SENTENZA DELLA CORTE
5 ottobre 1988 *

Nel procedimento 238/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles, Chancery Division, Patents Court, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Volvo AB

e

Erik Veng (UK) Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la Volvo AB, attrice nella causa principale, dagli avvocati David Vaughan, QC, Richard Miller, barrister, e William Richards, solicitor,

— per la società Veng, convenuta nella causa principale, dagli avvocati Robin Jacob, QC, e Peter Prescott, solicitor,

* Lingua processuale: l'inglese.

— per il governo francese, dal sig. Régis de Gouttes, in qualità di agente,

— per il governo britannico, dal sig. H. R. L. Purse, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente,

— per il governo italiano, dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Anthony Mc Clellan e dalla sig.ra Ida Langermann, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 18 maggio 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 giugno 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 17 luglio 1987, pervenuta in cancelleria il 3 agosto successivo, la High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles (Chancery Division, Patents Court) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 86 del trattato, al fine di stabilire se il rifiuto, da parte del titolare di un brevetto per modello ornamentale relativo a parti componenti della carrozzeria di un'autovettura, di concedere una licenza per l'importazione e la vendita di tali parti componenti possa, in determinate circostanze, essere considerato un abuso di posizione dominante ai sensi del suddetto articolo.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società Volvo AB (in prosieguo: la « Volvo ») e la società Erik Veng (UK) Ltd (in prosieguo: la « Veng »).

3 La Volvo, titolare nel Regno Unito del brevetto per modello ornamentale n. 968895, relativo ai parafanghi anteriori delle autovetture Volvo della serie 200, ha citato la Veng dinanzi alla High Court of Justice per violazione del suo diritto

esclusivo. La Veng importa queste stesse parti componenti della carrozzeria, fabbricate senza il consenso della Volvo, e le smercia nel Regno Unito.

4 Nel corso del procedimento dinanzi ad essa pendente, la High Court ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni:

« 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), 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.

2) 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).

3) 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. »

5 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le suddette questioni tenendo conto del fatto che la convenuta nella causa principale si è impegnata a rinunciare ai propri argomenti secondo cui il raffronto tra i prezzi da essa praticati per le parti componenti della carrozzeria di cui trattasi e quelli più elevati, praticati per queste stesse parti dall'attrice nella causa principale, proverebbe che quest'ultima sfrutta abusivamente la propria posizione dominante.

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte.

Sulla seconda questione

7 Si deve anzitutto rilevare che, com'è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 settembre 1982 (causa 144/81, Keurkoop, Racc. pag. 2853), relativa alla tutela dei disegni e modelli, allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali. Spetta al legislatore nazionale stabilire quali prodotti possono fruire della tutela, anche quando facciano parte di un insieme già protetto in quanto tale.

8 Si deve poi sottolineare che la facoltà del titolare di un brevetto su un modello di vietare a terzi la fabbricazione e la vendita o l'importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello costituisce la sostanza stessa del suo diritto esclusivo. Ne consegue che imporre al titolare del brevetto l'obbligo di concedere a terzi, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di prodotti che incorporino il modello equivarrebbe a privare detto titolare della sostanza del suo diritto esclusivo, e che il rifiuto di concedere una siffatta licenza non può, di per sé, costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.

9 Va tuttavia osservato che l'esercizio del diritto esclusivo, da parte di chi abbia brevettato un modello relativo a parti componenti della carrozzeria di automobili, può essere vietato dall'art. 86 qualora dia luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a determinati comportamenti abusivi, come l'arbitrario rifiuto di fornire pezzi di ricambio ad officine di riparazione indipendenti, il fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un dato modello malgrado il fatto che numerose vetture di questo modello siano ancora in circolazione, purché questi comportamenti possano pregiudicare il commercio fra Stati membri.

10 Nella fattispecie, non risulta che il giudice nazionale abbia rilevato siffatti comportamenti abusivi. Stando così le cose, e tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, non è necessario risolvere la prima e la terza delle questioni formulate nell'ordinanza di rinvio.

11 La seconda questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere quindi risolta nel senso che il fatto che il titolare di un brevetto per modello ornamentale, relativo a parti componenti della carrozzeria di un'autovettura, rifiuti di concedere a terzi, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di pezzi che incorporino il modello non può essere considerato, di per sé, uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo francese, dal governo britannico, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice con ordinanza 17 luglio 1987, dichiara:

Il fatto che il titolare di un brevetto per modello ornamentale relativo a parti componenti della carrozzeria di un'autovettura, rifiuti di concedere a terzi, sia pure in

contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di pezzi che incorporino il modello non può essere considerato, di per sé, uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato.

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans

Everling Bahlmann Galmot Joliet O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 5 ottobre 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart