

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1985

relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/4204 Velcro-Aplix)

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

(85/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

A. I FATTI

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 5,

vista la notifica presentata dalla società Velcro France, Parigi, in seguito denominata Aplix SA (in appresso Aplix), il 30 gennaio 1963, concernente il contratto di licenza che la società Overseas Textile Machinery sarl (nei cui diritti dal 16 febbraio 1959 è subentrata Aplix) ha concluso il 14 ottobre 1958 con la società Velcro SA (in appresso Velcro), con sede a Nyon, Svizzera,

vista la denuncia presentata alla Commissione il 10 novembre 1981, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17, da Velcro, unitamente alla società Velcro Europe BV (in appresso Velcro Europe), di Haaksbergen, Paesi Bassi, e intesa a far accertare che le disposizioni del contratto notificato costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1,

vista la decisione della Commissione del 26 giugno 1984 di avviare la procedura nel caso in esame,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti contestati dalla Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, unitamente al regolamento n. 99/63 CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽²⁾, e viste le risposte scritte delle imprese Aplix e Velcro, nonché l'audizione orale di queste imprese il 25 ottobre 1984,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

I. L'accordo notificato

Il contratto del 14 ottobre 1958 contiene le seguenti disposizioni:

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del contratto, Velcro concede ad Aplix i diritti esclusivi di fabbricazione e di sfruttamento dell'invenzione concernente una chiusura di tipo uncini-uncini, protetta in Francia dal brevetto n. 1.064.360. Aplix ha il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione nei territori della Francia, del Marocco e della Tunisia e in tutti i paesi facenti parte dell'Union économique française.

Aplix s'impegna a sfruttare i brevetti secondo le indicazioni di Velcro o, in generale, a fabbricare un prodotto tecnicamente equivalente (articolo 5). Inoltre, a contropartita dei diritti di brevetto e dell'assistenza tecnica oggetto della licenza, essa si impegna a versare a Velcro una somma forfettaria ed un canone sotto forma di un importo fisso commisurato al prezzo di vendita netto, franco fabbrica. Velcro, che ha il diritto di controllare la contabilità relativa alla fabbricazione e alle vendite di Aplix, beneficerà annualmente di una somma minima garantita a titolo di canone.

2. A norma dell'articolo 6, prima e seconda frase, Aplix s'impegna a vendere con il marchio «Velcro» tutti i prodotti derivanti dall'applicazione dei brevetti. L'uso del marchio Velcro è concesso gratuitamente ad Aplix.

3. A norma dell'articolo 8, Aplix è libera di vendere i prodotti oggetto del contratto nei paesi in cui Velcro non ha ancora concesso licenze esclusive.

In nessun caso, questi prodotti potranno essere esportati direttamente o indirettamente nei paesi oggetto di una licenza Velcro (articolo 2).

4. Ai sensi dell'articolo 19, il contratto, che è entrato in vigore il 14 ottobre 1958, ha una durata pari alla validità dei brevetti che ne formano oggetto, o a quella dei brevetti che potrebbero essere registrati nello stesso settore.

L'articolo 7 prevede che durante la validità del contratto Aplix assuma a proprio carico le spese relative al mantenimento in vigore dei brevetti inerenti ai territori concessi in licenza, nonché di quelli che potrebbero essere registrati in seguito nel settore relativo all'«invenzione» e che Aplix chiede di utilizzare. Inoltre, l'articolo 9, prima frase, stabilisce che durante la validità del contratto le parti s'impegnino a comunicarsi reciprocamente, senza indugi o omissioni, tutti i perfezionamenti

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

che potrebbero essere apportati all'invenzione, senza corrispettivo alcuno.

Infine, dai contratti integrativi conclusi fra Aplix e Velcro il 17 novembre 1958, il 29 maggio 1972 e il 10 dicembre 1973, risulta che al brevetto iniziale, figurante nel contratto e scaduto il 12 ottobre 1972, si sono aggiunti i seguenti brevetti:

- a) brevetti nn. 1.182.436 e 1.188.714 riguardanti il processo di fabbricazione di un nastro con fili ad asola e di una chiusura uncini/asole, giunti a scadenza rispettivamente il 9 agosto e il 15 dicembre 1977;
- b) brevetto n. 2.015.550, riguardante un dispositivo di chiusura ad uncini metallici, che giungerà a scadenza l'11 agosto 1989. Fra le parti non si contesta tuttavia che il contratto del 10 dicembre 1973 è stato concluso allo scopo di permettere ad Aplix d'intervenire in un'azione per contraffazione promossa da Velcro contro un terzo in Francia.

In questi contratti aggiuntivi le parti ribadiscono che nel contratto del 14 ottobre 1958 era stato stipulato che la licenza esclusiva comprende tutti i brevetti che potevano essere successivamente registrati nel settore relativo all'invenzione e convengono che i richiamati brevetti sono del pari inclusi nella concessione dei diritti esclusivi. Altri brevetti sono stati ottenuti da Velcro o da società del suo gruppo in Francia. Secondo Aplix, Velcro avrebbe violato gli obblighi contrattuali non comunicandole la totalità di questi brevetti.

5. Aplix s'impegna ad ordinare esclusivamente presso la fabbrica di telai per nastri Jakob Müller di Frick, Svizzera, tutto il materiale per la fabbricazione, le macchine e gli accessori, di cui essa può aver bisogno (articolo 6, terza frase).
6. Aplix s'impegna inoltre ad utilizzare i telai soltanto nei territori oggetto della licenza (articolo 6, quarta frase).
7. Ai sensi dell'articolo 12, Aplix s'impegna, per la durata del contratto, a non fabbricare e a non sfruttare chiusure che potrebbero fare concorrenza all'invenzione oggetto della licenza; analogamente, Velcro s'impegna a non fare concorrenza ad Aplix direttamente o indirettamente in questo settore e, in particolare, a non comunicare a nessuna impresa concorrente le proprie invenzioni.
8. Si conviene che, qualora Aplix effettui nel settore oggetto del contratto un'invenzione ritenuta brevettabile e che sia in seguito brevettata in Germania, Inghilterra, Olanda e Stati Uniti, alla registrazione di questi brevetti provvederebbe la Velcro stessa ovvero tali brevetti le sarebbero ceduti. Un congruo indennizzo verrebbe versato all'inventore o all'avente diritto. Gli altri licenziatari di Velcro

sarebbero autorizzati ad utilizzare tale invenzione (articoli 9, secondo e terzo comma, e 15), così come Aplix potrebbe utilizzare le eventuali invenzioni degli altri licenziatari o di Velcro.

9. L'articolo 17 prevede una procedura arbitrale per tutte le controversie che potrebbero sorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo e ne organizza le modalità di applicazione.

II. Le imprese coinvolte nel presente caso

1. Costituita dall'ingegner G. de Mestral, che le ha conferito tutti i suoi brevetti, la società di diritto svizzero Velcro SA (Velcro) non ha mai esercitato attività di produzione e di vendita dei prodotti in questione prima del 1977. Essa ha sfruttato i suoi diritti concedendo licenze ed intentando nel corso degli ultimi anni varie azioni giudiziarie nei confronti di contraffattori, fra l'altro in Olanda e in Francia. Oltre a quella concessa alla società Aplix, altre licenze sono state attribuite nella Comunità alle seguenti società: Ausonia SpA per l'Italia, Gottlieb Binder per la Germania, Van Damme & Cie NV per il Benelux e Selectus Ltd per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca. Tutti questi contratti, conclusi prima del 1963, sono stati notificati alla Commissione e sono giunti a scadenza salvo quello concluso con Selectus Ltd. I brevetti di base di Velcro sono stati depositati in tutti i paesi della Comunità e nel frattempo sono tutti scaduti.

Non potendo fornire loro un'assistenza tecnica sufficiente, Velcro ha costituito con i propri licenziatari — che fino ad allora si erano avvalsi dell'assistenza tecnica apportata dal costruttore di telai Jakob Müller — un'associazione di ricerca, denominata in un primo tempo Eavil, successivamente Dinco, scioltasi nel 1971.

Dal 1969, il capitale di Velcro è detenuto dalla società delle Antille olandesi Velcro Industries NV, di Curaçao, società holding del gruppo Velcro, al quale appartengono anche Velcro USA, licenziataria americana di Velcro SA, Canadian Velcro, Velcro Israele, Velcro Nuova Zelanda e Velcro Europe BV.

L'attività principale di questo gruppo, che dispone di unità di produzione per le chiusure Velcro negli Stati Uniti, in Canada, in India e in Nuova Zelanda, consiste nello sfruttamento delle chiusure uncini-asole con il marchio Velcro in un gran numero di paesi, compresi da qualche anno quelli europei.

2. Velcro Europe BV, società membro del gruppo Velcro, è stata costituita nel 1977 a Haaksbergen, Paesi Bassi, quale centro di fabbricazione e di commercializzazione dei prodotti Velcro nella Comunità europea.

Va osservato che chiusure fabbricate a Haaksbergen con il marchio Velcro ed esportate al di fuori dei Paesi Bassi sono prodotti d'origine comunitaria ai sensi del regola-

mento (CEE) n. 749/78 della Commissione ⁽¹⁾, in quanto il valore dei tessuti importati dagli Stati Uniti ed utilizzati da Velcro Europe non supera la percentuale del valore del prodotto finito stabilita da tale regolamento. Dal 1984, le chiusure di Velcro Europe sono integralmente fabbricate all'interno del mercato comune.

3. La fabbrica di telai Jakob Müller alla quale Velcro aveva già affidato con accordi precedenti lo sviluppo dei telai e delle altre attrezzature necessarie per la fabbricazione del prodotto brevettato, è stata designata nel contratto del 14 ottobre 1958 quale fornitore esclusivo di tali attrezzature che in parte hanno formato oggetto di brevetti nel frattempo scaduti. Grazie agli acquisti di attrezzature effettuati dai licenziatari presso la Jakob Müller, quest'ultima è stata ricompensata per la sua attività di sviluppo delle attrezzature stesse.

D'altra parte, altri fabbricanti, in particolare in Europa e in Estremo Oriente, sono in grado, almeno dal 1977, di fornire attrezzature paragonabili a quelle della ditta Müller.

4. La società Aplix fabbrica e vende, oltre alle chiusure a strappo che rappresentano la parte preponderante del suo fatturato, rivestimenti murali. Grazie alla licenza esclusiva di Velcro, Aplix ha potuto affermarsi nel settore delle chiusure in plastica in Francia, dove dispone attualmente di due centri di produzione. In Francia e in altri paesi, Aplix è titolare di numerosi brevetti e marchi registrati; essa ha creato uno stabilimento negli Stati Uniti nel 1982, un altro a Taiwan nel 1984 ed ha creato filiali nella Repubblica federale di Germania e in Italia nel 1983. Fra il 1978 e il 1983, il fatturato di Aplix si è triplicato raggiungendo, nel 1984, quasi i . . . ⁽²⁾ di FF.

III. I prodotti

- a) La chiusura tessile a strappo commercializzata da Aplix con il marchio Velcro o, a partire dal 1977, anche con il proprio marchio Aplix, si compone di un nastro provvisto di asole denominato in commercio «Astrakan» e di un nastro provvisto di uncini denominato commercialmente «Crochets». Questi due nastri sono tessuti in filo poliammidico in grado di sopportare temperature superiori ai 140°. Se questi nastri vengono sovrapposti, gli uncini agganciano le asole dell'Astrakan; se vengono separati partendo da un'estremità, gli uncini cedono, liberando le asole, per riprendere poi la loro forma originale essendo stati termoformati.

La chiusura asole-uncini ottenuta con la combinazione dei due nastri è conforme a quella descritta nei cosiddetti

brevetti di base francesi nn. 1.182.436 e 1.188.714 che sono scaduti nel corso del 1977. Questa chiusura è l'unica che sia mai stata commercializzata da Aplix o da qualsiasi altro licenziatario di Velcro. La chiusura uncinuncini, ottenuta con la combinazione di due nastri entrambi provvisti di uncini, e conforme al brevetto iniziale francese n. 1.064.360, non è mai stata sfruttata in quanto non risponde alle esigenze tecniche del mercato.

Aplix non sfrutta brevetti di perfezionamento ancora detenuti attualmente da Velcro. In particolare, essa non fabbrica nastri con uncini metallici protetti dal brevetto n. 2.015.550 che forma oggetto del contratto aggiuntivo del 10 dicembre 1973.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, che mirano a far acquisire da Velcro la proprietà degli eventuali brevetti nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, relativi ai miglioramenti apportati da Aplix, Velcro SA detiene brevetti per invenzioni realizzate in Francia da Aplix e dal suo presidente. Soltanto alcuni di questi brevetti sono stati sfruttati industrialmente durante un limitato periodo di tempo.

- b) Il dispositivo di chiusura uncin-sole ha presentato un carattere innovatore all'epoca del primo sfruttamento dei brevetti, con considerevoli oneri tecnici e commerciali per la licenziataria.

Infatti, già per la sola produzione del materiale, sono stati necessari lunghi lavori di messa a punto tecnica e molti mesi sono trascorsi fra l'entrata in vigore del contratto e l'inizio delle produzioni di prova. In Francia e negli altri territori oggetto delle licenze, la produzione industriale delle chiusure Velcro ha potuto iniziare effettivamente soltanto alla fine del 1960. Sul piano commerciale, è stato necessario suscitare una domanda per un prodotto completamente nuovo commercializzato con un marchio non utilizzato in precedenza.

Come risulta dalla documentazione tecnica comunicata dalle parti nel corso dell'istruzione della pratica, le principali caratteristiche delle chiusure a strappo consistono nella possibilità di un numero praticamente infinito di utilizzazioni, in un'usura quasi inesistente, nella possibilità di fissarle mediante cucitura, incollatura, o saldatura nonché nel fatto di permettere l'adesione e la separazione istantanea di materiali diversi quali tessuti, cartone, legno, metalli, vetro, cuoi, ecc., e su supporti lavabili o pulibili a secco.

I principali utilizzatori di questo tipo di chiusure sono, per ordine di importanza decrescente, i fabbricanti e i negozianti di arredamento e abbigliamento, l'industria dei trasporti e della lavorazione del cuoio.

- c) Le chiusure designate dai marchi Velcro o Aplix, entrano in concorrenza con altri tipi di chiusure tessili il cui

⁽¹⁾ GU n. L 101 dell'1. 4. 1978, pag. 7.

⁽²⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

prezzo, in particolare a causa della loro vetustà tecnica o della diversa qualità, è meno elevato.

Si può considerare che il mercato delle chiusure tessili è costituito da due gruppi di prodotti di importanza differente:

- le chiusure lampo, che rappresentano un mercato di dimensioni pari a 20 volte circa quello delle chiusure a strappo, e che possono soltanto entro certi limiti sostituirsi a queste ultime,
- le chiusure a strappo, che comprendono, oltre alle Velcro, le cosiddette chiusure «a fungo» (mushroom), concorrenti dirette delle chiusure Velcro, ma aventi possibilità di impiego più limitate e una qualità non paragonabile (in quanto non sopportano l'ebollizione e resistono soltanto ad un numero limitato di utilizzazioni).

Il mercato francese delle chiusure a strappo (uncini/asole e «a fungo» può essere attualmente valutato in 22 milioni di metri di nastro, di cui 8 milioni circa di nastro a fungo. Aplix detiene il . . . % circa di questo mercato; attualmente, essa fornisce essenzialmente nastri uncini/asole unicamente con il marchio Aplix, e quanto al resto, essa vende prodotti a fungo con il marchio FIXA e nuovi nastri adesivi in plastica con il marchio Plasti-Aplix.

Questo mercato è in fase di contrazione a causa del calo dei consumi di nastri autoadesivi nell'industria della calzatura.

Sul mercato francese, i fornitori di chiusure a strappo sono, oltre a Aplix, la società tedesca Niedick, la società giapponese Kanebo, la società svizzera Kuny e la società francese Louison, che utilizzano per le loro chiusure a fungo rispettivamente i marchi Brisa, Magicloth, Fix Velours e Cric Crac. Questi fabbricanti vendono anche negli altri stati membri della Comunità; in questi paesi, il mercato delle chiusure uncini/asole è approvvigionato da Velcro-Europe NV e dal licenziatario di Velcro, Selectus Ltd, che utilizzano il marchio Velcro, nonché dagli ex licenziatari di Velcro e dalla società americana 3M.

IV. La controversia fra le parti

- a) Nel corso di una riunione svoltasi a Ginevra nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1976, con tutti i suoi licenziatari europei, Velcro comunica loro che, poiché i contratti contengono numerose clausole vietate dalla Commissione delle Comunità europee nella decisione 76/29/CEE AOIP-Beyrard ⁽¹⁾, questi contratti dovevano essere fondamentalmente modificati. Velcro ha menzionato in particolare l'eventualità di por fine ai contratti e di vietare ai licenziatari di utilizzare il marchio alla scadenza dei brevetti di base.

Dalla corrispondenza intercorsa fra Velcro e Aplix nel novembre 1977 risulta in particolare che, secondo

Velcro, il contratto del 14 ottobre 1958 sarebbe cessato alla scadenza del brevetto francese n. 1.188.714, ossia il 15 dicembre 1977.

Dal canto suo, Aplix, dopo aver invano cercato di ottenere da Velcro una licenza di marchio per un lungo periodo dalla scadenza dei brevetti di base, contestava il punto di vista espresso da Velcro ed affermava di ritenersi legittimata a rifiutare il pagamento delle somme eventualmente dovute. In particolare, essa sosteneva di aver subito un grave pregiudizio a causa della mancata comunicazione dei brevetti di perfezionamento detenuti da Velcro, la quale non aveva inoltre provveduto alle formalità necessarie per ottenere l'iscrizione della licenza di questi brevetti nei registri dell'INPI (Institut national de la propriété industrielle). Essa adottava inoltre l'attuale denominazione sociale di Aplix SA, al posto della ragione sociale Velcro France Sàrl utilizzata dal 1959 con l'accordo di Velcro, e cominciava a servirsi del marchio Aplix.

A causa di questa controversia, le parti decidevano di ricorrere alla procedura arbitrale, conformemente all'articolo 17 del contratto, ma la decisione non ha avuto luogo in quanto gli arbitri hanno ritenuto di dover attendere la decisione della Commissione sulla validità del contratto notificato oggetto della controversia.

- b) In seguito, ritenendo che Aplix aveva adottato tutta una serie di misure intese a togliere al marchio Velcro il suo carattere distintivo, in particolare utilizzando nella carta intestata la dicitura: «la plus forte production Velcro en Europe», Velcro ricorreva al tribunal de grande instance di Parigi, intentando un'azione per concorrenza sleale e chiedendo al tribunale di pronunciare lo scioglimento del contratto per colpa di Aplix.

Nella sentenza del 17 marzo 1981, il tribunale francese ha ritenuto che l'intera controversia faceva capo alla clausola compromissoria inserita nella convenzione fra le parti e si dichiarava di conseguenza incompetente. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Parigi con la sentenza del 19 ottobre 1981; la Corte d'appello ha precisato che l'accordo notificato alla Commissione è provvisoriamente valido fino a quando non intervenga una decisione della Commissione, e che il giudice nazionale deve applicarlo senza che possa invocarsi l'articolo 85 del trattato. Analogamente, un giudice olandese si è pronunciato, in un procedimento di urgenza il 23 giugno 1983, a favore della validità provvisoria dell'accordo ed ha ritenuto che i nastri uncini/asole esportati nei Paesi Bassi da un rivenditore francese di Aplix dovevano essere considerati come legalmente immessi in commercio in Francia (da parte di Aplix) con il marchio Velcro e con il consenso di Velcro SA.

- c) Nel frattempo, in seguito a domande di informazioni da parte della Commissione, agli inizi del 1979 le parti intavolarono negoziati per giungere ad una composizione

⁽¹⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 8.

in via amichevole che tenesse conto delle modifiche che i servizi della Commissione avevano chiesto di apportare all'accordo notificato, in particolare la soppressione dell'esclusiva territoriale concessa ad Aplix, e delle clausole di approvvigionamento esclusivo e di non concorrenza, del divieto di esportazione per Aplix e della cessione obbligatoria a Velcro di eventuali brevetti di miglioramento di Aplix nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti. Questa domanda è stata confermata dai servizi della Commissione con le lettere del 7 giugno 1979 e 16 novembre 1981, indirizzate rispettivamente a Velcro e a Aplix.

Nonostante diverse interruzioni, nel corso delle quali Velcro ha chiesto alla Commissione di formulare addebiti nei confronti del contratto controverso, i negoziati fra le parti sono continuati almeno fino all'estate del 1982, come risulta fra l'altro dalle lettere inviate alla Commissione dai legali delle parti il 27 luglio e il 17 settembre 1982. Ma queste trattative non hanno portato a risultati concreti, poiché ciascuna delle parti ha rigettato la responsabilità sull'altra. Resta comunque il fatto che Aplix si è sempre dichiarata disposta a rinunciare alle seguenti clausole, formulate essenzialmente nell'interesse del licenziante:

- i) divieto di esportare nei paesi coperti da una licenza esclusiva di Velcro;
 - ii) obbligo di rifornirsi esclusivamente presso la società Jakob Müller;
 - iii) obbligo della licenziataria di cedere a Velcro i diritti sui brevetti di perfezionamento nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti;
 - iv) clausola di non concorrenza, tranne per quanto riguarda i paesi concessi in licenza ma non oggetto della regolamentazione comunitaria;
- È da notarsi che, malgrado l'obbligo di non concorrenza, Aplix ha effettivamente sfruttato prodotti direttamente concorrenti delle chiusure Velcro, in particolare le chiusure a fungo e chiusure fabbricate secondo un brevetto concorrente inventato e registrato da Aplix nel 1967.
- d) Dal 1979, Velcro Europe vende direttamente chiusure a strappo con il marchio Velcro a distributori francesi. In una lettera inviata il 4 novembre 1981 a uno di questi distributori francesi, Aplix ha accennato ad una violazione dei suoi diritti di proprietà senza peraltro entrare nei dettagli, in particolare senza far riferimento al marchio Velcro o alle decisioni rese dai tribunali francesi. Inoltre, in alcune lettere e telex della fine dell'aprile 1983, essa ha accusato Velcro Europe di aver esportato in Francia nastri raccordati mediante saldatura contrafacendo in tal modo un procedimento per il quale Aplix aveva ottenuto un brevetto per la Francia nel 1973. In

seguito, Aplix ha spiegato alla Commissione che era sulla base di questo brevetto che essa era intervenuta presso il distributore con la lettera del 4 novembre 1981. Secondo Velcro, nonostante le precauzioni seguite nella sua redazione, la lettera in questione appariva estremamente minacciante ed atta ad indurre la propria clientela a passare alla Aplix per timore di misure di ordine giudiziario.

- e) Nella risposta alla Commissione, Aplix ha sostenuto che il contratto doveva restare in vigore almeno fino all'11 agosto 1989, data di scadenza del brevetto n. 2.015.550, oggetto del contratto aggiuntivo del 10 dicembre 1973. Questo contratto sarebbe stato infatti stipulato in condizioni identiche a quelle dei contratti precedenti, che hanno prorogato il contratto fino al dicembre 1977, senza contestazione da parte di Velcro, che avrebbe del resto percepito dei canoni. Aplix, pertanto, sarebbe legittimata a sostenere che l'esclusiva territoriale concessa con il contratto originale conserva validità fino all'11 agosto 1983.

Essa ha tuttavia precisato che in considerazione del principio stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza *Centrafarm/Winthrop* ⁽¹⁾, essa non avrebbe mai cercato di opporsi all'entrata nel proprio territorio di prodotti recanti il marchio Velcro, commercializzati in un altro stato membro, con tale marchio, dal titolare, o con il di lui consenso. Essa ritiene tuttavia che il contratto del 1958 le conferisce un diritto esclusivo all'utilizzazione del marchio Velcro in Francia e che tale diritto le consente di opporsi all'introduzione nel mercato francese di prodotti recanti il marchio Velcro che siano stati direttamente venduti da Velcro Europe ad acquirenti francesi, senza aver preventivamente formato oggetto di una prima immissione in commercio sul mercato olandese. Risulta tuttavia che, fatta salva questa posizione di principio costantemente invocata, e a parte la lettera inviata ad un distributore francese fornito da Velcro, Aplix non si è mai opposta di fatto alle importazioni provenienti dai Paesi Bassi. D'altra parte, Aplix, ritenendosi vincolata dal divieto di esportare, non ha mai effettuato vendite dirette nei paesi CEE coperti da una licenza esclusiva in Velcro.

- f) In una lettera dell'11 luglio 1983 indirizzata alla Commissione, Velcro ha nuovamente contestato che il contratto notificato potesse essere considerato come vigente oltre il termine del dicembre 1977. In tale occasione, essa ha affermato che il contratto non poteva essere stato prorogato dal contratto aggiuntivo del 10 dicembre 1973, poiché il brevetto che ne forma oggetto, da un lato, sarebbe stato concesso ad Aplix su sua domanda, esclusivamente per consentirle di intervenire in un processo intentato da Velcro, per violazione dei propri diritti di brevetto nei confronti della società francese *Décor*, e dall'altro non sarebbe mai stato sfruttato.

⁽¹⁾ Sentenza del 31 ottobre 1974, causa 16/74 (Raccolta 1974, pag. 1183).

Nel valutare, qui di seguito, le clausole del contratto notificato alla luce delle regole di concorrenza del trattato CEE, la Commissione non intende pregiudicare il giudizio che l'autorità giudiziaria nazionale potrebbe esprimere in merito alla proroga operata dal contratto aggiuntivo del 10 dicembre 1973.

- g) Nell'audizione del 25 ottobre 1984, le parti hanno ribadito le loro posizioni di massima. In particolare, Aplix ha chiesto alla Commissione di riconoscerle il diritto di opporsi alle importazioni dirette di prodotti recanti il marchio Velcro qualora la sua qualità di licenziataria esclusiva di questo marchio venisse ammessa da una giurisdizione nazionale. Essa si è lamentata della mancanza di cooperazione di Velcro per la soppressione delle clausole di approvvigionamento esclusivo, di divieto di esportazione, di non concorrenza e di cessione dei diritti sui brevetti di miglioramento, dato che tale soppressione avrebbe potuto consentire alla Commissione almeno di esentare il contratto per il passato. Inoltre, Aplix ha nuovamente espresso il desiderio di giungere con Velcro ad un accordo che rispetti le regole di concorrenza. Dal canto suo, Velcro ha obiettato che il contratto aggiuntivo del 10 dicembre 1973 non poteva essere considerato come accordo successivo idoneo a prorogare efficacemente la validità del contratto del 1958, dato che in tale contratto aggiuntivo, come del resto anche in quelli precedenti, le parti fanno esplicitamente riferimento all'articolo 19 del contratto del 1958, che sancisce il principio della proroga automatica.

Essa ha contestato il diritto di Aplix di utilizzare il marchio Velcro direttamente o indirettamente in Francia dopo la scadenza del brevetto di base nel dicembre 1977 ed ha escluso la possibilità di una soluzione amichevole a breve scadenza.

B. VALUTAZIONE GIURIDICA

I. La portata della presente decisione

Oggetto della presente decisione è un contratto del 14 ottobre 1958 al quale partecipano soltanto due imprese e che è stato notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 17, anteriormente al 1° febbraio 1963. Si tratta quindi di un contratto che, premesso che ricada nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, e che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione potrebbe esonerare con effetto retroattivo in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 17. Secondo la Commissione, infatti, non è escluso che sino al 15 dicembre 1977, certe clausole del contratto avrebbero potuto sia sfuggire al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, — dato che le circostanze potevano giustificare la protezione degli investimenti effettuati dalla licenziataria in Francia sino al 15 dicembre 1977, data che, nel caso in questione, corrisponde alla scadenza dei brevetti di base di Velcro in Francia —, sia beneficiare di un'esenzione dell'articolo 85, paragrafo 3. La

Commissione ritiene tuttavia che attualmente non vi è più interesse a decidere sulla validità del contratto del 1958 fino al 15 dicembre 1977, periodo durante il quale le parti l'hanno applicato in buona fede. Del resto, relativamente a questo periodo, la Commissione non è a conoscenza di denunce di terzi pendenti dinanzi ad essa o a tribunali nazionali.

La Commissione ritiene invece che vi è interesse a giudicare della validità del contratto relativamente al periodo posteriore al 15 dicembre 1977, per il quale essa ha ricevuto una denuncia da parte di Velcro SA e di uno dei suoi licenziatari. A suo parere, inoltre, non vi è alcun dubbio che dalla scadenza dei brevetti di base di Velcro in Francia nel dicembre 1977, il contratto notificato ricade nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, e non può beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

II. Articolo 85, paragrafo 1

Il contratto di licenza del 14 ottobre 1958, completato dai contratti aggiuntivi del 17 novembre 1958 e del 29 maggio 1972 nonché, eventualmente, da quello del 10 dicembre 1973, è un accordo fra imprese ai sensi dell'articolo 85. Tale accordo ha per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune mediante le disposizioni esaminate in appresso. Le restrizioni che ne derivano hanno effetti sensibili sul mercato delle chiusure in questione, data la quota di mercato detenuta dalla società Aplix in Francia.

1. Le disposizioni dell'accordo elencate nella sezione A, I, punti da 1 a 8, costituiscono a partire dal 15 dicembre 1977, restrizioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Punti 1 e 2 Come è prevista dal contratto, ed applicata dalle parti, l'esclusiva concessa ad Aplix elimina la libertà di Velcro di sfruttare direttamente in Francia i suoi brevetti relativi alle chiusure e il marchio Velcro, nonché di offrire licenze ad altre imprese eventualmente interessate a tali brevetti ed al marchio, impedendo in tal modo che in questi territori si eserciti una concorrenza fra più utilizzatori della stessa invenzione e dello stesso marchio.

Un siffatto obbligo contrattuale imposto al titolare di diritti di proprietà industriale è colpito, nella fattispecie, perlomeno dalla scadenza dei brevetti di base, dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1. Infatti, anche supponendo che il contratto sia stato validamente prorogato sino al 1989 e che sino ad allora Aplix sfrutti i brevetti di Velcro in vigore, una esclusiva per questi brevetti potrebbe essere considerata come non incompa-

tibile di per sé con il mercato comune soltanto se riguardasse l'introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio concesso in licenza, nel senso indicato dalla Corte nella sentenza *Semenze di granturco* ⁽¹⁾, ciò che non risulta invece nella fattispecie.

Come è stata applicata finora dalle parti, l'esclusiva concessa ha per effetto di limitare la libertà di Velcro di commercializzare direttamente in Francia non soltanto eventuali nuovi prodotti derivati dall'applicazione di brevetti di miglioramento ancora in vigore, ma anche i prodotti fabbricati grazie ai brevetti di base scaduti e che, attualmente, sono i soli ad essere sfruttati tanto da Aplix quanto da Velcro.

L'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, a questa restrizione alla libera circolazione non è esclusa dal fatto che questi prodotti sono commercializzati con il marchio Velcro del licenziante e che Aplix si sia impegnata ai sensi del contratto a vendere, con il marchio Velcro, tutti i prodotti scaturenti dall'applicazione dei brevetti. A parte il fatto che una tale utilizzazione del marchio non è stata stipulata in via esclusiva a favore di Aplix, va rilevato che la società Aplix ritiene erroneamente che il diritto comunitario ammette soltanto la libera circolazione di prodotti provvisti di marchio che siano già stati immessi in commercio in un altro stato membro.

Nella sentenza *Hag* ⁽²⁾, la Corte di giustizia ha affermato che è incompatibile con le disposizioni del trattato CEE vietare la commercializzazione in uno stato membro di un prodotto legalmente provvisto di marchio in un altro stato membro, per il fatto che nel primo stato membro esista un marchio identico avente la stessa origine.

Da questa sentenza risulta chiaramente che la cessione di un marchio nazionale è irrilevante ai fini dell'applicazione del diritto dei marchi; in altri termini, né il cessionario, né il cedente di un marchio nazionale possono opporsi, sulla base di questo diritto, ad importazioni dirette effettuate dall'altro contraente. Se non è lecito invocare il diritto del marchio per opporsi ad importazioni dirette, anche quando il marchio sia stato ceduto o trasferito in un altro modo (esecuzione forzata o espropriazione) questa regola si applica a maggior ragione quando il marchio forma soltanto oggetto di una licenza.

Non si può di conseguenza far discendere dalla sola natura del marchio, mancando inoltre qualsiasi giustificazione alla necessità di proteggere anche dopo il dicembre 1977 l'introduzione del marchio Velcro in Francia, un diritto per Velcro o Aplix di compartimentare i mercati nazionali vietando l'importazione di prodotti fabbricati in un altro stato membro e recanti legittimamente il marchio Velcro, apposto dallo stesso titolare del marchio o da uno qualsiasi dei suoi licenziatari. Nel caso in esame l'ammissibilità eventuale di questa minaccia alla libertà degli scambi fra stati membri può essere soltanto valutata alla luce dei criteri sanciti dall'articolo 85, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Sentenza dell'8 giugno 1982, causa 258/78 (Raccolta 1982, pag. 2015).

⁽²⁾ Sentenza del 3 luglio 1974, causa 192/73 (Raccolta 1974, pag. 731).

Punto 3 Il divieto di esportare, impedisce ad Aplix di vendere i suoi prodotti, al di fuori del territorio concesso in licenza, nei paesi in cui Velcro ha accordato licenze esclusive. Il fatto che una licenza esclusiva sia tuttora sfruttata nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca, impedisce ad Aplix di esportare direttamente dalla Francia in questi paesi le sue chiusure uncini-sole fabbricate in base ai brevetti Velcro. Aplix si è inoltre espressamente impegnata a non procedere a tali esportazioni nel Regno Unito con una transazione conclusa con il licenziatario di Velcro nel Regno Unito, *Selectus Ltd*, il 2 novembre 1983, dinanzi alla High Court of Justice, Chancery Division di Londra.

Inoltre, come affermato nella decisione 76/29/CEE AOIP/Beyrand, l'esistenza del diritto di brevetto non consente alla concedente di vietare alla licenziataria di esportare verso i paesi in cui essa ha concesso una licenza. La protezione di un licenziatario nei confronti della concorrenza di un altro licenziatario, risultante da un divieto contrattuale di esportare o di importare costituisce, perlomeno dal momento di cui sono scaduti i brevetti di base, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Inoltre, come già detto, neppure il fatto di invocare il diritto al marchio Velcro consente siffatte compartimentazioni dei mercati.

Punto 4 La proroga automatica della durata del contratto di licenza all'unica condizione per Aplix di assumere a proprio carico le spese relative al mantenimento in vigore dei brevetti di miglioramento che essa intenda utilizzare, osta alla possibilità per il concedente di liberarsi degli obblighi restrittivi di concorrenza alla scadenza del termine di tutela legale dei brevetti di base. La restrizione di concorrenza risultante dalla soppressione di questa possibilità per Velcro è tanto più grave in quanto l'accordo non prevede la possibilità di un recesso anticipato, salvo che in caso di inadempienze contrattuali gravi.

Come precisato nella decisione 76/29/CEE AOIP/Beyrand, le parti sono libere di decidere, con accordi successivi, di prorogare la scadenza del contratto; la Commissione ribadisce il principio che una proroga unilaterale della durata del contratto, ossia in mancanza di accordi particolari, non è ammissibile. Va osservato che nella fattispecie la durata del contratto è stata validamente prorogata sino al dicembre 1977 dagli accordi particolari del 17 novembre 1958 e del 29 maggio 1972, concernenti i cosiddetti brevetti di base, che hanno consentito lo sfruttamento effettivo delle chiusure Velcro.

Punto 5 Come è stato interpretato ed applicato dalle parti, l'obbligo di procurarsi i telai ed altre attrezzature presso la fabbrica di telai per nastri Jakob Müller, verte unicamente su materiali specifici della produzione delle chiusure a strappo, come i telai per i nastri o i dispositivi di taglio per la formazione degli uncini. Perlomeno a partire dal 1977, data alla quale si può considerare che erano stati introdotti sul mercato prodotti sostituibili, (vedi A. II, punto 3), un obbligo di questo tipo priva la licenziataria della libertà di rifornirsi a condizioni eventualmente più vantaggiose presso altri fabbricanti nel mercato comune.

Quest'obbligo ha come conseguenza, oltre alla restrizione della libertà della licenziataria, che la posizione dei terzi, in particolare dei fabbricanti di telai, viene a modificarsi sensibilmente in quanto sono privati della possibilità di rifornire un utilizzatore importante.

Punto 6 Inoltre, l'obbligo di non utilizzare i telai al di fuori del territorio concesso in licenza limita la libertà della licenziataria di fabbricare in stati membri diversi dalla Francia le chiusure Velcro per le quali ha ottenuto una licenza di brevetto. Questa restrizione le impedisce di fabbricare nei paesi del mercato comune in cui ciò sarebbe più vantaggioso.

Punto 7 L'obbligo dei contraenti di astenersi da qualsiasi concorrenza impedisce alla licenziataria e al concedente di effettuare lavori nei settori paralleli a quelli dei brevetti concessi in licenza, nonché di fabbricare e commercializzare prodotti concorrenti nel periodo di validità del contratto.

Punto 8 L'obbligo di far acquisire da Velcro la titolarità dei brevetti relativi a invenzioni di miglioramento di Aplix brevettate nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, costituisce in linea di massima un'estensione ingiustificata dei brevetti concessi in licenza, in quanto diritti di proprietà industriale vengono utilizzati dal concedente per appropriarsi di determinati brevetti esteri relativi alle invenzioni di miglioramento effettuate, in tutto o in parte, dal licenziatario.

2. Le restrizioni di concorrenza esaminate più sopra sono, dalla scadenza dei brevetti di base nel dicembre del 1977, atte ad incidere sul commercio fra stati membri. L'esclusiva impedisce a Velcro di sfruttare direttamente i suoi brevetti ed il suo marchio nel territorio concesso in licenza e, di conseguenza, di effettuare eventualmente esportazioni verso o a partire da tale territorio. La durata indeterminata dell'accordo influenza gli scambi fra stati membri almeno nella misura in cui, come nella fattispecie, essa si combina con altre clausole restrittive suscettibili di alterare gli scambi. L'obbligo imposto alla licenziataria di rifornirsi di telai e altro materiale di fabbricazione presso un fornitore designato, stabilito in Svizzera, esclude per essa ogni possibilità di approvvigionarsi in altri stati membri e di conseguenza limita il commercio di questi prodotti fra la Francia e questi stati. La limitazione del diritto concesso alla licenziataria di fabbricare nel solo territorio francese le impedisce di trasferire il suo centro di produzione o di crearne di nuovi in altri stati membri. Il divieto imposto a ciascuna delle parti di interessarsi a prodotti concorrenti le priva della possibilità di commercializzare siffatti prodotti al di là delle frontiere degli stati membri o di concludere per essi licenze con imprese di altri stati membri. Il divieto di

esportare isola i mercati di taluni altri stati membri da quello francese. L'obbligo di cedere a Velcro determinati brevetti esteri di miglioramento impedisce alla licenziataria di acquisire eventualmente la proprietà dei brevetti relativi a questi miglioramenti e di conseguenza di sfruttarli in questi stati, direttamente o tramite la concessione di licenze.

III. Articolo 85, paragrafo 3

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

- 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.

1. a) Nella misura in cui prevede a favore di Aplix, per tutto il periodo di validità dei brevetti scaduti nel 1977, gli impegni del concedente di non sfruttare direttamente i prodotti in Francia e di non concedere altre licenze in questo territorio, l'accordo sfugge, secondo la Commissione all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto nella fattispecie ricorrono, sino al dicembre del 1977, le circostanze richiamate nella richiamata sentenza *Semenze di granturco* in particolare la novità delle tecnologie applicate, gli investimenti richiesti e gli effetti favorevoli sulla concorrenza con altri prodotti, ovvero ha potuto beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

Si può infatti ammettere che, facilitando ad Aplix la decisione di accettare il rischio di investire capitali nello sfruttamento dei brevetti Velcro e permettendo, di conseguenza, lo sviluppo di un nuovo prodotto, le chiusure a strappo in concorrenza con le chiusure a lampo, l'esclusiva concessa contribuisce al progresso tecnico ed economico.

Lo sfruttamento industriale dei brevetti Velcro tramite la concessione della licenza ha consentito di mettere a disposizione degli utilizzatori un prodotto apprezzato per le sue qualità e per gli usi specifici ai quali si presta una chiusura di questo tipo, per cui si può ritenere che questi utilizzatori beneficino di una congrua parte dei vantaggi risultanti dall'accordo. La protezione territoriale che discende dall'esclusiva di vendita e dal concomitante divieto di esportare a carico del concedente può essere ritenuta indispensabile affinché la licenziataria accetti di compiere gli sforzi necessari per la messa a punto e la fabbricazione di un materiale nuovo — che al momento della

conclusione dell'accordo si trovava ancora allo stadio sperimentale – nonché la creazione di un mercato, inizialmente del tutto inesistente, e di un considerevole avviamento per il marchio Velcro. L'accordo non ha avuto l'effetto di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, in quanto esistono in Francia numerosi altri produttori che fabbricano prodotti concorrenti.

- b) Per quanto riguarda invece le restrizioni alla commercializzazione in Francia dei prodotti fabbricati da Velcro Europe esclusivamente secondo procedimenti che non sono più protetti da brevetti, ed in particolare quelli tutelati dai cosiddetti brevetti di base francesi, nn. 1.182.436 e 1.188.714, scaduti, rispettivamente, il 9 agosto e il 15 dicembre 1977, la Commissione non ravvisa nessuna giustificazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, a partire dal momento in cui questi brevetti sono scaduti.

La Commissione fa osservare che l'esclusiva conferita contrattualmente per brevetti non può essere dissociata dall'esistenza e dal mantenimento in vigore di questi ultimi: nella fattispecie, nessuna esclusiva può essere valida fra le parti in relazione ai brevetti Velcro, che sono stati sfruttati dalla licenziataria durante tutto il periodo della loro vigenza, e nessun ostacolo può di conseguenza essere frapposto all'importazione e alla commercializzazione in Francia di prodotti fabbricati secondo procedimenti che non sono più protetti.

Contro tale commercializzazione non si può neppure invocare giustificazioni inerenti ad un'eventuale utilizzazione esclusiva del marchio. È vero che, diversamente dai diritti di brevetto, il diritto del marchio non è limitato nel tempo, grazie alla possibile continuazione dell'uso, o al rinnovo della registrazione, ma il titolare e i suoi licenziatari non possono tuttavia far valere i diritti da essi detenuti sul marchio nel caso in cui uno di essi esporti nel territorio di un altro all'interno del mercato comune, salvo quando ciò sia giustificato da motivi particolari, inerenti ad esempio alla protezione dell'introduzione del marchio in tali territori. In un caso come quello di specie, si può ammettere che l'esclusiva dell'utilizzazione del marchio contribuisce a promuovere la penetrazione di un nuovo prodotto in nuovi territori in cui operano il concedente o suoi licenziatari; tenuto conto delle circostanze del caso, questa esclusiva deve tuttavia cessare al più tardi alla scadenza dei brevetti di base, onde consentire che i prodotti, sino ad allora al riparo dalla concorrenza in territori circoscritti alle frontiere nazionali, possano diffondersi ed affermarsi sul mercato allargato della Comunità. La Commissione non ha potuto infatti ravvisare nel presente caso, a quasi venti anni dall'introduzione del marchio Velcro in Francia e in altri paesi della

Comunità, in particolare nei Paesi Bassi, circostanze particolari tali da giustificare ancora un'esclusiva basata sul marchio a favore di Aplix o di Velcro dopo la scadenza dei brevetti di base nel dicembre del 1977.

- c) Infine, supponendo una continuazione dei rapporti contrattuali tra le parti oltre il dicembre del 1977 per lo sfruttamento del brevetto n. 2.015.550 – nonché, eventualmente, di altri procedimenti brevettati che Aplix avrebbe il diritto di sfruttare sino all'agosto 1989 – un diritto esclusivo di fabbricazione e di vendita per questo ed ogni altro nuovo brevetto potrebbe essere ammesso a favore di Aplix ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, o essere anche considerato come non contemplato, per un periodo determinato, dall'articolo 85, paragrafo 1, soltanto se risultasse che tali brevetti vengono effettivamente sfruttati. Senonché, secondo le informazioni comunicate alla Commissione, da un lato, nessun nuovo brevetto è stato sfruttato da Aplix, e, dall'altro, anche se la situazione fosse diversa e si potesse giustificare un diritto esclusivo a favore di Aplix, ciò non le consentirebbe di opporsi validamente all'importazione di prodotti, recanti il marchio Velcro, fabbricati in altri stati membri non secondo questi brevetti, ma in base a brevetti già scaduti.

2. Il divieto di esportare a carico di Aplix, la proroga automatica della durata del contratto, l'obbligo relativo all'approvvigionamento esclusivo presso la fabbrica di telai Jakob Müller, l'obbligo di Aplix di astenersi dal fabbricare il prodotto brevettato al di fuori del territorio concesso in licenza, la clausola di non concorrenza, l'obbligo della licenziataria di cedere al concedente i diritti su determinati brevetti di miglioramento esteri non trovano a partire dal dicembre del 1977, nessuna giustificazione in brevetti in vigore o nel diritto al marchio e non soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3.

- a) Il divieto per Aplix di effettuare esportazioni dirette mira a consentire il mantenimento di un sistema di tutela territoriale a favore di altri licenziatari di Velcro nel mercato comune e della stessa Velcro. Se in passato il divieto di esportare imposto da Velcro a Aplix e ad altri licenziatari avrebbe potuto, tenuto conto in particolare della novità della tecnologia concessa e degli investimenti intrapresi dai licenziatari, beneficiare di un'esenzione per un certo periodo di tempo, durante il quale in Francia e negli altri paesi del mercato comune erano in vigore brevetti di base, tale esenzione non è più giustificata, almeno dal 1977. Questo divieto di esportare costituisce quindi un grave pregiudizio per la libertà concorrenziale di Aplix all'interno del mercato comune.

- b) Le disposizioni dell'articolo 19 del contratto notificato costituiscono, in mancanza di accordi particolari atti a prorogare validamente la durata del contratto oltre il dicembre 1977, una grave violazio-

ne della libertà di Velcro di por fine agli obblighi restrittivi di concorrenza che le sono imposti dall'accordo, senza che sia dato vedere come esse potrebbero contribuire al miglioramento della fabbricazione o della distribuzione dei prodotti o alla promozione del progresso tecnico o economico.

- c) L'obbligo della licenziataria di approvvigionarsi in materiali specifici per la produzione dei nastri uncin-asole presso il fornitore esclusivo Jakob Müller, quando risulta accertato che dal 1977 la licenziataria avrebbe potuto rivolgersi ad altri fornitori nel mercato comune che offrono materiali equivalenti, costituisce una violazione della libertà della licenziataria di scegliere le proprie fonti di approvvigionamento. Questa limitazione non è quindi necessaria per assicurare uno sfruttamento tecnicamente ineccepibile dell'invenzione né potrebbero farsi valere, per il periodo successivo al 1977, giustificazioni inerenti ad una legittima remunerazione degli sforzi posti in atto dalla fabbrica Jakob Müller per la messa a punto delle attrezzature necessarie allo sfruttamento dell'invenzione, dato che la fabbrica ha potuto ottenere tale remunerazione grazie alle forniture effettuate fino a tale data ad Aplix oltre che agli altri licenziatari.
- d) Il divieto di fabbricare il prodotto brevettato al di fuori del territorio concesso in licenza non ha, a partire dalla scadenza dei brevetti di base, effetti favorevoli ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. Esso costituisce piuttosto un ostacolo ad una migliore allocazione delle risorse all'interno del mercato comune.
- e) Dato che dal 1977 nessuno dei brevetti in vigore viene sfruttato da Aplix, a favore della clausola di non concorrenza non può addursi alcuna giustificazione attinente ad un più efficace sfruttamento dei brevetti, né può farsi valere uno sfruttamento più intenso del marchio Velcro da parte della licenziataria, dato che la liceità di tale sfruttamento è dal 1977 contestata da Velcro, e che da allora Aplix si avvale di un marchio proprio.
- f) La restrizione di concorrenza consistente nell'attribuire a Velcro la proprietà di determinati brevetti di miglioramento esteri risultanti da invenzioni della licenziataria, non può più giustificarsi dal dicembre 1977. Poiché i brevetti di base di Velcro sono da allora divenuti di pubblico dominio, Velcro non potrebbe più far valere dei diritti per ottenere la proprietà di eventuali brevetti di miglioramento.

3. Poiché non tutte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte per il periodo successivo alla scadenza dei brevetti di base di Velcro, ossia dal 15 dicembre 1977, l'accordo notificato non può essere esonerato a partire da tale data.

IV. Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17

Se accordi notificati anteriormente al 1° febbraio 1963 non rispondono alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85,

paragrafo 3, del trattato, e se le imprese vi pongono fine o li modificano in maniera che non ricadano più nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, o soddisfino le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione ha il potere, nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, di stabilire il periodo durante il quale trova applicazione il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1.

Nella fattispecie, Aplix ha voluto modificare alcune clausole del contratto (vedi A IV, lettera c) mentre Velcro ha voluto por fine al contratto nel dicembre del 1977 (vedi A IV, lettera f). Nonostante questo dissenso in merito ad una modifica o una cessazione del contratto nel senso dell'articolo 7 del regolamento n. 17, ciascuna parte ha dovuto rispettare il contratto sino alla data della presente decisione, dato che si tratta di un vecchio accordo che beneficia della validità provvisoria. Questa validità è stata confermata dai tribunali francesi ed olandesi nel 1981 e nel 1983 (vedi A IV, lettera b). La Commissione ritiene che nella fattispecie, nonostante non ricorrano le condizioni prescritte dall'articolo 7 del regolamento n. 17, per il fatto che le parti siano state vincolate dal contratto sino alla data della presente decisione il principio della certezza del diritto dovrebbe poter prevalere, almeno quanto agli effetti del contratto fra le parti, su quello della retroattività della decisione della Commissione. Ciò nondimeno, la Commissione non si ritiene autorizzata a limitare il periodo durante il quale si applica il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, se non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 17.

V. Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese interessate a por fine all'infrazione constatata. Basandosi sulle osservazioni formulate nei punti I, II, III e IV la Commissione ritiene che, relativamente al periodo successivo al 15 dicembre 1977, le imprese in questione abbiano commesso un'infrazione all'articolo 85 del trattato e che l'esenzione del contratto notificato non possa essere concessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che per quanto concerne il territorio del mercato comune e della Francia in particolare, le seguenti clausole del contratto di licenza concluso tra le parti menzionate nell'articolo 4 il 14 ottobre 1958, integrato dai contratti aggiuntivi del 17 novembre 1958, 29 maggio 1972 e 10 dicembre 1973, costituiscono dal 15 dicembre 1977 infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE:

1. articolo 1 (esclusiva);
2. articoli 2 e 8 (divieto di esportare);

3. articolo 19 (proroga della durata delle clausole restrittive del contratto oltre quella dei cosiddetti brevetti di base, ossia i brevetti nn. 1.064.360, 1.182.436 e 1.188.714);
4. articolo 6, terza frase (obbligo di approvvigionamento esclusivo);
5. articolo 6, quarta frase (divieto di fabbricazione al di fuori del territorio concesso in licenza);
6. articolo 12 (divieto di concorrenza);
7. articolo 9 (obbligo di cessione dei brevetti di miglioramento nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi).

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE è rigettata.

Articolo 3

Le imprese di cui all'articolo 4 devono immediatamente por fine alle infrazioni accertate nell'articolo primo.

Articolo 4

Le seguenti imprese:

1. Velcro SA
rue César-Soulié, 3
CH-1260 Nyon,
2. Aplix SA
avenue Marceau, 75bis
F-75116 Paris

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione