

Estratto da:

## Contratto e impresa / Europa

1

anno terzo

a cura di

F. Galgano e M. Bin

Cultura giuridica europea

Libertà: clausole vessatorie, azione transfrontaliera,  
prospettive comunitarie

Proprietà industriale: marchi famosi, tutela del *design*,  
pezzi di ricambio, *internet*

Privacy e trattamento dei dati personali: banche,  
assicurazioni, servizi, giornalisti, rapporti di lavoro

Internazionalizzazione del contratto nei principi *Unidroit*

Concorrenza: concentrazioni, intese, mercato rilevante

Tutela del consumatore: Euro, contratti a distanza

Eurosim

1998

CEDAM

Giorgio Floridia-Marco Lamandini

*Privative industriali e artt. 30-36 e 86 del Trattato:  
la Corte di Giustizia può risolvere la vexata quaestio  
dei pezzi di ricambio*

**Privative industriali e artt. 30-36 e 86 del Trattato:  
la Corte di Giustizia può risolvere la *vexata quaestio*  
dei pezzi di ricambio**

1. - *Il ritorno alla Corte di Giustizia*

La questione della proteggibilità mediante modello ornamentale delle parti di ricambio della carrozzeria (*body-panels*) torna, dunque, al vaglio della Corte di Giustizia esattamente dieci anni dopo le cause «gemelle» n. 53/87, *Cicra e Maxicar-Renault*, e n. 238/87, *AB Volvo-Veng* <sup>(1)</sup>. E vi torna in termini quasi pedissequi, in un contesto tuttavia alquanto diverso, profondamente segnato da dieci anni di elaborazione giurisprudenziale, anche italiana: dieci anni che - sotto il profilo conoscitivo - hanno enormemente arricchito di spunti la tematica e rendono oggi possibile, e forse obbligato, un diverso pronunciamento della Corte.

2. - *L'ordinanza della nuova rimessione*

La Corte d'Appello di Torino (Pres. est. Vitro), con ordinanza del 16 gennaio 1998 <sup>(2)</sup> ha investito la Corte di Giustizia dei seguenti quesiti:

Dica la Corte di Giustizia 1) se gli artt. 30-36 del Trattato CEE debbano o no essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un diritto di privativa industriale o intellettuale in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in un 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, mediante l'esercizio dei diritti di privativa industriale e intellettuale e la relativa repressione giudiziaria, lo scopo dell'eliminazione

<sup>(1)</sup> Rispettivamente, sentenza 5 ottobre 1988, causa 53/97, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, II, p. 175, con nota di R. FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizione dominante*, e sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/97, *ivi*, II, p. 188.

<sup>(2)</sup> In *Dir. ind.*, 1998, p. 5 ss.

totale della concorrenza delle imprese dei Ricambisti indipendenti; 3) se, di conseguenza, vada reputata in conflitto con l'ordine pubblico di cui all'art. 27 della Convenzione di Bruxelles una sentenza emessa da un giudice di uno Stato membro che riconosca un diritto di privativa industriale o intellettuale su dette parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile e dia tutela al titolare di tale preteso diritto di esclusiva interdendo a terzi, operatori economici di un altro Stato membro, la fabbricazione, la vendita, il transito, l'importazione o l'esportazione in tale Stato membro di dette parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa in commercio, e comunque sanzionando tale comportamento.

La rimessione è stata disposta nel quadro di un procedimento di *exequatur* iniziato da Renault ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles (Convenzione concernente, come si sa, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968) per dare esecuzione in Italia ad una sentenza della Corte d'Appello di Digione. La sentenza in questione, del 12 gennaio 1990 - l'ultima dell'annosa controversia che vede contrapposti Renault, da una parte, e Thevenoux, Formento e Maxicar dall'altra parte <sup>(3)</sup> - ha ritenuto che l'importazione e la vendita in Francia di parti di ricambio per carrozzeria non originali prodotte in Italia integri contraffazione dei diritti di privativa spettanti in Francia a Renault in base alla legge sul diritto d'autore e a quella sui disegni e modelli, rilevando come:

(...) l'esthétique industrielle dans le domaine de la construction automobile nécessite une protection d'autant plus rigoureuse qu'elle constitue un élément déterminant du succès d'un modèle auprès de la clientèle en même temps qu'elle concrétise l'image de la firme dans l'esprit du public.

La sentenza argomenta che:

Attendu qu'à cette fin les constructeurs d'automobiles apportent un soin particulier à individualiser leurs modèles et utilisent les services de nombreux stylistes qui participent à l'élaboration d'oeuvres collectives principalement relatives à l'esthétique automobile telle que les éléments et formes de carrosserie; que ces pièces sont une oeuvre collective dans les termes mêmes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1957; que cette oeuvre est la propriété de la Régie Renault, sous le nom de laquelle elle a été divulguée, conformément aux dispositions de l'article 13 de cette même loi; qu'ainsi indépendamment des droits particuliers qu'elle tient de la loi du 14 juillet

<sup>(3)</sup> Sulla quale v. ad esempio già Trib. gr. ist. Roanne, 29 aprile 1986, in *Sem. Jur.*, 1987, II, p. 2078.

let 1909 concernant les modèles de certaines pièces de carrosserie qu'elle a fait déposer la Régie Renault est bien fondée à invoquer la protection prévue par la loi du 11 mars 1957 concernant les oeuvres des arts appliqués et à se prévaloir des articles 425 et 429 du code pénal protégeant contre toute reproduction par quelque moyen que ce soit, les oeuvres de l'esprit ainsi que l'importation, l'exportation des ouvrages contrefaits.

Su tali basi essa esprime il principio di diritto:

que chaque élément de la carrosserie exprime une part de la pensée du créateur de l'ensemble de la carrosserie et que la protection légale qui s'applique au tout, s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs sans quoi cette protection serait illusoire.

Questo principio è reputato applicabile anche a parti di ricambio fabbricate in Italia. Infatti, a dire della Corte:

attendu que par application de l'article 693 du code de procédure pénale, le délit de contrefaçon est réputé commis sur le territoire français dès lors que l'atteinte aux droits du propriétaire d'une marque ou d'un modèle a eu lieu et a été constaté en France même si les marchandises ou produits révélant la contrefaçon ont été fabriqué à l'étranger.

Anzi, a giudizio della Corte francese neppure sarebbe immaginabile un diverso regime italiano rispetto a quello francese dato che

l'Italie et la France ont adhéré à la convention de Berne du 9 septembre 1986 assurant la protection des oeuvres littéraires et artistiques notamment en matière de reproduction et que Formento e Thevenoux sont mal fondés, à invoqué une immunité italienne en cette matière.

Una volta che la casa automobilistica ha inteso rendere esecutiva la pronuncia francese in Italia mediante il procedimento di *exequatur*, è stato del tutto logico per i ricambisti obiettare, tra l'altro, che la decisione della Corte francese, di attribuire rilievo giuridico all'estetica dell'automobile trasferendo la tutela *dall'insieme ai singoli componenti*, confligge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, 1° comma della Convenzione di Bruxelles con l'ordine pubblico economico vigente in Italia, da ritenersi comprensivo dell'ordine pubblico comunitario. Eccezione ritenuta non priva di fondamento dal giudice remittente, anche alla luce della

evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE (che) sembra indiriz-

zarsi a porre precisi limiti allo sfruttamento delle proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

### 3. - *La giurisprudenza italiana sulla non brevettabilità come modelli dei body-panels*

L'eccezione si fonda con tutta evidenza sul più recente orientamento giurisprudenziale affermatosi in Italia in materia di componenti di carrozzeria: quello che nega la brevettabilità già in astratto di detti componenti. Come è noto, la Corte di Cassazione, con sentenza 24 luglio 1996 - d'ora in avanti *Hella c. Aric Cassazione* <sup>(4)</sup> - intervenendo con grande determinazione nella materia, ha escluso che i singoli componenti la carrozzeria siano autonomamente brevettabili come modelli ornamentali per difetto del requisito dello speciale ornamento atteso che - proprio all'opposto di quanto motiva la Corte di Digione richiamata *supra* -

l'esistenza di (una) forma e funzione estetica non può essere riconosciuta in capo a quelle parti dell'insieme, la cui forma è tale perché è forma dell'insieme, ovvero è necessitata dal fatto di essere, per l'appunto, parte dell'insieme.

La Suprema Corte, ponendosi sul solco tracciato soprattutto da una assai pregevole pronuncia di Trib. Torino, 19 maggio 1995 <sup>(5)</sup> (Presidente est. il prof. Vercellone), ha così confermato la precedente (e, invero, più oscura) sentenza di App. Torino, 18 gennaio 1993 - d'ora in avanti *Hella c. Aric Appello* - <sup>(6)</sup> sviluppando il proprio ragionamento circa la definizione dell'ambito di esclusiva alla luce della funzione dell'istituto brevettuale del modello ornamentale. Prendendo cioè le mosse dalla constatazione che:

fondamento della tutela brevettuale è la difesa, o, come pure si afferma, il premio ad un'idea creativa, consistente nel riconoscimento del diritto di sfruttamento esclusi-

<sup>(4)</sup> In *Il diritto industriale*, 1996, p. 893 con commento (favorevole) di FLORIDIA. Su tale pronuncia v. anche (in senso più critico) ZORZI, *La Cassazione sulla protezione del modello ornamentale*, in *Contr. impr.*, 1997, p. 1 ss., nonché, ora, FRASSI, in *Riv. dir. priv.*, 1997.

<sup>(5)</sup> In *Dir. ind.*, 1995, p. 1081, con nota di richiami di LAMANDINI.

<sup>(6)</sup> In *Dir. ind.*, 1993, p. 9; in *Corr. Giur.*, 1993, p. 1444 con nota di GHIDINI e GIRINO, *Il monopolio infranto dei pezzi di ricambio*; in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, p. 149, con nota di V. FRANCESCHELLI, *Ancora sulla brevettabilità dei pezzi di ricambio per autovettura*.

vo dell'idea stessa (*e che*) quanto al modello ornamentale, ai sensi degli artt. 1 e 5 del R.D. n. 1411 del 1940 il premio deve riferirsi ad un'idea creativa di contenuto estetico

la Corte ha potuto concludere che:

L'automobile è prodotto costituito da una quantità disparata di componenti. La carrozzeria, a sua volta, è il risultato di un'apposita fase di progettazione nella quale si applicano le tecniche del c.d. *design industriale*, che consente al mercato dei consumatori di individuare visivamente ogni specifico modello. Essa peraltro non è solo la veste del modello, perché organizza, nello spazio che delimita, secondo un preciso ordine progettuale ed unica idea stilistica, le funzioni dell'auto. La carrozzeria, pertanto, come è tipico dei prodotti di *design industriale* è il risultato di una valutazione che deve armonizzare e risolvere, secondo criteri economici e secondo canoni di bellezza formale, una quantità di esigenze di mercato che, così risolte, identificano un prodotto. La sua linea, che è il risultato visibile di questa operazione, condiziona conseguentemente collocazione, dimensione e forma delle parti che organizza. Questa conseguenza è assoluta per quelle componenti che debbono essere poste all'esterno della vettura quali parti specifiche della carrozzeria così da integrare la linea.

Ed essa ha anche, opportunamente, precisato che:

questa conclusione non è affatto contraddetta dall'art. 6 del R.D. n. 1411 del 1940 che prevede la possibilità di chiedere più brevettazioni per modello ornamentale (fino a cento) con la stessa domanda, purché i trovati siano destinati ad essere incorporati in un oggetto compreso nella stessa classe merceologica. Non vi è dubbio infatti, sulla base dei presupposti generali della tutela brevettuale e di quelli specifici del modello ornamentale, che il legislatore non può negare la possibilità di una tale plurima brevettazione sempreché sussistano più valori estetici autonomi, costituenti singoli trovati estetici, distinguibili per l'autonomia del loro apporto creativo.

E tale presupposto non si può ravvisare laddove il bene che dovrebbe conferire lo speciale ornamento ripete necessariamente la forma del prodotto complesso in quanto, sul piano estetico, costituisce applicazione della sua stessa idea stilistica. In conclusione, il pezzo di carrozzeria, che in quanto tale abbia una forma fissa, è sotto questo profilo specifico parte della carrozzeria e non è rispetto a questa distinguibile esteticamente quale portatore dello speciale ornamento di cui all'art. 5 R.D. n. 1411 del 1940. La legge pertanto non consente una artificiosa frammentazione di una stessa idea stilistica sulla base della mera frammentabilità del *corpus mechanicum* nel quale essa si è realizzata.

A queste considerazioni – che costituiscono il momento centrale del processo argomentativo della sentenza e che sanciscono il ripudio di quella che potrebbe dirsi la teoria della «contribuzione estetica», teoria che invoca la tutela della parte non già solo quando detta parte abbia un proprio pregio estetico autonomamente fruibile ma altresì quando,

e per ciò solo che, essa contribuisca all'estetica del modello complessivo <sup>(7)</sup> – la Corte non ha mancato di aggiungerne altre, per così dire di complemento e tutte comunque logicamente dipendenti dalla *ratio decidendi* principale (quasi si trattasse di semplici corollari). Essa ha ad es. evidenziato che l'assenza di un autonomo pregio estetico si oppone all'accoglimento della teoria del c.d. «doppio compenso», nel senso che il diritto al beneficio monopolistico «si esaurisce» nell'esclusiva sul bene complesso (la Corte nega insomma che «*alla stessa idea, già compresa nella tutela del brevetto sul modello di auto, possa derivare altro premio senza che vi sia la capacità di soddisfare una ulteriore esigenza di mercato*»), e ugualmente che il singolo componente di carrozzeria manca – proprio per questa sua peculiare funzione estetica – di industrialità, atteso che «*ad onta del fatto che anche il ricambio è prodotto in serie, esso non esplica nessuna funzione autonoma estetica rispetto a quelle esplicitata nella progettazione dell'automobile*». In siffatta situazione, a giudizio della Corte, il requisito di industrialità manca perché:

la industrialità (è) l'attitudine di un prodotto all'applicazione industriale di un'idea, che pertanto deve possedere una capacità risolutiva di specifici bisogni umani attraverso lo sfruttamento del suo risultato creativo in forma industriale. Ma nella specie il risultato inventivo deriva dalla linea del bene automobile, che come si è chiarito impone quella del componente. Non essendovi in questo un'idea ulteriore, non vi è autonoma funzione risolutiva di un'esigenza industriale ulteriore.

#### 4. – *La non brevettabilità dei body-panels è pienamente coerente con il sistema delle creazioni intellettuali protette*

È parso opportuno riportare per stralci la motivazione di *Hella c. Aric*

<sup>(7)</sup> Teoria a ben vedere respinta, già prima, da Trib. Milano, 8 maggio 1995, *Cicra-Re-nault*, in *Il diritto industriale*, 1995, p. 1087 e Trib. Milano, 10 marzo 1994, *FIAT c. Isam*, *ivi*, 1994, p. 637 là dove si è precisato, seppur nel quadro della concezione che valuta la brevettabilità dei *body panels* non in astratto bensì in concreto, che nel considerare la novità intrinseca ed estrinseca di ogni singolo modello frazionato si deve prescindere dalla vettura cui esso è destinato effettuando il confronto con i modelli corrispondenti destinati ad altre vetture. Non diversamente App. Torino, 14 luglio 1994, *cit.* ebbe a precisare che «la circostanza che la parte inserita nel corpo della vettura possa contribuire in qualche modo a differenziarla da altri modelli di vettura, concorrendo a conferirle una linea più elegante o più aerodinamica non è idonea a far ritenere che sia la singola parte ad essere connotata di originalità quando non è direttamente rilevabile la relazione tra la parte stessa e il (relativamente) diverso aspetto del nuovo modello di vettura».

*Cassazione* non solo perché la funzione nomofilattica esige, nei limiti del possibile, che sia consentito un controllo diretto dei principi che la massimazione può presentare solo in forma abbreviata e talvolta non perfettamente aderente alla sua matrice, ma anche perché è in corso il tentativo, sviluppato con il corredo di agguerrite e suggestive connotazioni metodologiche, di configurare il risultato di questa pronuncia come espressione di una regola «eversiva» in quanto conseguita mediante un'interpretazione che avrebbe abusato della discrezionalità giudiziaria. Ci si riferisce all'analisi della giurisprudenza italiana, ed in particolare della pronuncia di *Hella c. Aric Cassazione*, i cui risultati sono pubblicati in questo stesso numero della rivista <sup>(8)</sup>. L'autore in questione, però, non sembra contribuire in modo appropriato all'approfondimento del tema relativo alla qualificazione dei *body-panels* come creazioni intellettuali proteggibili perché, anziché esaminare le motivazioni giurisprudenziali per ciò che realmente dicono, in parte ne offre una lettura forzata ed in parte ancora maggiore ne travisa la collocazione sistematica. Evocare, già nel titolo, la discrezionalità giudiziaria significa adottare un modulo delegittimante di lettura della giurisprudenza criticata, o meglio di quella parte della giurisprudenza della quale non vengono condivisi i risultati interpretativi.

Dopo avere condotto un'analitica ricostruzione delle pronunce che concorrono a formare l'orientamento giurisprudenziale italiano sulla tutela brevettuale dei *body-panels* (sempre tuttavia adottando il metodo dell'imputazione agli estensori di tali pronunce di «regole operative» implicite e pretendendo di disvelare sedicenti apparati dissimulati), il contributo in esame individua il punto di arrivo in due regole finali (v. le considerazioni finali del par. 3):

– la prima regola, definita non a caso tradizionale, viene imputata al Tribunale di Torino nel caso *Hella c. Aric Tribunale* <sup>(9)</sup> il quale ha concluso per la brevettabilità dei *body-panels* come modelli ornamentali. Di questa pronuncia – come delle altre che hanno concluso per la brevettabilità – si dice che avrebbe applicato la «teoria del premio» in forza della quale la tutela brevettuale (anche del modello ornamentale) verrebbe accordata come compenso-stimolo per incentivare il progresso (anche estetico) della produzione industriale. Ma in realtà si tratta puramente e sem-

plicemente dell'individuazione a posteriori, da parte dell'autore, della ratio della tutela astrattamente accordata dalle sentenze in rassegna individuata nella *ratio* generale della protezione brevettuale. Poiché le sentenze esaminate, ed in particolare *Hella c. Aric Tribunale* non contiene alcun riferimento alla teoria del premio, si dice con sicurezza che tale teoria ha trovato comunque applicazione nell'economia della pronuncia come «regola operativa», e cioè come regola posta concretamente, ancorché implicitamente, a base della decisione.

Senonché una siffatta ricostruzione, che in realtà è arbitraria almeno nella stessa misura in cui potrebbe essere operata con riferimento a qualsiasi sentenza che abbia riconosciuto l'ammissibilità della protezione brevettuale indipendentemente da qualsiasi riferimento alla specificità della fattispecie, non solo è priva di qualsiasi riscontro nella motivazione ma è singolarmente illogica, dato che di una cosa si può essere assolutamente certi: l'ostacolo maggiore alla brevettabilità come modelli dei *body-panels* deriva proprio dalla teoria del premio che, se correttamente intesa ed applicata, postula che l'oggetto della protezione sia per se stesso risultato di creazione intellettuale e, con riguardo ai modelli ornamentali, di creazione a contenuto estetico. In realtà dunque *Hella c. Aric Tribunale* ha deciso per la brevettabilità dei *body-panels* nonostante la teoria del premio conduca al risultato diametralmente opposto, essendo – proprio sul piano strettamente fenomenologico – l'automobile oggetto di ricerca stilistica soltanto nel suo complesso e non nelle singole parti;

– la seconda regola viene imputata ad *Hella c. Aric Appello* che ha negato la brevettabilità come modelli dei *body-panels*. Commentando questa seconda regola l'autore osserva che essa avrebbe eliminato l'incertezza insita nella prima regola, e derivante dalla necessità di individuare i requisiti di brevettabilità di ciascun *body-panel*, ma ha comportato – sempre secondo l'autore del contributo in esame – l'autoattribuzione da parte del giudice del suo potere di negare la tutela brevettuale di intere categorie di trovati e, perciò, di ridurre di altrettanto spazio l'operatività della teoria del premio.

Questa nuova regola, la cui connotazione eversiva viene apertamente conclamata, sarebbe costruita affiancando ai consueti requisiti di brevettabilità un nuovo requisito che viene definito della «autonomia estetica»: un nuovo requisito la cui applicazione tuttavia avrebbe il torto – ancora una volta – di aprire la via ad un'eccessiva discrezionalità giudiziaria.

Orbene, occorre dire con chiarezza che questa ricostruzione e questo commento muovono da un presupposto che è frontalmente smentito sul

<sup>(8)</sup> V. Rossi, *Brevettabilità quali modelli ornamentali di parti di carrozzeria e discrezionalità del giudice*, in questo numero della rivista, p. 71 ss.

<sup>(9)</sup> V. Trib. Torino, 21 aprile 1990, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, p. 149.

piano sistematico dal rilievo che le creazioni intellettuali, quale che ne sia la natura, sono protette mediante forme specifiche di protezione basate sull'attribuzione del diritto esclusivo. Non è affatto vero – come sostiene invece ripetutamente la dottrina in esame – che la protezione in questione sia strutturata in modo da essere subordinata unicamente ai requisiti di proteggibilità, e neppure è vero che la protezione brevettuale sia strutturata in modo da essere subordinata unicamente ai requisiti di brevettabilità. Anzi, è vero il contrario, e cioè che i requisiti di proteggibilità, e quindi anche quelli di brevettabilità, non avrebbero alcuna astratta possibilità di verifica se non avessero riguardo a ben definite tipologie di entità proteggibili e brevettabili. Così come i requisiti della creatività e della forma esterna condizionano la tutela, mediante il diritto d'autore, non già di tutte le opere dell'ingegno che possedano tali requisiti, ma di opere dell'ingegno che nell'ordinamento italiano sono tipologicamente definite in funzione della loro appartenenza alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ecc., del pari l'ordinamento brevettuale delle invenzioni definisce ontologicamente ciò che è brevettabile, marcando ad esempio la differenza fra un'invenzione industriale proteggibile ed una scoperta scientifica non proteggibile oppure fra un'invenzione ed un'idea commerciale non proteggibile (art. 12 Legge-Invenzioni); come la legge sui modelli di utilità definisce con estrema precisione ciò che, nell'ordinamento italiano, può formare oggetto di brevetto, altrettanto viene fatto dalla legge sulle novità vegetali oppure dalla legge sulla protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori. È evidente, e non potrebbe essere diversamente, che anche i modelli ornamentali non sono affatto identificabili ontologicamente – come sostiene la dottrina in esame – dalla presenza dei requisiti di brevettabilità che si configurano uguali in tutto il campo della protezione brevettuale, ma costituiscono una categoria di creazioni intellettuali tipologicamente definita dallo stesso legislatore: sicché l'accesso alla protezione – come sempre – è subordinato innanzitutto ad una verifica in concreto della riconducibilità del singolo trovato alla categoria tipologica di appartenenza ammessa come tale alla protezione stessa.

La consapevolezza sistematica del numero chiuso delle creazioni intellettuali protette mediante la loro individuazione tipologica e della specificità dei rispettivi regimi di protezione rende assolutamente inattendibile l'idea secondo la quale la protezione brevettuale troverebbe le condizioni non solo necessarie ma anche sufficienti del suo operare unicamente nella ricorrenza dei requisiti di brevettabilità. Conseguenza da ciò che la «autonomia estetica», lungi dall'essere un requisito ulteriore «in-

ventato» da una giurisprudenza proclive ad esercitare in modo eversivo la sua discrezionalità, è nient'altro che l'individuazione tipologica dell'oggetto della protezione, condotta in perfetta aderenza alle linee sistematiche generali operanti nell'ordinamento italiano.

Rispetto alle due regole, della brevettabilità e della non brevettabilità dei *body-panels*, la Suprema Corte con *Hella c. Aric Cassazione* ha operato una scelta precisa, motivata, trasparente e priva di veli dissimulativi. Riletta nel quadro della specifica impostazione metodologica particolarmente attenta a giudicare le singole pronunce come pure gli orientamenti che ne derivano in funzione del gradiente di discrezionalità interpretativa che manifestano rispetto al dato normativo, *Hella c. Aric Cassazione* si segnala, in primo luogo, proprio in quanto precisa che, nelle controversie tra le case automobilistiche ed i ricambisti indipendenti di *body-panels*, non è in gioco la verifica dei requisiti di brevettabilità di ciascun prodotto ma l'individuazione tipologica dei modelli brevettabili. La presa di posizione in questo senso della Suprema Corte non ha alcun precedente, e non è in contrasto con Cass. Sezioni unite, 8 agosto 1989, n. 3657, *C.I.C.R.A. c. Ford Cassazione*<sup>(10)</sup> la quale non ha affatto negato – come sostiene l'autore in esame – che un brevetto possa essere dichiarato nullo perché avente ad oggetto un trovato tipologicamente non brevettabile, ma ha negato soltanto che il giudice possa pronunciarsi al riguardo prima che l'Ufficio abbia concesso, sia pure errando, il brevetto stesso: e ciò – spiega *C.I.C.R.A. c. Ford Cassazione* – perché da un lato non potrebbe essere dichiarato nullo ciò che non è stato ancora concesso e, dall'altro lato, l'intervento del giudice prima della concessione costituirebbe un'inammissibile interferenza nello svolgimento dell'attività amministrativa. Data la centralità del rilievo, vale la pena di sottolineare che la dottrina *C.I.C.R.A. c. Ford Cassazione* potrebbe senza difficoltà essere applicata in una materia completamente diversa rispetto a quella dei *body-panels* e, per esempio, alla materia del *software*. *Mutatis mutandis*, in base a *C.I.C.R.A. c. Ford Cassazione*, il giudice non può ordinare all'Ufficio di non concedere brevetti su programmi di elaboratori elettronici, ancorché non ci sia il minimo dubbio che se brevetti siffatti venissero concessi usualmente – come è prassi per i *body-panels* – essi sarebbero certamente nulli per espressa disposizione dell'art. 12 L.I.

<sup>(10)</sup> V. Cass. Sezioni unite, 8 agosto 1989, n. 3657, in *Foro It.*, 1990, I, p. 118, con nota di DI MARZO.

Coerentemente con la sua stessa premessa, la Suprema Corte nel caso *Hella c. Aric* ha individuato tipologicamente i modelli ornamentali in funzione del loro contributo all'estetica dei prodotti industriali e, conseguentemente, ha negato tale qualificazione a «*quelle parti dell'insieme la cui forma è tale poiché è forma dell'insieme*». La critica a questa proposizione non sembra utile al dibattito in corso perché, rifiutando di attribuire la doverosa rilevanza ad una verità fenomenologicamente elementare come quella che attribuisce un'estetica indivisibile ad un prodotto industriale percettivamente indivisibile, ironizza adducendo un esempio che non ha nulla a che vedere con i *body-panels*, e che volutamente riferisce a questi prodotti rilievi che riguardano una categoria tipologicamente diversa qual è quella degli «accessori per auto». Uno *spoiler* – per restare nell'esempio che è stato addotto – può ben costituire un prodotto autonomo e tale può essere anche esteticamente (come del resto sono autonomi i bottoni di un abito o la fibbia di una cintura per fare altri esempi erroneamente evocati), tant'è vero che ben può essere ideato per essere montato su vetture diverse: ed in quanto fosse tale esso sarebbe autonomamente brevettabile come modello ornamentale anche secondo *Hella c. Aric Cassazione*. Ciò che può valere per uno *spoiler* non può però valere per una portiera o per un cofano, sicché l'esatta individuazione tipologica dei *body-panels* è sufficiente per sottrarre il *decisum* della Suprema Corte a qualsiasi tentazione di fare dell'ironia sulle sue conseguenze.

Se poi, dalla valutazione più strettamente fenomenologica, si passa a quella giuridica della comparazione degli interessi, ogni critica condotta cercando di capovolgere l'impostazione adottata dalla Suprema Corte appare destituita di fondamento: questa infatti ha argomentato dalla teoria del premio la non brevettabilità delle parti insuscettibili di colpire il senso estetico dell'osservatore e non è perciò censurabile con l'accusa di avere abbandonato la teoria del premio rifiutando, senza motivazione, di farne applicazione. Se dunque – per concludere – la teoria del premio è effettivamente un caposaldo dell'intero sistema brevettuale, ed anzi dell'intero sistema di protezione delle creazioni intellettuali, questa teoria non è stata minimamente accantonata dall'orientamento giurisprudenziale italiano nella materia dei *body-panels* e, per contro, può ben dirsi che è la sua corretta applicazione a dividere in tale materia l'orientamento italiano fatto proprio e teorizzato dalla Suprema Corte da quello francese, che la teoria in esame ricostruisce accontentandosi di metterne in evidenza i sillogismi, questi sì del tutto incapaci di fornire un supporto diverso da quello puramente formale.

5. – *L'orientamento italiano è sfavorevole alla protezione dei body-panels anche quando ne ammette la brevettabilità*

In verità, il conflitto tra l'impostazione francese e quella italiana – reso oltremodo manifesto dall'orientamento interpretativo prescelto dalla Suprema Corte – sussiste anche in base al diverso orientamento, che, pur riconoscendo l'astratta brevettabilità dei singoli pezzi di ricambio costituenti la carrozzeria, nega poi però, spesso, che, negli specifici casi portati all'esame giudiziale, i requisiti di valida brevettabilità sussistano <sup>(11)</sup>. Il risultato concreto di questo secondo orientamento è pur sempre quello di negare, in genere, la protezione brevettuale alle parti di ricambio. Si deve infatti rilevare, alla luce del corposo «flusso» di decisioni italiane per così dire di «seconda generazione» in materia di pezzi di ricambio, che la pratica largamente invalsa da parte delle case automobilistiche di chiedere ed ottenere – grazie alla mancanza di un qualsiasi esame preventivo da parte dell'Ufficio brevetti e marchi <sup>(12)</sup> – brevetti per modello ornamentale si risolve, in base al diritto italiano, in un abuso sia che si consideri la brevettazione delle parti preclusa in astratto sia che invece si ritenga possibile in astratto ma sempre che ricorrano in concreto i requisiti di brevettabilità. La pratica giudiziaria, infatti, anche in questo secondo caso mostra che l'esame concreto di tali requisiti si conclude quasi immancabilmente in una negazione dell'esistenza degli stessi e dunque con la dichiarazione di nullità di (ormai) centinaia di brevetti. Non ci vuol molto ad avvedersi, pertanto, di come l'atteggiamento italiano sia diametralmente opposto a quello francese in base al quale le parti di ricambio ricevono protezione, si potrebbe dire, già in astratto, e cioè in un

<sup>(11)</sup> Trib. Milano, 27 settembre 1976, in *Riv. Dir. Ind.*, 1982, II, p. 307 con nota di FRANCESCHELLI, *Sui pezzi di ricambio per macchine*; Trib. Milano, 10 marzo 1994, *ivi*, 1994, II, p. 92 con nota di FRASSI, *Alcune riflessioni sulla tutelabilità dei pezzi di ricambio*; Trib. Milano, 8 maggio 1995, in *Dir. ind.*, 1995, p. 1087, cui *adde* App. Torino, 14 luglio 1994, *ivi*, 1994, p. 945. L'orientamento è conforme all'insegnamento del Bundesgerichtshof tedesco che, con sentenza 3 febbraio 1987 riconobbe la brevettabilità in astratto precisando che le parti di ricambio visibili «*können unter den Schutz des Geschmacksmustergesetzes fallen, sofern ihre Gestaltung die weiteren Voraussetzungen insbesondere Neuheit und Eigentümlichkeit erfüllt*». Vi aderisce da ultimo anche DI CATALDO, *Il problema dei pezzi di ricambio*, intervento del 16 maggio 1998 alle *Giornate di Studio della Proprietà intellettuale*, *inedito*.

<sup>(12)</sup> Esame che al momento non è stato possibile ottenere neppure a seguito dell'intervento nel procedimento di brevettazione dell'associazione rappresentativa dei ricambisti indipendenti ai sensi della legge 241 del 1990.

modo che non contempla alcun esame di brevettabilità in concreto e/o qualsivoglia indagine circa il requisito dell'apporto creativo ove si tratti di privativa intellettuale<sup>(13)</sup>. Ed anche il caso da cui si è originata la nuova rimessione alla Corte di Giustizia testimonia eloquentemente di questo conflitto: mentre infatti il giudice francese ha ritenuto protetti dalla legge sui modelli e - stante la vigenza in quell'ordinamento del principio del cumulo - dal diritto d'autore i componenti della carrozzeria, i brevetti italiani per modello riferentisi a quegli stessi componenti furono invece giudicati invalidi, perché carenti in concreto dei requisiti di brevettabilità dal Trib. Milano, 8 maggio 1995 cit. Il conflitto quanto all'applicazione del diritto d'autore a proteggere l'estetica del prodotto non si pone in termini dissimili. Infatti, come si sa, il nostro ordinamento - a differenza di quello francese che prevede il cumulo delle tutele - ha fino ad ora escluso già in astratto la proteggibilità del *design* industriale in base alle norme sul diritto d'autore. Se la recente legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha cercato di estendere la tutela del diritto d'autore alle opere del *design* industriale peraltro abrogando l'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 non fosse sostanzialmente naufragata, come sembra,<sup>(14)</sup> essa sarebbe valsa comunque per l'opera nel suo insieme e non per le singole parti.

#### 6. - L'orientamento inglese, spagnolo e tedesco

Non è da credere, peraltro, che la posizione italiana sia «eccentrica» nel panorama europeo. Essa ha il merito di aver approfondito al meglio le ragioni non solo esegetiche ma anche funzionali che giustificano un atteggiamento liberale; ma la negazione del diritto alla privativa sui sin-

<sup>(13)</sup> Sulla falsariga di quello che fu il primo, e ormai superato, orientamento interpretativo manifestatosi in Italia: cfr., Trib. Torino, 21 aprile 1990, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, p. 337; Trib. Torino, 19 giugno 1989, *ivi*, 1989, II, p. 337, con nota di FRANCESCHELLI, *Richiami in tema di pezzi di ricambio, design, modelli e concorrenza sleale*.

<sup>(14)</sup> Sulla legge 650/1996, n. 266 l'orientamento prevalente della giurisprudenza è stato che detta norma non valga ad abrogare la disposizione dell'art. 2, n. 4, l.a., secondo la quale se il pregio artistico non è scindibile dal carattere industriale del prodotto, la tutela del diritto d'autore non è applicabile: norma che - com'è noto - rende inapplicabile la tutela del diritto d'autore a tutti i prodotti tridimensionali, e quindi ai *body-panels*. Sul punto v. le ordinanze pubblicate in *Dir. ind.*, 1998, p. 81 ss., con commento di FRANZOSI. Il principio risulta confermato anche per la legge 266/97 da Trib. Belluno, 3 ottobre 1997, *ivi*, p. 83.

goli pezzi di ricambio è affermata anche, di recente, dalla House of Lords inglese in *Ford Motor Company*<sup>(15)</sup> e dalla Corte d'Appello di Vizcaya, in *Ford c. Aregui*<sup>(16)</sup> negando che le singole parti presentino un valore estetico autonomo capace di «qualificarle» ai fini della protezione. E anche in Germania, dove l'unico caso al momento deciso risale alla seconda metà degli anni ottanta e come è largamente noto fu risolto in senso contrario alla brevettabilità dalle Corti di merito e dal Bundesgerichtshof invece nel senso che esse, in astratto, possono presentare *Musterfähigkeit*, dovendo tuttavia valutarsi la valida brevettazione in base ad un esame in concreto dei singoli requisiti di brevettabilità<sup>(17)</sup>, il successivo dibattito, fortemente critico nei confronti della decisione del BGH, ha visto il progressivo abbandono dell'originaria posizione, decisamente favorevole all'industria automobilistica, a favore di soluzioni maggiormente attente al valore della concorrenza<sup>(18)</sup>.

#### 7. - La questione comunitaria: le ragioni di un ripensamento necessario

In una siffatta situazione ben si comprende come la questione oggetto di rimessione abbia in effetti portata e natura comunitaria. La Corte di Giustizia, invero, negò la propria competenza in materia, nel 1988, rilevando, quanto al preteso contrasto con gli artt. 30-36 del Trattato, che:

(già in base) alla sentenza 14.9.1982 (causa 144/81, *Keurkoop*, in *Raccolta*, 2853) relativa alla tutela dei disegni e dei 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

<sup>(15)</sup> Sentenza 14 dicembre 1994, (1995) I WLR 18: in argomento v. HUGHES, *Protezione delle parti di un design complesso*, in questo numero della rivista, p. 197 ss., la decisione è la seconda in materia della House of Lords: la prima, come si ricorderà, è stata *Armstrong c- British Leyland*, 27 febbraio 1986.

<sup>(16)</sup> Sentenza 3 dicembre 1996, in *Actualidad*, 1997, p. 391.

<sup>(17)</sup> Le sentenze sono pubblicate in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, p. 497 con nota di FLORDIA. Il giudizio di rinvio in base alla decisione del BGH 18.10.1986 è tuttora pendente, come riferisce RIEHLE, *Protezione del design di parti componenti di un prodotto complesso in Germania*, in questo numero della rivista, p. 202 ss.

<sup>(18)</sup> V. in specie, da ultimo, RIEHLE, *EG-Geschmacksmusterschutz und Kraftfahrzeug-Ersatzteile*, in *GRUR Int.*, 1996, p. 49 ss.; KUR, *Gedanken zur Systemkonformität einer Sonderregelung für must match Ersatzteile im künftigen europäischen Geschmacksmusterrecht*, *ivi*, 1996, p. 876.

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.

E, richiamando una distinzione - introdotta già con il *grand arrêt Consten c. Grundig* (19) e destinata ad avere una certa fortuna anche nella prassi applicativa successiva - tra condizioni di esistenza del diritto di privativa industriale e modalità di esercizio dello stesso, la Corte rilevò altresì che:

la facoltà di un titolare di un brevetto per modello ornamentale di opporsi alla fabbricazione da parte di terzi, ai 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.

Allo stesso modo, quanto all'applicazione dell'art. 86 Trattato, la Corte ebbe a scrivere 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.

Valorizzando anche qui la distinzione (invero piuttosto formale) tra esistenza ed esercizio del diritto la Corte concluse pertanto che:

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.

Senonché, dieci anni dopo, nessuno di questi argomenti appare più persuasivo.

Non lo è innanzitutto quello che, in assenza di armonizzazione, ri-

mette in modo integrale al legislatore nazionale il potere di determinare i casi e le modalità per l'accesso alla tutela brevettuale o più in generale alla tutela conferita dalla privativa industriale e intellettuale.

Innanzitutto, la categoricità di quell'affermazione dipese verosimilmente anche dalla circostanza che, nel caso oggetto della prima rimessione *Cicra c. Renault*, non si lamentava in verità un «genuino» conflitto di normative in materia industriale tra Stati membri bensì, sotto il profilo dell'ostacolo all'esportazione, il risultato cui al tempo si perveniva nell'applicazione giurisprudenziale della normativa italiana (ricorda infatti la Corte che «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»), sicché ora che la questione si pone invece in termini di risultati confliggenti nell'applicazioni di normative (anche) brevettuali di due diversi Stati membri la necessità di un'armonizzazione apparirà ancor più evidente. Tanto più evidente ove le decisioni assunte in uno Stato possano divenire efficaci e vincolanti in un altro Stato mediante il semplice procedimento di *exequatur* previsto dalla Convenzione di Bruxelles.

Inoltre, la Corte, con la sentenza pregiudiziale 5 ottobre 1988, *Cicra c. Renault*, mostrò in realtà di confidare nella armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale e perciò di preferire una soluzione «prudente» sul presupposto che l'armonizzazione sarebbe seguita di lì a poco. A distanza di dieci anni è possibile fare una diagnosi del tutto negativa del processo di armonizzazione che, proprio con riguardo alla materia della protezione dei pezzi di ricambio, ha registrato un inequivoco fallimento. Gli Stati membri, malgrado i reiterati tentativi, non sono riusciti a delineare un regime comune idoneo a salvaguardare la libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci nel mercato dei ricambi automobilistici; anzi, come si sa, la proposta di direttiva sui disegni e sui modelli è «caduta» in istato di *impasse* proprio per l'impossibilità di pervenire ad una ragionevole regolamentazione uniforme dei diritti di privativa sulle parti di ricambio. Se infatti la proposta approvata dal Consiglio, in seconda lettura, contemplava da un lato la brevettabilità in astratto delle parti di ricambio visibili e rimetteva, dall'altro lato, la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato secondario dei pezzi di ricambio (solo) ad una clausola di *stand still* che devolveva alla competenza dei singoli Stati membri la valutazione di opportunità circa l'introduzione o meno di una «clausola di riparazione» (diretta a consentire ai ricambisti indipendenti di rendersi licenziatari, anche in via

(19) Corte CE, 13 luglio 1966, causa 56 e 58/64 in *Raccolta*, 1966, p. 522.

obbligatoria; dei diritti di privativa industriale esistenti su dette parti di ricambio in quanto destinate all'*aftermarket*), il Parlamento europeo ha contrastato con successo siffatto tentativo, nella sostanza diretto a ratificare e perpetuare indefinitamente la situazione di non armonizzazione, quanto ai pezzi di ricambio, con gli effetti così ben rappresentati nella vertenza che oggi ha dato origine alla nuova remissione. Il Parlamento, negando con la propria risoluzione del 22 ottobre 1997 il proprio necessario concerto all'emanazione della direttiva (con gli effetti di cui all'art. 189B, co. 2 lett. d) e co. 3 Trattato) ha espresso una raccomandazione che, *in subiecta materia*, si articola nei seguenti principi, tratti dalla motivazione della raccomandazione per la seconda lettura della Commissione giuridica per i diritti dei cittadini (relatore on. Medina Ortega) <sup>(20)</sup>.

(va esclusa) la protezione dei disegni e modelli applicati a prodotti facenti parte di un prodotto complesso che non (siano) visibili durante l'utilizzazione normale di detto prodotto

(per i pezzi visibili, affinché si possa accedere alla tutela per modello occorre) che le caratteristiche visibili del disegno o modello applicato al "pezzo" (soddisfino) anche i requisiti di novità e individualità

(ai fini dell'individualità o originalità) occorre che l'impressione che un disegno o modello suscita nell'utilizzatore informato deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualunque altro disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

I diritti conferiti da un disegno o modello non possono venir opposti a terzi che utilizzino il disegno o modello qualora a) il prodotto in cui il disegno o il modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; b) l'impiego abbia lo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario; c) il pubblico sia informato circa l'origine del prodotto usato per la riparazione mediante un contrassegno indelebile, come un marchio o una denominazione commerciale o in altra forma adeguata; d) Il terzo abbia comunicato al titolare l'intenzione di usare il disegno o modello, offerto al titolare un corrispettivo equo e ragionevole per tale uso, offerto di fornire al titolare informazioni regolari e affidabili circa l'uso fatto del disegno o del modello in forza della presente disposizioni. Nel calcolare l'importo del compenso deve farsi riferimento principalmente all'investimento effettuato per realizzare il disegno o modello di cui trattasi.

Sulla base di questa nuova raccomandazione del Parlamento si apre

<sup>(20)</sup> Raccomandazione del 15 ottobre 1997, PE 223.177/def, in corso di pubblicazione su *Il diritto industriale*, 1998.

ora una nuova e articolata fase di discussione: fase di cui tuttavia – al momento – sembra oltremodo difficile prevedere un esito positivo data la notevole distanza tra le posizioni delle istituzioni coinvolte. La disciplina oggetto di raccomandazione da parte del Parlamento, peraltro, ha un contenuto negli effetti non troppo dissimile da quello, per così dire «minimale», cui sembra si debba pervenire già oggi, a livello comunitario, mediante un'interpretazione corretta delle norme del Trattato. Sotto questo rispetto, pertanto, un'eventuale decisione della Corte che valesse ad estrarre dalle norme esistenti principi coerenti con quelli indicati dal Parlamento assolverebbe indubbiamente anche ad un utile compito nella soluzione dei rapporti istituzionali *in subiecta materia*.

Le basi giuridiche per un «ripensamento» della Corte rispetto alla posizione espressa dieci anni fa non sembrano peraltro fare difetto anche sotto altro profilo. Come si è visto, la sentenza pregiudiziale 5 ottobre 1988 *Cicra c. Renault* nega la competenza comunitaria sulla base della distinzione fra esistenza ed esercizio del diritto di esclusiva nazionale e, muovendo da questa distinzione, è nel senso che la brevettabilità (o la tutelabilità come opera dell'ingegno) del modello riguardi l'esistenza del diritto e sia di conseguenza problema la cui soluzione vada riservata alla sovranità degli Stati membri. La recente sentenza di Corte CE, 13 luglio 1995 in causa n. 350/92, *Repubblica Ellenica c. Commissione* <sup>(21)</sup> ha superato quella distinzione perché, con riferimento ad un titolo brevettuale di nuova concezione, qual è il certificato complementare di protezione delle invenzioni farmaceutiche, ha avocato alla sovranità comunitaria la determinazione delle condizioni di esistenza «*si da prevenire un'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali* – peraltro già concretamente iniziata – *che avrebbe comportato ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno della comunità e da incidere direttamente sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno*». Considerazioni queste che perfettamente si attagliano anche al caso dei ricambi automobilistici.

Inoltre, pur mantenendo la distinzione fra esistenza ed esercizio del diritto di proprietà industriale ed intellettuale la recente sentenza di Corte Giust., 6 aprile 1995 in cause riunite C241 e C242, *Magill* <sup>(22)</sup> ha enormemente ampliato la nozione di esercizio così da fare rientrare nella competenza comunitaria anche un sindacato di legittimità della prote-

<sup>(21)</sup> In *Dir. ind.*, 1996, p. 173

<sup>(22)</sup> Si legge tra l'altro in *Dir. ind.*, 1995, p. 699, con nota di GRIPPIOTTI e ZANETTI.

zione che sicuramente sarebbe stato ricondotto nella nozione di esistenza in base al principio enunciato nella causa *Cicra c. Renault* n. 53/87. Non a caso il più recente contributo monografico in argomento <sup>(23)</sup> precisa che:

The approach adopted in the car spare parts cases stands in sharp contrast to the approach adopted by the Court in the subsequent *Magill* appeal judgment: this in spite of the fact that the Court in the latter expressly referred to the first, and that in both the existence/exercise dichotomy was reiterated. Although the Court endeavoured to establish a link between the car spare parts and the *Magill* cases, both the approaches adopted and the conclusions reached are diametrically opposed. In the spare parts cases the Court expressly refrained from taking the specific anti-competitive circumstances of the cases into account. The Court thereby took as a premise that the refusal to licence is an essential right of the intellectual property owner which should be fully upheld in order not to empty the nationally granted intellectual property right of its substance. It was further expressly held that the enforcement of intellectual property rights does not amount to an abusive manner of eliminating competition. The fact that, potentially, all competition in the market for bodywork components could be eliminated did not seem to be relevant in this respect. In the *Magill* appeal case the contrary view prevailed. The Court first examined the specific anti-competitive circumstances of the case. These essentially consisted of the prevention of the appearance of a new product in the market for which there was a potential consumer demand and in the fact that a secondary market was reserved for the intellectual property owners by the exclusion of all competition from that market. The Court therefore concluded that the refusal to license amounted to an abuse of a dominant position so that compulsory licences could be imposed by the Commission to remedy this situation. In other words, in this case the Court allowed the intellectual property right to be emptied of its substance in order to safeguard the competitive market structure.

Applicando la dottrina *Magill* al caso dei ricambi automobilistici la risposta al quesito pregiudiziale sarebbe, *mutatis mutandis*, così formulata: «L'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera tutelata configura un abuso allorché alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto risulta che le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo di riproduzione perseguono in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell'art. 86 del Trattato». È dunque del tutto evidente che, mentre nella prima sentenza *CICRA- Renault* la monopolizzazione dei pezzi di ricambio è sembrata insufficiente a configurare un abuso della posizione dominante della casa automobilistica, nella sen-

tenza *Magill* la monopolizzazione della guida televisiva attraverso l'esercizio del diritto d'autore sui palinsesti è sembrata sufficiente a configurare l'abuso della posizione dominante detenuta dalle reti televisive.

Infine, si deve ritenere che la stessa sussunzione della fattispecie nell'alveo concettuale delle condizioni alle quali ogni singolo ordinamento subordina l'esistenza del diritto di privativa sia frutto, più che altro, di un equivoco, dovuto ad una valutazione puramente astratta e per così dire essenzialmente concettuale della fattispecie. Se si ripercorre infatti la giurisprudenza della Corte in materia non si ha difficoltà a riscontrare che l'espressione «condizioni di esistenza» quando è stata utilizzata in senso proprio è servita a rimettere alla competenza nazionale la definizione dei veri e propri requisiti di brevettabilità, ammettendo ad es. che un sistema nazionale possa subordinare la protezione delle invenzioni ad un requisito di novità non assoluta ma relativa (anteriorità opponibili sono solo quelle dei 50 anni precedenti in modo da promuovere anche la riscoperta di invenzioni cadute in oblio <sup>(24)</sup>) ovvero la definizione della durata della protezione del diritto d'autore <sup>(25)</sup>. Orbene, malgrado la Corte nei suoi precedenti del 1988 abbia ritenuto assimilabile a queste fattispecie anche il caso della brevettazione di parti di ricambio, la fattispecie è invece affatto diversa. La questione sarebbe uguale se la legislazione francese, a differenza di quella italiana, non contemplasse il requisito del valore estetico come condizione di esistenza della tutela. Ma poiché tale normativa contempla invece questo requisito allo stesso modo della legislazione italiana, il problema che si pone non è un problema di sovranità nazionale nel dettare requisiti diversi di accesso alla tutela brevettuale bensì di interpretazione uniforme per tutta la Comunità di un requisito omogeneo presente in tutte le normative. E lo stesso può ormai dirsi anche in tema di diritto d'autore, dato che, se l'art. 27 della legge 7 agosto 1997, n. 266, avesse concretamente operato l'estensione di tale protezione anche in Italia al *design* industriale, lo avrebbe fatto però pur sempre in presenza delle condizioni poste, in modo uniforme, sia dall'Italia sia dalla Francia per l'accesso a detta privativa.

L'uniformità di interpretazione delle condizioni di esistenza delle privative comuni ai diversi Stati membri si impone insomma onde evitare che, attraverso l'*escamotage* della difformità d'interpretazione, si dilatino i confini della tutela oltre i limiti segnati dalle condizioni di esisten-

<sup>(23)</sup> GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in EC Law*, London, 1996, § 8.45.

<sup>(24)</sup> Corte CE, 30 giugno 1988, *Thetford*, in *Raccolta*, 1988, p. 3585.

<sup>(25)</sup> Corte CE, 24 gennaio 1989, *Patricia*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, p. 837.

za in modo da introdurre un ostacolo, dissimulato, al commercio tra gli Stati membri.

8. - *Il merito della questione comunitaria: la compatibilità della protezione dei body-panels con gli artt. 30-36*

Chiarite dunque le ragioni per le quali la nuova rimessione alla Corte potrebbe in effetti precludere ad una decisione di armonizzazione diversa da quella resa nel 1988, conviene rivolgersi ora al merito della questione considerando separatamente i profili inerenti all'artt. 30-36 Trattato e 86 Trattato.

Quanto alla prima questione, come si sa, l'art. 30 del Trattato vieta le «*restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*»; esso non offre alcuna definizione di «*misura ad effetto equivalente*» sicché alla precisazione di tale concetto hanno proceduto la Commissione e la Corte di Giustizia. La prima, con la Direttiva 70/50/CEE<sup>(26)</sup> e con numerose comunicazioni interpretative, ha qualificato come tale ogni misura suscettibile di costituire ostacolo alle importazioni o alle esportazioni che potrebbero avere luogo in sua assenza. La seconda, con il *grand arrêt* reso nella causa *Dassonville*<sup>(27)</sup> ha affermato che:

tutte le disposizioni in vigore negli Stati membri che possano ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intercomunitari vanno considerate come misure ad effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Si è anche chiarito che per «*misura*» in contrasto con gli artt. 30 ss. si intende ogni intervento statale di carattere legislativo, esecutivo o giudiziario, quale che ne sia la forma<sup>(28)</sup>: in particolare la Corte di Giustizia ha, anche di recente, ribadito che pure una sentenza, e dunque un orientamento interpretativo manifestato dal giudice, può costituire «*misura*» ad effetto equivalente<sup>(29)</sup>.

Le linee portanti del sistema possono così riassumersi: costituiscono

<sup>(26)</sup> In G.U.C.E., L. 13 del 19 gennaio 1970

<sup>(27)</sup> Corte CE, 11 luglio 1974, causa 8/74, in *Foro It.*, 1975, IV, p. 15

<sup>(28)</sup> Per tutti MATTERA RICIGLIANO, *Il mercato unico europeo*, Torino, 1990, p. 248 ss., ove rife.

<sup>(29)</sup> Corte CE, 26 novembre 1996, causa C-313/94, *Filli Graffione/Ditta Fransa*, meglio nota come caso «*Cotonelle*» in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, p. 868.

misure ad effetto equivalente, tra le altre, quelle misure che pur essendo indistintamente applicabili (e cioè che non fissano trattamenti in sé discriminatori per i prodotti stranieri) ciò non di meno rappresentano un ostacolo al commercio intracomunitario. Esse, ai sensi dell'art. 36, sono legittime se dipendono da ragioni di tutela della proprietà industriale o commerciale; in questo caso tuttavia non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio degli Stati membri. Spetta agli Stati membri che intendano adottare misure restrittive della libera circolazione delle merci dimostrare che esse corrispondono alle superiori esigenze imperative di tutela previste dall'art. 36, che non costituiscono discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate, e che non esistono altre misure meno restrittive del commercio intracomunitario e idonee ad assicurare lo stesso livello di protezione<sup>(30)</sup>. Come ha precisato la Corte nel recente caso «*Cotonelle*» cit.:

è giurisprudenza consolidata che gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette disposizioni, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative (indicate dall'art. 36). Ma per essere tollerate è necessario che dette disposizioni siano proporzionate alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa essere perseguito con provvedimenti che ostacolano in misura minore gli scambi comunitari.

Nel nostro caso, la sentenza della Corte di Digione, e più in generale l'approccio francese alla tutela dei pezzi di ricambio, risolvendosi nel consentire alla casa automobilistica di vietare l'importazione in Francia di parti di ricambio legittimamente fabbricate in Italia sembra in effetti potersi annoverare tra le misure ad effetto equivalente che costituiscono restrizioni dissimulate. Il carattere dissimulato della restrizione si svela in ragione del fatto che la tutela accordata alle singole parti «*originali*»

<sup>(30)</sup> Corte CE, sent. 8 giugno 1971, causa 78/80, *Deutsche Gramophon*, in *Raccolta*, 487, punto 11. V. anche, recentemente, Corte CE, 11 novembre 1997, causa C 349/95, *Ballantine*, *inedita*; nonché Corte CE, 4 novembre 1997, causa C 337/95, *Dior c. Evora BV*, *ined.* Qui la Corte ha concluso che «*gli artt. 30 e 36 Trattato devono essere interpretati nel senso che il titolare di un diritto di marchio o di un diritto d'autore non può inibire ad un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti tutelati, l'uso di tali prodotti, conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività, al fine di promuovere la loro ulteriore commercializzazione, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso di detti prodotti a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio*».

componenti la carrozzeria dell'autovettura, benché si presenti formalmente come una tutela conseguente a diritti di privativa, in realtà non può utilmente ricondursi ad essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Trattato, perché l'estensione della protezione brevettuale a tali componenti integra in realtà un abuso di brevetto sotto il profilo dell'illegittima brevettazione di trovati non riconducibili tipologicamente nel novero di quelli brevettabili e comunque privi dei necessari requisiti di brevettabilità. E lo stesso è a dirsi di ogni azione di tutela intrapresa in base al diritto d'autore, che in realtà conta sul fatto che il giudice nazionale francese dia per scontata la sussistenza in capo ad ogni singola componente della carrozzeria del gradiente di creatività sufficiente per accedere a tale tutela, e si esima pertanto dalla verifica in concreto di detto requisito. La difforme interpretazione e soprattutto applicazione della normativa sulla proprietà industriale e intellettuale vigente in Francia, e diretta a garantire l'esclusiva alle case automobilistiche senza alcun sindacato circa la correttezza d'accesso alla privativa, non può essere giustificata, nel giudizio di compatibilità con l'art. 30 ss. del Trattato, col dire - come la Corte disse dieci anni fa - che «*spetta al legislatore nazionale stabilire quali prodotti beneficino della tutela brevettuale anche qualora facciano parte di un complesso che è già tutelato in quanto tale*». Infatti, in tanto il legislatore nazionale può ritenersi libero nel definire le entità brevettabili in base alla propria normativa nazionale o i beni suscettibili di protezione in base alla legge sul diritto d'autore, in quanto tuttavia la propria discrezionalità non venga esercitata fino al punto di far rientrare nella tutela entità la cui protezione non si giustifica in base alla *policy* che è sottesa all'apprestamento di un sistema di protezione brevettuale o per diritto d'autore. Quando ciò avvenga, è evidente che la scelta nazionale è diretta, attraverso l'*escamotage* del brevetto e/o dell'*enforcement* della privativa industriale o intellettuale, a mascherare misure di protezione dell'industria nazionale a danno di quella degli altri Stati membri: non a caso detta interpretazione più favorevole alle case automobilistiche si è affermata proprio nel paese nel quale l'industria automobilistica è industria di stato <sup>(31)</sup>.

La Corte non può pertanto sottrarsi al compito di accertare se la pro-

<sup>(31)</sup> Paese che, non a caso, fu quello che, nel precedente giudizio *Cicra c. Renault*, avanti la Corte sostenne più accanitamente le ragioni per il rigetto delle domande: v. in proposito *Osservazioni del governo francese nel procedimento 53/87* presentate il 21 maggio 1987, *ined.*

tezione accordata alle parti di ricambio dai singoli ordinamenti mediante la privativa industriale o intellettuale non costituisca, *in subiecta materia*, una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri. Ed in questo esame essa deve valutare se, come ritiene la Cassazione italiana, già astrattamente non sia concepibile la frammentazione dell'estetica del prodotto complesso al fine di articolare la tutela brevettuale o per diritto d'autore sulle parti; ovvero se la brevettabilità o la protezione in base alle norme di diritto d'autore delle singole parti si giustifichi, come avviene in Francia, in astratto anche a prescindere da un esame concreto dei requisiti di brevettabilità (come di fatto avviene in Francia). E in questo esame è del tutto ovvio che la Corte non può prescindere da valutazioni funzionali di politica della concorrenza secondo criteri di analisi economica del diritto. L'abuso della privativa, sotto il profilo dell'arbitrario accesso ad essa, sarà tanto più probabile quanto meno giustificata è la sua attribuzione in termini economici. E a quest'ultimo riguardo, uno studio dei primi anni novanta, commissionato al *Business Performance Group* della *London School of Economics* dalla DG III della Commissione UE ha per l'appunto evidenziato come la brevettazione delle singole parti non produca che effetti di promozione dell'innovazione tecnologica affatto marginali.

Proprio per questo motivo il gruppo di esperti della *London School of Economics* raccomanda di escludere le parti di ricambio dalla brevettazione (con considerazioni peraltro che valgono per escludere il ricorso a qualsiasi privativa industriale o intellettuale):

The expected outcome of this scenario (brevettazione delle parti di ricambio) is that there will be less motivation for non original body parts manufacturers to use quality as a competitive weapon against vehicle manufacturers. This may result in the lowering of quality and safety standards of non original car body parts. Further, an increase in the write offs of older cars would be expected to be made by insurance companies faced with accident claims. This would increase wastage of useable resources at a time when environmentalists are strongly recommending the husbanding of resources. The fact that non original body parts become illegal will mean that their supply into the aftermarket will decrease substantially. However, there is no urgent need for vehicle manufacturers to increase their production since they will continue monopolistic pricing. Thus, even in the long run, there will be fewer car body parts generally available. Over time incentives for product quality and design will be eroded. Thus, body part prices in the aftermarket will increase substantially. This is counter to social welfare interests and to the consume.

E lo stesso ordine di considerazioni ha svolto l'Autorità Garante ita-

liana, la quale nel parere del 23 agosto 1994 <sup>(32)</sup> afferma che «dal punto di vista della redditività dell'investimento in ricerca e sviluppo non può ritenersi che l'attribuzione di un diritto di monopolio sulla singola parte dell'autoveicolo sia essenziale».

Traendo le fila da quanto finora detto, è dunque possibile concludere – per quanto attiene agli artt. 30-36 Trattato – che due sole alternative sembrano prospettarsi per una soluzione corretta della questione portata all'esame della Corte.

La prima consiste nell'affermare il principio che la tutela delle singole parti di carrozzeria mediante le privative industriali e intellettuali va senz'altro considerata una misura ad effetto equivalente ed è vietata dall'art. 30 Trattato, giacché *in subiecta materia* non può operare l'esenzione di cui all'art. 36. Questo principio dovrà essere enunciato qualora la Corte si convinca che le singole parti di ricambio non sono brevettabili in astratto e in astratto non presentano i requisiti per accedere alla tutela in base al diritto d'autore.

La seconda alternativa consiste nell'affermare un principio meno categorico ma non meno importante: che cioè la tutela delle singole parti di carrozzeria mediante le privative industriali e intellettuali può integrare una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 30 Trattato e non giustificata dall'art. 36 Trattato laddove il singolo ordinamento nazionale consenta di accedere a detta privativa omettendo qualsiasi controllo in concreto in ordine alla ricorrenza, nella specie, dei requisiti di brevettabilità o delle condizioni alla quali è subordinata la protezione per diritto d'autore. E a tale proposito sarebbe bene che la Corte indicasse le linee secondo le quali va condotta tale verifica.

#### 9. – Protezione dei body-panels e abuso di posizione dominante

Il secondo profilo di potenziale contrasto con il diritto comunitario attiene alla contrarietà dell'esclusiva sui pezzi di ricambio fatta valere dalle case automobilistiche in base alla normativa in tema di proprietà industriale e intellettuale con l'art. 86 del Trattato. Se infatti è vero che nel sistema *antitrust* comunitario e italiano non costituisce abuso la semplice

<sup>(32)</sup> In *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 364 e *ivi*, 1995, II, p. 86, il commento di LAMANDINI, *Parti di ricambio per autoveicoli e normativa antitrust: note a margine di un recente parere della Corte* e *La tutela comunitaria in materia di pezzi di ricambio*.

esistenza di una posizione dominante o la sua costituzione, altrettanto vero è che ad un'impresa già in posizione dominante sono vietati comportamenti escludenti. La questione sulla quale occorre soffermarsi non è ovviamente quella se siano o meno reprimibili i comportamenti delle case automobilistiche

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

già ritenuti illegittimi dalla Corte nei due precedenti del 1988; si tratta invece di considerare in primo luogo se la brevettazione sistematica come modello di parti di ricambio ovvero l'esercizio sistematico di azioni giudiziarie contro i ricambisti indipendenti fondate su tali brevetti per modello o sul diritto d'autore non possa costituire, nella specifica situazione, un abuso di posizione dominante. In secondo luogo, e comunque, per il caso in cui le case automobilistiche siano titolari di validi diritti di privativa sulle parti staccate, se esse non siano ciò non di meno tenute, in base all'art. 86 Trattato, a concedere licenza per la produzione e commercializzazione di esse a chiunque ne faccia richiesta offrendosi di pagare un'equa remunerazione.

Quanto alla prima questione, è noto che la nozione di abuso di posizione dominante è stata prima d'ora intesa dalla giurisprudenza comunitaria nel senso che all'impresa in siffatta posizione è preclusa la possibilità di modificare irreversibilmente le condizioni di mercato. Così, si legge nella motivazione di un celebre *grand arrêt* (sentenza, 21 febbraio 1972, caso 6/72, *Continental Can*) <sup>(33)</sup> che:

poiché contempla la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia alterata nel mercato comune, l'art. 3, lett. *f*) del Trattato impone, a maggior ragione che la concorrenza non venga eliminata». Sicché si precisa che «può costituire abuso di fatto che un'impresa in posizione dominante rafforzi tale posizione al punto che il grado di dominio così raggiunto rappresenti un sostanziale ostacolo alla concorrenza, nel senso di lasciar sopravvivere solo imprese dipendenti per il loro comportamento dall'impresa dominante.

<sup>(33)</sup> In *Raccolta*, 1973, p. 205.

Sulla stessa linea, più di recente, la Corte<sup>(34)</sup> ha espresso l'avviso che l'art. 86 vietando lo sfruttamento abusivo di posizione dominante si riferisce ai

comportamenti atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa di cui trattasi, il grado di concorrenza è già sminuito, e che hanno l'effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato e lo sviluppo di detta concorrenza.

Proprio ispirandosi a queste pronunce la Banca d'Italia, nell'esercizio della propria funzione di autorità *antitrust* in base all'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha avuto modo di precisare di recente<sup>(35)</sup> che

secondo i consolidati principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, l'impresa in posizione dominante ha una «speciale responsabilità» in ragione della quale alla medesima impresa è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o a ostacolare lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un'impresa dominante, il grado di concorrenza è già attenuato. Prevenire lo sviluppo della concorrenza attraverso la creazione di barriere all'entrata che rendano più difficile per le altre imprese entrare, ovvero – più semplicemente – operare, sul mercato può costituire un comportamento anticompetitivo di questo tipo.

È dunque alla luce di queste premesse di diritto che occorre valutare se non costituisca un illecito ai sensi dell'art. 86 del Trattato il ricorso sistematico alla brevettazione di parti staccate che, in astratto o in concreto, mancano dei requisiti di brevettabilità. Ovvero, e correlativamente, se non costituisca un abuso di posizione dominante intraprendere sistematiche azioni di contraffazione contro i ricambisti indipendenti fondate sulla privativa per modello o per diritto d'autore anche quando le parti staccate non presentino i requisiti di brevettabilità o di protezione in base al diritto d'autore (o, il che è lo stesso, confidando sulla larghezza valutativa delle Corti di un determinato paese il cui orientamento vada considerato una misura ad effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni). Come si ricorderà la Corte, nel precedente del

<sup>(34)</sup> Sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1983, p. 1827.

<sup>(35)</sup> Banca d'Italia, provv. 21 del 17 gennaio 1998, *Gruppo Banco di Sardegna*, *ined.* (si deve la segnalazione alla cortesia del prof. Portale).

1988, negò espressamente che «*il fatto stesso di ottenere il beneficio di un diritto esclusivo concesso dalla legge*» potesse assumere il carattere di abuso di posizione dominante. Senonché questa affermazione si ricollegava, con tutta evidenza, al fatto che dal fascicolo di causa risultava che in base al diritto italiano le parti staccate oggetto del giudizio *a quo* erano brevettabili. Le risultanze del fascicolo d'ufficio da cui prende le mosse l'attuale rimessione sono ben diverse: il diritto esclusivo riconosciuto in Francia in astratto, e dunque a prescindere da qualsivoglia verifica concreta, si riferisce a parti staccate rispetto alle quali i giudici italiani hanno negato la ricorrenza dei presupposti per l'acquisto del diritto esclusivo. In una siffatta situazione non sembra illogico ipotizzare un abuso, consistente nel fatto che l'ottenere (abusivamente) il brevetto, o l'invocare abusivamente la tutela per diritto d'autore, ha immediati effetti escludenti. Concentrando per il momento l'attenzione sul primo profilo – davvero sintomatico – dell'abuso del brevetto per modello, si deve rilevare come un conto è l'esistenza di un *valido* brevetto che segna legalmente un'area di monopolio preclusa a terzi concorrenti, altro conto è l'esistenza di un brevetto *invalido*, che – fino alla sua declaratoria di nullità – monopolizza un'area del mercato senza che sussista la causa di giustificazione sottesa alla *patent policy*. Conseguentemente, è senz'altro vero che – come ha rilevato la Corte dieci anni fa – un diritto di brevetto validamente conferito vale a costituire una valida causa di giustificazione rispetto a comportamenti escludenti contemplati dall'art. 86<sup>(36)</sup> (*beninteso purché si resti nei limiti dell'esercizio del diritto e non si travalichi, anche qui, nell'abuso*), ma un brevetto privo dei requisiti e ottenuto in modo abusivo non può svolgere la stessa funzione. Esso per così dire si «converte» in uno tra i tanti modi per sfruttare abusivamente una posizione dominante, giacché serve ad annientare o comunque restringere la concorrenza sul mercato rilevante; e questo è *tanto più vero quando non è un brevetto isolato bensì si sostanzia in una diffusa pratica brevettuale che fa leva su centinaia di analoghi brevetti invalidi*. Insomma, un brevetto invalido, se ottenuto con un comportamento in mala fede<sup>(37)</sup>, perde il valore

<sup>(36)</sup> Infatti il riconoscimento del diritto al brevetto indica, come si sa, l'esistenza di un bilanciamento normativo tra istanze monopolistiche (finalizzate tuttavia all'impulso dell'innovazione) e istanze competitive (sia pure con la necessaria precisazione che nell'attuale sistema economico la libertà della concorrenza rappresenta un valore preminente, di modo che il monopolio brevettuale ha pur sempre natura eccezionale e la rispettiva area di esclusiva va intesa in senso stretto).

<sup>(37)</sup> Resta ovviamente esente dalla sanzione *antitrust* la «monopolizzazione» deri-

di presupposto negativo di diritto dell'art. 86 del Trattato - tale cioè da bloccare l'applicazione - per assumere quello di presupposto positivo di fatto - tale cioè da innescare l'applicazione della disciplina sull'abuso di posizione dominante<sup>(38)</sup>. Ne deriva logicamente che ai fini dell'applicazione dell'art. 86 non si può arrestare l'indagine dinanzi ad un brevetto o ad una pratica brevettuale considerandole aree *a priori* precluse alla verifica *antitrust*.

#### 10. - Abuso di brevetto e diritto antitrust statunitense

A conferma può essere utile richiamare l'esperienza maturata nell'ordinamento statunitense<sup>(39)</sup>. Ovviamente l'utilizzo di principi affermatasi in un diverso sistema giuridico - che si differenzia da quello nazionale sul piano sia *antitrust* sia brevettuale anche su questioni qualificanti ai fini del presente discorso<sup>(40)</sup> - impone cautela, in modo da evitare qualsia-

vante da un brevetto invalido ottenuto in buona fede: v. per tutti ADELMAN, BROOKS, *The Integrity of the Administrative Process, Sherman Section 2 and Per Se Rules - Lessons of Fraud in the Patent Office*, in 19 *Wayne Law Review*, p. 1 ss., in specie 15 (1972). L'esenzione dalla sanzione antitrust sembra comunque intesa in senso restrittivo da *Troxel v. Schwinn Bicycle*, 334 F. Supp. 1269 (W.D. Tenn.). Si noti tuttavia che in materia brevettuale la colpa lieve integra già mala fede: Cass., 2 marzo 1995, n. 2398, in *Dir. ind.*, 1996, p. 89.

<sup>(38)</sup> V. infatti l'interessante motivazione del Trib. Primo Grado, 10 luglio 1991, causa 69/89, caso «Radio Telefis», in AIDA, 1992, p. 357 ss. con nota di CAVANI; decisione confermata dalla già cit. Corte CE, 6 aprile 1995, cause riunite 241 e 242/91.

<sup>(39)</sup> Sul quale v. già LAMANDINI, *Brevetazione abusiva e diritto antitrust*, in *Dir. ind.*, 1995, p. 1095 e nella prospettiva di una più generale trattazione dell'istituto del *patent misuse*, v. MANGINI, *Il concetto di abuso di brevetto nelle esperienze nordamericana e europee*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, p. 258 ss. e, più di recente, GOVAERE, *The Use and Abuse*, cit.

<sup>(40)</sup> Basti pensare, sul fronte brevettuale, al fatto che, come si sa, negli Stati Uniti esiste, a differenza che da noi, l'esame preventivo; sul fronte *antitrust* che la *section 2* dello *Sherman Act* reprime non solo le fattispecie di abuso di posizione dominante (oggetto di sanzione da parte dell'art. 3 della legge 287/1990) ma anche quelle dirette a creare una siffatta posizione dominante (*monopolization* e *attempt to monopolize*). Il sistema *antitrust* statunitense non reprime invece - per effetto dell'interpretazione restrittiva data agli «statuti» - l'imposizione di prezzi «non equi» di chi sia in posizione dominante (per l'esposizione del principio v., per tutti, AREEDA, HOVENKAMP, *Antitrust Law. The Principles and Their Application, Supplement 1994*, Boston-Toronto-New York, 1994, p. 368; per una convincente critica, POSNER, *Antitrust Law. An Economic Perspective*, Chicago-London, 1976, in specie p. 55 ss.; p. 97.

si acritica trasposizione. Ciò non significa, tuttavia che - con i dovuti «aggiustamenti» - non si possa fare buon uso delle lezioni che pur vengono da quell'ordinamento, nel quale l'esperienza applicativa e la speculazione teorica in materia antitrust sono, come si sa, assai più consolidate che da noi.

E invero, da tempo - e cioè almeno dal *leading case* deciso dalla Suprema Corte il 6 dicembre 1965, *Walker v. Food Machinery and Chemical Corp.*<sup>(41)</sup> - costituisce principio generalmente accolto negli Stati Uniti d'America quello per cui «far valere un brevetto ottenuto con frode dall'Ufficio brevetti può costituire una violazione della *section 2* dello *Sherman Act*, beninteso a condizione che sussistano gli altri usuali presupposti per l'operatività del divieto di *monopolization*»<sup>(42)</sup>. Siffatta frode nel-

<sup>(41)</sup> 382 U.S. 172 ss. (sulla medesima vertenza v. già 379 U.S. 957 - *certiorari granted*). La decisione fu unanime ed è dovuta alla penna del Justice Clark; per una (importante) precisazione essa è completata dall'opinione concorrente del Justice Harlan (*ivi*, a p. 179). La decisione applica - in una nuova area - la dottrina del *patent misuse* già espressa, ad esempio, in *Mercoird Corp. v. Mid-Continent Investment*, 320 U.S. 661 (1944) e dà sostanza alla precisazione sul rapporto tra politica brevettuale e politica antimonopolistica contenuta in *Precision Instrument Mfg v. Automotive Maintenance Machinery* 324 U.S. 806 (1945) secondo cui «a patent by its very nature is affected with public interest... it is an exception to the general rule against monopolies and to the right to access to a free and open market. The far reaching social and economic consequences of a patent therefore, give the public a paramount interest in seeing that patent monopolies spring from backgrounds free from fraud or other inequitable conduct and that such monopolies are kept within their legitimate scope».

<sup>(42)</sup> «We have concluded that the enforcement of a patent procured by fraud on the Patent Office may be violative of section 2 of the Sherman Act provided the other elements necessary to a section 2 case are present»: 382 U.S. 175; ovvero, come più dettagliatamente ebbe a scrivere il Justice Harlan «we hold today that a treble damage action for monopolization which, but for the existence of a patent, would be violative of section 2 of the Sherman Act may be maintained under section 4 of the Clayton Act if two conditions are satisfied: (1) the relevant patent is shown to have been procured by knowing and willful fraud practised by the defendant on the Patent Office or if the defendant was not the original patent applicant he had been enforcing the patent with knowledge of the fraudulent manner in which it was obtained; and (2) all the elements otherwise necessary to establish a section 2 monopolization charge are proved». Per applicazioni del principio, v., tra le altre, *J.P. Stevens v. Lex Tex*, 747 F.2d 1553 (Fed. Cir., 1984), *certiorari denied*, 474 U.S. 822 (1985); *Litton Industr. Products v. Solid State Sys*, 755 F.2d 158 (Fed. Cir. 1985). In dottrina approvano l'indirizzo, tra i tanti, SULLIVAN, *Antitrust Law*, St. Paul Minn., 1977, p. 508 ss.; AREEDA, TURNER, *Antitrust Law. The Principles and Their Application*, Boston-New York-Toronto, 1980, par. 707 ss., in specie p. 133 ss.; AREEDA, HOVENKAMP, *Antitrust Law, Supplement 1994*, (1995), sub par. 707, p. 362.

l'ottenimento del brevetto (per lo più definita come *impropriety in patent procurement*) viene normalmente riscontrata in comportamenti in mala fede del richiedente il brevetto che - sviando l'attività dell'esaminatore - consentano il rilascio di un brevetto invalido: tipicamente, la mancata comunicazione all'Ufficio di preusi dell'invenzione distruttivi della novità avvenuti oltre l'anno precedente la domanda di brevetto <sup>(43)</sup> o il silenzio in mala fede su altri dati rilevanti al fine del rilascio del brevetto <sup>(44)</sup>. Non fornisce indicazioni in senso contrario il fatto che la giurisprudenza sia pratica sia teorica statunitense circoscrive l'area delle informazioni la cui omessa comunicazione all'Ufficio determina l'insorgenza di uno stato di frode, escludendo - secondo le linee dettate dal *Justice Harlan* in *Walker v. Food Machinery and Chemical Corp.* <sup>(45)</sup> - la c.d. «*technical fraud*», consistente nel sottacere nel procedimento dinanzi all'esaminatore anteriorità invalidanti <sup>(46)</sup> o nel mascherare il difetto di originalità <sup>(47)</sup>. Questa limitazione del concetto di mala fede risente evidentemente del fatto che nell'ordinamento brevettuale statunitense, a differenza che in quello italiano, vige il principio dell'esame preventivo, sicché è compito dell'Ufficio verificare autonomamente (e a prescindere dalla cooperazione delle parti) ogni profilo in ordine alla brevettabilità del «trovato» e il rischio di un rilascio di un brevetto invalido per ragioni tecniche è conseguentemente molto ridotto, di modo che può apparire ragionevole non imporre eccessivi obblighi di *disclosure* al richiedente. Maggior rigore dovrebbe invece valere in ogni sistema, come quello italiano, privo dell'esame preventivo: qui infatti, mancando il «filtro» statale, l'autoresponsabilità del richiedente deve necessariamente riespandersi e gli obblighi di *disclosure* esigibili dovrebbero essere correlativamente assai maggiori. In ogni caso il limite della *technical fraud* non ha nulla a

<sup>(43)</sup> V. anche qui *Walker v. FMC*, 382 U.S. 174.

<sup>(44)</sup> Per l'aver nascosto all'ufficio che gli esperimenti diretti ad dimostrare l'industrialità del trovato avevano dato esito negativo, v. il recente *Novo Nordisk v. Genetech*, 885 F. Supp. 522 (N.Y. District Court 1995). Su profili analoghi, v. le considerazioni sulla *willful misrepresentation* e sul *lack of candor* di AREEDA, TURNER, *Antitrust Law*, cit., p. 141 ss.; sul *duty of candor*, v. almeno *Kingsland v. Dorsey*, 338 U.S. 318 (1949); *Monsanto v. Rohm and Haas*, 456 F.2d 592 (3d Cir.), *certiorari denied* 407 U.S. 934 (1972).

<sup>(45)</sup> 382 U.S. a 179.

<sup>(46)</sup> V. anche AREEDA, TURNER, *Antitrust Law*, cit., p. 143.

<sup>(47)</sup> «*Conversely, such a private cause of action would not be made out if the plaintiff ... showed no more than invalidity of the patent arising, for example, from a judicial finding of obviousness or from other factors sometimes compendiously referred to as technical fraud*»: 382 U.S. a 179.

che vedere con il caso della protezione brevettuale dei *body-panels* perché in questo caso la frode non consiste nel tacere elementi da cui dipende la nullità dei singoli brevetti, ma consiste nel fatto stesso di presentare domanda di brevetto pur sapendo perfettamente che concerne prodotti tipologicamente esclusi - secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato - dalla protezione brevettuale. Il combinarsi dell'assenza dell'esame preventivo e della irresponsabilità del richiedente per il deposito di domande di brevetto su cui fondare azioni di contraffazione consente in pratica un'espansione di fatto del monopolio brevettuale ben oltre i limiti voluti dalla *patent policy*. Un'espansione che l'azione di nullità non è assolutamente in grado di arginare vuoi per la tardività con cui la nullità viene dichiarata, vuoi per la sua efficacia nei fatti limitata al solo futuro <sup>(48)</sup>.

L'utilità del riferimento all'esperienza statunitense non è d'altra parte neppure messa in discussione dal fatto che talune Corti reputino che il semplice possesso (per così dire «passivo») del brevetto non faccia di per sé scattare il comportamento di *monopolization*, occorrendo a tal fine un possesso «attivo» <sup>(49)</sup>, contrassegnato cioè da comportamenti positivi comunque diretti a far valere nei confronti dei terzi l'esclusiva brevettuale (ottenuta in mala fede). La conclusione non solo appare criticabile perché non tiene conto del fatto che il brevetto invalido, per il semplice fatto di esservi, agisce da forte deterrente per ogni concorrente potenziale (e dunque da efficace misura escludente) <sup>(50)</sup> ma essa finisce poi, nei fatti, per sovrapporre, almeno in parte, il *patent misuse per improprieties in procurement* alla dottrina della c.d. *sham litigation*: quella cioè che configura l'esercizio abusivo delle azioni giudiziarie con finalità anticoncorrenziali <sup>(51)</sup>.

<sup>(48)</sup> V. anche qui AREEDA, TURNER, *Antitrust Law*, cit., p. 140.

<sup>(49)</sup> Da ultimo v. *Novo Nordisk v. Genetech*, cit.

<sup>(50)</sup> AREEDA, TURNER, *Antitrust Law*, cit., p. 140 correttamente rilevano che «*impropriety in procuring an invalid patent is (...) plainly objectable and, until invalidation of the patent, conveys a monopoly of its subject matter. Absent an antitrust remedy, via section 2 or FTCA section 5 there is no vehicle whereby the malfeasor may be deprived of the fruits of his misdeeds. Patents invalidity operates only prospectively*».

<sup>(51)</sup> Si tratta di un fenomeno di grande attualità ovunque: negli Stati Uniti si ritiene addirittura che il ricorso alle azioni giudiziarie sia inversamente proporzionale alla capacità di produrre nuova tecnologia: «... a demoralizing trend in the United States in which companies are becoming more competitive in the courtroom as they become less competitive in the technological marketplace» (POLLACK, *The new High Tech Battleground*, in *New York Times*, 3 luglio 1988, non vidi, ricordato da CHU, *An antitrust solution to the new wave of predatory patent infringement litigation*, in *33 William and Mary Law Review*, a p. 1342 (1992), ove altri riferimenti, in specie a p. 1353-5).

come ipotesi vietata e repressa dalla *section 2* dello *Sherman Act* <sup>(52)</sup>. Ad ogni modo, la questione appare anche qui piuttosto irrilevante rispetto alla problematica che ci occupa, dato che l'esperienza pratica dimostra senza lasciar spazio a dubbi che le case automobilistiche non si limitano a brevettare i pezzi di ricambio, ma pongono siffatti brevetti a fondamento di una serie di azioni di contraffazione basate sugli stessi - oltre che sul diritto d'autore, ove vige il criterio del cumulo - dirette ad ostacolare e (se possibile) eliminare l'attività dei cc.dd. ricambisti indipendenti. Proprio per questo motivo conviene considerare, seppur brevemente, anche la repressione *antitrust* della *sham patents' litigation* quale si riscontra negli Stati Uniti. Due sono le decisioni «cardine» in materia, entrambe rese in una situazione che, a ben guardare, presentava alcune peculiari affinità con quella in esame: *Handgards I* <sup>(53)</sup> e *Handgards II* <sup>(54)</sup>. In questi due casi *Handgards* fece valere la *section 2* dello *Sherman Act* contro la società *Ethicon* per il fatto che quest'ultima aveva intrapreso per oltre vent'anni azioni giudiziarie di contraffazione contro la prima. La Corte - pur ricordando l'insegnamento della Suprema Corte in *Walker*, secondo cui è opportuno usare cautela in modo da evitare che un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione della disciplina *antitrust* possa frustrare gli scopi della disciplina brevettuale <sup>(55)</sup> - statui in effetti che azioni di contraffazione fondate su brevetti invalidi <sup>(56)</sup> e intraprese in

<sup>(52)</sup> La repressione *antitrust* della *sham litigation* - confermata di recente dalla Suprema Corte nel *leading case Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures industries*, 123 L. Ed. 2d 611, 113 S.Ct. 1920 (1993) - deroga alla dottrina «*Noerr-Pennington*» che esenta dalla sanzione *antitrust* comportamenti con finalità anticoncorrenziali compiuti incidendo sul processo volitivo dei «corpi» dello Stato: in proposito - anche per i motivi che consigliano ormai il superamento di questa vecchia dottrina - v. l'interessante indagine di MINDA, *Interest Groups, Political Freedom and Antitrust: a Modern Reassessment of the Noerr Pennington Doctrine*, in 41 *Hastings Law Journal*, p. 913 ss. (1990); HORWITZ, *Abuse of Governmental Processes, The First Amendment and the Boundaries of Noerr*, in 74 *George Town Law Journal* 65 (1985). V. anche *U.S. v. Singer Manufacturing*, 374 U.S. 174 (1963) ove si legge che: «*improper conduct before an administrative agency calculated to exclude competitors is an antitrust violation*».

<sup>(53)</sup> *Handgards Inc. v. Ethicon Inc.*, 601 F.2d 986 (9th Cir. 1979).

<sup>(54)</sup> *Handgards Inc. v. Ethicon Inc.*, 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984).

<sup>(55)</sup> (Be careful in order to) «*prevent frustration of patent law by the long reach of antitrust law*» (*Handgards I*, 601 F.2d a 996).

<sup>(56)</sup> Per l'illiceità *antitrust* di azioni di contraffazione fondate su brevetti validi, v. invece il *leading case Kobe v. Dempsey Pump*, 198 F.2d 416 (10th Cir.), *certiorari denied*, 344 U.S. 837 (1952).

mala fede violassero la *section 2* dello *Sherman Act*. A tale risultato la Corte pervenne a seguito di un accurato giudizio di fatto, che le consentì di rovesciare la presunzione di buona fede che assiste normalmente, come conseguenza della presunzione di validità del brevetto, le azioni di contraffazione <sup>(57)</sup>. Sulla base di questi principi, la specializzata Corte di appello del *Federal Circuit* ha di recente potuto concludere, in *Atari Games v. Nintendo* <sup>(58)</sup> che:

When a patent owner uses his patent rights not only as a shield to protect his invention, but as a sword to eviscerate competition unfairly, that owner may be found to have abused the grant and may become liable for antitrust violation when sufficient power in the relevant market is present. Therefore, patent owners may incur antitrust liability for enforcement of a patent known to be obtained through fraud or known to be invalid ... or where there is an overall scheme to use the patent to violate antitrust laws.

#### 11. - *Abuso di brevetto e abuso di posizione dominante in Europa*

Alla luce degli orientamenti ora indicati, sembra pertanto esservi spazio per un pronunciamento della Corte di contenuto diverso rispetto a quello di dieci anni or sono.

Da un lato, infatti, quanto all'esistenza del presupposto consistente

<sup>(57)</sup> «*The jury should be instructed that a patentee's infringement suit is presumptively in good faith and that this presumption can be rebutted only by clear and convincing evidence. Such an instruction accords the patentee a presumption commensurate with the statutory presumption of patent validity set forth in the patent laws*»: *Handgards I*, 601 F.2d a 996. In *Handgards II*, 743 F.2d in specie 1288 la Corte sintetizzò le condizioni per l'applicabilità della *section 2* dello *Sherman Act* nel senso che l'attore deve provare «(1) *by clear and convincing evidence that the patentee prosecuted the patent suit in bad faith; (2) that the patentee had the specific intent to monopolize the relevant market; and (3) that a dangerous probability of success existed*», concludendo che nel caso sussistevano tutti questi elementi. Precisò anche, per la verità, che «*the requisite intent to monopolize ... could be inferred from the finding of bad faith*» e che il terzo criterio non postula l'effettiva esclusione dal mercato del concorrente ma risulta provato «*either (1) from direct evidence of specific intent plus proof of conduct directed to accomplishing the unlawful design; or (2) from evidence of conduct alone, provided the conduct is also the sort from which specific intent can be inferred*». Senza contare che, nel caso, si ritenne che la prova della pre-esistenza di un notevole potere di mercato in capo al resistente era di per sé indicativa dell'intento di monopolizzazione. Per ulteriori riff., v. CHU, *An antitrust solution to the new wave of predatory patent infringement litigation*, cit., in specie p. 1363 ss.

<sup>(58)</sup> 897 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990).

nel potere di mercato, non solo la miglior indagine economica induce a ritenere <sup>(59)</sup> - in base ai dati disponibili - che le case automobilistiche siano in posizione dominante rispetto ai pezzi di ricambio, e particolarmente rispetto all'*aftermarket* dei propri modelli di autoveicoli, ma il dato può dirsi addirittura già acquisito nella pratica giudiziaria. A tanto, infatti, sono prima d'ora pervenute sia la Corte di Giustizia, sulla scorta anche dell'opinione dell'Avvocato Generale Mischo nella causa *Cicra c. Renault* <sup>(60)</sup> sia la Suprema Corte degli Stati Uniti <sup>(61)</sup>. Quest'ultima ha in particolare deciso in *Eastman Kodak v. Technical Service* <sup>(62)</sup> che:

the relevant market for antitrust purposes is determined by the choices available to (...) equipment owners. Because services and parts for ... equipment are not interchangeable with other manufacturers' service and parts, the relevant market from the equipment owner's perspective is composed of only those companies that service Kodak machines.

D'altro lato, quanto all'illiceità concorrenziale dei comportamenti di *patents' procurement* e di ricorso abusivo alle privative industriali e intellettuali per trovati privi dei requisiti di protezione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale (qual è quello italiano, ma non solo) ormai così imponente, e nei risultati sostanzialmente costante nel senso di dichiarare nulli (ormai centinaia di) brevetti per modello ornamentale relativi a

<sup>(59)</sup> Conforme TOFFOLETTI, *Compatibilità tra prodotti, tutela della forma e disciplina della concorrenza*, in *Giur. comm.*, 1993, II, p. 206 ss. Più perplessa FRASSI, *La protezione delle parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 72 e già prima ID., *Alcune riflessioni sulla tutelabilità dei pezzi di ricambio*, *ivi*, 1994, II, p. 110 ss.

<sup>(60)</sup> E già prima Corte CE, 31 maggio 1979, causa 22/78, «Hugin», in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, p. 1241.

<sup>(61)</sup> Si fa ovviamente riferimento a *Eastman Kodak v. Image Technical Services*, 112 S. Ct. 2072, 119 L.Ed. 2d 265. La decisione - che costituisce, come si sa, una delle più importanti dell'ultimo ventennio (per quanto si sia ancora in attesa del giudizio a cognizione piena), è pubblicata anche in *Foro it.*, 1993, IV, c. 84 ss. con note di PARDOLESI e CUCINOTTA. La letteratura statunitense in argomento è ormai sterminata, il che consiglia di limitare il rinvio, tra i tanti, a VOORTMAN, *Curbing aftermarket monopolization*, in 38 *Antitrust Bulletin* 221 (1993), ove riff.

<sup>(62)</sup> Così decidendo la Corte ha tra l'altro respinto, dando opportuno rilievo alle asimmetrie informative, l'obiezione (riproposta ora da FRASSI, *La protezione delle parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica*, cit., p. 77) secondo cui l'applicazione di prezzi «iniqui» sul fronte dei pezzi di ricambio consentirebbe ai produttori di offrire il bene composto a prezzi più competitivi.

pezzi di ricambio, non pare neppure dubbio che l'utilizzo sistematico e abusivo da parte di un'impresa in posizione dominante della tutela brevettuale per «trovati» che non ne hanno, in astratto o in concreto, i requisiti possa costituire, almeno nelle forme generalizzate che oggi lo caratterizzano, comportamento escludente in mala fede o quantomeno temerario. Il richiedente che pretenda di assicurarsi un monopolio brevettuale in una simile situazione corre necessariamente il rischio del proprio comportamento (e cioè il rischio che il brevetto sia invalido e come tale inneschi una sanzione *antitrust*), anche perché nel nostro ordinamento detto rischio non può dirsi neppure parzialmente «traslato» - come invece avviene, almeno in parte, negli Stati Uniti per l'esistenza dell'esame preventivo - all'Ufficio Marchi e Brevetti. Già s'è detto della capacità escludente di un brevetto, e, ancor più, di una serie di brevetti (invalidi); si può aggiungere che siffatti brevetti - oltre all'effetto per così dire principale di dissuadere i ricambisti indipendenti dal fare concorrenza, conseguono anche l'ulteriore (e collegato) risultato di «legare» abusivamente l'acquirente del bene complesso all'acquisto di parti di ricambio «originali» (coperte da brevetto invalido). La fattispecie non è diversa da un *tie in*, seppur di inedita conformazione: ci si serve allo scopo non della forza persuasiva di una clausola contrattuale imposta (come nei *tie ins* «tradizionali») ma dell'effetto dissuasivo (dall'acquisto di parti di ricambio non originali) che un brevetto, per quanto invalido, produce - fino alla sua dichiarazione di nullità - sugli impiantisti e (almeno indirettamente) sui consumatori finali; un effetto dissuasivo prodotto ovviamente dalla minaccia di azioni di contraffazione, per evitare di essere coinvolti nelle quali si finisce con l'acquistare prodotti «originali» come se vi si fosse obbligati per previsione contrattuale all'atto dell'acquisto del bene complesso <sup>(63)</sup>.

Di conseguenza la pratica della brevettazione abusiva di pezzi di ricambio, per la sua intrinseca finalità escludente, sembra assumere un chiaro connotato di illecito *antitrust* (per violazione della norma sull'abu-

<sup>(63)</sup> Esprime dubbi su questo profilo - già sollevato da LAMANDINI, *Parti di ricambio per autoveicoli e normativa antitrust: note a margine di un recente parere dell'Autorità Garante*, cit., p. 86 ss., e ID., *La brevettazione abusiva come illecito antitrust*, cit. - comunque non essenziale per la configurazione dell'abuso di posizione dominante (giacché non integra la fattispecie, ma ne aggiunge una) FRASSI, *La protezione delle parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica*, cit., p. 78 (la quale tuttavia sembra criticare la configurazione del *tie in* non limitata a brevetti invalidi - come fu espressa - ma generale, inerente cioè a brevetti validi).

so di posizione dominante). E ciò già sulla base delle decisioni giurisprudenziali adottate e a prescindere dalla circostanza che non necessariamente tutti i brevetti rilasciati per tali «trovati» siano invalidi perché, è inutile dirlo, se taluni brevetti per modello ornamentale sono validi non ha modo di dispiegarsi rispetto ad essi la sanzione *antitrust per improprieties in procurement*.

## 12. - Posizione dominante ed esercizio non abusivo del diritto di brevetto

Il conflitto con l'art. 86 del Trattato sembra peraltro ricorrere anche laddove non vi fosse abuso nell'accesso alla privativa. E ricorre nella misura in cui le case automobilistiche pretendono di esercitare i diritti di privativa per annientare la concorrenza dei ricambisti indipendenti, e cioè impedendo agli stessi di restare sul mercato anche corrispondendo alle case automobilistiche un'equa remunerazione per il loro eventuale *design* delle singole parti. L'abuso va ovviamente verificato oggi alla luce della già ricordata sentenza «Magill». In quel caso si discuteva, come si ricorderà, della possibilità per le emittenti televisive irlandesi - titolari del diritto d'autore sui propri palinsesti - di continuare ad essere le uniche a pubblicare la guida settimanale dedicata ai propri programmi (non esisteva dunque, al tempo, alcuna guida generale, ma tante guide quante erano le emittenti). Il problema si pose perché una società terza chiese di pubblicare una guida generale. Poiché i giudici nazionali le inibivano tale azione in base al diritto d'autore delle emittenti televisive sui palinsesti, Magill denunciò la questione alla Commissione che accertò l'infrazione dell'art. 86 del Trattato CE e ingiunse alle tre società di cessare la detta infrazione, in particolare «*fornendo a terzi su richiesta e su base non discriminatoria i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti*». Il Tribunale di primo grado confermò la decisione della Commissione con due interessanti sentenze del 10 luglio 1991 <sup>(64)</sup> rilevando che l'art. 36 sottolinea che il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà intellettuale va realizzato in modo da tutelare il *legittimo esercizio di questi diritti*, l'unico a trovare protezione in forza di questo articolo, rifiutando invece la tutela di ogni abuso di tali diritti, atto a creare artificiali ripartizioni del mercato o a pre-

giudicare il regime di concorrenza nella Comunità. Il Tribunale ha dichiarato che l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attribuiti agli ordinamenti nazionali va quindi limitato nella misura necessaria a tale contemperamento. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo la quale dall'art. 36 del Trattato risulta che sono lecite le sole restrizioni alla libera concorrenza o alla libera circolazione delle merci e dei servizi dirette a salvaguardare la sostanza stessa del diritto di proprietà intellettuale. Il Tribunale ha richiamato in particolare la già ricordata sentenza *Deutsche Gramophon* in cui la Corte ha dichiarato che, mentre consente divieti o restrizioni alla libera circolazione dei prodotti per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, l'art. 36 ammette delle deroghe a detta libertà solo nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà. Il Tribunale ha poi osservato che la tutela dell'oggetto specifico del diritto d'autore conferisce al titolare di esso, di massima, la facoltà di riservare a se stesso il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera protetta. Il Tribunale ha ciò non di meno dichiarato che, se è certo che l'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera tutelata non prospetta, in sé, gli elementi di un abuso, quest'ultimo si profila invece allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità d'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione perseguono in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell'art. 86. In siffatta ipotesi, ha proseguito il Tribunale, l'esercizio del diritto d'autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, nell'assicurare la tutela del diritto morale d'autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall'art. 86. Il Tribunale ha concluso che, in questo caso, il diritto comunitario e in specie i suoi principi fondamentali, come quelli della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza, prevalgono sull'uso, non conforme a questi principi, di una norma nazionale in materia di proprietà intellettuale.

Nello specifico caso, il Tribunale ha rilevato come le ricorrenti, riservandosi il diritto esclusivo di pubblicazione dei palinsesti televisivi settimanali, ostacolassero l'ingresso nel mercato di un prodotto nuovo, in grado di fare concorrenza alla propria rivista. Le ricorrenti utilizzavano in tal modo il proprio diritto d'autore sui palinsesti, prodotti nell'ambito dell'attività di trasmissione di programmi televisivi, per assicurarsi un monopolio sul mercato derivato delle guide televisive settimanali in Irlanda e Irlanda del Nord.

<sup>(64)</sup> In *Raccolta*, 1991, II, p. 485 e *ivi*, II, p. 576.

La Corte, a sua volta, ha confermato le decisioni del Tribunale rilevando l'erroneità dell'argomento secondo cui

qualora il comportamento di un'impresa in posizione dominante rientri nell'esercizio di un diritto qualificato come « diritto d'autore » dal diritto nazionale, tale comportamento sia sottratto a qualunque valutazione alla luce dell'art. 86 del Trattato. È senz'altro esatto - *prosegue la Corte* - che, in mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali e il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative dell'autore, con la conseguenza che con un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante, non può di per sé costituire un abuso di tale posizione; tuttavia, dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo.

Su tale base la Corte ha pertanto concluso che, mediante l'abuso del diritto d'autore, i soggetti titolari di esso

si sono riservati un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato (v. sentenza 6.3.1974, cause riunite 6 e 7/73, *Commercial Solvents c. Commissione*, in *Raccolta*, 223) poiché essi negano l'accesso all'informazione grezza, materia prima indispensabile per elaborare una guida del genere

e che, di conseguenza

atteso il complesso delle circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto qualificando il comportamento delle ricorrenti come abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

Le analogie tra la situazione di fatto alla base del giudicato *Magill* e quella in esame sono tali da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Ed anche sotto questo profilo sembra dunque lecito attendersi che la Corte possa rispondere al quesito sottopostole nel senso che in effetti l'art. 86 è applicabile per vietare l'abuso di posizione dominante che ciascuna casa automobilistica detiene sul mercato dei ricambi delle automobili di sua fabbricazione, abuso che si realizza ogni qualvolta la casa automobilistica, pur essendo in ipotesi titolare di valide privative, non consenta ai ricambisti indipendenti di rendersi licenziatari ad eque condizioni di detti diritti di privativa e eserciti i diritti di privativa in modo da escludere dal mercato dei ricambi o da una parte sostanziale di esso detti concorrenti. Una risposta, che come si vede, avrebbe anche il merito di

porsi in linea con l'orientamento fatto proprio, a più riprese, dal Parlamento europeo.

### 13. - *Conclusioni*

Le considerazioni fin qui svolte rendono infine del tutto manifesto come, in ogni caso, anche a non voler affermare giudizialmente l'esigenza, pur imprescindibile, di un'armonizzazione del trattamento da riservare alla privativa industriale o intellettuale sui pezzi di ricambio - armonizzazione che, come d'uso, è da attendersi nel senso dell'estensione a tutti i paesi del regime più liberale - all'attribuzione di efficacia in Italia di una sentenza francese che riconosce il diritto di privativa sulle singole parti di ricambio osta l'ordine pubblico, dato che l'attribuzione del diritto di privativa industriale su dette parti a prescindere da una valutazione in astratto e in concreto circa la sussistenza delle condizioni di accesso alla tutela, come avviene in Francia, confligge insanabilmente con i principi affermatasi, sia pure con diversa gradualità, in tutti gli ordinamenti più evoluti, tra i quali - questa volta - è anche il nostro.

GIORGIO FLORIDIA - MARCO LAMANDINI