ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5 de Outubro de 1988 *

No processo 238/87,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales, Chancery Division, Patents Court, destinado a obter, no processo pendente neste órgão jurisdicional entre

AB Volvo

e

Erik Veng (UK) Ltd,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 86.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL,

constituído pelos Srs. Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidentes de secção, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, juízes,

advogado-geral: J. Mischo
secretário: D. Louterman, administradora

vistas as observações apresentadas:

— em representação da sociedade AB Volvo, demandante no processo principal, por David Vaughan, QC, Richard Miller, barrister, e William Richards, solicitor,

— em representação da sociedade Veng, demandada no processo principal, por Robin Jacob, QC, e Peter Prescott, solicitor,

* Língua do processo: inglês.

— em representação do Governo francês, por Régis de Gouttes, na qualidade de agente,

— em representação do Governo britânico, por H. R. L. Purse, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente,

— em representação do Governo italiano, por Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão, por Anthony Mc Clellan e Ida Langermann, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência e após a realização desta em 18 de Maio de 1988,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 21 de Junho de 1988,

profere o presente

Acórdão

1 Por decisão de 17 de Julho de 1987, entrada na Secretaria do Tribunal em 3 de Agosto de 1987, o High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales (Chancery Division, Patents Court) submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, três questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 86.° do Tratado, com vista a determinar se a recusa, por parte do titular de um modelo industrial relativo a painéis laterais de carroçaria de veículos automóveis, de concessão de licença para importação e venda de tais painéis pode ser considerada, em certas circunstâncias, um abuso de posição dominante na acepção do mencionado artigo.

2 Estas questões foram formuladas no âmbito de um litígio entre a sociedade AB Volvo (a seguir «Volvo») e a sociedade Erik Veng (UK) Ltd (a seguir «Veng»).

3 A Volvo, titular no Reino Unido do modelo industrial registado n.° 968895, referente aos guarda-lamas dianteiros dos veículos Volvo da série 200, demandou a Veng perante o High Court of Justice por violação do seu direito exclusivo. A

Veng importa esses mesmos painéis de carroçaria, fabricados sem a autorização da Volvo, e comercializa-os no Reino Unido.

4 O High Court, no âmbito do processo nele pendente, submeteu ao Tribunal as seguintes questões prejudiciais:

«1) Se um importante fabricante de automóveis é titular de modelos industriais registados, os quais, perante a lei de um Estado-membro, lhe conferem em exclusivo o direito de produzir e importar, como sobresselentes, painéis laterais de carroçaria de automóvel, necessários para efectuar reparações na carroçaria de automóveis por si fabricados (se tais painéis não são substituíveis por outros de diferente modelo), esse fabricante, pelo facto de deter tais direitos em exclusivo, goza de uma posição dominante, na acepção do artigo 86.° do Tratado CEE, no que respeita a essas peças sobresselentes?

2) A recusa desse fabricante em conceder a outros licença para fornecer esses painéis laterais de carroçaria, mesmo que estes aceitem pagar *royalties* razoáveis relativos a todos os artigos vendidos sob licença (representando esses *royalties* uma compensação justa e razoável, considerando os méritos do modelo industrial e todas as circunstâncias em causa, e que seriam fixados por arbitragem ou por qualquer outra forma que o tribunal nacional determine), é *prima facie* um abuso dessa posição dominante?

3) Esse abuso é susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, para os efeitos do artigo 86.°, devido ao facto de a entidade que pretende a licença ser, assim, impedida de importar os painéis laterais de carroçaria de um segundo Estado-membro?»

5 Resulta dos termos da decisão de reenvio que o órgão jurisdicional colocou essas questões tendo em conta o compromisso assumido pela demandada no processo principal de renunciar à sua argumentação segundo a qual a comparação dos preços para os painéis de carroçaria praticados por si com os mais elevados praticados para esses mesmos painéis pela demandante no processo principal demonstraria um abuso de posição dominante por parte desta última.

6 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da tramitação processual e das observações apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto à segunda questão

7 Antes de mais, deve observar-se que, conforme o Tribunal decidiu no seu acórdão de 14 de Setembro de 1982 (Keurkoop, 144/81, Recueil, p. 2853), relativo à protecção dos desenhos e modelos, no estado actual do direito comunitário e na falta de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das modalidades da protecção dos desenhos e modelos é regulada pela legislação nacional. Compete ao legislador nacional determinar os produtos que podem beneficiar da protecção, mesmo quando façam parte de um conjunto já protegido enquanto tal.

8 É importante acentuar, em seguida, que a faculdade de o titular de um modelo industrial protegido impedir terceiros de fabricar, bem como de vender ou importar, sem o seu conhecimento, produtos integrantes do modelo industrial constitui a própria essência do seu direito exclusivo. Daqui resulta que impor ao titular do modelo industrial protegido, a obrigação de conceder a terceiros, mesmo com *royalties* razoáveis a título de compensação, uma licença para o fornecimento de produtos integrantes do modelo industrial, teria por consequência privar aquele titular de parte essencial do seu direito exclusivo, e que, por isso, a recusa de concessão de semelhante licença não pode constituir, sem mais, um abuso de posição dominante.

9 Há que salientar, porém, que o exercício do direito exclusivo pelo titular de um modelo industrial relativo a painéis de carroçaria de veículos automóveis pode ser proibido pelo artigo 86.° se der origem, por parte de uma empresa em posição dominante, a certos comportamentos abusivos, tais como a recusa arbitrária de fornecer peças sobresselentes a garagens independentes, a fixação dos preços das peças sobresselentes a um nível não equitativo, ou a decisão de deixar de produzir peças sobresselentes para um determinado modelo, apesar de muitos veículos desse modelo ainda continuarem a circular, desde que esses comportamentos possam afectar o comércio entre Estados-membros.

10 No caso *sub judice*, tais comportamentos abusivos não foram mencionados pelo órgão jurisdicional nacional. Nessas condições e tendo em conta a resposta que a seguir se dá à segunda questão, não há necessidade de responder às primeira e terceira questões formuladas pelo órgão jurisdicional nacional.

11 Deve, pois, responder-se à segunda questão do tribunal nacional que o facto de o titular de um direito de modelo industrial registado, referente a painéis de carroçaria, recusar a concessão a terceiros, mesmo com *royalties* razoáveis a título de compensação, de uma licença para o fornecimento de peças integrantes do modelo industrial não pode ser, por si só, considerado uma exploração abusiva de posição dominante na acepção do artigo 86.° do Tratado.

Quanto às despesas

12 As despesas efectuadas pelo Governo da República Federal da Alemanha, pelo Governo francês, pelo Governo britânico, pelo Governo italiano e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes no processo principal, a natureza de um incidente suscitado perante o órgão jurisdicional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL,

pronunciando-se sobre as questões que lhe foram submetidas pelo High Court of Justice, por decisão de 17 de Julho de 1987, declara:

O facto de o titular de um modelo industrial registado, referente a painéis laterais de carroçaria de automóvel, recusar a concessão a terceiros, mesmo com *royalties*

razoáveis a título de compensação, de uma licença para o fornecimento de peças integrantes do modelo industrial não pode ser, por si só, considerado uma exploração abusiva de posição dominante na acepção do artigo 86.° do Tratado.

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans

Everling Bahlmann Galmot Joliet O'Higgins Schockweiler

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, a 5 de Outubro de 1988.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente

A. J. Mackenzie Stuart