

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JEAN MISCHO

presentadas el 21 de junio de 1988 \*

*Señor Presidente,  
Sres. Jueces,*

1. El litigio principal, objeto de la presente cuestión prejudicial, fue incoado ante la High Court of Justice de Londres (Chancery Division, Patents Court) por AB Volvo (en lo sucesivo, «Volvo»), contra Erik Veng (UK) Ltd (en lo sucesivo, «Veng»).

2. Volvo demandó a Veng por violación de su modelo registrado nº 968895, que protege los laterales delanteros de la serie 200 de los automóviles Volvo. Éstos son fabricados en los Países Bajos y en Bélgica, instalados en los automóviles fabricados en Bélgica y vendidos en toda la Comunidad como piezas de repuesto. En el marco de esta acción, para la que Volvo se apoya en el hecho de que Veng importa y comercializa piezas de imitación del modelo protegido procedentes de otros Estados miembros, el demandado en el litigio principal invoca el artículo 86 del Tratado.

### En cuanto a la primera cuestión

3. La primera cuestión planteada por el Juez nacional está redactada del siguiente modo:

«La posición de un importante fabricante de automóviles, titular de modelos registrados que le otorgan, con arreglo al Derecho de un Estado miembro, el derecho exclusivo de fabricar e importar las piezas de recambio para carrocería necesarias para reparar la

carrocería de los automóviles fabricados por él (no pudiendo sustituirse dichas piezas para carrocería por piezas de ningún otro modelo), ¿constituye, debido a ese derecho exclusivo, una posición dominante a los efectos del artículo 86 del Tratado CEE, en lo que se refiere a las citadas piezas de recambio?»

4. En relación a esta cuestión me limito a repetir lo indicado en mis conclusiones pronunciadas hoy para la segunda cuestión planteada por el Tribunal de Milán en el marco del asunto 53/87 (Consorzio italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli y Maxicar/Régie nationale des usines Renault, Rec. 1988, p. 6039).

5. Antes de poder decidir si un fabricante de automóviles ocupa una posición dominante en el mercado de piezas de recambio de los vehículos de su fabricación, interesa determinar si es ese el «mercado relevante».

6. Se ha dicho, a este respecto, que las piezas de recambio forman parte de un mercado más amplio que engloba a la vez a los vehículos automóviles y a las piezas de recambio correspondientes. Dentro de la fuerte competencia existente entre las firmas de automóviles, el precio de las piezas de recambio es uno de los elementos que toman en consideración los compradores.

\* Traducido del francés.

7. Efectivamente, no hay duda de que determinados compradores de automóviles, antes de efectuar su elección, se informan también del precio de las piezas de recambio y que este elemento puede influir en su decisión. También es evidente que el propietario de un automóvil de una marca determinada puede, el día que decida cambiar de automóvil, cambiar a otra marca porque considere demasiado elevados los precios de las piezas de recambio del primer automóvil. Por consiguiente, si se incluye el factor tiempo, la competencia existente en el mercado de automóviles nuevos comporta, también, una competencia en lo que atañe a las piezas de recambio.

8. Es asimismo evidente que el propietario de un vehículo que, en un momento dado, decide reparar la carrocería de su automóvil en lugar de cambiar de modelo, está obligado a comprar (bien directamente si repara él mismo su automóvil, bien indirectamente a través de un taller de la red del fabricante, bien a través de un taller independiente) una pieza de carrocería con una forma idéntica a la de la pieza original. En consecuencia, para los propietarios de un vehículo de una marca concreta, el «mercado relevante» es el mercado constituido por las piezas de carrocería vendidas por el fabricante del automóvil y las piezas que pueden sustituirlas, en cuanto son copias de las primeras.

9. No puedo por tanto compartir las otras tesis que han sido mantenidas de que el mercado relevante es el de las piezas de recambio para los automóviles en general, o incluso el mercado que se ha creado alrededor de la fabricación y del mantenimiento de los vehículos automóviles.

10. Por otra parte, hay que reconocer que varios argumentos de peso llevan a considerar que un fabricante de automóviles ocupa una posición dominante en el mercado de que se trata, incluso si excluimos los derechos de propiedad industrial que haya podido adquirir.

11. En efecto, la red de distribución del fabricante es el primer suministrador en el que piensa el posible consumidor puesto que, en la misma, está seguro de obtener la pieza buscada inmediatamente o en breve plazo. Las firmas fabricantes de automóviles en un país determinado mantienen, al menos en dicho país, una red de distribución bastante densa. Por otra parte, la garantía del fabricante depende de la utilización de las piezas denominadas originales cuya comercialización controla. Ello es importante en una época en la que los fabricantes ofrecen una garantía contra la oxidación por un plazo de hasta seis años. En cuanto a los fabricantes independientes, sólo aparecen en el mercado algún tiempo después de la salida del nuevo modelo, puesto que les hace falta un tiempo para desarrollar el «reverse-engineering», que les posibilita producir copias de las piezas originales. Las piezas que ellos fabrican no se beneficia del prestigio que otorga la etiqueta «pieza original» y los lugares donde pueden adquirirse son menos conocidos.

12. Pero, en el presente caso, no me parece indispensable determinar definitivamente si un fabricante de automóviles ocupa o no una posición dominante, incluso excluyendo los derechos de propiedad industrial de los que dispone. En efecto, la situación examinada por el órgano jurisdiccional nacional es la de una pieza de carrocería sobre la cual dicho fabricante es realmente titular de un modelo registrado.

13. Ciertamente, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la simple posesión de un derecho de propiedad industrial no implica automáticamente que el titular de dicho derecho ocupe una posición dominante en el sentido del artículo 86. En los asuntos *Sirena* y *Deutsche Grammophon*,<sup>1</sup> el Tribunal de Justicia declaró que, para que el titular de un derecho de propiedad industrial ocupe una posición dominante, es preciso que tenga el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva sobre una parte importante del mercado relevante, teniendo en cuenta en especial la posible existencia, y la posición, de fabricantes o distribuidores que vendan mercancías similares o sustituibles.

14. Pero, en el presente caso, los derechos de propiedad industrial protegen piezas de carrocería de un vehículo automóvil y los únicos productos que pueden sustituirlas han de tener exactamente la misma forma que las piezas producidas por el fabricante. Ahora bien, como ha destacado con razón la Comisión, no existen, en el caso examinado, mercancías sustituibles que no usurpen las patentes poseídas por el fabricante. Por lo tanto, a partir del momento en que el titular hace valer los derechos que se derivan de su modelo registrado, y que no pueden seguir produciéndose las piezas sustituibles, el fabricante ocupa sin ninguna duda una posición dominante en el mercado de las piezas de carrocería para las cuales ha registrado su modelo y que constituye, en último extremo, el «mercado relevante».

15. Teniendo en cuenta las anteriores argumentaciones, propongo la siguiente respuesta a la primera cuestión de la High Court de Londres:

<sup>1</sup> — *Sirena/Eda*, 40/70, Rec. 1971, p. 69, apartado 16; *Deutsche Grammophon/Metro*, 78/70, Rec. 1971, p. 487, apartado 16.

«La posición de un importante fabricante de automóviles, titular de modelos registrados que le otorgan, con arreglo al Derecho de un Estado miembro, el derecho exclusivo de fabricar e importar las piezas de recambio para carrocería necesarias para reparar la carrocería de los automóviles fabricados por él (no pudiendo sustituirse dichas piezas para carrocería por piezas de ningún otro modelo), constituye una posición dominante a los efectos del artículo 86 del Tratado CEE, tanto a causa de ese derecho exclusivo como por la imposibilidad para el consumidor de recurrir a un producto sustitutivo.»

#### En cuanto a la segunda cuestión

16. La High Court of Justice pregunta, en segundo lugar, si constituye en principio un abuso de dicha posición dominante por parte de dicho fabricante negarse a conceder a terceros la licencia para suministrar las citadas piezas para carrocería, a pesar de que éstos están dispuestos a pagar una compensación económica razonable por todos los artículos vendidos bajo la licencia (compensación económica que debe representar una contraprestación justa y equitativa teniendo en cuenta la originalidad del modelo y las circunstancias que concurren, y que debe fijarse por vía de arbitraje o cualquier otro medio que decida el órgano jurisdiccional nacional).

17. Así pues, con esta segunda cuestión se pretende saber si el simple hecho de ser titular de un modelo registrado para una pieza de recambio y de ejercer los derechos exclusivos correspondientes constituye *per se* un abuso de posición dominante respecto al fabricante de automóviles, pudiendo eliminarse dicho abuso mediante la concesión de una licencia a terceros.

18. Ahora bien, acabamos de ver, a propósito de la primera cuestión, que la titularidad de un modelo registrado no basta para crear automáticamente y en todos los supuestos una posición dominante. *A fortiori*, no puede constituir *per se* una explotación abusiva de tal posición.

19. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no deja lugar a dudas sobre este punto. Ya en su sentencia de 29 de febrero de 1968 (Parke Davis/Probel, Centrafarm y otros, 24/67, Rec. 1968, pp. 81 y ss., especialmente p. 110) el Tribunal de Justicia declaró:

«que el hecho prohibido (por el artículo 86) requiere [...] la conjunción de tres elementos: la existencia de una posición dominante, la explotación abusiva de ésta y la posibilidad de que el comercio entre Estados miembros pueda verse afectado;

»que si la patente de invención concede a su titular una protección particular en el ámbito de un Estado, no resulta por ello que el ejercicio de los derechos así concedidos implique la reunión de los tres elementos de que se trata;

»que ello sólo sucederá si la *utilización* de la patente *degenera* en una explotación abusiva de esta protección» (*traducción provisional*).

20. Más adelante, el Tribunal de Justicia precisó:

«dado que la existencia del derecho de patente sólo atañe actualmente a las legislaciones nacionales, sólo su uso puede estar comprendido en el ámbito del Derecho comunitario *en el caso de que este uso contribuya a una posición dominante* cuya explotación abu-

*siva* pueda afectar al comercio entre los Estados miembros» (*traducción provisional*).

21. Por consiguiente, la simple obtención de un derecho de propiedad industrial o comercial (y el ejercicio de los derechos correspondientes, sin los cuales el registro del modelo carece de todo contenido práctico) no constituye un abuso de posición dominante. Se requiere la presencia de un elemento suplementario.

22. Hay que recordar también que en la sentencia Pharmon/Hoechst<sup>2</sup> se preguntó al Tribunal de Justicia si la norma de agotamiento de los derechos exclusivos se aplicaba también cuando la importación y la puesta a la venta concernía, no a un producto vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro por el titular mismo del derecho, o con su consentimiento, o por una persona ligada a él por vínculos de dependencia jurídica o económica, sino a un producto fabricado en el Estado miembro de exportación por el beneficiario de una *licencia obligatoria* sobre una patente paralela poseída por el titular de la patente en el Estado miembro de importación.

23. El Tribunal de Justicia destacó en este sentido:

«cuando las autoridades competentes de un Estado miembro conceden a un tercero una licencia obligatoria permitiéndole realizar actos de fabricación y comercialización que el titular de la patente le habría podido normalmente prohibir, no se considerará que este último ha consentido la actividad realizada por el tercero. En efecto, dicha medida priva al titular de la patente de su poder de decidir libremente las condiciones en las cuales comercializa su producto» (*traducción provisional*).

2 — Sentencia de 9 de julio de 1985, 19/84, Rec. 1985, pp. 2281 y ss., especialmente p. 2298.

24. El Tribunal de Justicia recordó a continuación su jurisprudencia reiterada según la cual:

«el contenido del derecho de patente consiste esencialmente en la concesión al inventor de un derecho exclusivo para la primera puesta en circulación del producto de que se trata con el objeto de permitirle obtener la recompensa a su esfuerzo de inventor» (*traducción provisional*),

y concluyó:

«permitir al titular de la patente oponerse a la importación y comercialización de los productos fabricados en el ámbito de una licencia obligatoria es por tanto necesario para garantizarle el contenido de los derechos de exclusiva que se derivan de su patente» (*traducción provisional*).

25. En esta misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó además que carecía de importancia el hecho de que las autoridades competentes del Estado miembro que concedieran la licencia obligatoria hubieran fijado o no una compensación económica en favor del titular de la patente y que éste la hubiera aceptado o rechazado (apartados 28 a 30 de la sentencia Pharmon/Hoechst).

26. El contenido de los derechos exclusivos que se derivan de un modelo registrado queda también comprometido en el caso de que el modelo sólo haya sido registrado en un país y cuando las autoridades competentes de ese país conceden una licencia obligatoria. Ésta es la razón por la que la mayoría de las legislaciones nacionales sólo prevén la posibilidad de imponer una licencia obligatoria en supuestos excepcionales tales como la no utilización de una patente, el interés de la salud pública o los imperativos de la defensa nacional.

27. En definitiva, se desprende de todo lo anterior que el titular de un modelo registrado queda igualmente privado del contenido de su derecho si se le obliga a conceder una licencia a quien se lo solicite ofreciendo a cambio una compensación económica razonable.

28. Así pues, la negativa a conceder una licencia, es decir, el simple ejercicio del derecho correspondiente al modelo registrado, no constituye en sí misma una explotación abusiva de una posición dominante. Es preciso que concurra un elemento o una circunstancia suplementaria a esta posición dominante y al derecho de propiedad intelectual. Este elemento puede consistir, por ejemplo, en unas condiciones de venta discriminatorias (por ejemplo, no suministrar piezas de recambio a los talleres independientes), o en la negativa a seguir fabricando piezas de recambio para un modelo cuya producción se ha suspendido, a pesar de que todavía circulan muchos vehículos de ese tipo. Pero el caso más evidente es el de la práctica de un «precio no equitativo» en el sentido de la letra a) del párrafo 2 del artículo 86. De hecho, Veng mantiene que los laterales delanteros de los automóviles Volvo de la serie 200 son vendidos por los concesionarios de la marca a precios exageradamente elevados.

29. En el caso de una cuestión prejudicial, sólo el órgano jurisdiccional nacional que conoce el litigio principal está en posición de resolver sobre este punto.

30. Suponiendo que los precios practicados por Volvo sean efectivamente «no equitativos», ése puede decir por ello, como la Comisión parece considerar, que el derecho de propiedad industrial «ha sido utilizado como instrumento de explotación abusiva»

de una posición dominante (en el sentido de la sentencia Hoffmann-La Roche contra Centrafarm, apartado 16)<sup>3</sup>? Si se entiende la expresión en el sentido de «desempeñar un papel en el marco de la explotación abusiva», dicha afirmación podría ser exacta puesto que sin la patente o el modelo registrado el fabricante no estaría probablemente en situación de imponer unos precios excesivos. Creo, sin embargo, que el ejercicio del derecho de propiedad intelectual sirve más bien para establecer o reforzar la *posición dominante* de la empresa (la sentencia Parke Davis utiliza la expresión «contribuir a una posición dominante»), y que no puede en ningún caso constituir en sí misma la explotación abusiva de ésta. Ahora bien, la cuestión de la High Court se refiere a este punto.

31. Por el contrario, me parece posible que ante una explotación abusiva de una posición dominante ejercida en conexión con un derecho de propiedad industrial, la autoridad competente nacional (en la medida en que tenga facultades) o la Comisión de las Comunidades Europeas (con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17) puedan imponer una o varias licencias obligatorias al titular de la patente o del modelo registrado si consideran éste el mejor medio para poner fin al abuso.

32. Pero volvamos una vez más a la cuestión de los precios excesivos. En la sentencia Parke Davis (antes citada), el Tribunal de Justicia declaró que el precio superior del producto patentado frente al del producto no patentado no constituye necesariamente un abuso. Esto parece significar que el «inventor» está en su derecho, en virtud de los costes de producción propiamente dichos y de un margen de beneficio razonable, de recuperar también los gastos de investigación y de desarrollo.

33. En cuanto a las piezas para carrocería vendidas como piezas de recambio, el problema se plantea bajo un ángulo particular puesto que una parte de estos gastos muy probablemente ya ha sido recuperada mediante la venta de los automóviles nuevos. Sin embargo, no veo en principio razón para impedir al fabricante repartir esta amortización entre los automóviles nuevos y las piezas de recambio, a condición de que se haga de manera equitativa. Esto corresponde verificarlo al órgano jurisdiccional nacional. Si he entendido bien los resultados de la encuesta realizada durante los años 1984-1985 por un organismo público de un Estado miembro, la «Monopolies and Mergers Commission» británica, sobre la política seguida en materia de piezas de recambio de carrocería por un gran fabricante de automóviles, en ocasiones se fijan los precios de las piezas de carrocería a un nivel demasiado elevado.

34. Hay que destacar finalmente que, si resultase que el monopolio del que se benefician los fabricantes de automóviles sobre sus piezas de recambio patentadas les conduce a menudo a abusar de su posición dominante o si la tentación de tal abuso es considerada demasiado fuerte, sería evidentemente posible para los legisladores nacionales o eventualmente para el legislador comunitario (por vía de una armonización de las legislaciones nacionales) regular los derechos exclusivos de que se trata a través de los medios considerados más adecuados.

35. En cuanto a la cuestión concreta planteada por la High Court of Justice, propongo responder de la siguiente manera:

«El artículo 86 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que la negativa del titular de un modelo registrado a conceder licencias que permitan a terceros suministrar

<sup>3</sup> — Sentencia de 23 de mayo de 1978, 102/77, Rec. 1978, pp. 1139 y ss., especialmente p. 1168.

piezas de carrocería protegidas por el modelo registrado incluso pagando una compensación económica razonable no constituye, *per se*, la explotación abusiva de una posición dominante, dado que tal negativa es consecuencia de la aplicación del derecho correspondiente al modelo registrado.»

#### En cuanto a la tercera cuestión

36. La tercera cuestión planteada por la High Court of Justice está formulada del siguiente modo:

¿Puede dicha explotación abusiva afectar al comercio entre los Estados miembros a los efectos del artículo 86 en la medida en que al solicitante de la licencia se le impide, de este modo, importar las piezas para carrocería de otro Estado miembro?

37. Puesto que he considerado que la negativa a conceder una licencia no constituye por sí misma la explotación abusiva de una posición dominante, la tercera cuestión queda sin objeto.

38. Pero, ¿cuál sería el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros si el titular del modelo registrado abusara de su posición dominante, por ejemplo, fijando unos precios de venta no equitativos?

39. Al igual que la Comisión, considero que en tal caso correspondería al órgano jurisdiccional nacional examinar si la empresa que explota abusivamente su posición dominante importa las piezas de que se trata de un Estado miembro en otro Estado miembro.

#### Conclusión

40. Así pues, propongo responder de la siguiente manera a las tres cuestiones planteadas por la High Court of Justice:

«1) La posición de un importante fabricante de automóviles, titular de modelos registrados que le otorgan, con arreglo al Derecho de un Estado miembro, el derecho exclusivo de fabricar e importar las piezas de recambio para carrocería necesarias para reparar la carrocería de los automóviles fabricados por él (no pudiendo sustituirse dichas piezas para carrocería por piezas de ningún otro modelo), constituye una posición dominante a los efectos del artículo 86 del Tratado CEE, tanto a causa de ese derecho exclusivo como por la imposibilidad para el consumidor de recurrir a un producto sustitutivo.

»2) El artículo 86 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que la negativa del titular de un modelo registrado a conceder licencias que permitan

a terceros suministrar piezas de carrocería protegidas por el modelo registrado incluso pagando una compensación económica razonable, no constituye, *per se*, la explotación abusiva de una posición dominante, dado que tal negativa es consecuencia de la aplicación del derecho correspondiente al modelo registrado.

- »3) La tercera cuestión queda sin objeto, teniendo en cuenta la respuesta dada a la segunda cuestión.»