facciano parte di un complesso già protetto come tale.

2. La facoltà del titolare di un modello tutelato 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 sfruttamento abusivo di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato.

Tuttavia l'esercizio di questo diritto esclusivo da parte di chi abbia brevettato un modello relativo a parti 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 riparazioni indipendenti, il fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio di 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.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa 238/87 *

I — Gli antefatti e il contesto normativo

a) *La causa principale*

La Volvo AB (in prosieguo: la « Volvo »), società di diritto svedese, controlla il gruppo Volvo, il quale comprende fra l'altro imprese specializzate nella costruzione e nella produzione di automobili, autocarri, autobus, motori industriali e marini, motori del settore aerospaziale. Nella maggior parte dei paesi della CEE le automobili Volvo sono vendute da società Volvo, tranne che nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna, ove l'importazione e la vendita sono effettuate da società totalmente indipendenti.

La Erik Veng (UK) Ltd (in prosieguo: la « Veng ») è una società britannica completamente indipendente. In passato, essa era affiliata al 50% della società danese Veng A/S, la quale, come altre imprese stabilite in Italia e in Spagna, le fornisce parti com-

* Lingua processuale: l'inglese.

ponenti della carrozzeria di automobili per la vendita sul mercato del Regno Unito.

La causa principale riguarda l'importazione e la vendita nel Regno Unito, da parte della Veng, del parafango anteriore della serie 200 delle autovetture Volvo. Secondo la Veng, le parti componenti della carrozzeria in questione sono importate dall'Italia, ad eccezione di una partita iniziale fabbricata a Taiwan ed importata via Danimarca.

Nella suddetta causa, la Volvo ha citato in giudizio la Veng per violazione del proprio brevetto sul modello ornamentale n. 968895. La Veng nega di aver violato i diritti spettanti alla Volvo a norma della legislazione britannica e contesta la validità del brevetto per modello ornamentale. A propria difesa, la Veng si richiama anche all'art. 86 del trattato CEE. Essa si è tuttavia impegnata ad abbandonare tutte le doglianze finora formulate relativamente ad un attuato o tentato sfruttamento abusivo ai sensi dell'art. 86, tranne quelle relative al rifiuto, da parte dell'attrice, di concedere una licenza alla convenuta o ad altri per il modello ornamentale di cui trattasi, e a non sollevare, nel procedimento in corso, qualsiasi altra eccezione basata su detto art. 86 o su altre norme comunitarie.

Ritenendo che la definizione della controversia dipenda dall'interpretazione del diritto comunitario, la Patents Court ha proposto alla Corte di giustizia una domanda di pronunzia pregiudiziale sulle 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 ».

b) *Il contesto normativo*

Il modello ornamentale in questione è stato depositato a norma della legge del Regno Unito « Registered Designs Act 1949 » che, all'art. 1, stabilisce quali modelli possono costituire oggetto di brevetto.

Secondo l'art. 1, n. 3, il termine « modello » designa « caratteristiche di forma, configurazione, disegno o ornamento conferite ad un articolo mediante procedimenti o mezzi industriali, caratteristiche tali da attrarre l'occhio, nel prodotto finito, e da essere giu-

dicate soltanto dal punto di vista estetico, il che esclude da questa nozione metodi o principi costruttivi o caratteristiche di forma o di configurazione dettate esclusivamente dalla funzione che l'articolo da fabbricare con tale forma o configurazione dovrà svolgere ».

Secondo l'art. 9, la durata del diritto esclusivo é, in un primo tempo, di cinque anni e può essere prorogata due volte, estendendosi perciò al massimo a 15 anni.

L'art. 10 della suddetta legge contempla la concessione, su richiesta, di una licenza obbligatoria per il modello brevettato. L'unico motivo in base al quale può essere concessa una siffatta licenza obbligatoria è il fatto che il modello non venga usato nel Regno Unito in misura ragionevole, date le circostanze del caso.

La Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (in prosieguo: la « convenzione di Parigi »), prevede la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti al fine di « prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, ad esempio per mancata attuazione » (art. 5, punto A, n. 2). Essa non contiene, tuttavia, alcuna disposizione del genere per i modelli industriali.

Tale convenzione prevede la decadenza del brevetto nel caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sia stata sufficiente a prevenire detti abusi (art. 5, punto A, n. 3). Tuttavia, la protezione dei disegni e dei modelli industriali non può essere colpita da decadenza né per mancato esercizio del diritto né in ragione dell'importazione di articoli conformi a quelli che sono protetti (art. 5, punto B).

c) *Il mercato dei pezzi di ricambio della carrozzeria per le autovetture Volvo serie 200*

La serie 200 è stata lanciata nell'agosto del 1974 ed un nuovo modello di questa serie è uscito nel 1980. Secondo la Volvo, le sue vendite nel Regno Unito per le autovetture della serie 200 sono state complessivamente, nel 1986, di 10 544 unità.

I parafanghi anteriori della serie 200 sono le sole parti componenti della carrozzeria il cui modello sia stato depositato dalla Volvo nel Regno Unito. In questo paese, quindi, tutte le altre parti della carrozzeria di automobili della serie 200 possono essere liberamente fabbricate e messe in commercio.

Il brevetto sul modello in questione scade nel giugno 1989.

II — Il procedimento

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1987.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dalla società Veng, rappresentata dagli avvocati Robin Jacob, QC, e Peter Prescott; dalla Volvo AB, rappresentata dagli avvocati David Vaughan, Richard Miller, William Richards, Durrant Piesse; dal governo francese, rappresentato dal sig. Régis de Gouttes, in qualità di agente; dal governo britannico, rappresentato dal sig. H. R. L. Purse, del Treasury Solicitor's Department, in qua-

lità di agente; dal governo italiano, rappresentato dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Anthony Mc Clellan e dalla sig. ra Ida Langermann, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di trattare la causa in seduta plenaria e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Le osservazioni scritte

Sulla prima questione

1.1. Secondo la *Volvo* e secondo i *governi britannico, francese* ed *italiano*, il semplice fatto che un'impresa sia titolare di diritti di proprietà industriale che le conferiscono il diritto esclusivo di fabbricare e d'importare pezzi di ricambio per un dato prodotto non significa necessariamente che l'impresa occupi una posizione dominante sul mercato dei pezzi di ricambio, anche se pezzi di un altro modello non possono sostituire quelli che costituiscono oggetto della tutela. La posizione dominante dovrebbe essere accertata *in concreto*, in base ad una pluralità di elementi.

In proposito, occorre anzitutto identificare il mercato da prendere in considerazione, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista del prodotto. Per il governo italiano, il mercato rilevante è il mercato generale dei pezzi di ricambio delle automobili, nel quale operano sia i fabbricanti ricambisti indipendenti, sia gli altri fabbricanti di automobili, non già il mercato dei ricambi di una sola casa automobilistica. Per l'acquirente, il mercato dei pezzi di ricambio non costituisce un mercato separato da quello dell'automobile. Di conseguenza, se si tiene conto del punto di vista del consumatore, il mercato rilevante non è quello dei ricambi, bensì quello delle automobili e/o del servizio di manutenzione e riparazione.

La Volvo sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Veng, il prezzo al quale i parafanghi anteriori Volvo sono venduti dai concessionari Volvo nel Regno Unito non è determinato dalla Volvo e che il prezzo fatturato ai suoi concessionari e distributori era di 66,56 UKL verso la metà del 1986. E il prezzo di vendita al dettaglio che nel dicembre 1985 ammontava a 101,27 UKL.

La *Veng* e la *Commissione* sostengono che la Volvo occupa una posizione dominante sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché il titolare di un diritto di proprietà industriale occupi una posizione dominante è necessario ch'egli sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva in una parte rilevante del mercato in questione, tenuto conto in ispecie dell'eventuale esistenza, e della posizione, di produttori o distributori che smercino merci analoghe o sostituibili (sentenza 18 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena, Racc. pag. 69).

Nella sentenza 13 febbraio 1979 (causa 85/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pagg. 461, 520), la Corte ha dichiarato che

« la posizione dominante contemplata (nell'art. 86) corrisponde ad una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori;

siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o di quasi-monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma pone la ditta che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio ».

Se si tiene conto del fatto che i pezzi di ricambio originali (Volvo) sono in concorrenza soltanto con le parti componenti della carrozzeria compatibili con le automobili della marca Volvo, poiché quelle non compatibili non possono essere montate su queste automobili, e che la Volvo ha il diritto esclusivo di fabbricare e d'importare tali parti componenti della carrozzeria, ne risulta, in conformità alla suddetta giurisprudenza della Corte, che la Volvo detiene una posizione dominante sul mercato da prendere in considerazione, e cioé sul mercato britannico, che costituisce una « parte sostanziale » del mercato comune (sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc. pag. 3461).

Per la Veng, un'ulteriore prova dell'esistenza di una posizione dominante è costituita dalla differenza fra i prezzi della parte componente della carrozzeria in questione. Mentre i parafanghi anteriori della Volvo sono venduti al pubblico a 101,27 UKL, il prezzo praticato dalla Veng per l'articolo equivalente è di 54 UKL. In pratica, quindi, la Volvo è in grado di comportarsi in modo notevolmente indipendente dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e dai consumatori finali.

All'argomento secondo cui la Volvo non sarebbe, in realtà, in grado d'imporre qualsivoglia modalità o condizione perchè un comportamento del genere avrebbe il risultato di spingere i suoi clienti nelle braccia di altre case automobilistiche, la Veng risponde con tre obiezioni: in primo luogo, altri costruttori di automobili possono trovarsi in posizione analoga per quanto riguarda i loro modelli depositati; in secondo luogo, il diritto comunitario non esige, per la constatazione della posizione dominante, che l'interessato sia completamente al riparo da pressioni concorrenziali: egli deve avere semplicemente la capacità di comportarsi in modo alquanto indipendente dai concorrenti e dai clienti (sentenza Hoffmann-La Roche, locuzione citata); in terzo luogo, se l'argomento della controparte potesse smentire l'allegazione di posizione dominante, lo si potrebbe far valere in ogni caso. Affermare che a lungo termine la propria posizione dominante può essere messa in pericolo non può giustificare lo sfruttamento, a breve termine, di una posizione dominante.

1.2. In base alle osservazioni sopra riassunte, le parti nella causa principale, la Commissione ed i governi intervenienti propongono alla Corte di risolvere la prima questione formulata dal giudice nazionale nel seguente modo:

« — L'esistenza di un brevetto per modello ornamentale che, a norma della legislazione di uno Stato membro, attribuisca il diritto esclusivo di fabbricare e di vendere prodotti coperti da tale modello può contribuire alla costituzione della posizione dominante di un costruttore di automobili, ma, di per sé, non implica necessariamente la creazione di una siffatta posizione, neppure se tale diritto riguarda parti componenti della carrozzeria che non possono essere sostituite da pezzi di alcun altro modello. L'accertamento del fatto che il costruttore interessato occupi o meno una posizione dominante dipenderà da una valutazione completa, da parte del giudice nazionale, del mercato rilevante con riguardo al prodotto e all'ambito geografico, della situazione economica su tale mercato e della potenza economica delle imprese che già operano nello stesso e di quelle che potrebbero accedervi (Volvo).

— L'art. 86 del trattato dev'essere interpretato nel senso che la semplice esistenza di un brevetto per modello ornamentale riguardante pezzi di ricambio della carrozzeria non conferisce al titolare del relativo diritto una posizione dominante, poiché una siffatta posizione dipende dalla mancanza di prodotti analoghi o sostituibili (Commissione).

— Non si può ritenere che il titolare di brevetti per modello ornamentale cui, a norma della legislazione di uno Stato membro, sia attribuito il relativo diritto esclusivo di fabbricare ed importare pezzi di ricambio della carrozzeria di un'autovettura occupi, per il solo fatto di essere titolare di questo diritto, una posizione dominante in questo Stato membro ai sensi dell'art. 86 del trattato (governo francese).

— Le questioni relative al se un'impresa occupi una posizione dominante su un determinato mercato, se essa sfrutti abusivamente tale posizione e se lo sfruttamento abusivo pregiudichi il commercio fra gli Stati membri sono questioni che devono essere risolte dal giudice nazionale previo accertamento di tutti i fatti del caso di specie e nelle circostanze descritte nella prima questione il produttore di autovetture non occupa necessariamente una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato di Roma (governo britannico).

— La Veng propone di risolvere affermativamente la prima questione, mentre il governo italiano propone una soluzione negativa ».

Sulla seconda questione

2.1. La *Volvo*, i *governi intervenienti* e la *Commissione* considerano che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr. fra l'altro, sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. 1978, pag. 1139), l'esercizio di un diritto di proprietà industriale, qualora sia legittimo in base all'art. 36 del trattato, non è in contrasto con l'art. 86 per il solo motivo che ad esercitare tale diritto è un'impresa che occupa una posizione dominante. Un siffatto esercizio costituisce abuso della posizione dominante solo in determinate particolari circostanze.

Questa ipotesi si verificherebbe, secondo la Commissione ed il governo del Regno Unito, qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale pratichi prezzi ingiustificatamente elevati. In tal caso, il diritto di proprietà industriale potrebbe essere usato come uno strumento per lo sfruttamento

abusivo di una posizione dominante, in quanto l'esercizio di tale diritto consenta al suo titolare di sfuggire alla minaccia rappresentata da potenziali concorrenti e di estendere in una certa misura l'abuso, permettendo al titolare del diritto di continuare a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante.

L'oggetto specifico del diritto al modello implicherebbe il diritto esclusivo del titolare di utilizzare il modello per la produzione e la prima immissione in commercio di prodotti industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni. In proposito vengono richiamate le sentenze della Corte 14 settembre 1982 (causa 144/81, Keurkoop, Racc. pag. 2853) e 31 ottobre 1974 (causa 15/74, Centrafarm, Racc. pag. 1147).

Per il *governo britannico,* il diritto di escludere la concorrenza per quanto riguarda l'oggetto del diritto di proprietà industriale rientra nella sostanza stessa di questo diritto, anche se i potenziali concorrenti interessati sono disposti a pagare un corrispettivo ragionevole.

La *Volvo* e il *governo italiano* sostengono che imporre al titolare di un brevetto per modello ornamentale l'obbligo di concedere licenze per il solo motivo che detto titolare occupa una posizione dominante è in contrasto con l'art. 222 del trattato. Per il governo italiano, si tratterebbe di una espropriazione, senza che ricorrano motivi d'interesse generale per giustificarla. L'instaurazione di un sistema di licenze obbligatorie porterebbe a conseguenze assurde. Nel caso delle parti di ricambio di carrozzeria, esigenze di tutela del consumatore (sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo della sicurezza) imporrebbero di assicurare che il licenziatario fornisca un prodotto della stessa qualità di quello fornito dal licenziante titolare del brevetto. Ciò comporterebbe la necessità di trasmettere al licenziatario tutto il know-how del licenziante. Al limite, questo potrebbe anche non bastare. In certi casi, il licenziante dovrebbe fornire al licenziatario tutta una serie di materie prime particolari (pigmenti, colori, resine), per metterlo in grado di produrre un bene della stessa qualità.

Il governo italiano sostiene pure che la licenza obbligatoria non trova applicazione nel settore dei disegni e modelli ornamentali. Secondo la Volvo, la convenzione di Parigi si limita a prevedere la concessione di licenze obbligatorie solo in materia di brevetti per le invenzioni vere e proprie.

La Volvo assume inoltre che, anche qualora vi fosse stato un abuso di posizione dominante e questo abuso si ricollegasse a diritti di proprietà industriale, in nessun caso ne conseguirebbe che al titolare di questi diritti possa essere ingiunto di concedere licenze obbligatorie a terzi. In primo luogo, i giudici del Regno Unito sono competenti a pronunziarsi sulla concessione di licenze obbligatorie soltanto in seguito ad impugnazione della decisione emessa dal conservatore del registro dei modelli in merito alla richiesta di una siffatta licenza. In secondo luogo, per quanto riguarda la Commissione, anche se questa potesse ordinare il rilascio di una licenza obbligatoria in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17, la decisione in tal senso sarebbe opportuna solo in casi eccezionali e se le altre sanzioni, consistenti in ammende e penalità di mora, fossero insufficienti a garantire che sia posto fine all'infrazione.

Per la Veng, esistono due principi riconosciuti dal diritto comunitario che normalmente non entrano in conflitto fra loro, ma che, in caso di conflitto, devono essere con-

ciliati con riguardo agli obiettivi della Comunità, quali sono stabiliti, in particolare, dall'art. 3. lett. f), del trattato. Questi principi sono i seguenti:

— la concorrenza nell'ambito del mercato comune non dev'essere eliminata;

— i diritti nazionali di proprietà industriale meritano di essere rispettati.

La semplice inerzia può costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che ha considerato tale il rifiuto di fornire merci (sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6 e 7/73, Istituto chemioterapico italiano, Racc. pag. 223, e 14 febbraio 1978, causa 26/76, United Brands, Racc. pag. 207). Ma, nella fattispecie, non si tratta di semplice inerzia: il rifiuto di concedere licenze si colloca nel contesto di un attacco lanciato contro i concorrenti dalla Volvo, che ha promosso essa stessa il procedimento dinanzi ai giudici inglesi.

Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe inoltre che l'esercizio di un diritto, e in particolare di un diritto di proprietà industriale riconosciuto da una legislazione nazionale, può costituire un abuso di posizione dominante. In proposito, la Veng cita le sentenze 21 febbraio 1973 (causa 6/72, Continental Can, Racc. pag. 215), 29 febbraio 1968 (causa 24/67, Parke, Davis, Racc. pag. 75) e le sentenze Sirena e Hoffmann — La Roche, già ricordate. La suddetta ipotesi si realizza quando, come nella fattispecie, le forze del mercato non sono libere di operare sul piano della concorrenza (in quanto i consumatori non possono effettuare una scelta, non esistendo prodotti di sostituzione) e quando l'esercizio del diritto non può essere giustificato da alcun razionale obiettivo di un diritto di proprietà industriale (ricompensa di coloro che, con uno sforzo creativo e/o con investimenti e lavoro, hanno portato sul mercato prodotti nuovi ed utili o attraenti).

In questi casi eccezionali, in cui il prodotto è artificialmente protetto contro la concorrenza, il diritto comunitario della concorrenza ha il compito di conciliare in una certa misura due cose apparentemente contraddittorie: la remunerazione dell'innovatore e la tutela del consumatore. L'unica soluzione soddisfacente é, secondo la Veng, il ricorso al sistema delle licenze obbligatorie, che permette di garantire un equo compenso all'innovatore per il suo sforzo creativo, impedendogli tuttavia di eliminare qualsiasi possibilità di concorrenza sul mercato in questione.

I principi cui deve rispondere il calcolo del compenso sono ben noti, in pratica, in tutti gli Stati membri ed anche in altri paesi, come gli Stati Uniti d'America, in cui la concessione di licenze obbligatorie contro pagamento di un corrispettivo è stata spesso usata per prevenire violazioni delle norme antitrust. Un metodo tipico è quello di stabilire l'importo che avrebbero potuto fissare di comune accordo il licenziante e il licenziatario. In proposito, il riferimento più pertinente è generalmente quello alle percentuali di compenso che sono correnti per invenzioni simili.

Così come le licenze volontarie, le licenze obbligatorie contengono normalmente disposizioni secondo cui il licenziante può nominare un esperto indipendente, che si rechi nei locali del licenziatario ed esamini la sua contabilità per accertare che vengano debitamente rispettate le condizioni di concessione della licenza.

Date queste circostanze, il rifiuto di concedere una licenza contro un equo e ragionevole corrispettivo fa supporre che il titolare del diritto di proprietà di cui trattasi desideri creare una situazione di monopolio nella quale potrà esigere un compenso superiore a quello che sarebbe equo.

Possono esservi casi particolari in cui il rifiuto di concedere una licenza sia necessario per essere in grado di difendersi da un attacco. Ciò non si verificherebbe nella fattispecie, dal momento che la sola minaccia per la Volvo è che la Veng si proponga di usare il modello, contro pagamento di un equo compenso.

Attendere che il titolare del brevetto sia riuscito ad eliminare la concorrenza, per sottoporlo poi, tardivamente, al controllo giurisdizionale in base all'art. 86, non sarebbe una soluzione soddisfacente. Questa soluzione costringerebbe le autorità competenti a controllare gli affari del titolare del brevetto per una durata illimitata e in modo dettagliato e continuo, compito al quale esse potrebbero dedicare soltanto risorse limitate.

2.2. In base alle osservazioni riassunte nel punto precedente, le parti nella causa principale, la Commissione e i governi intervenienti propongono alla Corte di risolvere come segue la seconda questione formulata dal giudice nazionale:

« — Anche se occupa una posizione dominante, il titolare di un brevetto per modello ornamentale non abusa di tale posizione ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE per il solo fatto che rifiuta di concedere a terzi una licenza che consenta loro di porre in essere atti che, altrimenti, costituirebbero violazioni dei diritti derivanti dal brevetto, indipendentemente dal fatto che questi terzi siano o meno disposti a pagare un compenso per la licenza in questione (Volvo).

— L'art. 86 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che il rifiuto del titolare di un brevetto per modello ornamentale di concedere licenze che consentirebbero a terzi di fornire parti componenti di carrozzeria coperte dal brevetto non costituisce, prima facie, uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, in quanto tale rifiuto non è altro che la conseguenza della realizzazione del diritto derivante dal brevetto. In determinate circostanze, l'esercizio di un diritto di proprietà industriale può tuttavia costituire un mezzo di sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Ciò può verificarsi qualora il titolare del diritto di proprietà industriale abusi di una posizione dominante sui vari mercati delle parti componenti di ricambio della carrozzeria di autovetture di sua produzione, ad esempio praticando prezzi eccessivi, e, tenuto conto delle circostanze, si serva del diritto di proprietà industriale per rafforzare l'abuso (Commissione).

— Nell'ipotesi che detto titolare possa trovarsi in posizione dominante sul mercato considerato, non si può presumere ch'egli abusi di tale situazione qualora rifiuti di concedere a terzi, contro un ragionevole corrispettivo, la licenza di fornire parti componenti della carrozzeria, se queste hanno costituito oggetto di un brevetto per modello ornamentale, tutelato dalle norme sulla proprietà industriale e commerciale (governo francese).

— Le questioni relative al se un'impresa occupi una posizione dominante su un determinato mercato, se essa sfrutti abusivamente tale posizione e se lo sfruttamento abusivo pregiudichi il commercio fra gli Stati membri sono questioni che devono essere risolte dal giudice nazionale previo accertamento di tutti i fatti del caso di specie, e nelle circostanze descritte nella prima questione non si può presumere che il produttore abusi di una posizione dominante se rifiuta di concedere a terzi la licenza di fornire parti componenti di ricambio della carrozzeria, neppure se detti terzi sono disposti a pagare un ragionevole corrispettivo (governo britannico).

— Il governo italiano propone di risolvere negativamente la seconda questione, sempre che questa non venga considerata priva di oggetto in conseguenza della soluzione negativa data alla prima questione.

— La Veng propone una soluzione affermativa ».

Sulla terza questione

3.1. La *Volvo* sostiene che la soluzione della terza questione dipende in gran parte dagli accertamenti di fatto cui deve procedere il giudice nazionale e, in particolare, dal se i parafanghi anteriori di cui trattasi siano stati originariamente fabbricati a Taiwan per essere importati nel Regno Unito, direttamente o attraverso la Danimarca, e se vengano attualmente fabbricati in Italia e importati nel Regno Unito da questo paese. Se il giudice nazionale dovesse constatare che le controverse parti componenti della carrozzeria vengono fabbricate a Taiwan e sono state semplicemente trasbordate in Danimarca (o in un altro Stato membro), senza esser state messe in libera pratica in questo Stato ai sensi dell'art. 9, n. 2, del trattato CEE, il fatto che ad un operatore sia impedito di importare dette parti componenti nel Regno Unito non può ritenersi atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri.

Per il *governo britannico*, la circostanza che alla Veng, per effetto del rifiuto della licenza, sia impedito di importare pezzi di ricambio da un altro Stato membro non implica necessariamente un pregiudizio per il commercio fra Stati membri. Il giudice nazionale dovrà accertare se, in mancanza di un abuso (in base alla presunzione, non ammessa dal Regno Unito, che il semplice rifiuto della licenza costituisca un abuso), gli scambi fra Stati membri avrebbero luogo a livello apprezzabile.

Per il *governo francese*, la Veng non avrebbe provato che l'esercizio del diritto esclusivo sul modello, da parte della Volvo, abbia dato luogo a restrizioni degli scambi intracomunitari soggette ai divieti sanciti dal trattato CEE. Essa si limita a contestare a priori la possibilità che il costruttore delle autovetture faccia valere il diritto esclusivo di fabbricazione e di vendita che deriva dal deposito del modello e a sostenere ch'essa avrebbe il diritto d'importare nel Regno Unito pezzi di ricambio fabbricati in Danimarca senza il consenso della Volvo.

Per il *governo italiano*, le ritenute pratiche abusive non sono dirette ad impedire il commercio intracomunitario, bensì, e soprattutto, ad impedire la fabbricazione e la vendita all'interno di un paese. Di conseguenza, sembrerebbe trovare applicazione la

giurisprudenza della Corte secondo la quale i comportamenti i cui effetti sono limitati al territorio di un solo Stato membro non ricadono sotto l'art. 86 del trattato (cfr., ad esempio, sentenza 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin, Racc. pag. 1869).

Per la *Commissione*, si può ritenere che il commercio fra Stati membri possa essere pregiudicato se l'abuso in questione — ad esempio, il fatto di praticare prezzi eccessivi — riguarda parti componenti di ricambio della carrozzeria che l'impresa in posizione dominante abbia fabbricato in un altro Stato membro ed importato nel Regno Unito.

La *Veng* sostiene che le parti componenti della carrozzeria sono una merce che costituisce oggetto di scambi regolari nell'intero ambito del mercato comune. L'importazione di tali pezzi da parte della Veng, dalla Danimarca o dall'Italia, rientra nelle normali correnti di traffico. Se dovesse avere successo, l'azione della Volvo porterebbe ad un decreto ingiuntivo che vieterebbe alla Veng di importare i pezzi di ricambio in questione da altri Stati membri. Il comportamento abusivo criticato non si limita, quindi, al territorio di un solo Stato membro e la situazione non è paragonabile a quella accertata nella causa Hugin, riguardante pezzi di ricambio per registratori di cassa.

In quella causa, il comportamento criticato era il rifiuto, da parte della Hugin, di fornire pezzi di ricambio di sua produzione; la Corte si è allora chiesta se, per questo prodotto, avrebbero potuto aver luogo scambi fra gli Stati membri, qualora le condizioni del mercato fossero state completamente libere e non subordinate alle prassi restrittive della Hugin. La risposta è stata nel senso che, poiché la sola fonte di approvvigionamento era la stessa Hugin, o una delle sue affiliate, e poiché non v'era alcuna differenza di prezzo fra i vari mercati locali della Comunità, un'impresa indipendente non avrebbe avuto alcun vantaggio economico ad acquistare pezzi di ricambio presso un'altra branca della stessa impresa. Inoltre, questi pezzi, avendo un valore di per sé insignificante, non potevano costituire una merce interessante negli scambi fra gli Stati membri. Di conseguenza, per detti pezzi, non esistevano normali correnti di traffico fra Stati membri, cosicché non si poteva ritenere, tenuto conto delle caratteristiche economiche e tecniche del settore considerato, che il comportamento della Hugin avesse l'effetto di provocare deviazioni delle normali correnti commerciali (punti da 21 a 26 della motivazione). Perciò, il comportamento della Hugin non ricadeva nella sfera del diritto comunitario, ma doveva essere esaminato esclusivamente dal punto di vista del diritto interno (punto 16 della motivazione).

Secondo la Veng, allorché il detentore di una posizione dominante stabilito nel mercato comune cerca di eliminare un concorrente, anch'esso stabilito su tale mercato, è irrilevante accertare se questo comportamento riguardi gli scambi tra Stati membri, qualora sia evidente che tale eliminazione modificherà i rapporti di concorrenza nel mercato comune. È quanto la Corte avrebbe deciso nella sentenza 14 febbraio 1978 (causa 27/76, United Brands, Racc. pag. 207).

3.2. In base alle loro osservazioni riassunte nel punto precedente, le parti nella causa principale, la Commissione e i governi intervenienti propongono alla Corte di risolvere come segue la terza questione formulata dal giudice nazionale:

« — Per stabilire se un abuso sia atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri, si deve prevedere con un sufficiente grado di probabilità, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto e di fatto, ch'esso influisca direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambio fra gli Stati membri. Prodotti fabbricati al di fuori della Comunità non pregiudicano gli scambi fra gli Stati membri per il solo fatto di essere trasbordati nel territorio di uno Stato membro, senza esservi stati messi in libera pratica (Volvo).

— L'art. 86 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che il commercio fra gli Stati membri può ritenersi pregiudicato, se lo sfruttamento abusivo di posizione dominante riguarda prodotti importati da uno Stato membro in un altro (Commissione).

— Il diritto comunitario non osta a che il titolare di un brevetto per modello ornamentale rilasciato in uno Stato membro faccia valere il diritto esclusivo derivante dal brevetto per vietare la vendita e l'esportazione in un altro Stato membro di pezzi di ricambio, nella fattispecie di parti componenti della carrozzeria di un'autovettura, destinati alla vendita come pezzi di ricambio di questa autovettura (governo francese).

— Le questioni relative al se un'impresa occupi una posizione dominante su un determinato mercato, se essa sfrutti abusivamente tale posizione e se lo sfruttamento abusivo pregiudichi il commercio fra gli Stati membri sono questioni che devono essere risolte dal giudice nazionale previo accertamento di tutti i fatti del caso di specie, e la circostanza che ad una persona sia vietato d'importare un dato prodotto da un altro Stato membro non significa necessariamente che si verifichi la condizione relativa al possibile pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, posta dall'art. 86; il giudice nazionale dovrà accertare se, in mancanza dell'abuso in questione, gli scambi fra Stati membri avrebbero luogo ad un livello apprezzabile (governo britannico).

— Il governo italiano propone di risolvere negativamente la terza questione, sempre che questa non venga considerata priva di oggetto.

— La Veng propone una soluzione affermativa ».

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore