

SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 1988 *

Nel procedimento 53/87,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale civile e penale di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (CICRA) e Maxicar

e

Régie nationale des usines Renault,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. da 30 a 36 e 86 del trattato CEE,

LA CORTE,

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

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: D. Louterman, amministratore

considerate le osservazioni presentate:

— per il Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli e per la società Maxicar, attori nella causa nazionale, dagli avv.ti Marino Bin, Fabio Bortolotti, Guido Colonna, Giorgio Florida, Claudio Maria Prado e Enrico Radice,

* Lingua processuale: l'italiano.

- per la società Régie nationale des usines Renault, convenuta nella causa nazionale, dagli avv.ti Mario Franzosi, Xavier Desjeux, Antoine Braun e Francis Herbert,

- per il governo francese, dagli avv.ti Edwige Belliard e Philippe Pouzoulet, in qualità di agenti,

- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. Martin Seidel, consigliere al Ministero federale dell'economia, in qualità di agente,

- per il governo spagnolo, dagli avv.ti Francisco Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Rafael García-Valdecasas Fernández, capo del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente,

- per il governo italiano, dall'avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia,

- per il governo britannico, dal sig. H. R. L. Purse, del servizio giuridico del Treasury, in qualità di agente,

- per la Commissione, dai sigg. Giuliano Marengo e Karen Banks, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 18 maggio 1988,

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

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 18 settembre 1986, pervenuta alla Corte il 20 febbraio 1987, il tribunale civile e penale di Milano ha proposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. da 30 a 36 e 86 del trattato CEE al fine di valutare, in primo luogo, la compatibilità di una normativa nazionale che consente di tutelare, mediante brevetto per modello ornamentale, delle parti della carrozzeria di autovetture, con le norme comunitarie riguardanti la libera circolazione delle merci e, in secondo luogo, il carattere abusivo che, in talune circostanze, può assumere l'esercizio di tale diritto.
- 2 Queste questioni sono state poste nell'ambito di una controversia che oppone il Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (in prosieguo: il « Consorzio »), associazione professionale che raggruppa diverse imprese italiane che fabbricano e smerciano parti staccate della carrozzeria di autovetture, e la Maxicar, impresa aderente al Consorzio, alla Régie nationale des usines Renault (in prosieguo: « Renault »).
- 3 Con la domanda proposta dinanzi al giudice nazionale, il Consorzio e la Maxicar chiedono, in primo luogo, che vengano dichiarati nulli i brevetti per modello ornamentale di cui la Renault è titolare, in quanto questi riguardino parti staccate della carrozzeria di automobili, parti che, di per sé, non avrebbero alcun valore estetico autonomo, ed in secondo luogo che si constati che la produzione e la messa in commercio di pezzi di ricambio non originali non costituiscono un illecito alla luce delle norme nazionali relative alla concorrenza sleale. La Renault, in via riconvenzionale, chiede che venga constatata la contraffazione dei brevetti da parte delle società attrici.
- 4 Il giudice nazionale considera conforme alla normativa italiana la tutela quale modello ornamentale di parti staccate della carrozzeria di autovetture, ma ritiene che l'esercizio dei diritti esclusivi risultanti da tale tutela appaia nella fattispecie in contrasto con le norme del trattato.

- 5 A tal proposito, rileva che il compenso del titolare del diritto è già garantito dal diritto esclusivo relativo alla carrozzeria nel suo complesso e che la tutela di parti staccate di essa considerate separatamente non è pertanto giustificata. Osserva inoltre che la Renault, che è naturale destinataria di una parte delle ordinazioni dei consumatori per i pezzi destinati alle vetture di sua fabbricazione, gode di una posizione di monopolio che le consente di eliminare la concorrenza dei fabbricanti indipendenti di pezzi di ricambio, pur continuando a praticare prezzi elevati.
- 6 Secondo il giudice nazionale, risulta dalle considerazioni che precedono che la tutela di cui gode la Renault potrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri, ai sensi dell'art. 36 del trattato, e che la posizione di monopolio in tal modo garantita all'interessata può ricadere sotto l'applicazione dell'art. 86 del trattato.
- 7 In tali condizioni, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- « 1) Se gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE debbano o no essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un brevetto per modello ornamentale concesso in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in altro Stato membro di parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa sul mercato, e cioè di parti staccate destinate alla vendita come pezzi di ricambio della stessa automobile.
- 2) Se l'art. 86 del trattato CEE sia o meno applicabile per vietare l'abuso della posizione dominante che ciascuna casa automobilistica detiene sul mercato dei ricambi delle automobili di sua fabbricazione, consistente nel perseguire, con la pratica della brevettazione e della repressione giudiziaria, lo scopo dell'eliminazione totale della concorrenza delle imprese dei ricambisti indipendenti ».

- 8 Per una più ampia esposizione dei fatti e dell'ambito giuridico della controversia nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati nel prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

Sulla prima questione

- 9 Risulta dall'ordinanza di rinvio che alcuni fabbricanti indipendenti di pezzi di ricambio per autovetture hanno fatto valere le norme relative alla libera circolazione delle merci per indurre il giudice nazionale a non applicare la normativa nazionale sulla proprietà industriale secondo cui un fabbricante di autoveicoli può ottenere, mediante brevetto per modello ornamentale, una tutela di taluni pezzi di ricambio destinati alle vetture di sua fabbricazione. Questi fabbricanti indipendenti hanno inteso in tal modo mettersi al riparo da azioni per contraffazione dirette ad impedir loro di fabbricare, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, pezzi su cui grava il diritto esclusivo o ad interdirloro di importare da altri Stati membri pezzi tutelati che vi siano stati fabbricati senza il consenso del titolare del brevetto per modello.
- 10 Occorre in primo luogo sottolineare che, come la Corte ha ritenuto nella sentenza 14 settembre 1982 (causa 144/81, Keurkoop, Racc. pag. 2853), relativa alla tutela di disegni e modelli, nello 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 tale tutela dipende dalle norme nazionali. Spetta quindi al legislatore nazionale stabilire quali prodotti beneficino di tale tutela anche qualora facciano parte di un complesso che è già tutelato in quanto tale.
- 11 Si deve in seguito rilevare che la facoltà del titolare di un brevetto per modello ornamentale di opporsi alla fabbricazione da parte di terzi, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, di prodotti che incorporano il modello o di impedire l'importazione di siffatti prodotti che siano stati fabbricati senza il suo consenso in altri Stati membri costituisce il contenuto del suo diritto esclusivo. Impedire l'applicazione della normativa nazionale in siffatte condizioni equivarrebbe quindi a rimettere in causa l'esistenza stessa di tale diritto.

- 12 Va ancora ricordato che in forza dell'art. 36 le restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammesse in quanto esse non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. A tal proposito è sufficiente constatare, alla luce degli atti di causa, che il diritto esclusivo accordato dalla normativa nazionale ai titolari di brevetti per modelli ornamentali, relativi a parti di carrozzeria di autovetture, è indifferentemente opponibile sia a chi fabbrica i pezzi di ricambio sul territorio nazionale sia a chi li importa da altri Stati membri e che tale normativa non mira a favorire i prodotti nazionali rispetto a quelli originari di altri Stati membri.
- 13 In tali condizioni, la prima questione del giudice nazionale deve essere risolta nel senso che le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostano all'applicazione di una normativa nazionale secondo cui un fabbricante di autoveicoli, titolare di un brevetto per modello ornamentale su pezzi di ricambio destinati alle vetture di sua fabbricazione, ha il diritto di interdire a terzi di fabbricare, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, pezzi tutelati o di impedire l'importazione da altri Stati membri di pezzi tutelati che vi siano stati fabbricati senza il suo consenso.

Sulla seconda questione

- 14 Con la seconda questione, il giudice nazionale intende sapere, in sostanza, se il conseguimento di brevetti per modelli ornamentali, relativi a parti di carrozzeria di autovetture, e l'esercizio dei diritti esclusivi che ne risultano costituiscono un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato.
- 15 A tal proposito può subito rilevarsi che il fatto stesso di ottenere il beneficio di un diritto esclusivo concesso dalla legge, diritto il cui contenuto consiste nel potere di impedire la fabbricazione e la vendita dei prodotti tutelati da parte di terzi non autorizzati, non può essere considerato come un metodo abusivo di eliminazione della concorrenza.

- 16 Per quanto riguarda l'esercizio del diritto esclusivo, questo può essere vietato dall'art. 86 se dà luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a taluni comportamenti abusivi quali il rifiuto arbitrario di fornire pezzi di ricambio a riparatori indipendenti, la fissazione dei prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello troppo elevato o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato modello mentre circolano ancora molte vetture del modello stesso, a condizione che tali comportamenti possano essere pregiudizievoli al commercio tra Stati membri.
- 17 Più specificamente in merito alla differenza di prezzo tra i pezzi di ricambio venduti dal costruttore e quelli venduti dai fabbricanti indipendenti, va osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke, Davis and Co., Racc. pag. 75), l'ammontare superiore del prezzo dei primi rispetto a quello dei secondi non costituisce necessariamente un abuso, poiché il titolare di un brevetto per modello ornamentale può legittimamente pretendere un compenso per le spese sostenute per la messa a punto del modello brevettato.
- 18 In queste condizioni, bisogna risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice nazionale nel senso che
- il semplice fatto di conseguire brevetti per modelli ornamentali relativi a parti della carrozzeria di autovetture non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato;
 - l'esercizio del diritto esclusivo corrispondente a siffatti brevetti può essere vietato dall'art. 86 del trattato se dà luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a taluni comportamenti abusivi quali il rifiuto arbitrario di consegnare pezzi di ricambio a riparatori indipendenti, la fissazione dei prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello troppo elevato o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato modello mentre circolano ancora molte vetture del modello stesso, a condizione che tali comportamenti possano essere pregiudizievoli per il commercio tra Stati membri.

Sulle spese

- 19 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo francese, dal governo spagnolo, dal governo britannico e dal governo italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi in via pregiudiziale sulle questioni sottopostele dal tribunale civile e penale di Milano, con ordinanza 18 settembre 1986, dichiara:

- 1) **Le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostano all'applicazione di una normativa nazionale secondo cui un fabbricante di autoveicoli, titolare di un brevetto per modello ornamentale su pezzi di ricambio destinati alle vetture di sua fabbricazione, ha il diritto di interdire a terzi di fabbricare, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, pezzi tutelati o di impedire l'importazione da altri Stati membri di pezzi tutelati che vi siano stati fabbricati senza il suo consenso.**
- 2) **Il semplice fatto di conseguire brevetti per modelli ornamentali relativi a parti della carrozzeria di autovetture non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato; l'esercizio del diritto esclusivo corrispondente a siffatti brevetti può essere vietato dall'art. 86 del trattato se dà luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a taluni comportamenti abusivi quali il rifiuto arbitrario di fornire pezzi di ricambio a riparatori indipendenti, la fissa-**

zione dei prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello troppo elevato o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato modello mentre circolano ancora molte vetture del modello stesso, a condizione che tali comportamenti possano essere pregiudizievoli per il commercio tra Stati membri.

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