

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN MISCHO

presentate il 21 giugno 1988 \*

*Signor Presidente,  
Signori Giudici,*

1. Attraverso le questioni pregiudiziali proposte dal tribunale civile e penale di Milano nell'ambito della causa 53/87 (Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli, in prosieguo: il « Consorzio », e Maxicar/Renault) e dalla High Court of Justice di Londra nell'ambito della causa 238/87 (Volvo/Veng) la Corte si trova in sostanza di fronte al problema di stabilire se una casa automobilistica titolare di brevetti per disegni e modelli su parti componenti la carrozzeria di un'automobile da essa prodotta possa, senza violare il diritto comunitario, opporsi alla messa in commercio, da parte di produttori o negozianti indipendenti, di riproduzioni di tali parti componenti la carrozzeria.

2. Secondo la tesi più radicale, sostenuta dal Consorzio e dalla Maxicar dinanzi al tribunale civile e penale di Milano, un costruttore non può in nessun caso essere legittimato a far valere riguardo a queste ultime un brevetto di questo tipo al fine di ottenere il divieto di fabbricazione, di vendita, di esportazione o di importazione di tali pezzi di ricambio.

3. Una tesi meno estrema viene sostenuta dalla ditta Veng dinanzi alla High Court of Justice di Londra; in base ad essa, la casa automobilistica, anche supponendo che abbia il diritto di ottenere un brevetto sui pezzi di ricambio, sarebbe comunque obbligata ad accordare licenze di fabbricazione o di importazione a negozianti indipendenti,

restando a carico di questi ultimi il pagamento di un equo compenso.

4. Nel contesto delle presenti conclusioni<sup>1</sup>, che riguardano le questioni sollevate dal tribunale di Milano, procederò ad esaminare il problema in maniera più particolareggiata ma non esclusivamente sotto il profilo delle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci. Nelle mie conclusioni relative alla causa 238/87 mi concentrerò soprattutto sul problema delle licenze obbligatorie.

### I — Sulla prima questione pregiudiziale

5. La prima questione pregiudiziale sollevata dal tribunale civile e penale di Milano è la seguente:

« Se gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE debbano o no essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un brevetto per modello ornamentale concesso in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in altro Stato membro di parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa sul mercato, e cioè di parti staccate destinate alla vendita come pezzi di ricambio della stessa automobile ».

1 — Oltre ai documenti contenuti nel fascicolo ho letto con grande interesse la tesi sulla Protezione delle parti componenti la carrozzeria delle automobili nel diritto comunitario presentata nel 1987 dal sig. Fabrice Picod alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università Jean Moulin (Lione III) sotto la direzione del prof. Azema.

\* Traduzione dal francese.

6. Osservo, per cominciare, che la controversia nella causa principale è incentrata su caratteristiche alquanto diverse da quelle di altre controversie di proprietà industriale di cui la Corte è stata investita.
7. Nella presente controversia non è il titolare del brevetto che difende il suo « territorio » contro delle importazioni, ma sono dei fabbricanti indipendenti che intentano un'azione contro tale titolare contestando il diritto di quest'ultimo di far valere nei loro confronti<sup>2</sup> i propri diritti esclusivi; il Consorzio e la Maxicar pretendono di poter fabbricare essi stessi i pezzi di ricambio di cui trattasi e successivamente di esportarli.
8. Ritornero' più avanti su tale contestazione quanto meno parziale dell'esistenza stessa dei diritti di proprietà industriale e commerciale. Per cominciare, vorrei esaminare il problema dell'esportazione dei pezzi di ricambio fabbricati o fabbricabili dai ricorrenti nella causa principale, dato che proprio sotto questo profilo la questione sollevata si ricollega alle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci.
9. Orbene, appare immediatamente evidente che le esportazioni sono interessate solo nei limiti in cui esse sono rese impossibili dal divieto di fabbricare i pezzi di ricambio di cui trattasi. La formazione di una corrente di esportazione verso gli altri Stati membri è solo una conseguenza potenziale dell'eventuale successo dell'azione diretta contro il divieto di fabbricazione.
10. Gli attori non fanno valere alcuna norma specifica del diritto italiano che abbia
- « per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri »<sup>3</sup>.
11. Posso quindi già concludere nel senso che il divieto formulato dall'art. 34 del trattato non è in gioco nella presente controversia. Non esiste alcuna restrizione all'esportazione ai sensi dell'art. 34 a proposito della quale si debba esaminare se essa possa essere « giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale » ai sensi dell'art. 36.
12. In quest'ottica, la controversia nella causa principale riguarda quindi una situazione puramente interna all'Italia: due società italiane reclamano il diritto di fabbricare in Italia dei pezzi di ricambio tutelati da brevetti per modello ornamentale italiani.
13. Tuttavia, il riferimento fatto dal giudice nazionale alla « vendita » dei pezzi di ricambio può, a rigore, essere interpretato come riguardante anche l'ipotesi in cui pezzi di ricambio non fabbricati dalla Régie Renault siano *importati* in Italia e urtino, ivi, contro un divieto di messa in commercio.
14. Il Consorzio ha infatti precisato (a pag. 59 delle sue osservazioni) che i suoi aderenti mettono in commercio anche pezzi di ri-

2 — Ma non nei confronti delle altre case automobilistiche.

3 — Cfr., in particolare, sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenvelde, Racc. pag. 3409.

cambio, fabbricati da terzi, di cui taluni provengono dall'estero (ad esempio dalla Spagna). Stando così le cose, ritengo necessario esaminare il problema sollevato anche sotto il profilo dei divieti di importazione.

15. Ora, risulta da una giurisprudenza costante della Corte ed in particolare dalla sentenza Keurkoop<sup>4</sup>

« che, in linea di principio, la *salvaguardia della proprietà industriale* e commerciale stabilita dall'art. 36 non avrebbe senso se venisse consentito ad una persona diversa dal titolare del diritto al modello in uno Stato membro di distribuirvi un prodotto d'aspetto identico al modello tutelato ».

16. Tuttavia, come la Corte ricorda nel punto successivo della motivazione di tale sentenza, i divieti e le restrizioni, a norma dell'art. 36, devono, fra l'altro, essere giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

17. Come emerge dal primo punto della motivazione della sentenza del tribunale di Milano, quest'ultimo conosce perfettamente detta giurisprudenza e la questione da esso sollevata si riferisce all'esistenza eventuale di una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

18. Dopo aver esaminato le norme dell'ordinamento italiano relative alle condizioni di concessione dei brevetti per modelli ornamentali ed essere giunto alla conclusione che è effettivamente possibile in Italia ottenere tali brevetti sui diversi elementi costitutivi di una carrozzeria di automobile (oltre al brevetto ottenuto sulla carrozzeria nel suo insieme) il tribunale di Milano ritiene tuttavia di dover esaminare « la possibilità che una tale *disciplina nazionale collida con precetti comunitari* » (punto 3 della motivazione della sentenza di rinvio).

19. La questione sollevata va quindi nettamente oltre il semplice problema della compatibilità dell'esercizio del diritto di proprietà intellettuale con l'oggetto specifico di quest'ultimo, quale definito dalla Corte. Il giudice nazionale considera che « non appare infondata la questione sollevata dagli attori, circa l'*ingiustificatezza di una tutela brevettuale* che, non rispondente a quelle *funzioni proprie della tutela della proprietà industriale* cui fa necessario riferimento l'art. 36 del trattato CEE, può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri » (pag. 16 della sentenza di rinvio, in fine).

20. Ci si può chiedere se la Corte possa entrare in questo genere di considerazioni, tenuto conto della sua giurisprudenza in materia. A mio parere va operata la distinzione seguente:

a) In mancanza di un'unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e dei modelli (come dei brevetti) dipende dalle norme nazionali

<sup>4</sup> — Cfr. punti 18 e 24 della motivazione della sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, Racc. pag. 2853, in particolare pag. 2870 e 2871.

(sentenza *Keurkoop*, precitata, punto 18 della motivazione).

- b) L'esame della validità di un brevetto per modello è analogamente di competenza dei giudici nazionali.
- c) Il titolare di un brevetto per modello, qualora faccia un *esercizio abusivo* del suo diritto di opporsi ad importazioni (diritto che, di per sé, discende dall'oggetto specifico del brevetto), non può beneficiare dell'eccezione al principio della libera circolazione di cui all'art. 36. Ciò avviene se il divieto di importare è tale da conservare o creare delle artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune. Così il titolare non può far valere i propri diritti per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legittimamente posto in commercio sul mercato di un altro Stato membro da lui stesso, con il suo consenso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica (teoria dell'esaurimento del diritto esclusivo). Analogamente il titolare di un diritto esclusivo non può far valere il proprio diritto se il divieto d'importazione o di messa in commercio che intende far tutelare può essere connesso ad un accordo restrittivo della concorrenza nell'ambito della Comunità (punti da 24 a 27 della motivazione della sentenza *Keurkoop*). Nella fattispecie né gli attori nella causa principale né il giudice nazionale hanno addotto l'esistenza di una di tali situazioni né di alcun'altra forma di abuso dei diritti.
- d) Ci si chiede però che cosa avvenga qualora il titolare faccia un uso del tutto normale del suo diritto di opporsi all'importazione di prodotti fabbricati in violazione del suo brevetto o del suo modello,

nel caso in cui si sostenga che quest'ultimo è stato *concesso indebitamente dalla normativa nazionale*. Ci si riferisce qui ad esempio all'ipotesi in cui il diritto di uno Stato membro consenta di ottenere un brevetto anche per un'« invenzione » nota e brevettata da tempo in un altro Stato membro, ovvero, inoltre, al caso in cui uno Stato membro conceda solo ai propri cittadini il diritto di far brevettare parti di ricambio.

21. Ritengo chiaro, almeno dopo la sentenza *Warner Brothers*<sup>5</sup>, che in un caso siffatto la Corte abbia il diritto di esaminare se *la normativa* di cui trattasi possa essere considerata giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36. In tale sentenza la Corte ha dichiarato, fra l'altro,

« che autorizzando la riscossione di diritti d'autore solo in occasione delle vendite consentite sia ai semplici privati che ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di pellicole cinematografiche un compenso che sia proporzionale al numero di locazioni effettivamente intervenute e che riservi a tali autori una quota soddisfacente del mercato del noleggio. »

La Corte ne ha tratto la conclusione secondo cui una normativa che subordini il noleggio di videocassette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, permettendogli così di subordinare tale noleggio al pagamento di un compenso, appare pertanto giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

5 — Sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, *Warner Brothers Inc. e Metronome Video ApS/Erik Viuff Christiansen*, Racc. 1988, pag. 2605, in particolare punti 11, 15 e 16 della motivazione.

22. Nulla osta quindi a che la Corte verifichi analogamente se una normativa che consente di impedire l'importazione di riproduzioni non autorizzate di parti componenti la carrozzeria sia giustificata da tali motivi e se essa non costituisca una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri<sup>6</sup>.

23. Come ho già accennato, il tribunale di Milano nutre forti dubbi sulla compatibilità della normativa di cui è causa con il trattato.

24. Esso fa innanzitutto rilevare che la tutela dei disegni e dei modelli trova il suo *fondamento* nell'esigenza di stimolare lo sviluppo economico attraverso la ricerca di risultati innovativi e di progresso tecnologico nonché di estetica industriale e che il fatto di concederla a parti staccate di carrozzeria di automobile non sarebbe conforme a tale *funzione*.

25. Infatti, secondo il tribunale di Milano, la posizione di monopolio derivante dai brevetti per modelli ornamentali relativi a ciascuno dei pezzi staccati componenti la carrozzeria non costituisce il « compenso » di uno sforzo di ricerca e del raggiungimento di un progresso nel campo dell'estetica, essendosi tale compenso *esaurito* con la progettazione complessiva della vettura, contestualmente protetta da altri brevetti. L'esclusione della concorrenza di altri soggetti e il sovrapprezzo monopolistico di cui fruisce il titolare del brevetto sembrerebbero rivelarsi quali vantaggi non collegati a quelle esigenze di progresso economico che sotten-

dono gli istituti posti a tutela della proprietà industriale.

26. È evidente che il giudice nazionale e gli attori nella causa principale, che hanno per primi esposto questo punto di vista, non intendono riferirsi qui alla teoria dell'esaurimento del diritto di proprietà intellettuale, elaborata dalla Corte di giustizia<sup>7</sup> e di cui ho già ricordato il contenuto in precedenza.

27. Il giudice nazionale e gli attori nella causa principale, quando impiegano l'espressione « esaurimento del compenso », si riferiscono alla funzione che la Corte attribuisce alla proprietà industriale e commerciale, ossia quella di « ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione » (cfr. in particolare le precitate sentenze Pharmed/Hoechst e Centrafarm/Sterling Drug).

28. A loro parere, un pezzo di ricambio non costituisce oggetto di uno sforzo di creazione estetica propria distinto da quello effettuato in occasione della concezione della carrozzeria nel suo insieme, e non può quindi di per sé stesso essere oggetto del diritto di modello e ciò tanto meno in quanto lo sforzo di creazione estetica compiuto all'atto della concezione della carrozzeria nel suo insieme sarebbe già sufficientemente ricompensato dall'acquisizione di un diritto esclusivo sull'intera carrozzeria. Pertanto la concessione, in aggiunta ad un diritto del genere sul pezzo, comporterebbe in qualche modo un « doppio compenso » nei confronti del titolare. Al riguardo vorrei osservare quanto segue.

6 — In questo contesto mi permetto anche di rinviare alle mie conclusioni del 28 aprile 1988 nella causa 35/87, sentenza 30 giugno 1988, Thetford/Fiamma, Racc. pagg. 3585, 3594, punti 20 e 23.

7 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. pag. 1147, nonché sentenza 14 luglio 1981, causa Merck/Stephar, Racc. pag. 2063, e sentenza 9 luglio 1985, causa 29/84, Pharmed/Hoechst, Racc. pag. 2281.

29. E giocoforza constatare, innanzitutto, che i modelli ornamentali italiani sono concessi in forza di una normativa che è incontestabilmente diretta alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36.

30. D'altro canto, anche se l'atto di creazione intellettuale che è idoneo a conferire al prodotto un valore estetico riguardasse semplicemente il « design » completo dell'automobile e anche se la forma di una parte componente la carrozzeria non fosse mai oggetto di uno studio estetico separato (il che è contestato in particolare dal Governo tedesco), si potrebbe tuttavia legittimamente affermare, a mio parere, che non solo la carrozzeria nel suo insieme, ma anche ciascuna delle sue parti componenti sono il risultato dello sforzo creativo o innovativo effettuato dal costruttore.

31. Per quanto concerne poi il problema di un eventuale « doppio compenso » di tale sforzo creativo o di un ammortamento eccessivo delle somme investite nella ricerca, nello sviluppo e nella messa a punto di nuovi modelli, non si vede perché un legislatore nazionale eccederebbe l'ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale consentendo ad una casa automobilistica di ripartire tale compenso o tale ammortamento tra il prezzo dell'autovettura intera, da una parte, e quello dei pezzi di ricambio, dall'altra. Potrebbe certo verificarsi che i prezzi dei pezzi di ricambio fossero eccessivi e che il costruttore cercasse di ottenere in qualche modo un « doppio compenso ». Tale problema rientra però in quello dell'abuso di posizione dominante che sarà esaminato in prosieguo, a proposito della seconda questione pregiudiziale sollevata dal giudice italiano.

32. Risulta a mio parere da quanto precede che la concessione di una tutela separata alle parti componenti la carrozzeria va considerata conforme alla funzione assegnata dalla Corte alla proprietà industriale e commerciale, che è quella di « ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione ».

33. In questo contesto vorrei del resto anche attirare la vostra attenzione sull'indagine approfondita effettuata da un organo pubblico indipendente, la « Monopolies and Mergers Commission » britannica, a proposito della politica attuata da una grossa casa automobilistica in materia di pezzi di ricambio per carrozzeria (la relazione di cui trattasi figura all'allegato II delle osservazioni del Consorzio). Dopo aver constatato che nel caso concreto sottoposto al suo esame i criteri della legislazione britannica relativi al comportamento anticoncorrenziale e all'interesse pubblico erano adempiuti, tale commissione ha proposto la limitazione a cinque anni del periodo di validità dei diritti esclusivi concessi su parti componenti la carrozzeria, ma essa non ha assolutamente messo in discussione il *principio* secondo cui un costruttore può acquisire diritti di proprietà industriale sulle parti componenti la carrozzeria delle sue vetture beneficiando, all'atto della vendita di tali pezzi, di un « compenso » per i suoi sforzi innovativi e per le sue spese di ricerca e di sviluppo.

34. Infine, esaminando il problema della tutela delle parti di ricambio delle autovetture non dobbiamo dimenticare che lo stesso problema può porsi domani a proposito di tutti gli altri prodotti composti da un insieme di pezzi fabbricati isolatamente o persino da pezzi coesistenti in seno ad un insieme senza essere in contatto materiale tra loro. Ora, chi potrebbe contestare, come ha fatto osservare il professor Breier nello stu-

dio presentato dalla Renault, che i pezzi che costituiscono ad esempio un servizio da tavola avente una certa originalità o un salotto creato da un grande stilista possano essere tutelati ciascuno per proprio conto? In caso contrario la tutela acquisita sull'insieme del servizio o del salotto sarebbe priva di ogni pratica efficacia.

35. La Corte non ha però bisogno di pronunciarsi in ordine all'opportunità o alla necessità di tutelare le parti componenti la carrozzeria di un'autovettura. Essa deve semplicemente decidere se una normativa del tipo di quella di cui è causa appaia giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36. Alla luce delle osservazioni svolte in precedenza, ritengo che una conclusione in questo senso sia giustificata.

36. In secondo luogo, va ancora esaminato il problema se un divieto d'importazione fondato su una normativa di questo tipo non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio.

37. Orbene, l'applicazione di una normativa che consente la concessione di brevetti per modello ornamentale non soltanto per le carrozzerie nel loro insieme, ma anche per le diverse parti componenti di queste non mi sembra « atta a conservare o a creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune » (cfr. sentenza Keurkoop, precisata, punto 24 della motivazione).

38. Innanzitutto, il diritto di brevettare le parti di ricambio non è riservato alle case

automobilistiche italiane dato che proprio contro una marca straniera è stata intentata la causa principale. Il divieto di fabbricare copie di pezzi originali della marca Renault o di pezzi brevettati di qualsiasi altra marca e, di conseguenza, l'impossibilità di esportarle, colpisce tutte le imprese stabilite in Italia e in primo luogo le società a capitale italiano.

39. La Régie Renault è libera di esportare dall'Italia le parti staccate da essa eventualmente fabbricate in tale paese e di importare in Italia i pezzi fabbricati dalla sua società madre o dalle sue affiliate negli altri Stati membri. Analogamente, ogni altra casa costruttrice automobilistica può esportare o importare parti staccate della sua marca. Ciascun privato può anch'esso importare liberamente i pezzi originali di qualsiasi marca da lui acquistati in un altro Stato membro o esportare quelli acquistati in Italia.

40. Può essere vietata solo l'importazione di parti staccate che costituiscano imitazioni non autorizzate di pezzi brevettati in Italia. Orbene, un tale divieto di importazione non può avere per oggetto o per effetto di tutelare i fabbricanti italiani delle stesse imitazioni poiché questo genere di produzione è vietato in Italia in forza degli stessi brevetti. E quindi lecito concludere che i divieti derivanti da una normativa di questo tipo non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

41. Per tutti questi motivi, vi propongo di risolvere come segue la prima questione pregiudiziale proposta dal tribunale civile e penale di Milano:

Gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE non ostano a che il titolare di un brevetto per modello ornamentale concesso in uno Stato membro faccia valere il diritto esclusivo corrispondente per vietare a terzi la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione nonché la vendita di parti staccate componenti nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa sul mercato, ossia di parti staccate destinate alla vendita quali pezzi di ricambio di questa stessa automobile.

## II — Sulla seconda questione pregiudiziale

42. Il tribunale civile e penale di Milano ha sottoposto alla Corte una seconda questione pregiudiziale formulata come segue:

« Se l'art. 86 del trattato CEE sia o meno applicabile per vietare l'abuso della posizione dominante che ciascuna casa automobilistica detiene sul mercato dei ricambi delle automobili di sua fabbricazione, consistente nel perseguire, con la pratica della brevettazione e della repressione giudiziaria, lo scopo dell'eliminazione totale della concorrenza delle imprese dei ricambisti indipendenti ».

43. Formulando così la sua questione pregiudiziale, il giudice a quo considera scontato il fatto che le case automobilistiche detengano sempre una posizione dominante sul mercato dei pezzi di ricambio delle automobili da loro prodotte, il che a mio parere resta da verificare, e il fatto che esse ne abusino per il semplice fatto di far brevettare le diverse parti componenti la carrozzeria delle loro autovetture.

44. Vorrei quindi piuttosto interpretare la questione nei seguenti termini:

Se una casa costruttrice automobilistica commetta un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato facendo brevettare i pezzi di ricambio delle automobili di sua costruzione, dato che l'esercizio dei diritti esclusivi derivanti da un brevetto ha l'effetto di impedire a imprese indipendenti di fabbricare lecitamente questi stessi pezzi e di fare così concorrenza al costruttore.

45. Per poter risolvere tale questione, va innanzitutto determinato se un costruttore di automobili detenga una posizione dominante sul mercato dei pezzi di ricambio dei veicoli da lui fabbricati e, a tal fine, va stabilito se si tratti proprio, in tal caso, del « mercato interessato ».

46. È stato sostenuto al riguardo che i pezzi di ricambio farebbero parte di un mercato più ampio che comprenderebbe nel contempo le automobili e i relativi pezzi di ricambio. Nell'ambito della forte concorrenza esistente tra le case automobilistiche, il prezzo dei pezzi di ricambio sarebbe uno degli elementi presi in considerazione dagli acquirenti.



47. E effettivamente innegabile che taluni acquirenti di automobili, prima di fare la loro scelta, si informano anche sul prezzo dei pezzi di ricambio e che tale elemento può influenzare la loro decisione. E altresì certo che il possessore di un'autovettura di una determinata marca, quando decide di cambiare auto, può passare ad un'altra marca perché i pezzi di ricambio della prima automobile si sono rivelati, a suo parere, troppo cari. Includendo il fattore tempo, la concorrenza esistente sul mercato delle autovetture nuove comprende quindi anche una componente di concorrenza per quanto riguarda i pezzi di ricambio.

48. Nondimeno, il proprietario di un autoveicolo che, in un determinato momento, decide di riparare la carrozzeria della sua automobile e di non acquistarne un'altra, è appunto obbligato ad acquistare (vuoi direttamente se esso ripara da sé l'autovettura, vuoi indirettamente attraverso un garage appartenente alla rete del costruttore, ovvero attraverso un carrozziere indipendente) una parte componente la carrozzeria di forma identica a quella del pezzo originale. Di conseguenza, per i proprietari di un autoveicolo di una determinata marca « il mercato interessato » è quello delle parti componenti la carrozzeria vendute dal costruttore del veicolo o delle parti sostituibili ad esse in quanto costituiscono copie delle prime.

49. Non posso neppure condividere le altre tesi ugualmente sostenute nella presente controversia, cioè quelle secondo cui il mercato da prendere in considerazione sarebbe quello dei pezzi di ricambio per le autovetture in generale, o addirittura il mercato che si è creato attorno alla fabbricazione e alla manutenzione degli autoveicoli.

50. E giocoforza constatare del resto che parecchi argomenti di rilievo portano a pensare che una casa costruttrice automobilistica detenga una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, anche a prescindere dai diritti di proprietà industriale da essa eventualmente acquisiti.

51. La rete di distribuzione del costruttore è infatti il primo fornitore a cui pensa un eventuale acquirente poiché è sicuro di trovarvi immediatamente o in tempi brevi il pezzo voluto. Le case costruttrici automobilistiche di un determinato paese mantengono, almeno in questo paese, una rete di distribuzione abbastanza fitta. D'altro canto, la garanzia del costruttore dipende dall'utilizzazione dei pezzi detti originali di cui esso controlla la vendita. In un'epoca in cui i costruttori offrono una garanzia anticorrosione che può valere fino a sei anni ciò non è trascurabile. I produttori indipendenti, dal canto loro, entrano nel mercato solo qualche tempo dopo l'uscita di un nuovo modello dato che occorre loro il tempo di dedicarsi al « reverse-engineering » che deve metterli in grado di produrre copie del pezzo originale. I pezzi da essi fabbricati non godono del prestigio conferito dal marchio « pezzo originale » e i luoghi in cui è possibile procurarseli sono meno noti.

52. Tuttavia nel caso di specie non mi sembra indispensabile stabilire definitivamente se una casa automobilistica goda di una posizione dominante anche a prescindere dai diritti di proprietà industriale di cui essa dispone. La situazione considerata dal giudice nazionale riguarda infatti parti componenti la carrozzeria su cui detto costruttore possiede effettivamente dei « modelli ornamentali ». Il giudice nazionale ha del resto precisato che tali modelli erano validi secondo i criteri della legge nazionale.

53. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che il semplice possesso di un diritto di proprietà industriale non comporta automaticamente che il titolare di tale diritto detenga una posizione dominante ai sensi dell'art.

86. Nelle cause *Sirena* e *Deutsche Grammophon*<sup>8</sup> la Corte ha infatti dichiarato che, perché il titolare di un diritto di proprietà industriale occupi una posizione dominante, è necessario che esso sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva in una parte rilevante del mercato in questione, tenuto conto in specie dell'eventuale esistenza, e della posizione, di produttori o distributori che smercano merci analoghe o sostituibili.

54. Tuttavia, nel caso di specie, i diritti di proprietà industriale vertono su parti della carrozzeria di un autoveicolo e i soli prodotti sostituibili sono prodotti aventi esattamente la stessa forma dei pezzi fabbricati dal costruttore. Orbene, come la Commissione ha fatto giustamente rilevare nelle osservazioni da essa presentate a proposito della causa 238/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dalla High Court of Justice di Londra nella causa tra la società Volvo e la società Veng) non esistono, in questo caso, prodotti sostituibili che non urtino contro brevetti detenuti dal costruttore. Pertanto, a partire dal momento in cui il titolare fa valere il proprio modello ornamentale, ed in cui i pezzi sostituibili non possono più essere prodotti, il costruttore detiene senza alcun dubbio una posizione dominante sul mercato delle parti componenti la carrozzeria da esso fatte brevettare e che, in ultima analisi, è, nella fattispecie, il « mercato interessato ».

55. Essendo giustamente stata data per scontata tale conclusione dal tribunale di

<sup>8</sup> — Causa 40/70, *Sirena/Eda*, Racc. 1971, pag. 69, punto 16 della motivazione; causa 78/70, *Deutsche Grammophon/Metro*, Racc. 1971, pag. 487, punto 16 della motivazione.

Milano, quest'ultimo chiede alla Corte se il fatto di far brevettare i pezzi di cui trattasi costituisca già « di per sé » un *abuso* di tale posizione dominante.

56. Orbene, se il possesso di un brevetto non basta neppure a creare automaticamente una posizione dominante, essa non può a fortiori rappresentare « di per sé » lo sfruttamento abusivo di una tale posizione.

57. La giurisprudenza della Corte non lascia adito al minimo dubbio su questo punto. Già nella sua sentenza 29 febbraio 1968 nella causa 24/67 (*Parke, Davis and Co./Probek, Centrafarm e a.*, Racc. pag. 75, in particolare pag. 100) la Corte ha dichiarato che

« per essere vietato (dall'art. 86) un fatto deve (...) possedere tre requisiti:

— l'esistenza di una posizione dominante,

— il suo sfruttamento abusivo e

— la possibilità di pregiudizio per il commercio fra Stati membri.

Se il brevetto d'invenzione conferisce al suo titolare una particolare tutela nell'ambito di uno Stato, ciò non vuol dire che l'esercizio dei diritti in tal modo conferiti implichi che sono soddisfatte le tre condizioni sopra menzionate.

La situazione potrebbe essere diversa solo se lo sfruttamento del brevetto dovesse degenerare in un uso abusivo di detta tutela ».

58. Successivamente la Corte ha precisato che

« poiché il brevetto è attualmente disciplinato unicamente dall'ordinamento interno, solo il suo uso potrebbe essere disciplinato dal diritto comunitario, *ove esso contribuisse ad una posizione dominante* il cui sfruttamento abusivo possa pregiudicare il commercio fra Stati membri ».

59. La mera acquisizione di un diritto di proprietà industriale o commerciale (e l'esercizio dei diritti corrispondenti senza i quali il possesso del modello ornamentale sarebbe privo di ogni portata pratica) non costituisce quindi un abuso di posizione dominante. E richiede la presenza di un ulteriore requisito.

60. Quest'ultimo non può consistere nel fatto che la concorrenza di imprese indipendenti, produttrici dei pezzi imitati, si trovi eliminata. L'eliminazione di tale concorrenza è infatti la conseguenza necessaria di un diritto di proprietà industriale riguardante un prodotto che non può avere una forma diversa da quella conferitagli dal suo creatore, il titolare del diritto esclusivo.

61. Il requisito o la circostanza ulteriore potrebbero invece consistere in condizioni di vendita discriminatorie (ad esempio mancata consegna dei pezzi di ricambio a carrozzieri indipendenti), nel rifiuto di fabbricare ancora pezzi di ricambio di un modello la cui produzione sia stata sospesa pur essendo ancora in circolazione molti veicoli di tale tipo. Il caso a cui però si fa riferimento è soprattutto quello della pratica di « prezzi non equi » ai sensi dell'art. 86, 2° comma, lett. a). Le società attrici sostengono effettivamente che le parti componenti la carrozzeria prodotte dalla Renault sarebbero ven-

dute dai concessionari della marca a prezzi esageratamente elevati.

62. Orbene, nel caso di un procedimento pregiudiziale solo il giudice investito della controversia nella causa principale è in grado di risolvere tale problema. Ricordo tuttavia che nella sentenza Parke, Davis (in precedenza citata) la Corte ha dichiarato che il fatto che il prezzo di un prodotto brevettato sia superiore a quello di un prodotto non brevettato non costituisce necessariamente un abuso. Ciò sembra significare che « l'inventore » ha il diritto, in aggiunta ai suoi costi di produzione in senso proprio e ad un margine di utile ragionevole, di recuperare anche le sue spese di ricerca e di sviluppo.

63. Per quanto riguarda le parti componenti la carrozzeria vendute come pezzi di ricambio, il problema si presenta sotto un profilo particolare poiché una parte di queste spese è stata molto probabilmente già recuperata al momento della vendita delle autovetture nuove. Bisogna quindi che nella fissazione del prezzo dei pezzi di ricambio si tenga debitamente conto di tale requisito. Spetta al giudice nazionale investito della causa principale verificare se ciò è avvenuto o meno.

64. Osservo infine che, ove dovesse risultare che il monopolio di cui beneficiano le case automobilistiche sui loro pezzi di ricambio brevettati le porti di frequente ad abusare della loro posizione dominante o se la tentazione di un abuso del genere fosse considerata troppo forte sarebbe evidentemente possibile al legislatore nazionale o eventualmente a quello comunitario (attraverso un'armonizzazione delle legislazioni nazionali) modificare i diritti esclusivi di cui trattasi con gli strumenti ritenuti più appropriati.

65. Per concludere, vi propongo di risolvere nei seguenti termini la seconda questione pregiudiziale sollevata dal tribunale di Milano:

« L'art. 86 del trattato dev'essere interpretato nel senso che una casa automobilistica non sfrutta in maniera abusiva una posizione dominante per il semplice fatto di ottenere un brevetto sulle parti componenti la carrozzeria delle autovetture da essa fabbricate, e di esercitare i diritti che ne derivano ».