

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

JEAN MISCHO

apresentadas em 21 de Junho de 1988*

*Senhor Presidente,
Senhores Juizes,*

1. Através das questões prejudiciais submetidas pelo Tribunale civile e penale de Milão no âmbito do processo 53/87 (Conorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli, de ora em diante «Conorzio», e Maxicar/Renault) e pelo High Court of Justice, de Londres, no âmbito do processo 238/87 (Volvo/Veng), o Tribunal encontra-se, em substância, confrontado com o problema de saber se um construtor de veículos automóveis, titular de desenhos e modelos depositados respeitantes a elementos da carroçaria de um veículo por ele produzido, pode, sem violar o direito comunitário, opor-se à comercialização, por produtores ou negociantes independentes, de cópias desses elementos de carroçaria.

2. Segundo a tese mais radical, sustentada pelo Conorzio e pela Maxicar perante o Tribunale civile e penale de Milão, em nenhum caso seria admitido a um construtor invocar contra estes últimos um direito de propriedade industrial desse tipo para proibir a fabricação, venda, exportação ou importação dessas peças.

3. Uma tese, menos absoluta, é defendida pela sociedade Veng perante o High Court of Justice, de Londres. Consiste em sustentar que o construtor de veículos automóveis, partindo-se do princípio de que tem o direito de obter o depósito dos modelos respeitantes às peças sobresselentes, estará em qualquer caso obrigado a conceder licenças

de fabricação ou de importação a negociantes independentes, contra o pagamento por parte destes últimos da justa compensação financeira.

4. No âmbito das presentes conclusões¹, que se referem às questões submetidas pelo tribunal de Milão, analisaremos o problema, de forma mais particular mas não exclusivamente, sob o ângulo das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias. Nas minhas conclusões relativas ao processo 238/87 concentrar-me-ei, sobretudo, na questão das licenças obrigatórias.

I — Quanto à primeira questão

5. A primeira questão submetida pelo Tribunale civile e penale de Milão é a seguinte:

«Os artigos 30.º a 36.º do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido de que impedem que o titular de um modelo ornamental depositado num Estado-membro possa invocar o respectivo direito exclusivo para proibir a terceiros o fabrico e a venda, bem como a exportação para outro Estado-membro, de peças avulsas que integram, no seu conjunto, a carroçaria de um automóvel já comercializado, ou seja, das peças avulsas destinadas a serem vendidas como peças sobresselentes do mesmo automóvel?»

1 — Para além dos documentos que constam dos autos, li com grande interesse o estudo relativo à «Protecção das peças de carroçaria dos veículos automóveis em direito comunitário», apresentado em 1987 por Fabrice Picod na Faculdade de Direito da Universidade Jean Moulin (Lyon III), sob a direcção do professor Azema.

* Tradução do francês.

6. Para começar, notemos que o litígio na causa principal apresenta características bem diferentes das de outros processos relativos à propriedade industrial anteriormente submetidos ao Tribunal de Justiça.
7. Neste caso não é o titular do modelo industrial que defende o seu território contra as importações, mas são os fabricantes independentes que atacam esse titular, pondo em causa o direito que este tem de fazer prevalecer contra eles² os seus direitos exclusivos; o Consorzio e a Maxicar exigem, com efeito, a possibilidade de fabricar eles próprios as peças em questão e, seguidamente, de as exportar.
8. Voltaremos mais tarde a este ataque, pelo menos parcial, contra a própria existência dos direitos de propriedade industrial e comercial. Para começar, gostaria de analisar o problema da exportação das peças sobresselentes fabricadas ou que podem ser fabricadas pelos recorrentes na causa principal, dado que é sob esse ângulo que a questão submetida se relaciona com as disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias.
9. Ora, imediatamente se vê que as exportações apenas estão em causa na medida em que se tornam impossíveis pela proibição de fabricar as peças em questão. O estabelecimento de correntes de exportação para os outros Estados-membros mais não é do que uma consequência potencial do eventual sucesso da acção dirigida contra a proibição de fabricação.
10. Os recorrentes não invocam qualquer disposição específica do direito italiano, que teria
- «por objecto ou por efeito restringir especificamente as correntes de exportação e estabelecer, desse modo, uma diferença de tratamento entre o comércio interno de um Estado-membro e o seu comércio de exportação, de modo a assegurar uma vantagem especial à produção nacional ou ao mercado interno do Estado interessado, em detrimento da produção ou do comércio dos outros Estados-membros»³.
11. Podemos, pois, concluir já que a proibição estabelecida no artigo 34.º do Tratado não está em causa no presente processo. Não existe qualquer restrição à exportação, na acepção do artigo 34.º, a propósito da qual seria necessário analisar se poderia ser «justificada por razões de protecção da propriedade industrial ou comercial», na acepção do artigo 36.º
12. Visto desta perspectiva, o litígio na causa principal diz, pois, respeito a uma situação puramente interna da Itália: duas sociedades italianas reclamam o direito de fabricar em Itália peças protegidas por modelos ornamentais depositados na Itália.
13. Mas a referência que o órgão jurisdicional nacional faz à «venda» das peças sobresselentes pode, em termos rigorosos, ser interpretada como visando também a hipótese em que peças não fabricadas pela Régie Renault são *importadas* para Itália e chocam, nesse país, com uma proibição de comercialização.
14. Com efeito, o Consorzio indicou (p. 59 das suas observações) que as empresas que dele fazem parte também comercializam pe-

2 — Mas não contra os outros construtores de veículos automóveis.

3 — Ver, designadamente, o acórdão de 8 de Novembro de 1979, Groenveld, processo 157/79, Recueil, p. 3409.

ças sobresselentes fabricadas por terceiros, de entre as quais algumas são provenientes do estrangeiro (por exemplo, da Espanha). Nestas condições, entendo necessário analisar o problema posto também sob o ângulo das proibições de importação.

15. Ora, resulta da jurisprudência constante do Tribunal, e designadamente do acórdão Keurkoop,⁴ que:

«a salvaguarda da *propriedade industrial e comercial* estabelecida pelo artigo 36.º *ficaria desprovida de significado* se fosse permitido a uma pessoa diferente do titular do direito ao modelo, num Estado-membro, comercializar nesse Estado um produto de aspecto idêntico ao modelo protegido».

16. Todavia, como o Tribunal recordou no ponto seguinte desse acórdão, as proibições e restrições devem, nos termos do artigo 36.º, ser justificadas, entre outras, por razões de protecção da propriedade industrial e comercial e não devem constituir uma forma de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

17. Como mostra o primeiro ponto dos fundamentos da decisão do tribunal de Milão, este último está perfeitamente ao corrente dessa jurisprudência e a questão que submete refere-se à existência eventual de uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-membros.

18. Após ter analisado as disposições da legislação italiana sobre as condições de concessão de modelos ornamentais e ter chegado à conclusão de que é efectivamente possível, em Itália, obter esses modelos sobre os diferentes elementos constitutivos da carroçaria de um veículo automóvel (a acrescer ao modelo que protege a carroçaria no seu conjunto), o tribunal de Milão entende, contudo, dever analisar «a possibilidade da existência de um *conflito* entre essa *regulamentação nacional*» e as «*disposições do direito comunitário*» (ponto 3 dos fundamentos da decisão de reenvio).

19. A questão submetida vai, pois, claramente, para lá do simples problema da compatibilidade do exercício do direito da propriedade intelectual com o seu objectivo específico, tal como é definido pelo Tribunal de Justiça. O órgão jurisdicional entende que «não parece infundada a questão suscitada pelos autores sobre o *carácter injustificado de uma protecção por depósito de modelo*, que, não correspondendo aos *fins específicos da protecção da propriedade industrial*, a que necessariamente se refere o artigo 36.º do Tratado CEE, pode constituir uma forma de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-membros» (parte final da p. 12 da tradução francesa da decisão de reenvio).

20. Pode o Tribunal subscrever este género de considerações, tendo em conta a sua jurisprudência na matéria? Na minha opinião há que fazer a seguinte distinção:

- a) na falta de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e modalidades da protecção dos desenhos e modelos (tal como as das patentes)

⁴ — Ver acórdão, de 14 de Setembro de 1982 no processo 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, Recueil, p. 2853, 2870 e 2871, n.ºs 18 e 24.

compete à legislação nacional (acórdão Keurkoop, n.º 18);

- b) do mesmo modo, a análise da validade de um modelo é também da competência dos órgãos jurisdicionais nacionais;
- c) quando o titular de um modelo faz uma «*utilização abusiva*» do seu direito de se opor a importações (direito que, em si, resulta do objecto específico do modelo), não pode beneficiar da excepção ao princípio da livre circulação que está prevista no artigo 36.º Tal é o caso quando a proibição de importar é de natureza a manter ou a estabelecer compartimentações artificiais no interior do mercado comum. Assim, o titular não pode invocar os seus direitos para se opor à importação ou à comercialização do produto que tenha sido licitamente comercializado no mercado de outro Estado-membro, por si próprio, com o seu consentimento, ou por uma pessoa a ele ligada por laços de dependência jurídica ou económica (teoria do esgotamento do direito exclusivo). Do mesmo modo, o titular de um direito exclusivo não pode invocar o seu direito quando a proibição de importar ou de comercializar que pretende exercer esteja ligada a um acordo entre empresas restritivo da concorrência no interior da Comunidade (pontos 24 a 27 do acórdão no processo Keurkoop). No presente caso, nem as partes recorrentes na causa principal nem o órgão jurisdicional nacional alegaram a existência de uma dessas situações, nem qualquer outra forma de exercício abusivo dos direitos;
- d) mas que ocorre quanto o titular usa de forma absolutamente normal o seu direito de se opor à importação de produtos fabricados em violação da sua patente ou do seu modelo, alegando-se,

contudo, que essa patente ou esse modelo foram *concedidos de forma abusiva pela legislação interna*? Tem-se aqui em mente, por exemplo, a hipótese em que o direito de um Estado-membro permita obter uma patente mesmo para uma «invenção» conhecida e patenteada desde há muito tempo noutro Estado-membro, ou ainda o caso em que um Estado-membro concede apenas aos seus cidadãos o depósito de modelos para peças sobresselentes.

21. Entendo que é pacífico, pelo menos após ter sido proferido o acórdão Warner Brothers⁵, que, num caso desses, o Tribunal de Justiça tem o direito de analisar se a *legislação* em questão pode ser considerada como justificada por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, na acepção do artigo 36.º Nesse acórdão, entre outras coisas, o Tribunal constatou, que,

«ao autorizar a cobrança de direitos de autor apenas sobre as vendas permitidas, quer aos simples particulares quer aos locadores de videocassetes video, não é possível assegurar aos autores de filmes uma remuneração que esteja em relação com o número de locações efectivamente realizadas e que reserve a esses autores uma parte satisfatória do mercado de locação».

O Tribunal concluiu dessa premissa que uma legislação que subordina a locação de videocassetes à autorização do titular do direito de autor, permitindo-lhe assim subordinar essa locação ao pagamento de uma contrapartida monetária, parece estar justificada por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

⁵ — Acórdão, de 17 de Maio de 1988, no processo 158/86, Warner Brothers Inc. e Metronome Video ApS/Erik Viuff Christiansen, Colect. p. 2605, designadamente, n.ºs 11, 15 e 16.

22. Portanto, nada se opõe a que o Tribunal de Justiça analise de forma similar se uma legislação que permite impedir a importação de cópias não autorizadas dos elementos de carroçaria se justifica por essas razões e não constitui uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros⁶.

23. Como já indiquei, o tribunal de Milão tem fortes dúvidas sobre a compatibilidade da regulamentação em causa com o Tratado.

24. Começa por notar que a protecção dos desenhos e modelos encontra o seu *fundamento* na necessidade de estimular o desenvolvimento económico graças à procura de resultados inovadores e de progressos tecnológicos, bem como à investigação no domínio da estética industrial, e que conceder essa protecção a peças avulsas da carroçaria automóvel não seria conforme a essa *função*.

25. Com efeito, segundo o tribunal de Milão, a situação de monopólio que resulta do depósito de modelos ornamentais, referentes a cada uma das peças separadas que compõem a carroçaria, não constitui a «remuneração» de um esforço de investigação e da realização de um progresso no domínio estético, tendo-se *esgotado* essa remuneração no projecto completo do veículo automóvel, que está protegido simultaneamente por outros modelos. A eliminação dos outros agentes económicos do jogo da concorrência e o preço mais elevado de que beneficia o titular em resultado do monopólio corresponderiam a vantagens que não se ligam às exigências de progresso económico que consti-

tuem a razão subjacente das disposições adoptadas para proteger a propriedade industrial.

26. É evidente que o órgão jurisdicional e as partes recorrentes na causa principal, que foram as primeiras a desenvolver esta tese, não pretendem referir-se a este propósito à teoria do esgotamento do direito de propriedade intelectual, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça⁷, e cujo conteúdo já antes recordei.

27. O órgão jurisdicional nacional e as partes recorrentes na causa principal, quando utilizam a expressão «esgotamento da remuneração», referem-se à função que o Tribunal de Justiça atribui à propriedade industrial e comercial, ou seja, a de «recompensar o esforço criador do inventor» (ver, designadamente, os acórdãos Pharmon/Hoechst e Centrafarm/Sterling Drug, já citados).

28. Segundo estes, a peça sobresselente não é objecto de um esforço criativo e estético próprio, distinto do que é efectuado aquando da concepção da carroçaria no seu conjunto. E, portanto, não pode ser objecto do direito ao modelo e isso tanto mais quanto o esforço de criação estética efectuado aquando da concepção da carroçaria no seu conjunto seria já suficientemente recompensado pela obtenção de um direito exclusivo sobre a totalidade da carroçaria. Portanto, a concessão acrescida de um tal direito sobre a peça originária, de certo modo, uma «dupla remuneração» do titular. A este propósito, gostaria de observar o seguinte.

7 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974 no processo 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Recueil, p. 1147, e ainda acórdãos de 14 de Julho de 1981, processo Merck/Stephar, Recueil, p. 2063, e de 9 de Julho de 1985, processo 29/84, Pharmon/Hoechst, Recueil, p. 2281.

6 — Neste contexto, permito-me também remeter para as minhas conclusões de 28 de Abril de 1988, apresentadas no processo 35/87, Thetford/Fiamma, Colect. 1988, p. 3585, 3594, n.ºs 20 e 23.

29. Forçoso é constatar-se, antes de mais, que os modelos ornamentais italianos são concedidos por força de uma legislação que, incontestavelmente, tem por objecto a protecção da propriedade industrial e comercial, na acepção do artigo 36.º
30. Além disso, mesmo que o acto criativo intelectual que é apto a conferir ao produto um valor estético apenas diga respeito ao «design» completo do automóvel e mesmo que a forma de um elemento da carroçaria nunca seja objecto de um estudo estético separado (o que, especificamente, é contestado pelo Governo alemão), poder-se-ia, mesmo assim, afirmar, na minha opinião, que não é apenas a carroçaria no seu conjunto, mas cada um dos elementos que a compõem, que são o resultado do esforço criativo ou de inovação desenvolvido pelo construtor.
31. No que se refere, seguidamente, ao problema da eventual «dupla remuneração» desse esforço criativo ou da amortização excessiva das quantias investidas na investigação, desenvolvimento e preparação de novos modelos não se vê em que medida o legislador nacional violaria o âmbito da protecção da propriedade industrial e comercial ao permitir a um construtor automóvel repartir essa remuneração ou essa amortização entre, por um lado, o preço do veículo na sua globalidade e, por outro, o preço das peças sobresselentes. Pode acontecer, é verdade, que o preço das peças sobresselentes seja excessivo e que o construtor tente obter, de certa forma, uma «dupla remuneração». Contudo, essa questão insere-se no problema da exploração abusiva da posição dominante que analisarei mais adiante, a propósito da segunda questão submetida pelo órgão jurisdicional italiano.
32. Na minha opinião, resulta do que precede que a concessão de uma protecção se-
- parada aos elementos da carroçaria deve ser considerada como conforme à função que o Tribunal de Justiça atribui à propriedade industrial e comercial e que é a de «recompensar o esforço criativo do inventor».
33. Neste contexto, gostaria também de chamar a vossa atenção para um inquérito, muito aprofundado, efectuado por um organismo público independente, a «Monopolies and Mergers Commission» britânica, a propósito da política seguida por um grande construtor de automóveis em matéria de peças sobresselentes para carroçarias. (O relatório em questão figura no anexo 2 às observações do Consorzio). Após constatar que, no caso concreto que lhe cabia analisar, os critérios da legislação britânica relativos ao comportamento anticoncorrencial e ao interesse público estavam preenchidos, essa Comissão propôs que se limitasse a cinco anos a duração da validade dos direitos exclusivos concedidos sobre os elementos de carroçaria, mas de modo algum pôs em causa o *princípio* de que um construtor pode obter direitos de propriedade industrial sobre os elementos da carroçaria dos seus veículos e beneficiar, aquando da venda dessas peças, de uma «remuneração» para o seu esforço de inovação e para cobrir as despesas de investigação e desenvolvimento.
34. Para analisar o problema da protecção das peças sobresselentes para os veículos automóveis, não devemos esquecer que o mesmo problema se pode colocar amanhã a propósito de todos os outros produtos que se compõem de um conjunto de peças fabricadas isoladamente ou mesmo de peças que coexistem no seio de um conjunto sem contacto físico entre si. Ora, quem é que poderá contestar, como observou o professor Breier num estudo apresentado pela Re-

nault, que peças que constituem, por exemplo, um serviço de mesa com uma certa originalidade ou um conjunto de sala criado por um decorador possam ser protegidas cada uma individualmente? Caso contrário, a protecção concedida sobre o conjunto do serviço ou dos móveis da sala ficaria desprovida de todo o efeito prático.

35. Mas o Tribunal não tem que tomar posição sobre a questão da oportunidade ou da necessidade de proteger as peças da carroçaria de um veículo automóvel. Compete-lhe, simplesmente, decidir se uma legislação do tipo da que está em causa no presente caso parece estar justificada por razões da protecção de propriedade industrial e comercial, na acepção do artigo 36.º Tendo em conta as minhas observações anteriores, entendo que se justifica essa protecção.

36. Em segundo lugar, há ainda que examinar se uma proibição de importar fundada numa legislação desse tipo não constituirá uma forma de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio.

37. Ora, a aplicação de uma legislação que permite o depósito de modelos industriais ornamentais não apenas às carroçarias no seu conjunto, mas também aos diferentes elementos constitutivos dessas carroçarias, não me parece que seja «de natureza a manter ou a estabelecer compartimentações artificiais no interior do mercado comum» (ver acórdão Keurkoop, ponto 24).

38. O direito de depositar modelos para peças sobresselentes não está, desde logo, reservado aos construtores de veículos automóveis italianos, dado que é precisamente uma marca estrangeira que está em causa no processo na causa principal. A proibição de fabricar cópias das peças de origem da marca Renault ou das peças protegidas por modelos de qualquer outra marca, e, por conseguinte, a impossibilidade de as exportar, atinge todas as empresas estabelecidas em Itália e, em primeiro lugar, as sociedades de capital italiano.

39. A Régie Renault pode livremente exportar para fora de Itália as peças sobresselentes eventualmente fabricadas por ela nesse país e importar para a Itália as peças fabricadas pela sua sociedade-mãe ou pelas suas filiais noutros Estados-membros. De igual modo, qualquer outra firma de construção de veículos automóveis pode exportar ou importar peças sobresselentes de sua marca. Qualquer particular pode, também, importar livremente as peças de origem de qualquer marca adquiridas por si noutro Estado-membro ou exportar as que tenha comprado em Itália.

40. Apenas pode ser proibida a importação de peças sobresselentes que constituam imitações não autorizadas de peças protegidas por modelo na Itália. Ora, esta proibição de importação não pode ter por objecto ou por efeito proteger os fabricantes italianos dessas imitações, dado que esse tipo de produção está proibido em Itália por força desses mesmos modelos depositados. Pode, pois, concluir-se que as proibições que resultam duma legislação desse tipo não constituem nem uma forma de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

41. Por todas estas razões, proponho que se responda da seguinte forma à primeira questão submetida pelo tribunal civile e penale de Milão:

«Os artigos 30.º a 36.º do Tratado CEE não obstam a que o titular do depósito de um modelo ornamental concedido num Estado-membro exerça o direito exclusivo correspondente para proibir a terceiros a fabricação, a exportação, a importação e a venda de peças avulsas que compõem no seu conjunto a carroçaria de um automóvel já comercializado, isto é, as partes avulsas que se destinam a ser vendidas como peças sobresselentes para esse mesmo automóvel.»

II — Quanto à segunda questão

42. O Tribunale civile e penale de Milão submeteu ao Tribunal uma segunda questão do seguinte teor:

«O artigo 86.º do Tratado CEE é aplicável para proibir o abuso da posição dominante que os fabricantes de automóveis detêm no mercado de sobresselentes para os automóveis da sua fabricação e que consiste em prosseguir, por meio do depósito de modelos, a finalidade de eliminar a concorrência das empresas independentes que fabricam peças sobresselentes?»

43. Ao formular assim a sua questão, o órgão jurisdicional tem como adquirido que os construtores de veículos automóveis detêm sempre uma posição dominante no mercado das peças sobresselentes para os automóveis que produzem, o que, na minha opinião, está ainda por demonstrar, e que esses construtores abusam dessa posição pelo simples facto de obter um direito de propriedade industrial sobre os diferentes elementos das carroçarias dos seus automóveis.

44. Preferiria, por isso, entender a questão como redigida da seguinte forma:

«Uma firma de construção de veículos automóveis cometerá um abuso de posição dominante, na acepção do artigo 86.º do Tratado, ao depositar o modelo das peças avulsas dos automóveis do seu fabrico, sendo certo que o exercício dos direitos exclusivos que resultam do modelo têm por efeito impedir as empresas independentes de fabricar de forma lícita as mesmas peças e desse modo entrar em concorrência com o construtor?»

45. Para poder responder a esta questão, há que, antes de mais, determinar se um construtor de veículos automóveis ocupa uma posição dominante no mercado das peças sobresselentes para os veículos de seu fabrico e, para esse efeito, estabelecer se é esse, de facto, o «mercado em questão».

46. Foi sustentado a este propósito que as peças sobresselentes fazem parte de um mercado mais vasto que engloba ao mesmo tempo os veículos automóveis e as peças sobresselentes para esses veículos. No âmbito da forte concorrência existente entre os construtores de automóveis, o preço das peças sobresselentes seria um dos elementos tidos em conta pelos compradores.

47. Não há, efectivamente, dúvida de que certos compradores de veículos automóveis, tendo de escolher, procuram também informações sobre o preço das peças sobresselentes e que esse elemento pode influenciar a sua decisão. É também certo que o possuidor de um veículo de determinada marca pode, quando decida mudar de veículo, optar por outra marca pelo facto de as peças sobresselentes do primeiro automóvel se terem revelado, na sua opinião, demasiado caras. Se se inclui o factor tempo, a concorrência que existe no mercado dos veículos novos comporta, portanto, também um elemento de concorrência no que se refere às peças sobresselentes.

48. Também não deixa de ser verdade que o proprietário de um veículo automóvel que, a dado momento, decide reparar a carroçaria do seu veículo em vez de comprar outro, tem mesmo que comprar (seja directamente, se é ele próprio que repara o veículo, seja indirectamente, através de um garagista da rede do construtor, seja recorrendo a uma oficina de reparação independente) um elemento de carroçaria com uma forma idêntica à da peça de origem. Por conseguinte, para os proprietários de um veículo de determinada marca, o «mercado em questão» é o dos elementos de carroçaria vendidos pelo construtor do veículo ou dos elementos capazes de os substituir enquanto cópias dos primeiros.

49. Portanto, não posso, do mesmo modo, partilhar as outras teses que também foram sustentadas no presente processo, ou seja, de que o mercado a ter em consideração é o das peças sobresselentes para veículos, de um modo geral, ou, mesmo, o mercado que se criou em volta da fabricação e da reparação dos veículos automóveis.

50. Forçoso é constatar, além disso, que vários argumentos de peso podem levar a pensar que o construtor de veículos automóveis ocupa uma posição dominante no mercado em questão, mesmo fazendo a abstracção dos direitos de propriedade industrial que possa ter adquirido.

51. A rede de distribuição do construtor é, com efeito, o primeiro fornecedor em quem pensa um eventual comprador, pois tem a certeza de encontrar aí, imediatamente ou a médio prazo, a peça que procura. As fábricas de automóveis de determinado país mantêm, pelo menos nesse país, uma rede de distribuição muito densa. Além disso, a garantia do construtor depende da utilização de peças, ditas de origem, de que ele controla a comercialização. Numa época em que os construtores oferecem uma garantia anticorrosão que pode ir até dez anos, esse facto não é negligenciável. Os produtores independentes, quanto a eles, apenas surgem no mercado algum tempo após a saída do novo modelo, dado que lhes é necessário tempo para efectuarem o «reverse-engineering» que lhes permitirá produzir cópias da peça de origem. As peças que fabricam não beneficiam do prestígio que confere a designação «peças de origem» e são menos conhecidos os locais em que podem ser compradas.

52. Mas, no presente caso, não me parece ser indispensável estabelecer definitivamente se um construtor de veículos automóveis beneficia de uma posição dominante, mesmo abstraindo-se dos direitos de propriedade industrial de que dispõe. A situação visada pelo órgão jurisdicional nacional é, com efeito, a dos elementos de carroçaria sobre os quais os construtores detêm, efectivamente, «modelos ornamentais». De resto, o órgão jurisdicional nacional precisou que esses modelos eram válidos, nos termos dos critérios da legislação interna.

53. Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a simples titularidade de um direito de propriedade industrial não implica automaticamente que o titular desse direito ocupa uma posição dominante, na acepção do artigo 86.º Nos processos Sirena e Deutsche Gramophon⁸ o Tribunal declarou, com efeito, que, para que o titular de um direito de propriedade industrial ocupe uma posição dominante, é necessário que tenha o poder de obstar à manutenção de uma concorrência efectiva numa parte importante do mercado a ter em consideração, tendo em conta, designadamente, a eventual existência e a posição dos produtores ou distribuidores das mercadorias similares ou substituíveis.

54. Mas, no presente caso, os direitos de propriedade industrial recaem sobre peças da carroçaria de um veículo automóvel e os únicos produtos substituíveis são produtos que têm exactamente a mesma forma das peças fabricadas pelo construtor. Ora, como correctamente referiu a Comissão, nas observações que apresentou a propósito do processo 238/87 (pedido prejudicial submetido pelo High Court of Justice, de Londres, no processo que opõe a sociedade Volvo à sociedade Veng), não existem, nesse caso, mercadorias substituíveis que não violem os modelos de que o construtor é titular. Portanto, a partir do momento em que o titular exerce o seu direito sobre o modelo ornamental e as peças substituíveis não podem ser produzidas, o construtor detém, sem dúvida alguma, uma posição dominante no mercado dos elementos da carroçaria cujo modelo depositou e que é aqui, em última análise, o «mercado em questão».

55. Tendo o tribunal de Milão, correctamente, partido desse princípio, pergunta ao Tribunal se o facto de depositar o modelo

das peças em questão constitui já «de per si» um *abuso* dessa posição dominante.

56. Ora, se a titularidade de um modelo não basta sequer para criar de forma automática uma posição dominante, *a fortiori* não pode representar «de per si» a exploração abusiva dessa posição.

57. A jurisprudência do Tribunal de Justiça não permite qualquer dúvida quanto a este ponto. Já no seu acórdão, de 29 de Fevereiro de 1968, no processo 24/67 (Parke, Davis and Co./Probel, Centrafarm e outros (Recueil, p. 81 e 110) o Tribunal declarou que:

«o facto proibido (pelo artigo 86.º) exige [...] a reunião de três elementos:

- a existência de uma posição dominante,
- a exploração abusiva dessa posição e
- a eventualidade de que o comércio entre Estados-membros possa resultar afectado;

se a patente de invenção confere ao seu titular uma protecção especial no âmbito de um Estado, daí não resulta que o exercício dos direitos dessa forma conferidos implique a reunião dos três elementos em questão;

o contrário só ocorrerá se a *utilização* da patente *degenerar* numa exploração abusiva dessa protecção».

⁸ — Processo 40/70, Sirena/Eda, Recueil 1971, p. 69, n.º 16; processo 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, Recueil 1971, p. 487, n.º 16.

58. Mais adiante, o Tribunal precisou que

«dependendo, actualmente, apenas da legislação interna a existência do direito de patente, só o seu uso poderá depender do direito comunitário, *caso esse uso contribua para a criação de uma posição dominante cuja exploração abusiva seja susceptível de afectar o comércio entre Estados-membros*».

59. A simples obtenção de um direito de propriedade industrial e comercial (e o exercício dos correspondentes direitos sem os quais a posse do modelo ornamental ficaria desprovida de qualquer utilidade prática) não constitui, pois, um abuso de posição dominante. É necessária a presença de outro elemento.

60. Esse elemento não pode consistir no facto de ter sido eliminada a concorrência das empresas independentes que produzem peças imitadas. A eliminação dessa concorrência é, com efeito, a consequência necessária do direito de propriedade industrial que versa sobre um produto que só pode ter a forma que lhe deu o seu criador e que é o titular do direito exclusivo.

61. O elemento ou a circunstância adicional poderá, pelo contrário, consistir em condições de venda discriminatórias (por exemplo, o não fornecimento de peças a reparadores independentes) ou na recusa de continuar a fabricar peças sobresselentes para um modelo cuja produção foi abandonada mas de que ainda circulam muitos veículos. Mas o que se tem, sobretudo, em mente é a prática de «preços não equitativos», na acepção da alínea a) do segundo parágrafo do artigo 86.º As sociedades recorrentes sustentam, efectivamente, que os elementos da carroçaria produzidos pela Renault são vendidos

pelos concessionários da marca a preços exageradamente elevados.

62. Ora, num pedido de decisão prejudicial, apenas o órgão jurisdicional a quem compete decidir o litígio na causa principal está em condições de decidir essa questão. Recordo, contudo, que no acórdão Parke, Davis and Co. (citado anteriormente) o Tribunal declarou que o facto de o preço do produto patenteado ser superior ao do produto não patenteado não constitui, necessariamente, um abuso. Isto parece significar que «o inventor» tem direito, para além dos custos de produção propriamente ditos e de uma margem de lucro razoáveis, a recuperar igualmente as suas despesas de investigação e de desenvolvimento.

63. No que se refere aos elementos de carroçaria vendidos como peças sobresselentes, o problema apresenta-se sobre um ângulo particular, dado que uma parte dessas despesas terá sido já, provavelmente, recuperada aquando da venda dos veículos novos. É preciso, pois, que, aquando da fixação do preço das peças sobresselentes, esse elemento seja devidamente tido em conta. Compete ao órgão jurisdicional nacional que deve decidir o litígio na causa principal verificar se isso ocorreu ou não.

64. Notemos, por fim, que, se se vier a concluir que o monopólio de que beneficiam os construtores de veículos automóveis relativamente às peças sobresselentes objecto de modelo depositado os conduz frequentemente a abusar da sua posição dominante, ou se se concluir que a tentação para esse abuso é demasiado forte, será, evidentemente, sempre possível ao legislador nacional, ou eventualmente ao legislador comunitário (pela via de uma harmonização das legislações nacionais) reformular os direitos exclusivos em questão pelos meios julgados mais apropriados.

65. Concluindo, proponho ao Tribunal de Justiça a seguinte resposta à segunda questão submetida pelo tribunal de Milão:

«O artigo 86.º do Tratado deve ser interpretado no sentido de que uma empresa construtora de veículos automóveis não explora de forma abusiva uma posição dominante pelo simples facto de obter um direito de propriedade industrial sobre os elementos constitutivos da carroçaria dos veículos que fabrica e exercer os direitos que daí derivam.»