importanti: l'interesse pubblico al quale obbedisce il rilascio di una licenza di diritto e la tutela che occorre comunque assicurare al titolare di un brevetto i cui diritti di proprietà non siano ancora esauriti per l'ordinamento comunitario.

Secondo la Commissione e Generics, per contro, il titolare del brevetto corredato dall'annotazione « licenza di diritto » non può impedire lo sfruttamento dell'invenzione da parte di terzi, ma è semplicemente abilitato a ricevere dal licenziatario un giusto compenso. Stando così le cose e in base alla sentenza Merck, già citata, la deroga alla libera circolazione delle merci prevista dall'articolo 36 per motivi di tutela della proprietà industriale non può applicarsi nel caso di specie. D'altro canto, un provvedimento che

vieti l'importazione di Salbutamol nel Regno Unito è sicuramente eccessivo rispetto all'esigenza di salvaguardare i diritti inerenti ad un brevetto così declassato.

Quali conclusioni si traggano dalle due tesi è evidente. Per i sostenitori della seconda il divieto d'importazione non è compatibile col diritto comunitario. Esso è invece legittimo a giudizio di Allen & Hanburys e del governo britannico. Aggiungo peraltro che questi ultimi non fanno leva sul solo argomento a cui ho accennato (l'impossibilità giuridica di brevettare il farmaco in Italia), ma invocano anche alcune delle « esigenze imperative » riconosciute dalla Corte nel quadro di una lunga e ben nota giurisprudenza: quel divieto, cioè, sarebbe giustificato dalla necessità di tutelare beni e valori come la salute pubblica, la lealtà delle transazioni commerciali e i diritti dei consumatori.

4. Come tutti sanno, le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare l'articolo 30, vietano le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente, ossia tutte le normative nazionali capaci di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Non meno noto è che l'articolo 36 ammette la liceità di tali restrizioni e misure quando siano giustificate da determinati motivi, tra cui la tutela della proprietà industriale e commerciale.

Dal contesto, e in particolare dalla seconda frase di quest'ultima norma risulta tuttavia che « se pure il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in deter-

minate circostanze, che i divieti [da esso] sanciti (...) [incidano] sull'esercizio dei suddetti diritti. In quanto norma [di carattere] eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'articolo 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui [esse] appaiano *indispensabili* [alla] tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale » (sentenza Terapin/Terranova, citata, punto 5, mio corsivo). È comunque pacifico che i limiti o i divieti stabiliti dalle norme nazionali « non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata » (articolo 36, in fine).

Ciò premesso, a me sembra che il problema principale posto dal caso di specie non consista nel chiedersi quale sia per il diritto comunitario l'effettivo contenuto di un brevetto declassato dall'annotazione « licenza di diritto » e se in sua presenza sia ancora applicabile la prima parte dell'articolo 36, ma nell'accertare se la disciplina controversa cada sotto i colpi dell'ultima frase di tale disposto: vale a dire, se il divieto d'importazione a cui è subordinato il rilascio della licenza configuri *di per sé* una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata.

Ricordo a questo proposito che, in base alla legge del 1977, nel periodo di proroga di un *new existing patent* qualunque persona, produca o importi il bene protetto, è abilitata ad ottenere una licenza e che, secondo Lord Diplock, il diritto così attribuito ha lo scopo di « rendere lecite (...) operazioni da considerare altrimenti illecite ». Si è però anche veduto che tale situazione di eguaglianza viene meno in caso di contraffazione del brevetto: qui, infatti, l'autorità competente non ha il potere di ingiungere al contraffattore che produce all'interno del

paese di sospendere la sua attività illecita, mentre può prendere misure inibitorie di analoga efficacia a carico del contraffattore-importatore.

Invitato dalla Corte a spiegare i motivi di questa disparità, il governo di Londra ci ha detto che il contraffattore-produttore può sempre ottenere una licenza di diritto e così porre fine al proprio illecito. Tale risultato è dunque « inevitabile »; e poiché il ritardo nella concessione della licenza è dovuto non « a un diritto del titolare del brevetto di impedire la concessione », ma « alla mancanza di un accordo tra le parti », sarebbe errato accordare allo stesso titolare un provvedimento inibitorio mentre la procedura del rilascio è ancora pendente.

Nel caso del contraffattore-importatore — aggiunge il Regno Unito — può essere invece opportuno condizionare la licenza a un divieto d'importazione. Una simile misura, tuttavia, interverrà solo in circostanze eccezionali e in particolare quando « il risarcimento dei danni non costituisca un rimedio adeguato ». Qui, infatti, sottrarre « al titolare di un brevetto la possibilità di ottenere un'ingiunzione provvisoria significherebbe concedere agli importatori un periodo d'immunità », col rischio che il mercato sia invaso da prodotti contraffatti e, per ciò stesso, con conseguenze irreparabili ove più tardi si accerti che l'importazione doveva essere vietata. Non è lecito dunque affermare che l'articolo 46, n. 3, lettera c) persegue scopi protezionistici; come appunto dimostra la specie in esame, esso mira unicamente a difendere il detentore del brevetto da atti di concorrenza sleale.

La risposta è abile, ma non basta a sciogliere le contraddizioni che si annidano al fondo

della norma. Piaccia o non piaccia, infatti, subordinando il rilascio della licenza ad un ordine di sospendere l'importazione, si finisce col disconoscere (o con l'affievolire in modo determinante) la sua natura di diritto soggettivo e pertanto con l'escludere che il richiedente possa in futuro legalizzare la propria situazione. Sappiamo invece che in presenza di un brevetto scaduto, ma prorogato ex lege, « chiunque — e quindi anche l'importatore — ha titolo ad ottenere, di pieno diritto, una licenza » e che, tra gli altri effetti, tale concessione ha quello di sanare le eventuali violazioni precedentemente compiute dal suo beneficiario.

Ma v'è di più. Considerata dall'angolo del titolare di un brevetto prorogato, la spiegazione del governo britannico implica che, nei confronti del contraffattore-importatore, tale soggetto continui a godere dei diritti spettanti al detentore di un brevetto pienamente valido e non esaurito. Ora, un risultato del genere non è solo in contrasto con la lettera e con lo scopo dell'articolo 46, ma, sul piano del diritto comunitario, costituisce palesemente una misura di carattere discriminatorio. Quel pieno godimento, infatti, è giustificato dalla circostanza che l'illecito a cui si reagisce consiste qui nell'importazione di beni provenienti da un altro Stato membro.

Si può inoltre osservare che la misura in esame è ben lungi dall'adempire la condizione pretesa dalla sentenza Terrapin/Terranova. Il perché è evidente. Come afferma il governo britannico, il titolare del brevetto deve poter ottenere un « rimedio adeguato » anche in caso di contraffazione mediante importazione: ebbene, impedire quest'ultima significa annullare ogni possibilità che l'importatore sfrutti l'invenzione e quindi corrisponda al titolare il compenso e il risarcimento che gli spetterebbero per legge. È dif-

ficile, mi sembra, immaginare una deroga meno « indispensabile » o addirittura meno idonea di questa a tutelare la proprietà industriale nella forma di un brevetto prorogato.

In definitiva, vi sono motivi a sufficienza per concludere che la facoltà di vietare le importazioni attribuita al Comptroller e ai giudici nazionali trova un ostacolo insuperabile nella lettera dell'articolo 36 e nell'interpretazione datane dalla Corte.

5. Alla luce dei rilievi che ho svolto fin qui, il problema posto dal secondo quesito è di agevole soluzione. Se, durante la proroga di un *new existing patent* « chiunque » ha diritto di sfruttare nel modo che più ritiene opportuno la relativa invenzione, è ovvio che, indipendentemente dalle ipotesi di contraffazione, le autorità nazionali non possano applicare al rilascio della licenza modalità suscettibili di incidere sull'importazione di beni da un altro Stato membro. Oltre a privare del diritto di sfruttamento il solo importatore, tali modalità finiscono infatti col colpire unicamente i prodotti provenienti dal resto della Comunità; esse si risolvono quindi in una restrizione al commercio intercomunitario e, come tali, violano il divieto di cui all'articolo 30 del trattato. Ferma questa conclusione, spetterà poi alle dette autorità individuare in positivo i mezzi più adatti a garantire che il rilascio della licenza abbia luogo in forme compatibili col diritto comunitario.

Il terzo e il quarto quesito sono diretti a stabilire se, prescindendo dall'esimente relativa alla tutela della proprietà industriale, la misura controversa sia giustificabile in base:

a) all'impossibilità di brevettare il prodotto nel paese d'esportazione; b) ad esigenze di carattere imperativo quali la tutela della lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori.

La risposta non può essere che negativa. Relativamente al punto *sub a)*, è incontestabile che all'epoca della sua invenzione il Salbutamol non poteva venir brevettato in Italia. Questo dato, tuttavia, non comporta alcuna necessità di accertare se nel caso di specie si applichi il principio comunitario relativo all'esaurimento dei diritti di privativa. Il nostro problema è opposto: esso riguarda la situazione di un soggetto che, in base alla legge del suo Stato, intende sfruttare una certa invenzione grazie a un documento — la « licenza di diritto » — di cui quella legge sancisce la concessione invito domino e cioè contro il consenso del titolare del brevetto. Detto altrimenti, la circostanza che il Salbutamol fosse prodotto in Italia senza l'autorizzazione di Allen & Hanburys è irrilevante rispetto alla posizione di chi, come Generics, ha comunque il diritto di ottenere una licenza per il suo sfruttamento.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di invocare alcune esigenze imperative, è sufficiente metter in rilievo che, secondo la vostra costante giurisprudenza, queste ultime devono esser dettate da motivi di interesse generale; farle valere come deroghe all'articolo 30 è pertanto possibile solo se la normativa interna disciplini in modo uniforme il commercio dei prodotti nazionali e importati e non abbia comunque effetti protezionistici (sentenze del 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda, Racc. 1981, p. 1625, punto 11, e del 6 novembre 1984, causa 177/83, Kohl/Ringelhan e Rennett, Racc. 1984, p. 3651, punto 14). Ora, come si è visto fin qui, nel nostro caso le dette condizioni non sussistono.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti posti dalla House of Lords con sentenza 12 dicembre 1985 nella causa promossa da Allen & Hanburys Ltd contro Generics (UK) Ltd:

- « 1) Gli articoli 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che i divieti da essi sanciti si applicano nel caso di una normativa nazionale con cui si abiliti il titolare di un brevetto gravato dall'annotazione ' licenza di diritto ' a ottenere, dalle competenti autorità del suo Stato, un ordine provvisorio che vieti l'importazione di una merce prodotta senza il suo consenso, mentre un analogo provvedimento non può essere disposto a carico del contraffattore che operi all'interno dello Stato.
- 2) Le citate norme comunitarie vietano che le autorità nazionali competenti, per il rilascio di una licenza di diritto, includano in tale atto modalità idonee ad ostacolare l'importazione di merci da altri Stati membri. È irrilevante che le merci in questione siano prodotti farmaceutici non brevettabili nello Stato membro d'esportazione.
- 3) Le esigenze imperative attinenti alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori permettono di derogare al divieto di cui all'articolo 30 del trattato CEE solo in relazione a normative nazionali che disciplinino il commercio dei prodotti interni e dei prodotti importati in modo uniforme e che non abbiano comunque effetti protezionistici. »