

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO

presentate il 21 giugno 1988 *

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1. Il rinvio pregiudiziale che ha dato origine al presente procedimento è stato effettuato nell'ambito di una causa dinanzi alla High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court) fra la Volvo AB (in prosieguo: « Volvo ») e la Erik Veng (UK) Ltd (in prosieguo: « Veng »).

2. La Volvo ha citato la Veng per violazione del suo brevetto per modello ornamentale n. 968895, che protegge il parafrangente anteriore delle autovetture Volvo, serie 200. Questi parafrangenti sono fabbricati nei Paesi Bassi e nel Belgio, montati su veicoli fabbricati nel Belgio e, in quanto pezzi di ricambio, venduti in tutta la Comunità. Nella suddetta causa, in cui la Volvo si basa sul fatto che la Veng importa da altri Stati membri e smercia nel Regno Unito pezzi che imitano il modello protetto, la convenuta fa valere l'art. 86 del trattato.

Sulla prima questione

3. La prima questione sollevata dal giudice nazionale è formulata come segue:

« Qualora un importante produttore di autovetture sia titolare di brevetti per modello ornamentale che, a norma della legislazione di uno Stato membro, gli attribuiscono il diritto esclusivo di produrre e di importare parti componenti di ricambio

della carrozzeria necessarie per effettuare riparazioni della carrozzeria di un'autovettura di sua produzione (ove tali parti componenti non siano sostituibili con altre di diverso modello), se, a motivo di tali diritti esclusivi, detto produttore si trovi in una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE relativamente a tali pezzi di ricambio ».

4. Riguardo a tale questione, non posso che ripetere quanto ho già detto nelle mie conclusioni odierne a proposito della seconda questione sottoposta alla Corte dal tribunale di Milano, nell'ambito della causa 53/87 [Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (Cicra) e Maxicar/Régie nationale des usines Renault, Racc. 1988, pag. 6039].

5. Per poter determinare se un costruttore di automobili detenga una posizione dominante sul mercato dei pezzi di ricambio dei veicoli da lui fabbricati, si deve anzitutto stabilire se si tratti proprio, in tal caso, del « mercato interessato ».

6. È stato sostenuto al riguardo che i pezzi di ricambio farebbero parte di un mercato più ampio, che comprenderebbe nel contempo le automobili ed 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.

* Traduzione dal francese.

7. 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 questo elemento può influire sulla loro decisione. E anche 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.

8. 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 ripara da sé l'autovettura, vuoi indirettamente, attraverso un garage appartenente alla rete del costruttore ovvero attraverso un carrozziere indipendente) una parte componente della 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.

9. Non posso neppure condividere le altre tesi che sono state ugualmente sostenute, 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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 della carrozzeria su cui detto costruttore possiede effettivamente un brevetto per modello ornamentale.

13. Certamente, 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*¹ 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 smerciano merci analoghe o sostituibili.

14. 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, 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 i diritti derivanti dal 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 ».

15. Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, suggerisco di risolvere nel seguente modo la prima questione della High Court di Londra:

1 — 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.

« Qualora un importante produttore di autoveicoli sia titolare di brevetti per modello ornamentale che, a norma della legislazione di uno Stato membro, gli attribuiscono il diritto esclusivo di produrre e di importare parti componenti di ricambio della carrozzeria necessarie per effettuare riparazioni della carrozzeria di un'autoveicolo di sua produzione (ove tali parti componenti non siano sostituibili con altre di diverso modello), detto produttore occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE, a motivo, nel contempo, di tale diritto esclusivo e dell'impossibilità, per il consumatore, di ricorrere ad un prodotto di sostituzione ».

Sulla seconda questione

16. La High Court of Justice chiede in secondo luogo

« Se, a prima vista, costituisca uno sfruttamento abusivo di tale posizione dominante il fatto che detto produttore rifiuti di concedere a terzi la licenza di fornire tali parti componenti della carrozzeria anche ove questi siano disposti a pagare un corrispettivo ragionevole per tutti gli articoli venduti su licenza (corrispettivo che rappresenti un giusto ed equo compenso in relazione al valore del modello ed a tutte le circostanze accessorie, e da determinare mediante arbitrato od in qualsiasi altra maniera indicata dal giudice nazionale) ».

17. Tale seconda questione mira quindi a stabilire se il semplice fatto di essere titolare di un brevetto per modello ornamentale relativo ad un pezzo di ricambio e di esercitare i diritti esclusivi che ne derivano costituisca già, di per sé, da parte del costruttore automobilistico, uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, che potrebbe cessare con la concessione di licenze a terzi.

18. Ora, come abbiamo visto a proposito della prima questione, la titolarità di un brevetto per modello ornamentale non è neppure sufficiente per creare automaticamente ed in tutti i casi una posizione dominante. A fortiori, essa non potrebbe costituire, di per sé, sfruttamento abusivo di tale posizione.

19. La giurisprudenza della Corte non lascia adito a dubbi su questo punto. Già nella sentenza emessa il 29 febbraio 1968 nella causa 24/67 (Parke, Davis & Co./Probel, Centrafarm e a., Racc. pag. 75, in particolare pag. 110), la Corte ha dichiarato quanto segue:

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

20. Più oltre 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 ».

21. Il semplice acquisto di un diritto di proprietà industriale o commerciale (e l'esercizio dei relativi diritti, senza i quali il brevetto sarebbe privo di qualsiasi utilità pratica) non costituisce quindi un abuso di posizione dominante. E necessaria la presenza di un ulteriore elemento.

22. Ricorderò inoltre che nella causa Pharmed/Hoechst² alla Corte era stato chiesto se il principio dell'esaurimento dei diritti esclusivi si applichi anche quando l'importazione e la messa in vendita riguardino non già un prodotto che sia stato lecitamente esitato sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto, col suo consenso, o da una persona unita a lui da vincoli di dipendenza giuridica o economica, bensì un prodotto fabbricato nello Stato membro d'esportazione dal titolare di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal titolare del brevetto nello Stato membro d'importazione.

23. In proposito la Corte aveva sottolineato che

« quando le competenti autorità di uno Stato membro (...) attribuiscono ad un terzo una licenza obbligatoria consentendogli di compiere atti di produzione e di smercio che il titolare del brevetto ha normalmente il diritto di vietare, non si può ritenere che questi abbia acconsentito agli atti compiuti da tale terzo. Con un provvedimento del genere, infatti, il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto ».

² — Sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Racc. pag. 2281, in particolare pag. 2298.

24. La Corte aveva proseguito richiamando la propria costante giurisprudenza, secondo cui

« la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo »

ed aveva concluso che

« consentire al titolare del brevetto di opporsi all'importazione e allo smercio dei prodotti fabbricati in forza di una licenza obbligatoria è quindi necessario per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dal brevetto ».

25. Nella stessa sentenza la Corte aveva inoltre precisato che è irrilevante il fatto che le autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza obbligatoria abbiano fissato dei compensi a favore del titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato di riceverli (punti da 28 a 30 della sentenza *Pharmon/Hoechst*).

26. La sostanza dei diritti esclusivi derivanti da un brevetto per modello ornamentale sarebbe analogamente compromessa nel caso in cui il modello sia stato brevettato in un solo paese e una licenza obbligatoria venga concessa dalle autorità competenti di tale Stato. E questo il motivo per cui la maggior parte delle legislazioni nazionali non prevedono la possibilità d'imporre la concessione di licenze obbligatorie se non in casi eccezionali, come la mancata utilizzazione del

brevetto, la tutela della sanità pubblica o le esigenze della difesa nazionale.

27. Infine, dalle precedenti considerazioni risulta che il titolare di un brevetto per modello ornamentale sarebbe parimenti privato della sostanza del suo diritto, se fosse obbligato a concedere una licenza a chiunque gliene faccia richiesta offrendo di pagare un corrispettivo ragionevole.

28. Il rifiuto di concedere una licenza, vale a dire il semplice esercizio del diritto inerente al brevetto per modello ornamentale, non può quindi costituire, di per sé, uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante. E necessario che un elemento o una circostanza supplementari vengano ad aggiungersi alla posizione dominante e al diritto di proprietà intellettuale. Questo elemento potrebbe consistere, ad esempio, in condizioni di vendita discriminatorie (come nel caso del rifiuto di fornire pezzi di ricambio ad officine indipendenti), nel rifiuto di continuare a fabbricare pezzi di ricambio per un veicolo di cui è cessata la produzione, anche se molti veicoli di questo tipo sono ancora in circolazione. Ma il caso al quale soprattutto si pensa è quello dell'applicazione di « prezzi non equi », ai sensi dell'art. 86, 2° comma, lett. a). La Veng sostiene infatti che i parafanghi anteriori delle autovetture Volvo della serie 200 sono venduti dai concessionari della casa produttrice a prezzi esageratamente elevati.

29. In caso di rinvio pregiudiziale, solo il giudice cui è sottoposta la causa principale è in grado di risolvere una questione del genere.

30. Ammesso che i prezzi praticati dalla Volvo siano effettivamente « non equi », si può dire per questo — come sembra ritenere la Commissione — che il diritto di proprietà industriale « venga usato come strumento di sfruttamento abusivo » di una po-

sizione dominante (ai sensi della sentenza Hoffmann-La Roche/Centrafarm, punto 16 della motivazione³)? Se l'espressione viene intesa nel senso di « avere un ruolo nell'ambito dello sfruttamento abusivo », tale affermazione potrebbe essere esatta, poiché senza il brevetto il costruttore non sarebbe stato probabilmente in grado d'imporre prezzi eccessivi. Io credo, tuttavia, che l'esercizio del diritto di proprietà intellettuale serva piuttosto a creare o a rafforzare la *posizione dominante* dell'impresa (nella sentenza Parke Davis viene usata l'espressione « contribuire ad una posizione dominante ») e che in nessun caso esso possa costituire di per sé lo sfruttamento abusivo della stessa. Ora, è questo il punto sul quale verte la questione della High Court.

31. Per contro, mi sembra possibile che, di fronte allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante raggiunta anche grazie ad un diritto di proprietà industriale, la competente autorità nazionale (in quanto ne abbia il potere) o la Commissione delle Comunità europee (in base all'art. 3 del regolamento n. 17) impongano al titolare del brevetto la concessione di una o più licenze obbligatorie, qualora ritengano che questo sia il miglior modo per porre fine all'abuso.

32. Ma torniamo ancora un momento sulla questione dei prezzi eccessivi. Nella sentenza Parke Davis (sopra 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 è lecito, all' « inventore », recuperare non soltanto i suoi costi di produzione in senso stretto, oltre ad un ragionevole margine di profitto, ma anche le spese di ricerca e di sviluppo.

33. Per quanto riguarda le parti componenti della carrozzeria vendute come pezzi di ricambio, il problema si presenta sotto un aspetto specifico, in quanto, molto probabilmente, una parte delle suddette spese è già stata recuperata al momento della vendita delle vetture nuove. Tuttavia, non si ravvisa alcuna ragione di principio che vieti ad un costruttore di ripartire questo ammortamento sulle autovetture nuove e sui pezzi di ricambio, purché la ripartizione sia equa. L'accertamento, al riguardo, spetta al giudice nazionale. Se ho ben capito i risultati dell'indagine effettuata nel 1984-1985 da un ente pubblico di uno Stato membro, e precisamente dalla « Monopolies and Mergers Commission » britannica, sulla politica seguita in materia di pezzi di ricambio della carrozzeria da una grande casa automobilistica, talvolta i prezzi delle parti componenti della carrozzeria sono effettivamente fissati ad un livello troppo alto.

34. Osserverò infine che, qualora dovesse risultare che il monopolio di cui godono i costruttori di automobili sui loro pezzi di ricambio brevettati li porta frequentemente ad abusare della propria posizione dominante, o se la tentazione di un siffatto abuso fosse giudicata troppo forte, sarebbe manifestamente possibile ai legislatori nazionali o eventualmente al legislatore comunitario (attraverso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali) disciplinare i diritti esclusivi in questione con i mezzi ritenuti più adeguati.

35. Quanto alla questione concretamente formulata dalla High Court of Justice, vi propongo di risolverla come segue:

« L'art. 86 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte del titolare di un brevetto per modello orna-

3 — Sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, Racc. pag. 1139, in particolare pag. 1168.

mentale, di concedere licenze che consentirebbero a terzi, contro pagamento di un ragionevole compenso, di fornire parti componenti di carrozzeria coperte dal brevetto non costituisce, di per sé, sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in quanto tale rifiuto non è altro che la conseguenza della realizzazione del diritto derivante dal brevetto ».

Sulla terza questione

36. La terza questione sollevata dalla High Court of Justice ha il seguente tenore:

« Se tale sfruttamento abusivo possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 86, in conseguenza del fatto che si impedisce così, a chi intenda ottenere una licenza, di importare le parti componenti della carrozzeria da un altro Stato membro ».

37. Poiché ho constatato che il rifiuto di concedere una licenza non costituisce, di per sé, sfruttamento abusivo di una posizione dominante, la terza questione diventa priva di oggetto.

38. Ma che cosa dovrebbe dirsi del pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, se il titolare del brevetto per modello ornamentale sfruttasse la propria posizione dominante, ad esempio fissando prezzi di vendita non equi?

39. Come la Commissione, anch'io ritengo che in casi del genere spetti al giudice nazionale accertare se l'impresa che sfrutta abusivamente la propria posizione dominante importi i pezzi in questione da uno Stato membro in un'altro Stato membro.

Conclusione

40. Vi propongo, quindi, di risolvere come segue le tre questioni sottopostevi dalla High Court of Justice:

« 1. Qualora un importante produttore di autovetture sia titolare di brevetti per modello ornamentale che, a norma della legislazione di uno Stato membro, gli attribuiscono il diritto esclusivo di produrre e di importare parti componenti di ricambio della carrozzeria necessarie per effettuare riparazioni della carrozzeria di un'autovettura di sua produzione (ove tali parti componenti non siano sostituibili con altre di diverso modello), detto produttore occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE, a motivo, nel contempo, di tale diritto esclusivo e dell'impossibilità, per il consumatore, di ricorrere ad un prodotto di sostituzione.

2) L'art. 86 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte del titolare di un brevetto per modello ornamentale, di concedere li-

cenze che consentirebbero a terzi, contro pagamento di un ragionevole compenso, di fornire parti componenti di carrozzeria coperte dal brevetto non costituisce, di per sé, sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in quanto tale rifiuto non è altro che la conseguenza della realizzazione del diritto derivante dal brevetto.

- 3) Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, la terza risulta priva di oggetto ».