

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL AMBITO DEL DERECHO COMUNITARIO (*)

Por DAVID T. KEELING (**)

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN.—II. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS. 1. *Exposición del problema: conflicto entre la libre circulación (art. 30 del Tratado) y la protección de la propiedad intelectual (art. 36 del Tratado)*. 2. *La solución ideal: derechos de propiedad industrial comunitarios*. 3. *El contenido de la expresión "propiedad industrial y comercial"*. 4. *La dicotomía entre la existencia y el ejercicio del derecho de propiedad industrial*. 5. *El objeto específico del derecho de propiedad industrial; ejercicio legítimo y abuso del derecho*. 6. *El agotamiento del derecho*. a) significado del principio de agotamiento. b) Centrafarm/Sterling drug; Musik-Vertrieb Membran/GEMA; Merck/Stephar. c) Comercialización sin el consentimiento del titular del derecho. d) Comercialización fuera de la Comunidad. 7. *La jurisprudencia Cassis de Dijon: las exigencias imperativas*. 8. *Las marcas*. a) La importancia de las marcas. b) El problema de las marcas incompatibles. c) La teoría del origen común y su abandono. d) La noción de incompatibilidad: una cuestión de derecho comunitario. e) El uso de marcas distintas por la misma empresa. f) La modificación del empaquetaje. 9. *Las patentes*. 10. *Los derechos de autor*. a) Aplicabilidad del artículo 36 a los derechos de autor. b) Derecho de reproducción y el derecho de representación. c) Problemas relacionados con la libertad de prestar servicios (art. 59 del Tratado). d) Problemas relacionados con la libre circulación de mercancías. II. *Las denominaciones de origen*.—III. LAS NORMAS SOBRE

(*) Las opiniones expresadas en este artículo representan el punto de vista personal del autor.

(**) Letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

LA COMPETENCIA. 1. *Introducción: la relación entre los artículos 85 y 86 y los artículos 30 a 36.* 2. *La prohibición de restricciones colusorias del comercio entre Estados miembros (art. 85 del Tratado).* a) El contenido del artículo 85 y su aplicación. b) Acuerdos de licencia de patente. c) Acuerdos de licencia de marca. d) Las cesiones de derechos de propiedad industrial. (i) La distinción entre licencias y cesiones. (ii) Las cesiones de marcas. (iii) Las cesiones de patentes. (iv) Las cesiones de derechos de autor. 3. *La prohibición del abuso de una posición dominante (art. 86 del Tratado).* a) Introducción. b) La noción de posición dominante en relación a la propiedad industrial. c) La noción de explotación abusiva.

I. INTRODUCCIÓN

El tema de este artículo es la propiedad industrial e intelectual y su relación con el derecho de la Comunidad Económica Europea. El sentido exacto que conviene dar a la expresión «propiedad industrial e intelectual» se intentará aclarar más tarde; basta decir ahora que se trata esencialmente de patentes, marcas, derechos de autor sobre propiedad literaria y artística, diseños protegidos, etc. Como término genérico se empleará, de aquí en adelante, la expresión «propiedad industrial», debiéndose entender que abarca también la propiedad intelectual.

Los problemas relacionados con los derechos de propiedad industrial en el ámbito del Derecho Comunitario han dado lugar a una abundante jurisprudencia —más de 40 sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)— y el objeto principal de este artículo es examinar esa jurisprudencia, procurando identificar los principios fundamentales desarrollados por el TJCE. También ha sido activo en este campo el legislador comunitario, pero no será posible, por falta de espacio, examinar detalladamente los esfuerzos de este último por armonizar y unificar el derecho de la propiedad industrial.

La propiedad industrial ha dado lugar a esta copiosa jurisprudencia y a este esfuerzo de la parte del legislador porque entra en conflicto con dos de las normativas fundamentales del derecho comunitario: a saber, el principio de la libre circulación de las mercancías enunciado por los artículos 30 a 36 del Tratado CEE y las normas sobre la competencia contenidas en los artículos 85 y siguientes. Los derechos de propiedad industrial tienden a entrar en conflicto con estas dos nor-

mativas a causa de dos de sus características esenciales: su territorialidad y su exclusividad.

Se examinará en primer lugar los problemas relacionados con la libre circulación de mercancías y después los problemas relacionados con las normas sobre la competencia.

II. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS MERCANCÍAS

1. *Exposición del problema: conflicto entre la libre circulación (art. 30 del Tratado) y la protección de la propiedad industrial (art. 36 del Tratado)*

El problema es muy sencillo: el objetivo primordial del Tratado es crear un mercado común dentro del cual pueda circular libremente todo producto fabricado en un Estado miembro, y también todo producto fabricado en un país tercero que ha sido importado legalmente en un Estado miembro (art. 9, apdo. 2, y art. 10, apdo. 1, del Tratado). El artículo 30 prohíbe las restricciones cuantitativas sobre las importaciones entre Estados miembros y toda medida que tenga un efecto equivalente. El artículo 34 dicta una norma idéntica en cuanto a las exportaciones entre Estados miembros.

Los derechos de propiedad industrial son derechos *exclusivos* limitados *territorialmente*, es decir, válidos solamente para el territorio del Estado miembro que los otorga. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona posee una patente en el Estado miembro A y en el Estado miembro B el invento en cuestión no es patentable? En el Estado miembro B otra persona fabrica un producto incorporando dicho invento y lo quiere exportar al Estado miembro A donde el titular de la patente se opone a la venta del producto alegando que sería una violación de su patente. ¿Qué pasa si en dos Estados miembros dos marcas incompatibles pertenecen a distintas empresas? Permitir a los titulares de estos derechos de propiedad industrial oponerse a la importación y venta de productos fabricados en otro Estado miembro sería indudablemente una medida equivalente a una restricción cuantitativa del comercio intracomunitario. No permitírselo destruiría el carácter exclusivo del derecho de propiedad industrial.

Conscientes de este problema, los autores del Tratado incluyeron en la lista de intereses que prevalecen sobre el principio de la libre circu-

lación de mercancías los derechos de propiedad industrial. El artículo 36 del Tratado dispone que:

«Las disposiciones de los artículos 30 a 34 ... no serán obstáculos para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de ... protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»

El Tratado reconoce así la existencia de un conflicto entre la libre circulación de mercancías y la protección de los derechos de propiedad industrial. Resuelve este conflicto dando la preferencia a los derechos de propiedad industrial. Pero es una preferencia limitada; el artículo 36 no da al derecho nacional *carte blanche* para crear restricciones al comercio intracomunitario en nombre de la propiedad industrial. La primera frase del artículo 36 sólo permite restricciones que están *justificadas*; la segunda frase excluye restricciones que constituyen un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio.

Estas pocas líneas son todo lo que nos dice el Tratado sobre el conflicto entre libre circulación de mercancías y protección de la propiedad industrial. Que nos diga tan poco no debía de extrañar a nadie. El Tratado CEE es un *traité cadre* que no tiene como objeto establecer un código de normas detalladas destinado a solucionar *a priori* todos los problemas prácticos que puedan surgir. Fija un marco normativo y la tarea de elaborar normas más detalladas la confía al poder legislativo (Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo) y al poder jurisdiccional (TJCE).

Resalta enseguida, si leemos atentamente el capítulo del Tratado dedicado a la eliminación de las restricciones cuantitativas entre Estados miembros, el papel limitado del legislador comunitario. Ese capítulo no le concede ningún poder para ampliar o restringir las derogaciones al principio de la libre circulación de mercancías establecidas por el artículo 36. No permite al legislador especificar, por ejemplo, cuáles son las restricciones del comercio que están justificadas por razones de moralidad pública o para proteger la vida humana o el patrimonio artístico nacional, como tampoco le permite determinar qué restricciones están justificadas para la protección de la propiedad industrial.

Dada esta ausencia de competencia legislativa, es inevitable que el papel desempeñado por el TJCE en este campo haya sido sumamente importante. Es el TJCE el que ha tenido que determinar las circunstancias en las que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial prevalece sobre la libre circulación de mercancías.

2. *La solución ideal: derechos de propiedad industrial comunitarios*

Muchos de los obstáculos a la libre circulación de mercancías se deben a las discrepancias entre las distintas legislaciones nacionales. Piénsese, por ejemplo, en la diversidad de normativas sobre la producción de alimentos o coches. La solución a estos problemas reside en la armonización de las distintas legislaciones nacionales, con arreglo a los artículos 100 y 100A del Tratado. Por ejemplo, una vez que se establezca una normativa idéntica en todos los Estados miembros sobre las sustancias químicas que se puedan utilizar en la fabricación de productos alimenticios, se excluirá en ese campo el recurso al artículo 36 para proteger la salud humana. El producto fabricado en un Estado miembro según la legislación armonizada podrá circular libremente en los demás Estados miembros.

En el campo de la propiedad industrial, sin embargo, la mayoría de los obstáculos al comercio intracomunitario se deben no a la diversidad de la legislación nacional sino a la territorialidad de los derechos de propiedad industrial. Este tipo de obstáculo no se puede eliminar por medio de la armonización de la legislación nacional. Así, los obstáculos que surgen cuando dos marcas incompatibles pertenecen a distintas personas en distintos Estados miembros no desaparecen con la armonización de la legislación sobre marcas, por muy completa que sea. Ese tipo de problema sólo puede eliminarse definitivamente con la creación de una *marca comunitaria* que reemplazará a las marcas nacionales. Ha habido varias iniciativas en este sentido, pero está claro que esta solución, que quizá sea la solución ideal a largo plazo, será muy difícil de lograr y encontrará mucha resistencia. Por lo tanto, el TJCE tendrá que ocuparse, durante muchos años todavía, de los problemas causados por la territorialidad de los derechos de propiedad industrial.

Veamos ahora cómo el TJCE ha venido resolviendo estos problemas durante casi 30 años de jurisprudencia. Tres principios fundamentales han sido elaborados, pero antes de examinarlos, conviene determinar con más precisión el contenido de la expresión «propiedad industrial y comercial» utilizada por el artículo 36.

3. *El contenido de la expresión "propiedad industrial y comercial"*

El artículo 36 salvaguarda los derechos de «propiedad industrial y comercial». Pero ¿qué significa esa expresión exactamente? Se proponen dos respuestas a esa pregunta: o se trata de un concepto de derecho nacional y corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro identificar los derechos que constituyen propiedad industrial y comercial, o se trata de un concepto de derecho comunitario, cuya interpretación es tarea del TJCE.

El TJCE ha optado por una solución intermedia: es el derecho comunitario el que determina qué categorías de derecho exclusivo son salvaguardadas por el artículo 36, a título de propiedad industrial y comercial, pero corresponde al derecho nacional fijar las condiciones y procedimientos en que se otorgan esos derechos exclusivos. El TJCE se ha mostrado poco dispuesto a negar el carácter de propiedad industrial a un derecho exclusivo otorgado por el ordenamiento jurídico nacional, sólo porque se otorgó en condiciones que no permitirían la concesión de un derecho exclusivo en los demás países.

Por ejemplo, en el asunto *Keurkoop/Nancy Kean Gifts* (sentencia de 14 de septiembre de 1982, 144/81, Rec. 1982, pág. 2853) se trataba de un diseño registrado para un bolso de señora, del que era titular Nancy Kean Gifts en los países BENELUX. Los bolsos que vendía eran importados de Taiwán. La sociedad Keurkoop también importaba bolsos de Taiwán —bolsos muy parecidos— y los vendía en los Países Bajos. Demandada por violación del diseño registrado por Nancy Kean Gifts, Keurkoop alegó que el registro del diseño no era válido y por tanto no podía justificar un obstáculo al comercio entre Estados miembros porque, según la ley uniforme BENELUX, no era necesario ser el diseñador mismo, ni el cesionario del diseñador, para poder registrar un diseño, sino bastaba ser la primera persona en solicitar el registro del diseño. Permitía así a cualquier persona copiar el diseño de otra persona, registrarlo y obtener un derecho exclusivo que, aunque podría

ser impugnado por el diseñador mismo, era válido contra las demás personas. Semejante derecho no merecía la protección del artículo 36, según Keurkoop.

El análisis del TJCE se divide en dos partes. Primero, reconoce que el derecho exclusivo que se concede al titular de un diseño registrado es una forma de «propiedad industrial y comercial» que goza en principio de la protección del artículo 36. Segundo, observa que, dada la ausencia de una armonización de la legislación nacional en este campo, corresponde al ordenamiento jurídico nacional fijar las condiciones y los procedimientos para la concesión de un derecho exclusivo sobre un diseño. Por lo tanto, la normativa sobre la libre circulación de mercancías no constituye ningún obstáculo para la adopción de disposiciones como las de la ley BENELUX.

En su jurisprudencia el TJCE ha reconocido que constituyen derechos de propiedad industrial y comercial, en el sentido del artículo 36, las patentes, las marcas, los derechos de autor y derechos conexos y los diseños registrados. Es probable que las denominaciones de origen no son derechos de propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36, aunque esa posibilidad no haya sido descartada por el TJCE.

4. *La dicotomía entre la existencia y el ejercicio del derecho de propiedad industrial*

El artículo 30 expone un principio general: la libre circulación. El artículo 36 enuncia ciertas excepciones a ese principio. Basándose en un método interpretativo bien conocido según el cual las excepciones a la regla general deben ser interpretadas de manera restrictiva, el TJCE ha siempre insistido en el carácter limitado de la protección concedida a los derechos de propiedad industrial por el artículo 36. Lo ha hecho recurriendo a una dicotomía entre la *existencia* del derecho y su *ejercicio*. Esta distinción remonta al año 1966, año en que el TJCE pronunció su primera sentencia en el campo de la propiedad industrial —la sentencia de 13 de julio de 1966 en el asunto *Consten y Grundig/Comisión* (Rec. 1966, pág. 429; Jurisprudencia del TJCE (selección), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pág. 53).

En ese asunto no estaba en juego la relación entre el artículo 30 y el artículo 36 del Tratado sino la aplicación del artículo 85, que prohíbe todo acuerdo entre empresas cuyo objeto o efecto sea restringir la

competencia en el mercado común. Conviene recordar brevemente los hechos:

La sociedad alemana Grundig cedió a la sociedad francesa Consten el derecho exclusivo de vender sus productos en Francia. También le permitió registrar en Francia la marca «GINT» (Grundig International). Cuando otra empresa francesa (UNEF), habiendo obtenido productos Grundig con la marca «GINT» en Alemania, los puso en venta en Francia, Consten la demandó ante un tribunal francés por violación de la marca «GINT», que en Francia le pertenecía a ella. Fue un caso clásico de lo que se suele llamar "*importaciones paralelas*". UNEF, el importador paralelo, protestó ante la Comisión, que adoptó una decisión declarando contrario al artículo 85 el acuerdo entre Grundig y Consten sobre el registro y uso de la marca «GINT». La Comisión exigió que Grundig y Consten se abstuviesen de toda acción destinada a impedir que otras personas adquiriesen productos Grundig con vistas a su reventa en Francia.

Consten y Grundig solicitaron del TJCE la anulación de esa decisión. Uno de los argumentos de Consten y Grundig se basó en los artículos 36 y 222 del Tratado que, según las partes demandantes, garantizaban los derechos de propiedad industrial.

Recordemos aquí lo que dispone el artículo 222:

«El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.»

Según las partes demandantes, la marca «GINT» registrada en Francia era un derecho de propiedad industrial otorgado con arreglo al sistema de propiedad en vigor en Francia y por lo tanto no podía ser perjudicado por el artículo 85 o cualquier otra disposición del Tratado. El TJCE no tuvo dificultad en rechazar ese argumento. Le bastaron cuatro líneas para resaltar que la decisión de la Comisión, que prohibía a las partes utilizar sus derechos de marca para obstaculizar las importaciones paralelas, no afectaba a la atribución de esos derechos, sino que limitaba su ejercicio en la medida necesaria para dar eficacia a la prohibición decretada por el artículo 85.

Así nació la dicotomía entre la existencia del derecho de propiedad industrial y su ejercicio. La existencia del derecho está garantizada por el Tratado, ya sea por el artículo 36 o el artículo 222. Su ejercicio puede ser limitado por otras disposiciones del Tratado.

Como hemos visto, ese criterio nació en el contexto de un asunto que enfocaba las normas sobre la competencia del Tratado. Su aplicabilidad en el contexto de las normas sobre la libre circulación de las mercancías fue confirmada en la sentencia de 8 de junio de 1971 en el asunto *Deutsche Grammophon/Metro* (78/70, Rec. 1971, pág. 487; Jurisprudencia del TJCE (selección), pág. 171).

En el asunto *Deutsche Grammophon* se trata otra vez de importaciones paralelas:

Deutsche Grammophon fabricaba discos con grabaciones de obras musicales y los comercializaba en Alemania a precios controlados. *Metro* poseía varios comercios en Alemania en los que vendía, entre otras cosas, discos. Después de que hubiera vendido discos de *Deutsche Grammophon* sin respetar los precios fijados por el fabricante, éste se negó a suministrarle más discos. *Metro* adquirió discos que *Deutsche Grammophon* había exportado a Francia y los puso en venta en Alemania, otra vez sin respetar los precios fijados por *Deutsche Grammophon*. Esta obtuvo de un tribunal alemán una orden prohibiendo a *Metro* vender discos de *Deutsche Grammophon*. El tribunal alemán se basó en la ley alemana sobre los derechos de autor y derechos conexos, que otorgaba al fabricante de una grabación el derecho exclusivo de comercialización. Según esa ley, el fabricante no podía impedir la venta y reventa de productos que ya habían sido puestos en el mercado en Alemania por él o con su consentimiento, pero sí podía oponerse a la venta de productos que había vendido en otro país. El asunto llegó al *Hanseatisches Oberlandesgericht* que sometió al TJCE dos preguntas prejudiciales sobre la interpretación de las normas sobre la competencia del Tratado. El TJCE no se limitó a contestar a esas preguntas sino examinó de oficio la situación a la luz de los artículos 30 y siguientes. Observó que se podía deducir del artículo 36 que, si el Tratado no afectaba la existencia de los derechos de propiedad industrial otorgados por la legislación de un Estado miembro, el ejercicio de esos derechos podía estar sujeto a las prohibiciones decretadas por el Tratado.

Desde aquella sentencia el criterio basado en la dicotomía entre existencia y ejercicio del derecho ha sido confirmado, casi ritualmente, en la mayoría de las sentencias que el TJCE ha pronunciado en este campo.

5. *El objeto específico del derecho de propiedad industrial; ejercicio legítimo y abuso del derecho*

La dicotomía entre existencia y ejercicio del derecho es útil porque nos recuerda que, aunque el Tratado puede limitar el uso que se hace de la propiedad industrial, como de cualquier otro tipo de propiedad privada, nunca puede llegar a afectarla de tal manera que quede destruida su esencia. Sin embargo, hay que reconocer que es un criterio vago que no sirve, en sí mismo, para resolver problemas concretos porque no identifica las circunstancias en que el ejercicio del derecho de propiedad industrial debe permitirse, si no se suplementa con otros criterios más específicos. Es por eso que el TJCE ha desarrollado el criterio del *objeto específico* del derecho de propiedad industrial.

Fue en la misma sentencia *Deutsche Grammophon* que el TJCE habló por vez primera de ese criterio suplementario. Afirmó que el Tratado sólo admite derogaciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que están justificadas para proteger los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial. Lo que no deja de extrañarnos, leyendo esa sentencia hoy, es que el TJCE no dio absolutamente ninguna definición del objeto específico del derecho de autor cuyo ejercicio estaba en juego. Mencionó la noción de objeto específico y en seguida decidió que el titular del derecho de autor o de un derecho conexo no podía invocar ese derecho para oponerse a la venta, en un Estado miembro, de productos vendidos por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, porque legitimaría el aislamiento de los mercados nacionales. El criterio basado en el objeto específico del derecho fue completamente superfluo al razonamiento del Tribunal.

Desde la sentencia *Deutsche Grammophon* la noción de objeto específico ha sido continuamente desarrollada y se ha convertido en el criterio clave. La mayoría de las sentencias en este campo no sólo han mencionado ese concepto sino también han definido el objeto específico del derecho de propiedad industrial cuyo ejercicio entraba en conflicto con las prohibiciones del Tratado.

Así, en la sentencia de 31 de octubre de 1974 en el asunto *Centrafarm/Sterling Drug* (15/74, Rec. 1974, pág. 1147) el TJCE consideró que el objeto específico de una patente es asegurar al titular de la patente, para recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo de utilizar un invento con miras a la fabricación y a la primera puesta en circulación de productos industriales, sea directamente, sea

por la concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a las infracciones. Basándose en esa definición del objeto específico de la patente, el TJCE llegó a la conclusión de que el titular de una patente no puede invocarla para oponerse a la venta de productos que han sido puestos en el mercado en otro Estado miembro por él o con su consentimiento.

Desde aquella sentencia el TJCE ha pronunciado una serie de sentencias en las que ha definido el objeto específico de los derechos de propiedad industrial más importantes. La función de ese criterio es identificar las circunstancias en las que el ejercicio del derecho está permitido. Su ventaja es que permite matizar la jurisprudencia según el tipo de propiedad industrial en cuestión. Algunos autores han criticado el concepto de objeto específico, alegando que constituye lo que se llama en inglés un *definitional stop*, quiere decir que da una definición de algún criterio clave que determina *a priori* la conclusión a que se pretende llegar, excluyendo toda discusión ulterior (1).

Tal vez sea por eso que en algunas ocasiones el TJCE ha dejado de lado el concepto de objeto específico para fundarse en otro criterio —el del ejercicio legítimo del derecho, que contrasta con el abuso del derecho. Así en el asunto *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*, el TJCE afirmó que el artículo 36 protege el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad industrial pero no puede invocarse a favor de un ejercicio abusivo de esos derechos destinados a dividir artificialmente el Mercado común (apdo. 24). En aquel asunto se trataba de un diseño exclusivo para un bolso de señoras. Fue la primera vez que el ejercicio de semejante derecho estuvo en juego ante el TJCE y hubiera sido lógico que el Tribunal definiese su objeto específico, como lo había hecho para las patentes y las marcas.

En este respecto, la sentencia se diferencia claramente de las conclusiones del Abogado General Reischl, que había definido el objeto específico del derecho de diseño como el derecho exclusivo otorgado al titular de poner en el mercado por primera vez un producto incorporando el diseño depositado.

Otra sentencia en la que el TJCE ha optado por este método alternativo de resolver el conflicto entre libre circulación y protección de

(1) Véase por ejemplo, VALENTINE KORAH, *National patents and the free movement of goods within the Common Market*, *Modern Law Review*, vol. 38, 1975, núm. 3, pág. 333; W. R. CORNISH, *The definitional stop aids the flow of patented goods*, *Journal of Business Law*, 1975, pág. 50.

la propiedad industrial es la de 21 de enero de 1989, en el asunto *EMI Electrola/Patricia Im- und Export* (341/87, Rec. 1989, pág. 79). En ese asunto el titular de los derechos de autor en Alemania sobre una grabación musical (nada menos que un disco de Cliff Richard) quiso impedir la importación de discos desde Dinamarca, donde la obra había pasado a ser del dominio público al caducar los derechos de autor, siendo el período de protección más corto en Dinamarca que en Alemania. El TJCE declaró, utilizando el lenguaje de la sentencia *Nancy Kean Gifts*, que:

«Los artículos 30 y 36 tienen por objeto conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías con el respeto debido al ejercicio legítimo de los derechos exclusivos en materia de propiedad literaria y artística. Esta conciliación implica, en particular, que se niegue la protección a cualquier ejercicio abusivo de estos derechos que pudiera mantener o establecer compartimentaciones artificiales en el interior del Mercado común.»

Parece, sin embargo, que este método alternativo de resolver conflictos entre libre circulación y protección de la propiedad industrial, basado en el contraste entre ejercicio legítimo y abuso del derecho, ha sido abandonado por el TJCE, quizás definitivamente, en la sentencia de 17 de octubre de 1990 en el famoso asunto *HAG II (CNL Sucal/HAG AG, C-10/89, Rec. 1990, pág. I-3711)* donde el TJCE vuelve a su método tradicional subrayando la dicotomía entre existencia y ejercicio, definiendo el objeto específico del derecho en cuestión y determinando, en base a esa definición, si el ejercicio del derecho está justificado.

Y, de hecho, cuando el TJCE omite toda definición del objeto específico del derecho de propiedad industrial, las consecuencias pueden ser nefastas. Por ejemplo, la sentencia *Keurkoop/Nancy Kean Gifts* es discutible. Significa que cualquier persona puede ir a un país tercero, copiar un producto, registrar el diseño en los países BENELUX y obtener así el derecho exclusivo de fabricar o importar el producto en esos países. Ninguna otra persona, a menos que sea el diseñador mismo, podría fabricar o importar un producto del mismo diseño en esos países. Se pregunta uno si eso está «justificado» en el sentido de la primera frase del artículo 36. Se pregunta uno también si eso no constituye una restricción encubierta del comercio en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

El TJCE pudo haber evitado ese resultado mediante una definición del objeto específico del derecho de diseño. Adaptando su definición del objeto específico de una patente, pudo haber dicho, por ejemplo, que el objeto específico del derecho exclusivo sobre un diseño registrado es: «La garantía que el titular del diseño, para recompensar el esfuerzo creador del diseñador, tiene el derecho exclusivo de utilizar el diseño para fabricar productos industriales y ponerlos en circulación por primera vez, ya sea directamente o por medio de licencias concedidas a terceros, así como el derecho de oponerse a las infracciones.» Pero el derecho exclusivo otorgado a Nancy Kean Gifts no recompensaba el esfuerzo creador de su titular, sino premiaba la rapidez con que había llegado al registro BENELUX para registrar un diseño copiado en un país tercero. Es difícil ver en que se justifica el otorgamiento de un derecho exclusivo en esas circunstancias (2).

6. *El agotamiento del derecho*

a) *Significado del principio de agotamiento*

De todos los principios elaborados por el TJCE en el campo de la propiedad industrial el más importante, en cuanto a sus consecuencias prácticas, es el del agotamiento del derecho. Según ese principio el titular de un derecho de propiedad industrial no puede invocar su derecho para oponerse a la importación y venta de productos que han sido puestos en el mercado en un Estado miembro por él mismo o con su consentimiento.

El principio de agotamiento existe en el derecho nacional de muchos países. Por ejemplo, cuando el titular de una patente española vende en Madrid productos fabricados según el proceso patentado, no puede invocar su patente para impedir la reventa de esos productos en Barcelona. Se aplica un principio de agotamiento nacional.

El TJCE ha optado por un principio de agotamiento *a nivel comunitario*: la puesta en el mercado en cualquier parte de la Comunidad agota el derecho en toda la Comunidad. Conviene subrayar que el hecho de poner mercancías en el mercado en un país tercero no impide al titular de un derecho de propiedad industrial ejercer su derecho para oponerse a la importación de esas mercancías en un Estado miembro:

(2) Véase también la sección II.9, *infra*.

sentencia de 9 de febrero de 1982 (*Polydor/Harlequin*, 270/80, Rec. 1982, pág. 329).

El principio del agotamiento a nivel comunitario estaba implícito en la sentencia de 13 de julio de 1966 en el asunto *Consten y Grundig/Comisión*, que ya se ha citado. En ese asunto el TJCE reconoció que Consten no podía utilizar sus derechos de marca para impedir la importación de Alemania a Francia de productos Grundig. Es cierto que Consten no había comercializado los productos Grundig en Alemania ella misma, pero esa comercialización había tenido lugar *con su consentimiento*, debido a los vínculos entre las dos sociedades. Recordemos que Consten era el distribuidor exclusivo de los productos Grundig en Francia.

Si el TJCE reconoció implícitamente el principio de agotamiento en 1966, fue cinco años más tarde cuando lo formuló claramente. Lo hizo en la sentencia, ya mencionada, *Deutsche Grammophon*.

Ahí afirmó que el fabricante de discos no podía utilizar el derecho de difusión que le otorgaba la legislación alemana sobre los derechos de autor para impedir la venta en Alemania de productos que habían sido puestos en el mercado *por él o con su consentimiento* en otro Estado miembro.

Desde la sentencia *Deutsche Grammophon* el TJCE ha confirmado repetidamente el principio de agotamiento. La importancia que el TJCE da a ese principio es fácil de explicar. Si se permitiese al titular de una patente, una marca, a cualquier otro tipo de propiedad industrial, oponerse a la importación de productos comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, se le regalaría un instrumento perfecto para destrozar la unidad del Mercado común, dividiéndolo en mercados paralelos según las fronteras nacionales. Le permitiría mantener precios distintos en cada Estado miembro, limitar la competencia entre distribuidores y privar a los consumidores de gran parte de los beneficios del mercado común. Las consecuencias serían particularmente graves si se tolerase el uso de las *marcas* en ese sentido, debido al porcentaje altísimo de mercancías que se venden en una economía desarrollada bajo una marca protegida, cuyo período de validez, además, es ilimitado. Está claro que el utilizar la propiedad industrial de esa manera no estaría «justificado», en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado, y daría lugar a una restricción encubierta del comercio en el sentido de la segunda frase de dicho artículo.

b) *Centrafarm/Sterling Drug; Musik-Vertrieb Membran/GEMA; Merck/Stephar*

Pero ¿qué pasa si la legislación del Estado miembro donde se comercializa un producto impide de alguna manera que el fabricante obtenga los beneficios que le corresponderían normalmente?

Supongamos, por ejemplo, que una misma persona tiene patentes para un producto farmacéutico en dos Estados miembros; en uno de los países la ley impone precios máximos para la venta de dichos productos, restricción que no existe en el otro país, donde el fabricante podrá obtener un precio más alto. Si se vende un mismo producto en dos países con una diferencia de precios apreciable y si hay libre circulación de mercancías entre los dos países, es casi inevitable que importaciones paralelas se lleven a cabo, lo que significa que un importador independiente comprará los productos en el país donde el precio sea más bajo para venderlos en el otro país. El fabricante tendrá que reducir sus precios de venta en el segundo país, porque nadie compra por 100 pesetas lo que puede adquirir por 80 pesetas. A largo plazo la legislación que impone precios máximos en un Estado miembro afectará el precio máximo que se pueda obtener en otro Estado miembro donde el precio sea teóricamente libre. En estas circunstancias ¿sería justo someter al fabricante a las consecuencias de la libre circulación de mercancías y privarle de la posibilidad de invocar su patente en el segundo Estado miembro para impedir las importaciones paralelas del Estado miembro cuya legislación sobre precios máximos impide que explote su patente al máximo? Esa fue la pregunta sometida al TJCE en el asunto *Centrafarm/Sterling Drug* (sentencia de 31 de octubre de 1974, Rec. 1974, pág. 1147).

Para el TJCE el problema no dio lugar a ninguna duda: la existencia de una legislación que imponía precios máximos en un Estado miembro no justificaba una derogación al principio de libre circulación en nombre de la protección de la propiedad industrial. El TJCE observó que corresponde a las instituciones comunitarias eliminar factores que puedan distorsionar la competencia entre Estados miembros, armonizando, por ejemplo, las medidas nacionales sobre precios controlados.

La decisión del TJCE fue sin duda correcta pero su motivación no parece satisfactoria. Si es cierto que corresponde a las instituciones comunitarias armonizar la legislación nacional sobre los precios, se pre-

gunta uno por qué las empresas tienen que soportar las consecuencias si las instituciones no realizan esa tarea. Y si es cierto que forma parte del objeto específico de la patente, según el propio TJCE, el remunerar el esfuerzo creador del inventor, se pregunta uno cómo éste puede obtener la remuneración que le corresponde cuando está controlado el precio de venta de sus productos.

La respuesta a estas preguntas la encontramos siete años más tarde en las sentencias de 20 de enero de 1981 (*Musik-Vertrieb Membran/GEMA*, 55 y 57/80, Rec. 1981, pág. 147; Jurisprudencia del TJCE (selección), pág. 539) y de 14 de julio de 1981 (*Merck/Stephar*, 187/80, Rec. 1981, pág. 2063; Jurisprudencia del TJCE (selección), pág. 567).

En el asunto *Musik-Vertrieb Membran/GEMA* se trata de los derechos de autor sobre obras musicales. GEMA es una sociedad alemana que gestiona los derechos de autor sobre obras musicales en Alemania, donde el titular de los derechos de autor suele recibir el 8 por 100 del precio de venta de discos. Era imposible, en aquel entonces, obtener regalías tan altas en Inglaterra porque según la legislación británica una vez que se había grabado una obra musical para la venta al público, cualquier persona estaba autorizada a fabricar grabaciones de esa obra a condición de que informase al titular de los derechos de autor y le pagase el 6,25 por 100 del precio de venta normal. Naturalmente nadie estaba dispuesto a pagar regalías de 8 por 100 por el privilegio de hacer lo que se podía hacer legalmente pagando el 6,25 por 100 del precio de venta normal. Consecuencia: los contratos autorizando la grabación y venta de una obra musical estipulaban una regalía de un 6,25 por 100.

Cuando Musik-Vertrieb Membran y otra empresa importaron en Alemania discos comercializados en Inglaterra *con el consentimiento del titular de los derechos de autor*, GEMA pidió que le pagasen la diferencia entre el 6,25 por 100 y el 8 por 100. Los importadores se negaron a pagar esa diferencia, invocando el principio de la libre circulación de mercancías.

El pleito que se inició llegó al Bundesgerichtshof que sometió al TJCE una pregunta prejudicial. Quería saber, esencialmente, si GEMA podía invocar los derechos de autor para pedir la diferencia entre el 6,25 y el 8 por 100. La respuesta fue negativa. Para el TJCE prevalecía en estas circunstancias, igual que en el asunto *Centrafarm/Sterling Drug*, el principio de la libre circulación. El derecho de autor se agotó cuando su titular puso los productos en cuestión en el mercado en In-

glaterra; ni él ni la sociedad que gestionaba los derechos de autor en su nombre podían impedir la importación en Alemania de esos productos. El hecho de que una particularidad de la legislación británica le privaba de la posibilidad de sacar de su derecho exclusivo todo el provecho que se sacaría normalmente de un derecho exclusivo no cambiaba nada.

La línea adoptada por el TJCE en la sentencia *Musik-Vertrieb Membran/GEMA* fue igual a la que había seguido en la sentencia *Centrafarm/Sterling Drug*, pero esta vez la motivación fue más completa, ya que el TJCE no se limitó a observar que la existencia de una discrepancia entre las legislaciones nacionales capaz de distorsionar la competencia no justificaba una derogación al principio de libre circulación, como había hecho en la sentencia anterior. Esta vez explicó por qué tenía que ser así: el autor, igual que el titular de una patente, es libre de escoger donde pondrá en circulación sus obras, decidiendo según sus propios intereses y a la luz de todas las circunstancias, que incluyen no sólo el nivel de remuneración sino también el principio de libre circulación. El elemento decisivo es el *consentimiento* del titular del derecho.

Conviene señalar que si el titular del derecho de autor no hubiera dado su consentimiento a la explotación de su obra en Inglaterra y si alguien hubiera fabricado discos sin su consentimiento, pagándole el 6,25 por 100 previsto por la ley británica, no se hubiera aplicado el principio de agotamiento. En esa situación no habría consentimiento de la parte del titular de los derechos de autor, y éste podría oponerse a la importación de la mercancía en otro Estado miembro. Eso se puede deducir de la sentencia *Pharmon/Hoechst*, que examinaremos más tarde.

El asunto *Merck/Stephar* demuestra de manera más clara todavía que el único elemento decisivo para la aplicación de la teoría del agotamiento del derecho es el *consentimiento* del titular del derecho.

Merck era titular de dos patentes holandesas que protegían un producto farmacéutico. Comercializaba el producto también en Italia, donde no era posible en aquel entonces patentar un producto farmacéutico. Al no gozar de la posición monopolística que le habría otorgado una patente, tenía que conformarse a un precio más bajo en Italia que el que obtenía en Holanda. Aprovechando esa diferencia de precio, Stephar importaba el producto desde Italia a Holanda. Merck se opuso a esas importaciones paralelas, invocando sus patentes holandesas. De-

mandó a *Stephar* ante un tribunal holandés, que preguntó al TJCE si el titular de una patente podía oponerse a importaciones paralelas en esas circunstancias.

Apoyado por Francia y el Reino Unido, que sometieron observaciones al TJCE, Merck alegaba que la teoría del agotamiento no le era aplicable porque, al comercializar el producto en Italia sin el derecho exclusivo que le daría una patente, no había podido obtener la recompensa de su esfuerzo creador; por lo tanto, el objeto específico de la patente —que es precisamente el recompensar al inventor por ese esfuerzo creador— no estaría protegido si los productos que había vendido en Italia podían ser importados libremente en Holanda.

Ese argumento no convenció al TJCE, que, igual que en la sentencia *Musik-Vertrieb Membran/GEMA*, observó que corresponde al titular de una patente decidir, a la luz de todas las circunstancias, dónde conviene comercializar su producto. Si decide hacerlo en un Estado miembro donde no existe la posibilidad de una patente, tiene que conformarse a las consecuencias de esa decisión, una de las cuales será la libre circulación de las mercancías.

Hay que reconocer que la sentencia *Merck/Stephar* puede tener consecuencias poco deseables: puede inducir a la empresa que posee una patente en un Estado miembro a retirar su producto del mercado en otro Estado miembro donde es imposible obtener una patente. Sin embargo, eso no es nada excepcional: siempre es posible que la empresa que teme las consecuencias del principio de la libre circulación de mercancías se abstenga de abastecer a un mercado donde, por una razón u otra, se vería obligada a conformarse a un precio mucho más bajo que en otro Estado miembro. Esa consideración nunca debería de inducir al TJCE a permitir el fraccionamiento del Mercado común.

Y nadie podrá decir que el TJCE no haya sido coherente. En las tres sentencias que se acaban de analizar —*Centrafarm/Sterling Drug*, *Musik-Vertrieb Membran/GEMA* y *Merck/Stephar*— el TJCE ha mantenido una posición muy clara, según la cual el titular de un derecho de propiedad industrial que comercializa sus productos en un Estado miembro no puede impedir la importación de esos mismos productos en otro Estado miembro y de nada le sirve sostener que alguna particularidad de la ley del Estado miembro donde comercializa sus productos le ha impedido obtener todas las ventajas que le proporcionaría normalmente su derecho de propiedad industrial.

Se deduce de las tres sentencias arriba mencionadas que el único elemento verdaderamente importante para la aplicación de la teoría del agotamiento es el *consentimiento* del titular del derecho. El titular de una patente, una marca o unos derechos de autor agota su derecho en todo el Mercado común cuando consiente libremente a que se comercialicen sus productos en cualquier parte de ese mercado.

c) *Comercialización sin el consentimiento del titular del derecho*

Otra sentencia que demuestra *a contrario* la importancia del consentimiento libremente dado del titular del derecho es la de 9 de julio de 1985 en el asunto *Pharmon/Hoechst* (19/84, Rec. 1985, pág. 226). Hoechst había patentado en los Países Bajos y en el Reino Unido un proceso para la fabricación de un medicamento. Una compañía británica (DDSA), que no tenía ningún vínculo con Hoechst, obtuvo una licencia obligatoria permitiéndole explotar la patente de Hoechst en el Reino Unido. Naturalmente Hoechst no dio su consentimiento, pero el beneficiario de la licencia estaba obligado a pagarle regalías por el uso del proceso patentado. Pharmon, una compañía holandesa, importaba en los Países Bajos medicamentos fabricados por DDSA utilizando el proceso patentado. Eso infringía la patente holandesa de Hoechst, que demandó a Pharmon ante el tribunal competente holandés. El pleito llegó al Hoge Raad, que interrogó al TJCE sobre la compatibilidad con el derecho comunitario de ese ejercicio de la patente.

Es interesante señalar que nada menos que seis Estados miembros sometieron observaciones al TJCE. Todos concordaban en opinar, al igual que la Comisión, que el titular de una patente tenía el derecho de oponerse a la importación de productos fabricados por el beneficiario de una licencia obligatoria. Ese mismo punto de vista fue aceptado por el TJCE, que basó su decisión en el hecho de que Hoechst no había autorizado libremente el uso de su patente por el beneficiario de la licencia obligatoria. Al no haber dado su consentimiento, no había agotado su derecho y podía, por tanto, continuar a invocar su patente holandesa. No cambiaba nada el hecho de que el beneficiario de la licencia obligatoria estaba obligado a pagar regalías al titular de la patente y que este último las había aceptado. Lo único que importaba era el hecho de que el titular de la patente no había dado su consentimiento para el uso de su patente.

d) *Comercialización fuera de la Comunidad*

Se ha observado ya que no hay agotamiento de un derecho de propiedad industrial cuando su titular comercializa productos fuera de la Comunidad Europea. Por ejemplo, el titular de una patente puede invocar su derecho de propiedad industrial para oponerse a la importación de productos que él mismo ha vendido en Estados Unidos. Tampoco hay agotamiento cuando se comercializan productos en un país con el que la Comunidad ha concluido un acuerdo de libre comercio que contiene disposiciones idénticas a los artículos 30 a 36 del Tratado CEE. Lo demuestra el asunto *Polydor/Harlequin* ya citado. En ese asunto el titular de los derechos de autor sobre grabaciones musicales concedió a dos compañías portuguesas licencias permitiéndoles fabricar y comercializar discos y cassettes en Portugal. Concedió a Polydor, que era su filial, una licencia permitiéndole hacer lo mismo en el Reino Unido. Harlequin y otra compañía importaban discos comercializados en Portugal por los licenciarios portugueses y los vendían en Inglaterra. Cuando Polydor les demandó por violación de sus derechos de autor, invocaron dos artículos del Acuerdo entre la CEE y Portugal de 22 de julio de 1972 que eran casi idénticos a los artículos 30 y 36 del Tratado CEE. El TJCE se negó a dar a las disposiciones del Acuerdo con Portugal la misma interpretación que había dado al Tratado. Basándose en una interpretación teleológica, subrayó que el Tratado CEE tenía por objeto unificar los mercados nacionales en un mercado único con las características de un mercado interno. El Acuerdo con Portugal no perseguía el mismo objetivo y por lo tanto no era necesario aplicar el principio de agotamiento a la comercialización de productos en Portugal. Tal vez lo que le preocupaba al TJCE era la falta de reciprocidad que habría si se extendiese el principio de agotamiento de la manera propuesta por Harlequin. La abogada general Rozés había observado que los tribunales suizos y austríacos habían permitido a los titulares de derechos de propiedad industrial en sus países invocar sus derechos para impedir importaciones paralelas desde la Comunidad, a pesar de la existencia de acuerdos de libre comercio con la Comunidad. El TJCE observó que los instrumentos que tenía la Comunidad para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario no tenían equivalente en el contexto de las relaciones entre la Comunidad y Portugal.

7. *La jurisprudencia Cassis de Dijon; las exigencias imperativas*

Las excepciones al principio de la libre circulación de mercancías mencionadas en el artículo 36 no son las únicas reconocidas por el derecho comunitario. En la famosa sentencia *Cassis de Dijon* (sentencia de 20 de febrero de 1979, *REWE/Bundesmonopol für Branntwein*, 120/78, Rec. 1979, pág. 649; Jurisprudencia del TJCE (selección), pág. 443) el TJCE declaró que los obstáculos a la libre circulación de mercancías causadas por disparidades entre las normativas de los Estados miembros tienen que aceptarse en la medida en que la normativa en cuestión no discrimina entre productos nacionales y productos importados y está justificada por exigencias imperativas relativas especialmente a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

Las implicaciones de esta jurisprudencia, para nuestro tema, son importantes, porque permite la salvaguardia de intereses que, aunque presenten cierta analogía con la propiedad industrial, no gozan de la protección del artículo 36. Piénsese especialmente en las denominaciones de origen y en la legislación que permite a los comerciantes oponerse a la imitación de sus mercancías, aun cuando no pueden invocar ni patente, ni derechos de autor, ni diseño registrado.

Por ejemplo, en derecho holandés si alguien fabrica un producto que «imita servilmente» el producto de otra empresa, causando así confusión entre los consumidores sobre el origen de los productos, y si no hay ninguna necesidad técnica para fabricar un producto idéntico, el fabricante del producto imitado puede interponer una acción por competencia desleal contra el imitador.

Ocurrió así en el asunto *Industrie Diensten Groep/Beele* (sentencia de 2 de marzo de 1982, 6/81, Rec. 1982, pág. 707).

Beele comercializaba en Holanda un sistema especial para la conducción de cables en nuevas construcciones. El sistema fue patentado en varios países, pero las patentes ya habían caducado. Industrie Diensten Groep importaba de Alemania un sistema que, al parecer, era una «imitación servil» del sistema de Beele. Este demandó a Industrie Diensten Groep ante un tribunal holandés, que preguntó al TJCE si era compatible con las normas sobre la libre circulación de mercancías el permitir a Beele oponerse a la importación del sistema alemán.

El TJCE aplicó su jurisprudencia *Cassis de Dijon*. Observó que una normativa nacional que prohíbe la imitación del producto de otra em-

presa puede justificarse en nombre de la defensa de los consumidores y de la lealtad de las transacciones comerciales. Aunque no consideraba que la normativa holandesa otorgase un derecho de propiedad industrial en el sentido del artículo 36, el TJCE mencionó el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que prohíbe todo acto capaz de causar confusión con los productos de un competidor. Observó también que una norma parecida existe en el derecho de la mayoría de los Estados miembros. Dada esta última circunstancia, hubiera sido difícil quizás que el TJCE llegase a otra conclusión. Sin embargo, no se puede negar que la sentencia podría tener efectos anticompetitivos y restrictivos a la libre circulación de mercancías. Permite al fabricante de un producto que no es patentable o que era protegido por una patente caducada excluir la competencia con el producto de otra empresa por la sola razón de que los dos productos son muy parecidos.

El TJCE parece haber sido consciente de los peligros inherentes en esta jurisprudencia. Intentó limitarlos subrayando la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad y haciendo hincapié en el hecho de que, según el tribunal holandés, la imitación no correspondía a ninguna necesidad técnica o comercial; hubiera sido posible fabricar un producto visiblemente diferente pero capaz de satisfacer a las mismas necesidades.

La solución adoptada por el TJCE sólo es aceptable si el riesgo de confusión se aprecia razonablemente; desgraciadamente la jurisprudencia de ciertos tribunales en materia de derecho de marcas hace sospechar que se reconocerá demasiado fácilmente el riesgo de confusión (véase la sección 8(d), *infra*).

Es interesante comparar la sentencia *Industrie Diensten Groep/Beele* con la sentencia *Prantl* (sentencia de 13 de marzo de 1984, asunto 16/83, Rec., pág. 1299). En el asunto *Prantl* un negociante en vinos, el señor Prantl, fue inculcado por haber importado en Alemania vino italiano en un tipo de botella (botella «Bocksbeutel») que, según la legislación alemana, sólo podía ser utilizada por los productores de algunas zonas determinadas de Alemania. El uso de la botella «Bocksbeutel» era tradicional en esas regiones. No menos tradicional era el uso, en la provincia italiana de Bolzano, de la botella en que el señor Prantl importaba vino italiano, que se parecía mucho a la botella «Bocksbeutel». En su defensa invocó el derecho comunitario y el tribunal alemán planteó una cuestión prejudicial ante el TJCE.

Como en el asunto *Industrie Diensten Groep*, el TJCE evocó su jurisprudencia sobre la necesidad de admitir obstáculos a la libre circulación de mercancías que se debían a diferencias en las normativas nacionales y estaban justificadas por exigencias imperativas relacionadas con la defensa de los consumidores y la lealtad de las transacciones comerciales. Reconoció que estaba justificada, en principio, una legislación cuyo objeto era impedir que los consumidores cayesen en confusión sobre el origen de los vinos que compraban. Pero observó que la defensa de los consumidores y la lealtad de las transacciones comerciales tenían que asegurarse respetando las prácticas tradicionales de otros Estados miembros. Llegó así a la conclusión de que una legislación como la alemana no podía utilizarse para impedir la importación de vino producido en otro Estado miembro y comercializado en botellas cuyo uso era tradicional en ese Estado miembro.

Es interesante señalar que el gobierno alemán, en las observaciones que presentó, alegaba que el derecho exclusivo de usar la botella «Bocksbeutel» debía de considerarse como un derecho de propiedad industrial protegido por el artículo 36, puesto que funcionaba como una denominación indirecta de origen y la botella había sido registrada como una «marca colectiva» por los productores alemanes.

El TJCE no se pronunció sobre la posibilidad de extender la protección del artículo 36 a ese tipo de propiedad industrial colectiva. Aunque se tratase de un derecho de propiedad industrial, no se podría invocar, según el TJCE, para impedir la importación de vino embotellado de acuerdo con una práctica leal y tradicional seguida en otro Estado miembro.

Aunque en esta parte de la sentencia la motivación del TJCE es laconica y no convence totalmente, la conclusión a que llega parece correcta. Pero debería basarse en la ausencia de riesgo de confusión verdadero, como resulta además de las conclusiones del abogado general Slynn.

8. *Las marcas*

Los principios básicos que hemos examinado hasta ahora se aplican a todo tipo de propiedad industrial. Conviene ahora enfocar nuestra atención en los problemas particulares que surgen con respecto a cada tipo de propiedad industrial. Empezaremos por las marcas.

a) *La importancia de las marcas*

En su jurisprudencia antigua el TJCE mostró cierto desprecio hacia las marcas. Fue el abogado general Dutheillet de Lamothe quien inició esa actitud negativa, frente a las marcas, en sus conclusiones en el asunto *Sirena/Eda* (40/70, Rec. 1971, pág. 69), donde dice:

«Desde el punto de vista económico y humano, los intereses protegidos por la legislación sobre patentes merecen más respeto que los intereses protegidos por la legislación sobre marcas... La deuda de la sociedad hacia el inventor del nombre “Prep Good Morning” no es de la misma naturaleza que la deuda de la humanidad hacia la persona que descubrió la penicilina.»

El TJCE aceptó ese concepto del valor relativo de las marcas y las patentes, afirmando en su sentencia en el mismo asunto:

«Un derecho de marca se puede distinguir de otros derechos de propiedad industrial y comercial, porque los intereses protegidos por estos últimos suelen ser más importantes, y merecen un nivel de protección más alto que los intereses protegidos por una marca ordinaria.»

El TJCE tardó 19 años en reconocer que ese concepto negativo de las marcas estaba fundamentalmente erróneo. Fue el abogado general Jacobs quien persuadió al TJCE de la necesidad de reconsiderar su apreciación de las marcas en sus conclusiones en el asunto *CNL Succal/HAG AG* (asunto «HAG II», C-10/89, Rec. 1990, pág. I-3711):

«Igual que las patentes, las marcas encuentran su justificación en la coincidencia armoniosa entre intereses públicos y privados. Mientras que las patentes recompensan la creatividad del inventor y estimulan el progreso científico, las marcas recompensan al fabricante que constantemente produce mercancías de alta calidad, y de esta manera contribuyen al progreso económico. Sin la protección de las marcas, el fabricante estaría poco motivado a desarrollar nuevos productos o a mantener la calidad de los existentes.»

En el curso de los 19 años que separan la sentencia *Sirena* y la sentencia *HAG II* el TJCE había implícitamente reconocido la importancia de las marcas en varias ocasiones. Lo hizo en la sentencia de 23 de mayo de 1978 en el asunto *Hoffmann La Roche/Centrafarm* (102/77, Rec. 1978, pág. 1139) y en la sentencia de 10 de octubre de 1978, en el asunto *Centrafarm/American Home Products Corporation* (3/78, Rec. 1978, pág. 1823). Lo hizo a través de dos conceptos básicos: a) el objeto específico de la marca y b) la función esencial de la marca.

El objeto específico de la marca fue definido como el derecho exclusivo de utilizar la marca para poner productos en el mercado por primera vez y protegerse contra competidores que quisieran aprovecharse de la fama de la marca, utilizándola ilegalmente.

La función esencial de la marca es, según esas dos sentencias, garantizar al consumidor el origen de los productos marcados, permitiéndole distinguirlos, sin posibilidad de confusión, de productos cuyo origen es distinto.

Está claro que esos dos conceptos —el objeto específico y la función esencial de la marca— son dos caras de la misma moneda. El primero contempla la marca desde el punto de vista de su titular; el segundo lo hace desde el punto de vista del consumidor. Pero los intereses del fabricante que utiliza marcas y del consumidor que compra sus productos coinciden: a ninguno le interesa que haya confusión sobre la identidad de la persona bajo cuya responsabilidad han sido fabricados los productos. Es la marca que permite al consumidor distinguir entre los productos de los distintos fabricantes, dando su preferencia a los que llevan una marca de la que se fia.

b) *El problema de las marcas incompatibles*

El problema de las marcas incompatibles es bien conocido en todos los Estados miembros. Para que una marca funcione como garantía de origen tiene que ser exclusiva. Si dos marcas idénticas o tan parecidas que se prestan a confusión son utilizadas en mercancías similares por dos personas distintas en el mismo mercado, ninguna de esas dos personas estará segura de poder mantener el buen nombre de su marca, cuya reputación sufrirá si la otra persona fabrica mercancías de calidad inferior. Tal situación sería inaceptable también para el público, porque el consumidor compraría los productos de una empresa pensando que

eran de otra. Basta pensar en la situación de una persona que compra un coche llamado «Mercedes» y descubre que fue fabricado por otra empresa que nada tiene que ver con la famosa compañía alemana «Mercedes Benz».

A nivel nacional la solución ha sido la creación de un registro de marcas, donde no se permite registrar una marca que sea incompatible con una marca ya registrada. A nivel comunitario la solución definitiva sería tal vez la creación de un registro comunitario, y de hecho está previsto el establecimiento de una Oficina de Marcas Comunitarias. Sin embargo, aunque eso pueda impedir que surjan nuevos conflictos entre marcas incompatibles, no hará nada para solucionar los conflictos existentes.

Debido a la existencia desde hace muchos años de registros independientes en cada Estado miembro, es inevitable que existan ya muchos casos de marcas incompatibles en la Comunidad. Se ha calculado que hay en toda la Comunidad 300.000 casos de marcas incompatibles (3). Está claro que, si se permite al titular de una marca excluir de su país las mercancías producidas por otra empresa en otro Estado miembro bajo una marca incompatible, habrá un obstáculo considerable a la libre circulación de mercancías. Pero tolerar el uso de marcas incompatibles por empresas distintas en el mismo territorio crearía confusión para el consumidor.

c) *La teoría del origen común y su abandono*

La situación que existe cuando marcas incompatibles pertenecen a personas distintas en Estados miembros distintos puede ocurrir de dos maneras. Las marcas pueden nacer independientemente: la empresa A registra una marca en el Estado miembro X y la empresa B registra una marca idéntica o muy parecida en el Estado miembro Y. O pueden tener un origen común: por ejemplo, una misma empresa registra una marca en dos Estados miembros y más tarde cede la marca a otra empresa en uno de los Estados miembros. Hasta hace poco el TJCE distinguía claramente entre esas dos situaciones mediante la llamada «teoría del origen común».

(3) F. K. BEIER, *Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?* International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1978, pág. 221.

El primer asunto en el que el TJCE tuvo que ocuparse de un conflicto de marcas fue el asunto *Sirena/Eda* (sentencia de 18 de febrero de 1971, 40/70, Rec. 1971, pág. 69). La marca «Prep» pertenecía a una empresa americana en Alemania y en Italia. En 1937 cedió la marca italiana a Sirena. Más tarde autorizó a Eda a usar la marca en Alemania. Eda empezó a exportar sus productos a Italia. Sirena la demandó, invocando su derecho exclusivo al uso de la marca en Italia. El tribunal italiano preguntó al TJCE si eso era compatible con el derecho comunitario. El TJCE basó su decisión, no en las normas sobre la libre circulación de mercancías, sino en las normas sobre la competencia. Condenó, como incompatible con el artículo 85 del Tratado, la práctica que consistía en ceder una marca a empresas distintas en Estados miembros distintos. Según el TJCE, esa práctica volvería a crear «fronteras impenetrables entre los Estados miembros».

En la sentencia *Sirena/Eda* vemos los primeros rasgos de la teoría del origen común, teoría que se desarrolló tres años más tarde en la sentencia *HAG I* y que fue abandonada en 1990 en la sentencia *HAG II*.

Para comprender la teoría haremos un repaso sobre la historia de la marca «HAG»: Fue registrada en Alemania a principios de siglo por una compañía de Bremen que fabricaba café descafeinado. La misma compañía (HAG Bremen) registró la marca también en Bélgica y Luxemburgo. Más tarde creó una filial belga a la que cedió la marca para Bélgica y Luxemburgo en 1935. Después de la segunda guerra mundial, las marcas belga y luxemburguesa fueron secuestradas por el Estado belga como propiedad enemiga. Fueron compradas por la empresa Van Zuylen. En 1971 HAG Bremen empezó a exportar café bajo el nombre «HAG» a Luxemburgo, lo que Van Zuylen consideraba como una violación de su marca. Van Zuylen pidió al tribunal competente luxemburgués que se prohibiese dicha violación. El tribunal luxemburgués preguntó al TJCE si la normativa sobre la libre circulación de las mercancías permitía al titular de una marca oponerse a la importación de mercancías de otro Estado miembro en esas circunstancias. El TJCE, en una de las sentencias más controvertidas de su historia (sentencia de 3 de julio de 1974, *Van Zuylen/HAG*, 192/73, Rec. 1974, pág. 731) —y la única que el TJCE mismo ha reconocido como errónea—, afirmó:

«No se puede admitir que la exclusividad del derecho de marca... sea utilizada por el titular de la marca para prohibir

la distribución en un Estado miembro de mercancías que han sido fabricadas legítimamente en otro Estado miembro bajo una marca idéntica del mismo origen.»

La motivación de la decisión no fue convincente. Según el TJCE, prohibir la comercialización de mercancías importadas de otro Estado miembro en esas circunstancias legitimaría el aislamiento de los mercados nacionales y sería contrario a uno de los objetivos esenciales del Tratado, a saber, unificar los mercados nacionales en un mercado único. Observó que, si la indicación del origen de un producto en semejante mercado era útil, era posible informar a los consumidores al respecto por otros medios menos perjudiciales a la libre circulación de mercancías.

Para muchos comentaristas el carácter erróneo de la sentencia fue evidente desde el principio (4). Era como si el artículo 36 del Tratado no existiese. Claro que la unidad del mercado común sería restringida si se permitiese a Van Zuylen invocar su derecho de marca contra mercancías alemanas, pero es precisamente eso lo que pretende el artículo 36 cuando autoriza restricciones al comercio entre Estados miembros justificadas para la protección de la propiedad industrial y comercial. En cuanto a la idea de que sería fácil aclarar al consumidor acerca del origen distinto de dos paquetes de café descafeinado que llevan la misma marca, añadiendo alguna frase o utilizando distintos colores o distintos símbolos, hay que reconocer que eso es un poco irrealista.

La mayor deficiencia en la motivación de la sentencia *HAG I* fue la ausencia de cualquier explicación de la importancia que el TJCE atribuía al origen común de las dos marcas. Algunos pensaban incluso que la jurisprudencia *HAG* sería extendida a todos los conflictos entre marcas incompatibles, sin distinguir entre el origen común o independiente de las marcas (5).

La posibilidad de extender así la jurisprudencia *HAG* se presentó dos años más tarde en el asunto *Terrapin/Terranova* (119/75, Rec. 1976, pág. 1039). Terranova era una compañía alemana que fabricaba

(4) Véase, por ejemplo: W. ALEXANDER, 11 C.M.L. Rev. 387 (1974); S. P. LADAS, IIC 1974, pág. 302; F. K. BEIER, «Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts», *GRUR Int.*, 1976, pág. 363.

(5) Véase, por ejemplo, H. JOHANNES, *Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen*, 1976, RIW/AWD, pág. 10.

productos para la construcción bajo las marcas registradas «Terra», «Terra Fabrikate» y «Terranova». Demandó, por violación de su marca, a una compañía inglesa que producía casas prefabricadas bajo la marca «Terrapin», que había registrado en Inglaterra. El Bundesgerichtshof consideraba las dos marcas como incompatibles y preguntó al TJCE si el titular de una marca en un Estado miembro podía excluir los productos fabricados por otra empresa en otro Estado miembro bajo una marca incompatible cuando las dos empresas no estaban relacionadas y las dos marcas no tenían un origen común.

El TJCE dio una respuesta afirmativa a esa pregunta, observando que en la situación concreta el permitir que prevaleciese la libre circulación de mercancías sobre la protección de la propiedad industrial perjudicaría el objeto específico de la marca. Había que conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías con la protección de la propiedad industrial de tal manera que se garantizase el uso legítimo del derecho exclusivo pero no el ejercicio abusivo del derecho, evitando así la creación de barreras artificiales dentro del mercado común.

El TJCE aprovechó la ocasión para intentar justificar la teoría del origen común, lo que había omitido de hacer en el asunto *HAG I*. Se refirió al principio de agotamiento, implicando que el titular de una marca que cede su marca a otra persona para un Estado miembro no puede impedir la importación de los productos del cesionario en el Estado miembro donde la marca sigue perteneciéndole. Lo mismo cuando el derecho invocado resulta de la subdivisión, que sea voluntaria o forzosa, de una marca que antes pertenecía a un mismo titular. En esos casos, decía el TJCE, la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores que el producto tiene el mismo origen, ya está perjudicada por la subdivisión.

Parecía entonces, durante 14 años, que la legitimidad de invocar una marca para excluir productos fabricados en otro Estado miembro por el titular de una marca incompatible dependía del origen común o independiente de las dos marcas. Esa distinción, que muchos consideraban como arbitraria e ilógica, fue abandonada por la sentencia de 17 de octubre de 1990 en el asunto *CNL Sugal/HAG AG (HAG II)*.

Repasemos los hechos posteriores al año 1974: Van Zuylen, titular de la marca «HAG» en Bélgica y Luxemburgo, vendió la marca a CNL Sugal, que era una filial de Jacobs Suchard, una empresa suiza. CNL Sugal empezó a vender su café en Alemania bajo la marca «HAG», en violación del derecho de marca de HAG Bremen. La compañía alemana

interpuso una acción de cesación contra CNL Sucal ante un tribunal alemán. El pleito llegó al Bundesgerichtshof que preguntó al TJCE, esencialmente, si el ejercicio de la marca en esas circunstancias estaba permitido por los artículos 30 a 36.

No era estrictamente necesario que el TJCE abandonase completamente la teoría del origen común y reconociese que la sentencia *HAG I* estaba equivocada. Pudo haber distinguido entre los dos casos, basándose en la inoportunidad de dar un efecto extraterritorial a la expropiación ocurrida en Bélgica después de la guerra y en la idea de que la subdivisión de la marca había perjudicado su función esencial en Bélgica pero no en Alemania, donde siempre había pertenecido a la misma empresa. Sin embargo, el TJCE, empujado por el Abogado General Jacobs, decidió «reconsiderar» la sentencia *HAG I* y llegó a la conclusión de que había sido errónea.

El aspecto más importante, tal vez, de esta «reconsideración» de la jurisprudencia del TJCE, es la nueva apreciación que hace de las marcas en general. Desaparece sin dejar rastro el concepto negativo de las marcas que caracterizó las sentencias *Sirena/Eda* y *HAG I*. Desaparece también la incomprensión de la función de las marcas que se encuentra en esas sentencias y en las conclusiones de los Abogados Generales Duthillet de Lamothe y Mayras. Ahora, en vez de concebir las marcas como un obstáculo a la libre circulación de mercancías, el TJCE descubre que las marcas son:

«... un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado desea establecer y mantener. En ese sistema las empresas deben de tener la posibilidad de atraerse clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo que sólo es posible si existen signos distintos que permitan identificar esos productos y servicios.»

Reconoce el Tribunal que la marca sólo puede desempeñar su función si es exclusiva. Si no puede ser exclusiva en toda la Comunidad—porque ya fue fraccionada antes de la creación de la Comunidad—, por lo menos, tiene que seguir siendo exclusiva en cada Estado miembro. Si no lo es, el titular no puede proteger la fama de sus productos, porque de nada le sirve mantener la calidad de esos productos si otra persona puede vender productos de calidad inferior bajo la misma mar-

ca, y el consumidor no puede fiarse de la marca a la hora de seleccionar los productos que desea comprar.

Está claro que, cuando la misma marca pertenece a personas distintas en distintos Estados miembros, cierta confusión la habrá porque —como observó el Abogado General Dutheillet de Lamothe en el asunto *Sirena/Eda*— hay muchos consumidores que viajan a otros Estados miembros y seguramente hay alemanes que compran café HAG en Bélgica sin saber que ha sido producido por una empresa que nada tiene que ver con el famoso fabricante alemán. Pero, cuantísima más confusión habría si las dos versiones del café HAG se encontrasen en el mercado del mismo país, en la misma ciudad, en el mismo estante del mismo supermercado. Pensar que en esa situación sería posible distinguir entre los dos productos mediante un empaquetaje distinto o colores distintos, o añadiendo una frase explicativa —que es lo que propuso el TJCE en su sentencia *HAG I*— es irrealista.

d) *La noción de incompatibilidad: una cuestión de derecho comunitario*

En el caso *HAG* se trataba de marcas idénticas y la noción de marcas incompatibles no suponía ningún problema: dos marcas idénticas, empleadas en productos similares, son incompatibles. Pero el derecho de marcas no distingue entre marcas idénticas y marcas que son tan parecidas que se prestan a confusión: el titular de una marca puede impedir el uso por otra persona de una marca idéntica o de una marca tan parecida que entraña confusión. Eso puede crear muchas dificultades, sobre todo porque la noción de marcas incompatibles varía de un Estado miembro a otro. En Alemania, por ejemplo, se trata de una noción muy amplia. En sus conclusiones en el asunto *HAG II*, el abogado general Jacobs citó el famoso caso del tribunal alemán que decidió que la marca inglesa «Lucky Whip» era incompatible con la marca alemana «Schöller-Nucki». Es evidente que cuando se concluye tan fácilmente a la incompatibilidad de dos marcas para impedir la venta de productos importados de otro Estado miembro, se crea un obstáculo considerable a la libre circulación de mercancías que sería difícil de justificar en nombre de la protección de la propiedad industrial. La solución más idónea a este problema sería que el TJCE, en vez de dejar en manos de los tribunales nacionales las decisiones sobre incompatibilidad, aceptase de resolver esas cuestiones él mismo mediante una de-

cisión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado. El TJCE no excluyó esa solución en la sentencia *Terrapin/Terranova*. Según el Abogado General Jacobs, esa posibilidad se ve reforzada desde la adopción de la primera Directiva armonizadora del Derecho de Marcas (directiva del Consejo 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988; DOCE 1989 L40, P. 1), porque la noción de marcas que se prestan a confusión ha llegado a ser una noción de derecho comunitario, cuya interpretación incumbe al TJCE.

e) *El uso de marcas distintas por la misma empresa*

Normalmente una empresa que comercializa sus productos en varios Estados miembros usará la misma marca en todos los países, si puede, creando así una identidad europea e internacional para sus productos. Así podrá organizar su publicidad a nivel europeo y evitará la necesidad de promocionar una distinta marca en cada territorio y de diferenciar la presentación de sus productos según el mercado a que están destinados. A veces se verá obligada a usar una marca diferente en un país porque su marca habitual es incompatible con la marca de otra empresa (como en el caso de la marca «HAG» o «Terranova») o porque es inaceptable, incluso tabú. Por ejemplo, el Rolls Royce «Silver Mist» podría resultar difícil de vender en Alemania porque la palabra «Mist» significa «estércol» en alemán.

Pero a veces una empresa usa distintas marcas en países distintos sin ninguna razón evidente. Esa práctica despierta inevitablemente la sospecha de que el único propósito de la empresa es dividir los mercados y obstaculizar las importaciones paralelas. Si, por ejemplo, una empresa vende margarina en Francia bajo la marca «Bongo» y en España vende la mismísima margarina bajo la marca «Dingo» y puede conseguir un precio más alto en España, donde la marca «Dingo» llega a ser muy famosa, un importador paralelo no tendrá mucho interés en importar en España margarina «Bongo» que no tiene ninguna fama fuera de Francia. Se comprende fácilmente que las marcas pueden convertirse en un magnífico instrumento para el fraccionamiento del mercado común.

El TJCE ha tenido que pronunciarse sobre el uso de marcas diferentes sólo una vez. Lo hizo en la sentencia de 10 de octubre de 1978 en el asunto *Centrafarm/American Home Products Corporation*

(«AHPC») (3/78, Rec. 1978, p. 1823). AHPC vendía el mismo medicamento en Holanda y en Inglaterra. En el primer país lo hacía bajo la marca «Seresta» y en el segundo bajo la marca «Serenid». Centrafarm compraba «Serenid» en Inglaterra, le ponía la marca «Seresta» y lo vendía en Holanda. Un tribunal holandés preguntó al TJCE si AHPC podía invocar su derecho exclusivo de utilizar la marca «Seresta» para impedir esas importaciones paralelas.

El caso demuestra qué difícil es a veces conciliar la protección de la propiedad industrial con el principio de la libre circulación de mercancías, buscando el justo equilibrio entre dos intereses fundamentales y opuestos. Para encontrar ese equilibrio el TJCE tuvo que explotar todas las posibilidades que le ofrece el texto del artículo 36, distinguiendo sutilmente entre sus dos frases. En primer lugar, reconoció que en principio sólo el titular de la marca tiene el derecho de ponerla en sus mercancías. La usurpación de ese derecho por otra persona constituye un uso ilegal de la marca. Oponerse a ello forma parte del objeto específico del derecho de marca y en principio está justificado en virtud de la primera frase del artículo 36. Sin embargo, observó el TJCE, es preciso examinar si el empleo de la marca constituye una «restricción encubierta del comercio entre Estados miembros», en el sentido de la segunda frase del artículo 36. Tal sería el caso si el empleo de marcas distintas fuese motivado por el deseo de dividir los mercados artificialmente. Eso supone naturalmente una cuestión de hecho, cuya resolución corresponde al juez nacional.

f) *La modificación del empaquetaje*

Sólo el titular de una marca tiene el derecho de ponerla en sus mercancías. Aunque se trate de mercancías fabricadas por el titular mismo, otra persona no tiene el derecho de ponerles la marca. Eso lo hemos visto en el asunto *Centrafarm/American Home Products Corporation*. Un problema diferente surgió en el asunto *Hoffmann-La Roche/Centrafarm* (102/77, Rec. 1978, pág. 1139). En Alemania Hoffmann-La Roche vendía un producto farmacéutico («Valium») en cajas de 20 ó 50 pastillas para los consumidores y en cajas de 100 (5×20) o de 250 (5×50) para los hospitales. En Inglaterra lo vendía en cajas de 100 ó 500 a precios bastante inferiores. Centrafarm empezó a vender en Alemania «Valium» comercializado en Inglaterra por Hoffmann-La Roche.

En vez de ofrecerlo en su empaquetaje original, Centrafarm volvía a empaquetar el producto presentándolo en cajas de 1.000 pastillas, en las cuales ponía la marca «Valium». También comunicó a Hoffmann-La Roche su intención de vender «Valium» en Alemania en cajas más pequeñas para los consumidores, aparentemente para que correspondiesen a la presentación utilizada en Alemania por Hoffmann-La Roche. Hoffmann-La Roche quiso impedir esa práctica, invocando su derecho de marca. El TJCE se pronunció sobre la compatibilidad de ese uso del derecho de marca con el artículo 30 del Tratado en su sentencia de 23 de mayo de 1978.

Inspirándose en la solución encontrada en el asunto *American Home Products Corporation*, el TJCE declaró que estaba justificado en principio, con arreglo al artículo 36 del Tratado, que el titular de la marca prohibiese al importador, después de que este último hubiera vuelto a empaquetar el producto, ponerle la marca sin la autorización de su titular. Observó, sin embargo, que eso podría considerarse como una restricción encubierta del comercio, en el sentido de la segunda frase del artículo 36, si:

- el uso de la marca, por parte de su titular, contribuyese a dividir artificialmente el mercado común, cuenta habida del sistema de comercialización empleado por el titular;
- la modificación del empaquetaje no pudiese afectar el estado original del producto;
- se comunicase al titular la intención de comercializar el producto en el empaquetaje modificado;
- y se explicase en el nuevo empaquetaje quién lo había realizado.

Un problema parecido surgió en el asunto *Pfizer/Eurim-Pharm* (1/81, Rec. 1981, pág. 2913). Eurim-Pharm compraba en Inglaterra un producto farmacéutico comercializado bajo el nombre de «Vibramycin Pfizer» por Pfizer, que era titular de la marca en varios Estados miembros. Eurim-Pharm metía varias cajas del producto en un paquete diseñado por ella, de tal manera que se viese el nombre «Vibramycin Pfizer» escrito en las cajas interiores. Eurim-Pharm comercializaba el producto así en Alemania, lo que al parecer constituía una violación del derecho de marca de Pfizer.

Se notará que la situación concreta en este asunto no es idéntica a la situación de que se ocupó el TJCE en el asunto *Hoffmann-La Ro-*

che/Centrafarm. Mientras Centrafarm ponía la marca en el nuevo empaquetaje, Eurim-Pharm sólo permitía que se viese la marca escrita en el empaquetaje original. Esa diferencia fue decisiva para el TJCE, que declaró que el titular de una marca no la podía invocar en la situación descrita porque aquella modificación del empaquetaje no podía afectar al estado del producto.

9. *Las patentes*

La importancia de las patentes es incontestable. Otorgando al inventor el derecho exclusivo de explotar su invento, el Estado estimula la investigación científica y anima al inventor a divulgar su invento, pasando esta última a ser del dominio público después de un período fijado por la ley. Según el TJCE el objeto específico de la patente es asegurar a su titular, para recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo de utilizar un invento con miras a la fabricación y a la primera puesta en circulación de productos industriales sea directamente, sea por la concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a las infracciones: sentencia de 31 de octubre de 1974 (*Centrafarm/Sterling Drug*, 15/74, Rec. 1974, pág. 1147).

Muchos de los problemas que surgen en el ámbito de la libre circulación de mercancías, debido a la territorialidad del derecho exclusivo otorgado por la patente, pueden resolverse mediante esa definición del objeto específico de la patente y mediante la teoría del agotamiento. Fue así en los asuntos *Centrafarm/Sterling Drug*, *Merck/Stephar y Pharmon/Hoechst*.

También surgen problemas que se deben más bien a las divergencias entre las legislaciones nacionales o al chauvinismo latente de las legislaciones de algunos Estados miembros.

En el asunto *Thetford/Fiamma* (35/87, Rec. 1988, pág. 3585) se trató del primero de estos fenómenos. Uno de los requisitos para la obtención de una patente es la novedad del invento. Pero según la legislación británica se consideraba nuevo un invento a pesar de que hubiera sido divulgada en una solicitud de patente registrada hacía más de 50 años (concepto de la novedad relativa *ratione temporis*). Thetford era titular de una patente otorgada para un W.C. portátil en esas condiciones. Fiamma importaba de Italia un W.C. que violaba esa patente. Según el argumento de Fiamma, una patente otorgada por un invento

que carecía de «novedad absoluta» no era propiedad industrial en el sentido del artículo 36 y no merecía la protección de dicho artículo.

El TJCE rechazó ese argumento, citando su sentencia *Nancy Kean Gifts/Keurkoop*, según la cual, dada la ausencia de una armonización de la legislación nacional en este campo, corresponde al ordenamiento jurídico nacional fijar las condiciones y los procedimientos para la concesión de un derecho exclusivo. Pero el interés principal de la sentencia *Thetford* reside en el hecho de que el TJCE no se limitó a esa observación, sino se preguntó si el ejercicio del derecho de patente podía constituir un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio en el sentido de la segunda frase del artículo 36. Rechazó fácilmente la primera hipótesis porque la legislación británica no era discriminatoria. En cuanto a la segunda hipótesis observó que la norma sobre la novedad relativa estaba justificada en la medida en que estimulaba la creatividad de los inventores, en beneficio de la industria, porque hacía posible recompensar, mediante la concesión de una patente, el hecho de volver a descubrir un invento olvidado.

El TJCE pudo haber llegado a la misma conclusión basándose en el objeto específico de la patente, cuya definición, como sabemos, se refiere a la necesidad de recompensar el esfuerzo creador del inventor.

La sentencia parece confirmar el carácter erróneo de la sentencia *Nancy Kean Gifts*, en la que el TJCE no mencionó la segunda frase del artículo 36. Si hubiera razonado como en la sentencia *Thetford*, ¿qué justificación pudo haber encontrado para el derecho exclusivo otorgado a la persona que registró el diseño para un bolso de señora? Esa persona no era el autor del diseño, ni lo adquirió del diseñador, ni volvió a descubrir un diseño olvidado. Lo único que hizo fue llegar al registro antes que otra persona, al parecer con una copia de un diseño registrado por otra persona en un país tercero. Un derecho exclusivo otorgado en esas circunstancias parece ser una restricción encubierta del comercio.

Un ejemplo de legislación chauvinista lo encontramos en el asunto *Allen and Hanburys/Generics* (434/85, Rec. 1988, pág. 1245). Una sociedad inglesa, Allen and Hanburys, era titular de una patente inglesa, para la que era posible obtener una «licencia de derecho», lo que significaba que cualquier persona estaba facultada para obtener una licencia en condiciones que serían fijadas mediante acuerdo mutuo entre el titular y el licenciatario o, al no producirse ningún acuerdo, por la autoridad competente (el «Comptroller-General of Patents»). Las condiciones

que se podían imponer al licenciatarario incluían una prohibición de importación; de eso resultaba que el fabricante nacional siempre podía obtener una licencia, mientras al fabricante extranjero o al importador se les podía negar una licencia. La sociedad Generics solicitó una licencia de derecho al titular y al Comptroller-General of Patents. Sin esperar la decisión de este último, comunicó al titular su intención de importar el producto patentado de Italia. El titular interpuso una acción en cesación ante los tribunales ingleses. Semejante acción no tendría éxito contra un fabricante nacional dispuesto a aceptar una licencia de derecho. La House of Lords preguntó al TJCE si, dada esa circunstancia, era compatible con los artículos 30 y 36 prohibir la importación desde otro Estado miembro de productos que violaban la patente.

La respuesta fue negativa. El TJCE observó, en primer lugar, que el núcleo —aparentemente un sinónimo de la expresión «objeto específico»— de una patente era modificada cuando existía la posibilidad de obtener una licencia de derecho. El titular de la patente ya no tenía el derecho de impedir que otra persona explotase el invento porque estaba obligado a conceder una licencia a cualquier persona que lo solicitase. En vez de un derecho exclusivo de explotación sólo tenía el derecho de obtener una compensación equitativa.

En esas circunstancias el artículo 36 sólo podía invocarse para asegurar al titular de la patente los mismos derechos, contra un importador, que le eran reconocidos frente a un fabricante nacional. Rechazando una serie de argumentos que, supuestamente, justificaban el tratamiento diferente del importador y del fabricante nacional, el TJCE concluyó que el prohibir la importación, en las circunstancias descritas, constituiría una discriminación arbitraria en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

10. *Los derechos de autor*

a) *Aplicabilidad del artículo 36 a los derechos de autor*

La expresión empleada por el artículo 36 —«propiedad industrial y comercial»— no abarca normalmente los derechos de autor y derchos conexos. Una interpretación literal de la disposición implicaría que estos derechos no pueden invocarse para justificar restricciones del comercio entre Estados miembros.

El TJCE ha sabido evitar ese resultado ilógico mediante una interpretación amplia del término «propiedad industrial y comercial». Reconoció implícitamente en el asunto *Deutsche Grammophon/Metro* que los derechos de autor y derechos conexos pueden gozar de la protección del artículo 36. Lo confirmó expresamente en el asunto *Musik-Vertrieb Membran/GEMA*, declarando que la expresión «propiedad industrial y comercial» incluye la protección que confiere el derecho de autor, sobre todo en la medida en que éste sea explotado comercialmente.

b) *Derecho de reproducción y derecho de representación*

Los derechos de autor y los derechos conexos consisten en dos derechos fundamentales: el derecho de prohibir la reproducción y distribución de la obra protegida (por ejemplo, la imprenta de libros o la fabricación de discos o vídeos) y el derecho de prohibir la comunicación de la obra al público (por ejemplo, cantar una canción en una sala de fiestas, representar una obra de teatro o proyectar una película en el cine).

El derecho de prohibir la reproducción y distribución de la obra protegida no da lugar a problemas diferentes de los que surgen en el campo de las marcas o de las patentes. Se trata siempre de la producción y venta de mercancías, igual que en el caso de una marca o una patente. En cuanto ese derecho da lugar a problemas relacionados con la libre circulación de mercancías pueden ser solucionados por los instrumentos clásicos elaborados por el TJCE: el concepto del objeto específico del derecho y la teoría del agotamiento del derecho. Y por cierto, hemos visto ya que la teoría del agotamiento fue aplicada por primera vez en el asunto *Deutsche Grammophon/Metro*, donde el TJCE decidió que un fabricante de discos no podía invocar su derecho de reproducción y distribución para impedir la importación en Alemania de discos que habían sido comercializados en Francia con su consentimiento.

c) *Problemas relacionados con la libertad de prestar servicios (art. 59 del Tratado)*

La proyección de una película en un cine o su difusión televisiva no tiene nada que ver con la circulación de mercancías: se trata de una prestación de servicios.

Fue así en el asunto *Coditel/Ciné Vog* ("*Coditel I*", 62/79, Rec. 1980, pág. 881, sentencia de 18 de mayo de 1980). Consideremos los hechos:

Los derechos de autor sobre la película «Le Boucher» pertenecían a una compañía francesa. Cedió a Ciné Vog el derecho exclusivo de explotar la película en Bélgica, no sólo en los cines sino también por televisión. Cedió el derecho de explotar la película en Alemania a una compañía llamada Filmedis. Filmedis permitió la transmisión de la película en la televisión alemana. Hace 20 años eso no hubiera perjudicado gravemente los derechos de Ciné Vog porque la televisión alemana no podía ser captada en Bélgica (excepto en algunas zonas fronterizas). Pero estamos ahora en la era de los satélites y de la televisión por cable y no es difícil ver qué problemas eso supone cuando los derechos de autor sobre una película pertenecen a distintas personas en dos Estados miembros. Coditel es una empresa belga que transmite programas de televisión por cable. Transmite no sólo las cadenas belgas sino también alguna cadena alemana. Cuando transmitió la película «Le Boucher», como parte de la programación de la primera cadena alemana, Ciné Vog lo consideró como una violación de su derecho exclusivo de explotar la película en Bélgica. La Cour d'appel de Bruselas preguntó al TJCE si Ciné Vog podía invocar sus derechos exclusivos sobre la película para impedir que la transmitiese Coditel como parte de la programación de la cadena alemana. El tribunal belga se refirió al artículo 59 del Tratado, que exige la abolición de toda restricción de la libertad de prestar servicios a través de fronteras nacionales.

El problema central era que el artículo 56, apdo. 1, del Tratado —que es la disposición equivalente al artículo 36 en el capítulo del Tratado que trata de la libre prestación de servicios— es menos preciso que el artículo 36. No menciona la protección de la propiedad industrial. ¿Cómo se podría justificar entonces una práctica que indudablemente restringía la prestación en Bélgica de un servicio que había originado en Alemania? La solución encontrada por el TJCE fue muy sen-

cilla: consistía en aplicar —implícitamente— el artículo 36 por analogía a las prestaciones de servicios.

Concluyó así que el artículo 59 no prohíbe restricciones que tienen su origen en la aplicación de una legislación nacional cuyo objeto es la protección de la propiedad industrial, a menos que constituyan una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros. Tal sería el caso, según el TJCE, si se creasen barreras artificiales al comercio intracomunitario. Aunque el TJCE no mencionó expresamente el artículo 36, está claro que se inspiró en esa disposición porque el lenguaje que utilizó es idéntico al lenguaje de la segunda frase del artículo 36. Habiendo superado ese problema, no fue difícil para el TJCE reconocer que el Tratado no se opone a que se divida contractualmente el derecho de explotar una película, poniendo al derecho de cada cesionario límites geográficos que corresponden a las fronteras nacionales. El TJCE observó que un sistema que no estuviese basado en esa división geográfica sería poco práctico, sobre todo cuando la televisión está organizada en base a monopolios nacionales. Queda por saber si la solución adoptada por el TJCE sigue siendo válida, puesto que la situación ha evolucionado desde 1980.

d) *Problemas relacionados con la libre circulación de mercancías*

Si es cierto que el derecho exclusivo de comunicar al público la obra protegida tiene que ver más con la prestación de servicios que con el comercio de mercancías, y que tiende, por lo tanto, a entrar en conflicto con el artículo 59 del Tratado, eso no significa que nunca dé lugar a problemas relacionados con la libre circulación de mercancías. La película que se proyecta en un cine, el disco que se escucha en una discoteca y el videocassette que se alquila en un comercio de vídeos son mercancías. Es lógico entonces que puedan surgir problemas relacionados con la libre circulación de mercancías.

Muchos de los problemas que surgen se deben sobre todo a las discrepancias entre las legislaciones nacionales. El asunto *Basset/SACEM* (sentencia de 9 de abril de 1987, 402/85, Rec. 1987, pág. 1747) ponía en tela de juicio una particularidad del derecho francés: en Francia, como en cualquier país, cuando se canta en público una canción, el autor recibe normalmente cierta cantidad de dinero, si se trata por supuesto de una obra protegida y no de una obra perteneciente al do-

minio público. Pero en Francia, si lo que se permite al público escuchar es una *grabación* de la canción, el autor tiene derecho también a una «cantidad complementaria por reproducción mecánica». El señor Basset, propietario de una discoteca en Francia, utilizaba no sólo discos franceses sino también discos importados de otros Estados miembros. SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) gestionaba los derechos de autor sobre obras musicales en Francia. El señor Basset se negó a pagar a SACEM la cantidad complementaria por reproducción mecánica, alegando que era contraria al derecho comunitario. La Cour d'appel de Versailles sometió al TJCE varias preguntas prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30, 36 y 86 del Tratado.

En cuanto a los artículos 30 y 36, el TJCE no tuvo ninguna dificultad en rechazar el argumento según el cual la obligación de pagar una cantidad complementaria por reproducción mecánica, cuando se trataba de discos fabricados en otro Estado miembro, restringía el comercio entre Estados miembros, contrariamente a lo que dispone el artículo 30. Observando que la legislación francesa se aplicaba de la misma manera a los productos nacionales y a los productos de otros Estados miembros, el TJCE declaró que, aunque fuese capaz de restringir las importaciones, no era una medida prohibida por el artículo 30 porque se trataba de una *explotación normal* de los derechos de autor y no constituía un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta.

En el asunto *Cinéthèque/Fédération nationale des cinémas français* (sentencia de 11 de julio de 1985, 60 y 61/84, Rec. 1985, pág. 2605) se trataba otra vez de una particularidad de la legislación francesa. Se prohibía la venta y alquiler de videocassettes de una obra cinematográfica durante el período de 12 meses a partir de su estreno. El objeto de la ley era proteger los cines y la industria cinematográfica. Basta resumir los hechos del asunto 60/84, los del asunto 61/84 siendo muy parecidos. Glinwood Films, una compañía inglesa, produjo una película; el derecho exclusivo de proyectar la película en cines franceses lo cedió a AAA, una compañía francesa. Concedió a otra compañía francesa, Cinéthèque, una licencia exclusiva para fabricar y vender videocassettes de la película en Bélgica, Francia y Suiza a partir del primero de octubre de 1983. Cinéthèque empezó a vender videocassettes de la película a partir de la fecha acordada. Lo hizo incluso con el permiso de AAA pero de nada le sirvió porque no había caducado el período de 12 me-

ses durante el que sólo se podía explotar la película en los cines. La *Fédération nationale des cinémas français* demandó a Cinéthèque por infringir la legislación francesa. Puesto que la película tenía su origen en Inglaterra y que era posible que una parte de los videocassettes fuesen de fabricación inglesa, el Tribunal de grande instance de París interrogó al TJCE acerca de la interpretación de la normativa comunitaria sobre la libre circulación de mercancías.

Se notará que en realidad el problema no tiene que ver con la protección de la propiedad industrial. La *Fédération nationale des cinémas français* no invocaba ningún derecho de propiedad intelectual. El que fabricaba y vendía los videocassettes era el titular del derecho exclusivo de explotar la película de esa manera y actuaba con el acuerdo de la persona que tenía el derecho exclusivo de explotar la película en el cine. Está claro que, si la legislación francesa restringía el comercio intracomunitario, no podía justificarse en nombre de la protección de la propiedad intelectual, puesto que su único efecto era obstaculizar la explotación de los derechos de propiedad intelectual por su legítimo titular (véanse las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn, págs. 2613, 2614). Por lo tanto, había que buscar otra justificación. La solución más lógica hubiera sido aplicar la jurisprudencia *Cassis de Dijon* y elevar la protección del cine y de la industria cinematográfica al rango de una exigencia imperativa, igual que la defensa de los consumidores o la protección del medio ambiente. Así lo propuso la *Fédération nationale des cinémas français*. Según la Comisión, objetivos culturales podían justificar ciertas restricciones del comercio intracomunitario, a condición que la legislación no fuese discriminatoria y las restricciones fuesen proporcionadas a su objetivo. El Abogado General estaba dispuesto a considerar la protección de la industria cinematográfica como una exigencia imperativa. El TJCE no trató ni de exigencias imperativas ni de objetivos culturales, pero llegó a una solución idéntica. Declaró que una legislación que, con el fin de estimular la producción de obras cinematográficas, privilegiaba la explotación de esas obras en el cine estaba «justificada» y por lo tanto no estaba sujeta a la prohibición del artículo 30, a condición que se aplicase tanto a las mercancías nacionales como a las mercancías importadas y que no diese lugar a ninguna restricción del comercio que sobrepasase lo necesario.

El alquiler de videocassettes fue el tema central del asunto *Warner Brothers y Metronome/Christiansen* (sentencia de 17 de mayo de 1988, 158/80, Rec. 1988, pág. 2605). Los derechos de autor sobre una película

de James Bond pertenecían a Warner Brothers, que cedió a Metronome el derecho de explotarla en forma de videocassettes en Dinamarca. El señor Christiansen era el director de un comercio de videocassettes en Copenhague.

En derecho danés sólo se puede alquilar un videocassette de una película si el titular de los derechos de autor lo permite. El señor Christiansen compró una copia de la película en Londres, la llevó a Dinamarca con la intención de alquilarla a sus clientes. Warner Brothers y Metronome demandaron al señor Christiansen ante el tribunal competente danés, que prohibió al demandado alquilar el videocassette en Dinamarca. El Østre Landsret preguntó al TJCE si el Tratado impide al titular de los derechos de autor sobre una película prohibir el alquiler de una copia de la película en esas circunstancias. El tribunal danés observó correctamente que en derecho inglés el titular de los derechos de autor sobre una película que vende videocassettes de la película no puede impedir el alquiler de esos videocassettes.

El argumento del señor Christiansen fue muy sencillo: Warner Brothers había vendido el videocassette en Inglaterra, agotando así su derecho; ni Warner Brothers ni su cesionario (Metronome) podía controlar la comercialización ulterior del videocassette en ninguna parte de la Comunidad, ni siquiera su alquiler en un Estado miembro donde era posible impedir esa práctica. Ese argumento fue aceptado por el Abogado General Mancini, que optó por una aplicación estricta del principio de agotamiento. El TJCE no siguió las conclusiones de su Abogado General. El TJCE observó que la legislación danesa podía afectar al comercio entre Estados miembros y por lo tanto había que considerarla como una medida equivalente en efecto a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 30. Sin embargo, estaba justificada para la protección de la propiedad intelectual, con arreglo al artículo 36. El TJCE decidió así por varias razones:

En primer lugar, la legislación se aplicaba indistintamente a los productos nacionales e importados, lo que excluía toda posibilidad de una discriminación arbitraria.

En segundo lugar, el TJCE reconoció implícitamente (apdo. 13) que el hecho de alquilar un videocassette sucesivamente a un número elevado de personas no era muy diferente a la proyección de una película en un cine; está claro que la venta de una copia de una obra protegida no agota el derecho de oponerse a la representación de la obra en público.

En tercer lugar, si no se permitiese al titular de los derechos de autor oponerse al alquiler del videocassette, o por lo menos recibir una recompensa económica, sería imposible garantizar a los productores de películas una remuneración que reflejase la cantidad de veces que se alquila la película y que les asegurase una participación satisfactoria en ese mercado.

Como en el asunto *Cinéthèque*, el TJCE reconoció la necesidad de garantizar una recompensa adecuada a la industria cinematográfica y la justicia de un sistema que obliga a los alquiladores de cassettes a aceptar sus responsabilidades. La razón es evidente: sin la industria cinematográfica no habría videocassettes para alquilar.

Finalmente, el derecho otorgado por la legislación danesa de impedir el alquiler de videocassettes perdería todo valor si no se pudiese aplicar contra mercancías importadas. Aunque el TJCE no mencionó la dicotomía entre la existencia del derecho y su ejercicio, parece bastante claro que era consciente de la necesidad de no destruir la existencia de un derecho de propiedad intelectual expresamente otorgado por la legislación de un Estado miembro.

11. *Las denominaciones de origen*

Ya se han mencionado las denominaciones de origen, con referencia a la jurisprudencia *Cassis de Dijon*. Conviene decir un poco más sobre el tema, que es pertinente porque las denominaciones de origen presentan cierta analogía con la propiedad industrial. Incluso se pueden clasificar como propiedad industrial colectiva: si, por ejemplo, la legislación francesa reserva el uso de la denominación «Camembert» a los productores de queso de cierta zona de Normandía, esa denominación funciona como una marca colectiva en cuanto proporciona a los consumidores información sobre el origen del queso, permitiéndoles distinguir las mercancías de esos productores de los de productores establecidos en otras zonas.

El TJCE no se ha pronunciado sobre la posibilidad de considerar las denominaciones de origen como propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36 del Tratado. Probablemente no lo son, pero eso no impide que gocen de cierta protección, de acuerdo con la jurisprudencia *Cassis de Dijon*, si la legislación que les reserva a los productores de zonas determinadas es necesaria para la satisfacción de

exigencias imperativas relativas a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

De todas maneras, la jurisprudencia del TJCE resalta que las restricciones al comercio entre los Estados miembros debidas a las denominaciones de origen sólo están justificadas en la medida en que la denominación de origen tiene por objeto proteger a los productores en cuestión contra una competencia desleal o proteger a los consumidores contra una información errónea. Sólo persiguen ese objetivo si los productos que denominan poseen calidades y caracteres que se deben al hecho de haber sido producidos en una zona geográfica determinada: sentencia de 20 de febrero de 1975 (*Comisión/Alemania*, caso «Sekt», 12/74, Rec. 1975, pág. 181).

En el caso «Sekt» la Comisión interpuso una acción contra Alemania, con arreglo al artículo 169 del Tratado, por incumplimiento de sus obligaciones. El incumplimiento alegado consistía en mantener en vigor una legislación que reservaba el uso de las denominaciones «Sekt» y «Weinbrand» a los productos nacionales. Era inevitable que el TJCE condenase esa legislación, porque las expresiones «Sekt» y «Weinbrand» son genéricas en alemán. La primera significa «vino espumoso» y la segunda significa «aguardiente». No evocan ninguna característica especial que se deba a la zona de producción.

Naturalmente se podría llegar a la conclusión opuesta en el caso de denominaciones como «Champán», «Cognac», «Camembert» y «vino de Jerez», que se refieren todas a zonas geográficas bien delimitadas, cuya producción puede tener características particulares debidas a la tierra, al clima o a la tradición local. Sin embargo, incluso las denominaciones de origen verdaderas pueden degenerarse en descripciones genéricas si no se toman medidas para protegerlas. Así ocurrió con el queso holandés «Edam» (véase el asunto *Ministère Public/Deserbais*, 286/86, Rec. 1988, pág. 4907).

Señalemos que actualmente hay un asunto pendiente ante el TJCE en el que la empresa Codorníu impugna un reglamento que reserva el uso de la expresión «Gran Cremant» a los productos de vino espumoso de Luxemburgo y de ciertas zonas de Francia (asunto C-309/89, *Codorníu/Consejo*).

III. LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

1. *Introducción: la relación entre los artículos 85 y 86 y los artículos 30 a 36*

Los derechos de propiedad industrial pueden entrar en conflicto con las normas sobre la competencia de dos maneras. En primer lugar, pueden ser el objeto de un acuerdo o de una práctica concertada que restringe el comercio, y que por lo tanto está prohibido por el artículo 85 del Tratado; en segundo lugar, si su titular ostenta una posición dominante (cuya creación puede ser facilitada por el carácter exclusivo de un derecho de propiedad industrial), el ejercicio que se hace del derecho puede constituir un abuso de la posición dominante, que está prohibido por el artículo 86 del Tratado.

Es necesaria una observación preliminar sobre la relación entre el capítulo del Tratado dedicado a la libre circulación de mercancías y el que se ocupa de la competencia.

Mientras los artículos 30 a 36 dirigen su atención a medidas estatales, los artículos 85 y 86 apuntan al comportamiento de los particulares («empresas», en la jerga del Tratado). Esta diferencia no es tan importante como se podría pensar, porque las medidas estatales enfocadas por los artículos 30 a 36 pueden ser una legislación o una jurisprudencia nacional que permite a un particular utilizar sus derechos de propiedad industrial de una manera que es incompatible con el principio de la libre circulación de mercancías. Si, por ejemplo, la legislación nacional de un Estado miembro permite a un fabricante de discos oponerse a las importaciones paralelas de sus propios productos, la prohibición decretada por el artículo 30 apunta a esa legislación y a los órganos jurisdiccionales que la aplican, pero su efecto es limitar el margen de maniobra de la empresa.

Es importante tener en cuenta siempre que las dos normativas (los artículos 30 a 36 y los artículos 85 y 86) se aplican *cumulativamente*. El hecho de que no entre en juego la prohibición del artículo 30 por alguna razón no significa que no sean aplicables las prohibiciones de los artículos 85 y 86, y viceversa. Las dos normativas forman un sistema bastante completo porque son complementarias. Una cierra las lagunas que deja la otra. Por ejemplo, si la empresa X cede la marca «Bongo» a la empresa Y en el Estado miembro A y retiene esa marca en el Estado miembro B, y si no hay ningún vínculo económico o ju-

rídico entre las dos empresas, es poco probable —desde el abandono de la teoría del origen común— que el TJCE considere que el artículo 30 impide a la empresa X oponerse a la importación en el Estado miembro B de productos fabricados por la empresa Y bajo la marca «Bongo». Sin embargo, si el acuerdo de cesión forma parte de una estrategia que apunta a dividir territorialmente el mercado común, eliminando toda competencia entre las dos empresas, es probable que dicho acuerdo será considerado como nulo en virtud del artículo 85.

2. *La prohibición de restricciones colusorias del comercio entre Estados miembros (art. 85 del Tratado)*

a) *El contenido del artículo 85 y su aplicación*

El artículo 85, apartado 1, del Tratado prohíbe todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Según el apartado 2 de dicho artículo, los acuerdos o decisiones prohibidos son nulos de pleno derecho. Sin embargo, el apartado 3 dispone que la prohibición puede ser declarada inaplicable a cualquier acuerdo, decisión o práctica concertada o a cualquier categoría de acuerdo, decisión o práctica concertada, si ciertas condiciones están reunidas. Básicamente, debe tratarse de acuerdos «procompetitivos». Sólo la Comisión puede otorgar la exención prevista por el apartado 3 del artículo 85; así lo dispone el artículo 9 del Reglamento núm. 17, el primer reglamento que aplica los artículos 85 y 86 (DOCE, 1962, pág. 204; edición especial española, 8, vol. 1).

En los años que han transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento núm. 17, la Comisión ha adoptado un número elevadísimo de decisiones declarando la prohibición del artículo 85, apartado 1, aplicable a acuerdos o prácticas concertadas entre empresas, otorgando exenciones con arreglo al artículo 85, apartado 3, exigiendo la terminación de acuerdos y prácticas concertadas e infligiendo multas a las empresas implicadas. También ha sido activo en este campo el TJCE que ha dictado sentencias, o en recursos directos interpuestos por empresas que apelaban contra decisiones de la Comisión, o en recursos

prejudiciales después de haber sido interrogado acerca de la interpretación de las normas sobre la competencia por tribunales nacionales. Estos últimos desempeñan un papel importante, puesto que las prohibiciones de los artículos 85 y 86 producen efectos directos (sentencia de 30 de enero de 1974, *BRT/SABAM*, 127/73, Rec. 1974, pág. 51).

Aparte de sus competencias administrativas, la Comisión tiene también competencias legislativas, puesto que el artículo 85, apartado 3, le permite declarar inaplicable la prohibición del apartado 1 a *categorías* de acuerdos y prácticas concertadas entre empresas. Esto lo ha hecho por reglamentos.

Como se ve, las fuentes del derecho en el campo de la competencia son múltiples. Es sin duda una materia compleja, donde mucho depende de la apreciación —por la Comisión y por el TJCE— de los hechos y de situaciones económicas concretas. Leyendo las decisiones de la Comisión y las sentencias del TJCE, en las que estos órganos se han pronunciado acerca de la relación entre las normas sobre la competencia y los derechos de propiedad industrial, no es fácil extraer de esa masa de jurisprudencia unos principios generales o normas jurídicas capaces de solucionar problemas concretos. Y a pesar de esa jurisprudencia abundante, hay todavía muchos puntos de interrogación, muchas preguntas que no han recibido una respuesta definitiva.

A pesar de las dificultades arriba mencionadas, se puede avanzar una tentativa de conclusiones:

1. La dicotomía entre la existencia del derecho y su ejercicio se aplica en el campo de la competencia tanto como en el de la libre circulación de mercancías. Y de hecho, hemos visto ya que fue elaborada precisamente en relación al artículo 85. Fue en la sentencia de 13 de julio de 1966 en *Consten y Grundig*, que el TJCE dijo que la decisión de la Comisión ordenando a Consten y a Grundig a no utilizar su derecho de marca con el fin de obstaculizar las importaciones paralelas no afectaba la existencia («la atribución» fue la expresión utilizada) del derecho sino sólo limitaba su ejercicio en la medida necesaria para dar eficacia a la prohibición del artículo 85, apartado 1.

2. El ejercicio del derecho puede caer bajo la prohibición del artículo 85, apartado 1, cada vez que se manifiesta como «el objeto, el medio o el resultado» de un acuerdo que restringe el comercio entre Estados miembros. Esa fórmula fue utilizada por primera vez en la sentencia *Deutsche Grammophon/Metro* en el año 1971 y ha sido repetida en muchas ocasiones por el TJCE.

3. Hay muchas maneras en que un derecho de propiedad industrial puede manifestarse como el objeto, el medio o el resultado de un acuerdo que restringe el comercio entre Estados miembros. Piénsese sobre todo en los acuerdos de cesión o de licencia de una patente, una marca o de unos derechos de autor. «Acuerdo de cesión» significa aquí un contrato que transmite el derecho a otra persona definitivamente; «acuerdo de licencia» significa un contrato que permite a otra persona utilizar el derecho durante cierto período.

4. Determinar en qué circunstancias dichos acuerdos serán considerados como contrarios al artículo 85, apartado 1, no es simple fácil, debido sobre todo a la flexibilidad —por no decir vaguedad— de algunos de los criterios empleados. La preocupación fundamental de la Comisión y del TJCE ha sido impedir que, por medio de acuerdos de cesión o de licencia, se utilice la propiedad industrial para fraccionar el mercado común.

Pasemos ahora a examinar los distintos tipos de acuerdos.

b) *Acuerdos de licencia de patente*

Una patente es exclusiva. Da a su titular un monopolio para la explotación comercial del invento patentado. Sólo él puede usar ese invento. No está obligado a permitir el uso de la patente a otra persona (excepto en las circunstancias muy limitadas en que una licencia obligatoria puede ser obtenida). Si el titular decide, de su propia voluntad, conceder una licencia a otra persona, que le permite usar la patente, habrá más competencia que antes, puesto que serán dos personas a explotar la patente en vez de una. Vistos desde este punto de vista, los acuerdos de licencia de patentes tienen que ser considerados como favorables a la competencia: son acuerdos «procompetitivos».

Sin embargo, hay que reconocer que es posible insertar en un acuerdo de licencia de patente cláusulas que repercuten negativamente sobre la competencia, por ejemplo, una cláusula que prohíbe la competencia entre los diversos licenciarios.

Por esta razón, los acuerdos de licencia de patente han suscitado el interés de la Comisión desde hace muchos años. En 1962 la Comisión adoptó el llamado mensaje navideño (se bautizó así porque fue publicado el 24 de diciembre). En esa «Comunicación relativa a los acuerdos de licencia de patentes» (DOCE, 1962, pág. 2922; edición especial, 8,

vol. 1, pág. 60) la Comisión expresó su opinión según que la prohibición del artículo 85, apartado 1, no se aplicaba a determinadas cláusulas que aparecían en acuerdos de licencia de patente. El valor jurídico de semejante Comunicación no es muy claro: no se trata de un acto normativo en el sentido del artículo 189 del Tratado y no puede vincular ni al TJCE ni a los órganos jurisdiccionales nacionales. Lo más que se puede decir es que crea una confianza legítima en las partes a un acuerdo de licencia, que la Comisión no condenará un acuerdo que sea conforme a la Comunicación. De todos modos, la cuestión del valor jurídico del mensaje navideño sólo tiene un interés histórico, puesto que fue retirado en 1984 y sustituido por el Reglamento (CEE) núm. 2.349/84 de la Comisión de 23 de julio de 1984 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patente (DOCE, 1984, L 319, pág. 15; edición especial española, 8, vol 2, pág. 135). Como indica el título, se trata de una exención por categoría con arreglo al apartado 3 del artículo 85.

El espacio limitado no permite analizar detalladamente las disposiciones del reglamento. Solamente se podrá describir su esquema y resumir algunas de sus disposiciones más importantes.

El reglamento contiene listas de cláusulas que se llaman popularmente la lista blanca y la lista negra. La lista blanca se encuentra en el artículo 2; contiene las cláusulas que en la opinión de la Comisión no restringen la competencia y por lo tanto no están prohibidas por el artículo 85, apartado 1. A esa lista se pueden también añadir las cláusulas enumeradas en el artículo 1, que, aunque restrinjan la competencia, según la Comisión, conviene declararlas exentas de la prohibición del artículo 85, apartado 1, con arreglo al artículo 85, apartado 3.

La lista negra se encuentra en el artículo 3 del reglamento. Enumera las cláusulas que la Comisión considera como inaceptables. Un acuerdo que contiene una de esas cláusulas pierde el beneficio de la exención por categoría. Es importante subrayar que el hecho de incluir una cláusula de la lista negra no significa necesariamente que el acuerdo sea ilegal. Significa solamente que no goza de la exención automática otorgada por el reglamento. Las partes contratantes pueden notificar el acuerdo a la Comisión y solicitar una exención individual.

El artículo 4 del reglamento establece un «procedimiento de oposición». Un acuerdo que contiene obligaciones restrictivas de la competencia que no están mencionadas ni en la lista blanca ni en la lista ne-

gra se beneficiará de la exención prevista por el reglamento, a condición que sea notificado a la Comisión y que ésta, en un plazo de seis meses, no se oponga a la exención.

En cuanto al contenido de las listas blanca y negra, es evidente que el objeto primordial del reglamento es establecer un equilibrio entre los efectos indudablemente positivos de la concesión de licencias y los efectos negativos que pueden producir ciertas cláusulas en un acuerdo de licencia. Es particularmente importante determinar qué nivel de protección territorial es lícito. El reglamento permite la concesión de licencias exclusivas, quiere decir que el concedente de la licencia puede comprometerse a no explotar el invento patentado en el territorio concedido al licenciataria y a no conceder licencias a otras personas en el mismo territorio [art. 1, apdo. 1, núms. 1) y 2)]. Incluso se puede obligar al licenciataria a «no practicar una política activa de comercialización» en los territorios concedidos a otros licenciataria, a «no hacer publicidad expresamente destinada a dichos territorios» [art. 1, apdo. 1, núm. 5)]. Pero no se puede obligar al licenciataria a abstenerse de satisfacer a pedidos no solicitados que recibe de esos territorios [art. 3, núm. 10)], excepto durante un período inicial de cinco años [art. 1, apdo. 1, núm. 6)]. En ningún caso se puede incluir en el acuerdo una cláusula que obligue a las partes a impedir que otras personas revendan productos comercializados dentro del mercado común por el titular de la patente o con su consentimiento. En otros términos, las importaciones paralelas son, como siempre en el Derecho comunitario, sagradas. Entonces, si el titular de patentes en varios Estados miembros concede licencias a empresas distintas en cada país, esos licenciataria tienen que aceptar las consecuencias de la libre circulación de mercancías. Un revendedor independiente puede comprar los productos de un licenciataria y venderlos en el territorio de otro licenciataria.

Estas disposiciones se inspiran, hasta cierto punto, en la jurisprudencia del TJCE, lo que no es de extrañar porque la adopción del reglamento fue retrasada mientras se esperaba la sentencia en el asunto *Nungesser/Comisión* (sentencia de 8 de junio de 1982, 258/78, Rec. 1982, pág. 2015). En ese asunto no se trataba de patentes, sino de un derecho análogo sobre nuevas especies vegetales. Pero los principios elaborados por el TJCE en esa sentencia parecen aplicables también a las licencias de patentes. Por lo tanto, la sentencia reviste un interés general y merece la pena comentarla:

Un organismo francés (INRA) desarrolló nuevas especies de maíz y las registró en Francia y en Alemania, obteniendo así el derecho exclusivo de explotarlas comercialmente (principalmente por la producción y venta de semillas). INRA cedió a Nungesser el derecho de explotar las especies en Alemania. En el contrato de cesión las dos partes se comprometieron a impedir que otras personas importasen semillas de las especies protegidas en Alemania. Y de hecho Nungesser tomó varias medidas para obstaculizar importaciones paralelas. Demandó a un importador paralelo por violación de sus derechos de propiedad industrial y publicó un anuncio en una revista alemana afirmando que las importaciones paralelas violaban sus derechos de propiedad industrial. Un importador informó a la Comisión, que adoptó una decisión declarando el contrato entre INRA y Nungesser contrario al artículo 85, apartado 1. Según la Comisión, el contrato era contrario a las normas sobre la competencia en cuanto: 1) INRA se comprometía a no producir, ella misma, las semillas protegidas en Alemania, 2) INRA estaba obligada a no conceder licencias a otras empresas en Alemania y 3) INRA y Nungesser estaban obligados a obstaculizar las importaciones paralelas. El TJCE adoptó una actitud más matizada. Reconoció la ilegalidad del contrato sólo en cuanto preveía la obstaculización de las importaciones paralelas.

La importancia de la sentencia reside en los motivos que avanzó el TJCE para justificar la concesión de una licencia exclusiva, a condición de que no se obstaculizasen las importaciones paralelas. Según el TJCE, un licenciatario que no tenía la garantía de no afrontar la competencia directa de otros licenciatarios para el mismo territorio podría considerar que no merecía la pena aceptar el riesgo de cultivar y promocionar una nueva especie. Eso perjudicaría la difusión de una nueva tecnología y tendría un efecto negativo sobre la competencia. Evidentemente, este razonamiento es igualmente aplicable a las licencias de patentes.

c) *Acuerdos de licencia de marca*

Un acuerdo de licencia de marca es un acuerdo por el que el titular de una marca permite a otra persona utilizar la marca en un territorio determinado. Es un sistema de comercialización que se encuentra frecuentemente en la industria alimenticia.

Gran parte de lo que se ha dicho sobre las licencias de patente vale también para las licencias de marca. En particular, parece que valen las mismas normas en cuanto a la exclusividad y la protección territorial que puede concederse a las partes. Entonces, el licenciatario puede comprometerse a no seguir una «política activa de comercialización» en el territorio de otro licenciatario y a abstenerse de vender directamente en ese territorio. Pero si otra persona (un importador paralelo) quiere comprar el producto fabricado bajo licencia por uno de los licenciarios y exportarlo al territorio de otro licenciario o al territorio del titular de la marca, los licenciarios y el titular de la marca tienen que tolerarlo; un acuerdo por el que se comprometiesen a obstaculizar esas actividades sería contrario al artículo 85, paratado 1, y no podría gozar de una exención en virtud del artículo 85, apartado 3.

Así decidió la Comisión en el caso *Campari* (DOCE, 1978, L 70, pág. 69). La decisión no fue impugnada ante el TJCE y no sabemos entonces, con certeza, qué actitud este último hubiera adoptado. Pero parece probable, a la luz de la sentencia *Nungesser*, que el TJCE hubiera confirmado la decisión de la Comisión, que justificó su decisión con un argumento casi idéntico al argumento empleado por el TJCE en la sentencia *Nungesser*: los licenciarios no estarían dispuestos a hacer las inversiones necesarias para promocionar un producto si no estuviesen protegidos contra la competencia directa de los otros licenciarios o del titular de la marca.

d) *Las cesiones de derechos de propiedad industrial*

(i) *La distinción entre licencias y cesiones*

Hasta ahora hemos hablado de acuerdos de licencia de patente y de marca. Cuando el titular de una patente o de una marca concede una licencia a otra persona, sigue siendo el titular; el licenciario está autorizado a explotar un derecho de propiedad industrial que pertenece a otra persona. Muy diferente es la situación jurídica cuando el titular del derecho lo *cede* a otra persona. Después de una cesión, la patente o la marca deja de pertenecer al cedente y se convierte en propiedad del cesionario.

Al menos, hay una diferencia *aparente* entre las dos situaciones. Sin embargo, el derecho comunitario —sobre todo el derecho de compe-

tencia— no mira tanto las apariencias; se interesa más por la sustancia. Y hay que reconocer que en realidad la distinción entre una licencia y una cesión no es tan neta como parece a primera vista.

Supongamos, por ejemplo, que el titular de una marca en vez de conceder licencias a sus distribuidores en los distintos territorios, les cede la marca, estipulando en el contrato de cesión que los cesionarios tienen que usar materias primas suministradas por él y seguir métodos de producción bien determinados, vender el producto en una presentación uniforme y volver a ceder la marca a su titular original al final del período de validez del contrato. Formalmente, se trataría de una cesión de marca, pero en sustancia se trataría más bien de una licencia. Y de hecho parece que el derecho comunitario considera ese tipo de contrato como un acuerdo de licencia.

Parece así porque en el asunto *Nungesser*, el organismo francés INRA *cedió* a Nungesser sus derechos de propiedad industrial sobre las nuevas especies de maíz. La empresa alemana las registró en su propio nombre. Eso no impidió al TJCE afirmar expresamente que se trataba en realidad de una licencia, más que de una cesión, habida cuenta del contexto en que tuvo lugar la «cesión» (apdo. 47). Una actitud análoga ha sido adoptada por el legislador comunitario. El Reglamento núm. 2.349/84 relativo a los acuerdos de licencia de patente se aplica, según su artículo 11, apdo. 2), a las cesiones de patente «cuando la contrapartida consiste en el pago de cantidades que varíen en función del volumen de negocios alcanzado por el concesionario para los productos patentados, de las cantidades producidas o del número de actos de explotación». En otras palabras, cuando el cesionario de una patente, en vez de cobrar una cantidad fija por la cesión, recibe regalías, se considera el contrato de cesión como un acuerdo de licencia.

(ii) *Las cesiones de marcas*

La subdivisión, mediante contratos de cesión, de una marca es un tema que hay que enfocar desde dos puntos de vista: desde el de las normas sobre la libre circulación y desde el de las normas sobre la competencia.

Hemos visto ya que, si el titular de una marca concede *licencias* a varias empresas en distintos Estados miembros, las mercancías fabricadas y comercializadas bajo esa marca en el mercado común por cada

licenciatario pueden circular libremente en toda la Comunidad. Ningún licenciatario puede oponerse a la importación en su territorio de las mercancías de otro licenciatario. El titular de la marca no puede invocar su derecho de marca para impedir las importaciones paralelas. Se aplica el principio de agotamiento, puesto que las mercancías han sido comercializadas en el Mercado común con el consentimiento del titular de la marca.

Lógicamente debe valer lo mismo si el titular, en vez de conceder licencias, cede la marca a distintas empresas pero estas empresas están vinculadas jurídica o económicamente, de tal manera que el cedente puede controlar la calidad de las mercancías producidas por los cesionarios. Pero ¿que pasa si, por ejemplo, una empresa ha registrado la marca «Bongo» en varios Estados miembros y cede la marca a una empresa distinta en cada país, guardándola para sí en un país solamente?

Supongamos que se trata de empresas independientes que no están vinculadas jurídica o económicamente y que la empresa cedente recibe en contrapartida una cantidad fija de cada cesionario, en vez de cobrar regalías que varíen en función de la producción de los cesionarios. Se trata, pues de una cesión definitiva. ¿Qué pasa si uno de los titulares o un importador paralelo quiere comercializar sus productos bajo la marca «Bongo» en un Estado miembro donde la marca pertenece a otro cesionario o al cedente de la marca? ¿El derecho comunitario consiente al titular de la marca en el país de destinación oponerse a la importación de mercancías fabricadas por otro de los titulares en otro Estado miembro? Y si el derecho comunitario no permite eso, ¿será porque es contrario al principio de la libre circulación o porque el contrato de cesión era contrario a las normas sobre la competencia?

Hasta hace un año era bastante fácil contestar a esas preguntas. Según la teoría del origen común, elaborada en el asunto *HAG I*, era incompatible con el principio de la libre circulación de mercancías invocar un derecho de marca para oponerse a la importación de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro bajo una marca idéntica que tenía un origen común. Desde el abandono de la teoría del origen común en la sentencia *HAG II* de 17 de octubre de 1990, parece bastante claro que el principio de la libre circulación de mercancías no se aplica en la situación descrita. En esa sentencia el TJCE reconoció que incluso la empresa que había adquirido la marca «HAG» en Bélgica

y Luxemburgo después de la expropiación del titular original podía invocar su derecho de marca contra las mercancías del titular original. Como observó la Comisión en ese procedimiento, esa empresa —Van Zuylen en *HAG I*, CNL Sucal en *HAG II*— estaba en la misma situación que el cesionario de una marca, porque adquirió la marca voluntariamente.

En cuanto a la aplicabilidad de las normas sobre la competencia en la situación descrita, hay que reconocer que la jurisprudencia es un poco confusa.

En 1937 una empresa estadounidense, que era el titular de la marca «Prep», registrada en varios países —incluidas Italia y Alemania— para cremas de afeitar, cedió la marca italiana a Sirena. En una fecha desconocida concedió a una empresa alemana una licencia que le permitía usar la marca en Alemania. Eda y otras empresas importaron en Italia productos comercializados en Alemania por el licenciatario alemán bajo la marca «Prep». Sirena demandó a los importadores por violación de su derecho de marca. Uno de los demandados alegó que el contrato de cesión por la que Sirena había adquirido la marca italiana era contrario al artículo 85.

El TJCE declaró, en un procedimiento prejudicial (sentencia de 18 de febrero de 1971, *Sirena/Eda*, 40/70, Rec. 1971, pág. 69) que el artículo 85 es aplicable en la medida en que los derechos de marca se invocan para impedir importaciones de productos que tienen su origen en distintos Estados miembros, y que llevan la misma marca debido a que los titulares la adquirieron mediante acuerdos entre ellos o acuerdos con terceros. Añadió que si se trata de acuerdos celebrados antes de la entrada en vigor del Tratado, basta que continúen a producir sus efectos posteriormente a esa fecha. El TJCE observó que, si una combinación de cesiones de marcas nacionales a distintas personas tiene como resultado la creación de barreras impenetrables entre Estados miembros, puede falsear la competencia en el mercado común.

La sentencia es criticable por dos razones: En primer lugar, el TJCE parece considerar como automáticamente incompatible con el artículo 85, y por tanto nulo de pleno derecho, todo contrato de cesión que tiene como resultado el fraccionamiento de una marca. Esa actitud es excesivamente severa. Bastaría anular el contrato de cesión cuando resulta del contexto jurídico y económico en que se celebra y se pone en ejecución que forma parte de una estrategia

destinada a compartimentar el mercado común. Una prohibición *per se* es excesiva (6). Hay situaciones en que puede ser legítimo ceder una marca en un Estado miembro y retenerla en otro: por ejemplo, si una empresa decide retirarse del mercado en un país para concentrarse en su mercado principal y si su marca ha adquirido cierta fama en el país del que se retira, es lógico que venda ese «goodwill» a otra empresa.

En segundo lugar, la sentencia parece dar un efecto retroactivo al artículo 85. Sirena adquirió la marca «Prep» en 1937, 20 años antes de que fuese creada la CEE. El contrato de cesión fue válido en el momento de su celebración. En virtud de ese contrato Sirena obtuvo un derecho de marca válido. Gozando así del uso exclusivo de la marca durante 20 años, tuvo la posibilidad de mantener el prestigio de la marca, cuidando la calidad de sus productos. Decir en esas circunstancias que el contrato de cesión dejó de ser válido cuando entró en vigor el Tratado CEE el 1 de enero de 1958 y que a partir de esa fecha Sirena tenía que compartir la marca con otra empresa es injusto y contrario al principio de la seguridad jurídica. Afortunadamente, el TJCE modificó su actitud al respecto en su sentencia de 15 de junio de 1976 en el asunto *EMI/CBS* (51/75, Rec. 1976, pág. 811). Los hechos de este asunto eran parecidos a los del asunto *Sirena/Eda*. El TJCE afirmó que, para que se aplique el artículo 85 a un acuerdo que ya no está en vigor, basta que continúe a producir sus efectos; eso lo hace únicamente si se puede deducir del comportamiento de los interesados la existencia de «elementos de una práctica concertada y de coordinación» típicos del acuerdo y que produzcan el mismo resultado que el previsto por el acuerdo.

(iii) *Las cesiones de patentes*

Cuando una misma persona es titular de patentes en varios Estados miembros se llaman patentes paralelas. Está claro que una persona no puede invocar patentes que posee en un Estado miembro para oponerse a la importación de productos que han sido comercializados por ella o con su consentimiento en los otros Estados miembros. Se aplica el principio de agotamiento. ¿Qué ocurre si cede una de las patentes a otra

(6) G. F. KUNZE, *Waiting for Sirena II - Trade mark assignment in the case law of the European Court of Justice*, IIC, 1991, pág. 319.

persona? Ahora las patentes pertenecen a personas distintas. ¿Es que el Derecho comunitario permite a cada titular oponerse a la importación de productos comercializados bajo la patente del otro en otro Estado miembro? No hay jurisprudencia sobre este caso. La situación es muy parecida a la que surge cuando el titular de marcas paralelas cede la marca en un Estado miembro y la retiene en otro, y quizá haya que aplicar soluciones análogas. Sería lógico entonces distinguir entre una cesión definitiva, entre empresas no vinculadas jurídica o económicamente, y una cesión que se parece en el fondo más a una licencia, por ejemplo, cuando el cesionario se compromete a pagar regalías al concedente. En el segundo caso se aplica el principio de agotamiento, mientras que en el primero no se aplica. De todos modos, cuando se trata de una cesión definitiva, el contrato de cesión no debería de considerarse como contrario al artículo 85, apartado 1, a menos que resulte del contexto jurídico y económico que produce efectos restrictivos del comercio más graves de lo que resultan necesariamente de la cesión.

(iv) *Las cesiones de derechos de autor*

Hemos visto ya que los derechos de autor y derechos conexos dan lugar a problemas especiales porque implican el derecho de prohibir no sólo la reproducción y distribución de la obra protegida sino también su comunicación al público. En el asunto *Coditel/Ciné-Vog Films (Coditel I)* el TJCE reconoció que los problemas relacionados con el derecho exclusivo de comunicar la obra al público no pueden resolverse todos con los instrumentos clásicos desarrollados por el Tribunal en otros contextos.

Recordemos brevemente los hechos del litigio entre Coditel y Ciné-Vog Films: El titular de los derechos de autor sobre una película cedió el derecho exclusivo de explotar la película a empresas distintas en Alemania y en Bélgica. El cesionario alemán permitió su retransmisión en la televisión alemana. Coditel captaba los programas de la televisión alemana con una antena especial y los retransmitía a sus clientes en Bélgica por cable. El cesionario del derecho exclusivo de explotar la película en Bélgica (Ciné-Vog Films) demandó a Coditel por violación de su derecho exclusivo.

En la sentencia *Coditel I* el TJCE indicó que las disposiciones del Tratado sobre la libre prestación de servicios no impedían a Ciné-Vog

Films invocar sus derechos de propiedad intelectual en esas circunstancias.

El tribunal belga que había solicitado que se pronunciase el TJCE fue la Cour d'appel de Bruselas, la cual estimó que las normas sobre la competencia no eran pertinentes y por lo tanto no dirigió al TJCE ninguna pregunta sobre la interpretación de esas normas.

El litigio llegó más tarde al Tribunal de Casación belga, que no estuvo de acuerdo con la Cour d'appel en cuanto a la aplicabilidad de las normas sobre la competencia y mandó de nuevo el asunto ante el TJCE, preguntándole esencialmente si los contratos de cesión del derecho exclusivo de explotar la película eran contrarios al artículo 85 del Tratado.

El TJCE pronunció una sentencia típicamente matizada (sentencia de 6 de octubre de 1982, *Coditel/Ciné Vog Films*, asunto «Coditel II», 262/81, Rec. 1982, pág. 3381) dejando claro que todo depende del contexto jurídico y económico. El hecho de que el titular de los derechos de autor concede a otra persona el derecho exclusivo de explotar una película en un Estado miembro durante un período determinado no constituye una violación del artículo 85, cuenta habida de las características de la industria cinematográfica. Las características a que aludió el TJCE eran la necesidad de doblar la película o ponerle subtítulos, la posibilidad de retransmitirla en la televisión y el sistema de financiación de la producción cinematográfica. Sin embargo, observó el TJCE, puede haber violación del artículo 85 cuando hay circunstancias económicas o jurídicas cuyo efecto es restringir apreciablemente la distribución de películas o falsear la competencia. Corresponde al tribunal nacional determinar si el ejercicio del derecho exclusivo crea barreras artificiales o no justificadas, teniendo en cuenta las necesidades de la industria cinematográfica, o si implica la imposición de regalías excesivas en relación a la inversión realizada o si la duración de la exclusividad es desproporcionada.

Aunque sea bastante ambigua la sentencia *Coditel II*, se puede deducir de ella que las restricciones del comercio que se crean como consecuencia de la subdivisión del derecho exclusivo de explotar una película, mediante la concesión de licencias exclusivas a distintas personas en cada Estado miembro, tienen que ser toleradas porque sin esa posibilidad la industria cinematográfica no podría sobrevivir. En eso el TJCE se basa en una lógica incontestable: de nada sirve aumentar el nivel de competencia en la distribución de películas si eso implica que

después de cierto período no habrá películas que distribuir. Y el precio de esa lógica lo sabemos los clientes de empresas como Coditel: de vez en cuando nos retransmiten las películas con imágenes borrosas para no meterse en pleitos con el licenciataria de los derechos de autor.

2. *La prohibición del abuso de una posición dominante* (art. 86 del Tratado)

a) *Introducción*

El artículo 86 del Tratado prohíbe, «en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo».

El mismo artículo da algunos ejemplos de prácticas abusivas:

- a) imponer precios de compra, de venta u otras condiciones no equitativas;
- b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico;
- c) imponer condiciones desiguales para prestaciones equivalentes;
- d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias no relacionados con el objeto de los contratos.

Para que se aplique la prohibición del artículo 86 tienen que reunirse tres elementos:

- a) la existencia de una posición dominante
- b) la explotación abusiva de esa posición
- c) la posibilidad que sea afectado el comercio entre los Estados miembros.

b) *La noción de posición dominante en relación a la propiedad industrial*

Una buena definición de la noción de posición dominante fue propuesta por la Comisión en su decisión en el asunto *United Brands* [(1976) CMLR 28]:

«Las empresas ocupan una posición dominante cuando tienen la posibilidad de comportarse independientemente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores; tal cosa ocurre cuando, en razón de su parte del mercado, o en razón de su parte del mercado en combinación con su *know-how*, su acceso a materias primas, capital u otras ventajas importantes, como por ejemplo la posesión de marcas registradas, una empresa tiene la posibilidad de determinar los precios o de controlar la producción o distribución de una parte significativa de las mercancías relevantes.» (*Traducción del autor.*)

Esa definición es particularmente interesante, para nuestro contexto por la referencia que hace a la posesión de derechos de propiedad industrial como elemento capaz de contribuir a la creación de una posición dominante. Pero antes de examinar atentamente ese elemento, conviene explicar brevemente el concepto del mercado relevante, que es el concepto clave en este contexto. La existencia de una posición dominante no puede apreciarse en abstracto; tiene que ser comprobada con referencia a un mercado concreto. Pongamos un ejemplo:

Una empresa luxemburguesa fabrica ropa para hombres. Fabrica el 90 por 100 de todos los pantalones de hombre que se venden en Luxemburgo y abastece el 10 por 100 del mercado comunitario de pantalones de hombre. Pero tomando en cuenta la ropa para hombre en general, sólo tiene el 40 por 100 del mercado luxemburgués y el 4 por 100 del mercado comunitario. Y si entra en el cálculo la ropa para mujer también, su parte del mercado disminuye más todavía, puesto que no la fabrica. ¿Cuál es el mercado relevante? Si es el mercado luxemburgués para pantalones de hombre, no hay duda de que nuestra empresa ocupa una posición dominante, puesto que tiene el 90 por 100 de ese mercado. Pero si el mercado relevante es el mercado comunitario en ropa para hombre y mujer, sería difícil hablar de una posición dominante. Para determinar el mercado relevante hay que tomar en cuenta dos elementos: el mercado geográfico (por ejemplo, Luxemburgo o la Comunidad entera) y el mercado material (por ejemplo, pantalones de hombre o ropa en general).

Uno de los criterios para determinar el mercado geográfico se encuentra en el texto del artículo 86: debe tratarse de una parte sustancial del mercado común. También debe tratarse de un territorio en que las condiciones de competencia son homogéneas (sentencia de 14 de febrero

de 1978, *United Brands/Comisión*, 27/76, Rec. 1978, pág. 207, apdo. 44). Para determinar el mercado material se emplea habitualmente el criterio de la intercambiabilidad: componen el mercado relevante todos los productos que satisfacen a las mismas necesidades (*United Brands*, apdo. 22).

Ahora que hemos aclarado un poco la noción de posición dominante, podemos plantear la pregunta siguiente: ¿hasta qué punto la posesión de un derecho de propiedad industrial puede facilitar la creación de una posición dominante? En varias ocasiones el TJCE ha afirmado que la posesión de tal derecho, a pesar de su carácter exclusivo, no basta por sí sola para crear una posición dominante.

En la sentencia *Deutsche Grammophon* afirmó que un fabricante de grabaciones musicales que es titular de un derecho conexo al derecho de autor no ocupa una posición dominante por el solo ejercicio del derecho exclusivo de distribuir los artículos prohibidos. Es necesario que el fabricante, solo o conjuntamente con otras empresas del mismo grupo, tenga el poder de impedir el mantenimiento de una competencia eficaz en una parte apreciable del mercado relevante.

En la sentencia *EMI Records/CBS United Kingdom*, el TJCE afirmó que, aunque el derecho de marca otorgue a su titular una posición especial en el territorio en cuestión, eso no implica la existencia de una posición dominante, sobre todo cuando varias empresas cuyo poder económico es comparable al poder del titular de la marca están presentes en el mercado relevante y pueden competir con ese titular.

Es cierto que en esos dos asuntos el derecho de propiedad industrial en cuestión no era apto para crear, sin más, una posición dominante. La *Deutsche Grammophon* era titular de los derechos de autor sobre muchas obras musicales pero esas obras formaban sólo una pequeña parte de las obras en el mercado (suponiendo que el mercado relevante era el mercado en grabaciones de obras musicales). En el asunto *EMI Records* se trataba de la marca «Columbia», una de muchas marcas en el mercado de los discos.

Sin embargo, sería erróneo pensar que la posesión de derechos de propiedad industrial nunca podría entrañar, por sí sola, la existencia de una posición dominante. Debido a su carácter exclusivo, esos derechos siempre dan a su titular un monopolio. Si los productos sobre los que se extiende ese monopolio componen el mercado relevante, es matemáticamente seguro que el titular del derecho tendrá una posición dominante en el mercado relevante. Si por ejemplo, se inventa un pro-

ducto farmacéutico capaz de curar el SIDA y se otorga una patente al inventor, esa persona tendrá el derecho exclusivo de comercializar el producto (a menos que se concedan licencias obligatorias). Utilizando el criterio de la intercambiabilidad para definir el mercado relevante, se llega necesariamente a la conclusión de que dicho mercado es el del nuevo producto farmacéutico, y no el mercado de productos farmacéuticos en general, puesto que tiene características tan particulares que no se puede sustituir por otro medicamento.

Sin embargo, parece que el TJCE no está dispuesto a reconocer que la posesión de un derecho de propiedad industrial pueda ser suficiente para crear una posición dominante. La cuestión fue planteada directamente por el High Court inglés en el asunto *Volvo/Veng* (238/87, Rec.1988, pág. 6211). En ese asunto se trataba de un diseño registrado relativo a una pieza de carrocería para cierto modelo de coche. Según el derecho inglés los fabricantes de automóviles pueden registrar el diseño no solamente de un modelo entero sino también de las piezas individuales de la carrocería, obteniendo así el derecho exclusivo de producir piezas de recambio.

Volvo era el titular, en Inglaterra, de diseños registrados para piezas de carrocería del Volvo 200. Veng importaba piezas idénticas de Italia donde habían sido fabricadas sin la autorización de Volvo, que demandó a Veng por violación de su diseño registrado. El High Court preguntó al TJCE si el derecho exclusivo de fabricar e importar piezas de carrocería para cierto modelo de coche confería automáticamente una posición dominante a su titular. Desgraciadamente esa pregunta no recibió respuesta del TJCE, que estimó que no era pertinente en razón de la respuesta que había dado a otra pregunta del High Court.

El Abogado General Mischo sí contestó a la pregunta, dándole una respuesta afirmativa después de haber observado que el mercado relevante no podía ser otro que el mercado en piezas de recambio para los modelos de coche en cuestión. El Abogado General basó esa conclusión en el criterio de intercambiabilidad. Indudablemente, fue una conclusión acertada porque el titular de un Volvo 200 que necesita una nueva ala delantera no puede colocar una pieza que no sea idéntica a la pieza que debe ser reemplazada. De nada serviría comprar un ala delantera para un Fiat Panda o un Rolls Royce. Entonces, el mercado relevante no podía ser el mercado en piezas de recambio en general, ni menos todavía el mercado en automóviles en general; tenía que ser el mercado en piezas de recambio para el modelo en cuestión. Puesto

que Volvo tenía un monopolio para la fabricación y venta de esas piezas, en razón de su diseño registrado, ese derecho de propiedad industrial le confería automáticamente una posición dominante.

c) *La noción de explotación abusiva*

Los ejemplos que da el artículo 86 de la explotación abusiva de una posición dominante no son limitativos. En realidad, se trata de una noción extremadamente vaga que puede concretizarse de mil maneras. Pero una cosa está clara, y la confirma también la jurisprudencia del TJCE: el hecho de invocar un derecho de propiedad industrial, y de hacer respetar su exclusividad mediante acciones por violación del derecho, no puede constituir una explotación abusiva: es la esencia del derecho. Quitar al derecho su carácter exclusivo, obligando a su titular a conceder licencias pondría en peligro la existencia del derecho (7). Eso explica por qué el TJCE se niega a aceptar que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial pueda, por sí solo, constituir una explotación abusiva de una posición dominante. Y en este sentido se pronunció en el asunto *EMI Records/CBS United Kingdom*: «el ejercicio de un derecho de marca, para impedir la importación de productos que llevan una marca idéntica, no puede ser una explotación abusiva». En el asunto *Basset/SACEM* (sentencia de 9 de abril de 1987, 402/85, Rec. 1987, pág. 1747), declaró que una sociedad de gestión de los derechos de autor no comete un abuso solamente porque utiliza las posibilidades que le ofrece la legislación nacional sobre la propiedad intelectual.

¿Qué otro elemento es necesario entonces para demostrar la explotación abusiva de una posición dominante? El ejemplo más obvio de un comportamiento abusivo sería la imposición de precios de venta no equitativos, de la que habla expresamente el artículo 86. Pero se recomienda prudencia a la hora de apreciar ese elemento en relación a

(7) Esto fue escrito antes de que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas pronunciara sus sentencias de 10 de julio de 1991 (*Radio Telefis Eireann y otros/Comisión*, T-69/89, T-70/89 y T-76/89, aún no publicadas). En esas sentencias el Tribunal de Primera Instancia confirmó una decisión en que la Comisión había considerado que los titulares de los derechos de autor sobre las programaciones de unas cadenas de televisión habían explotado abusivamente su posición dominante negándose a conceder licencias para la publicación de sus programaciones en revistas. Dos recursos contra esas sentencias están pendientes ante el TJCE: asuntos C-241/91P y C-242/91P.

la propiedad industrial. Es completamente normal que el titular de un derecho exclusivo exija más por sus prestaciones que una persona que no tenga un derecho exclusivo. Si por ejemplo se otorga una patente a un inventor, es precisamente para recompensar su esfuerzo investigador y estimular el progreso científico. El privilegio de vender en condiciones monopolísticas es la forma en que se permite al inventor obtener una recompensa. Implica la posibilidad de imponer precios más elevados que los de un competidor que no goza de ese privilegio. Fue por eso que el TJCE observó en su sentencia de 29 de febrero de 1969, en el asunto *Parke, Davis & Co./Centrafarm* (24/67, Rec. 1979, pág. 55) que el hecho de exigir un precio más elevado para el producto patentado en relación al producto no patentado no conlleva necesariamente una explotación abusiva.

El TJCE matizó esa observación en el asunto *Deutsche Grammophon/Metro*. Ahí afirmó que el hecho de que había una diferencia entre los precios impuestos por la Deutsche Grammophon a sus clientes alemanes y los precios de los discos reimportados de Francia por el importador paralelo no bastaba necesariamente para demostrar un abuso. Pero añadió que podría ser un elemento decisivo si la diferencia carecían de justificación objetiva y si era particularmente grande.

Una evolución ulterior en la jurisprudencia del TJCE se encuentra en dos sentencias de 13 de julio de 1989 (*Mimistère Public /Tournier*, 395/87, Rec. 1989, pág. 2521; *Lucazeau /SACEM*, 110, 241 y 242/88, Rec. 1989, pág. 2811). En las dos sentencias se trataba de las actividades de SACEM, la sociedad francesa de gestión de los derechos de autor de los compositores de música.

Según el TJCE, una diferencia notable entre las tarifas impuestas por una empresa que ocupa una posición dominante y las que exigen empresas equivalentes en otros Estados miembros, es indicativa de una explotación abusiva. Corresponde a la empresa justificar la diferencia, basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación en su Estado miembro y la que prevalece en los demás Estados miembros. Esta jurisprudencia es interesante porque parece crear una presunción en favor de la existencia de un abuso, de la parte de la empresa dominante cuyos precios notablemente más elevados que los de una empresa equivalente en otro Estado miembro.

Si la imposición de precios no equitativos es el ejemplo más corriente del abuso de una posición dominante, eso no significa que no haya

otros comportamientos incompatibles con el artículo 86. La jurisprudencia del TJCE relativa a la propiedad industrial contiene varios otros ejemplos, que conviene mencionar brevemente.

1. Una sociedad de gestión de derechos de autor que ocupa una posición dominante se niega a representar a los autores extranjeros. Según el TJCE viola necesariamente la prohibición del artículo 86: sentencia de 2 de mayo de 1983, *GVL/Comisión*, 7/82, Rec. 1983, pág. 483. No es claro si el TJCE basó esa conclusión en la letra c) del segundo apartado del artículo 86 —que prohíbe la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes— o en la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad que encuentra expresión en el artículo 7 del Tratado. En la decisión impugnada por GVL, la Comisión se basó en ambas disposiciones (DOCE, 1981, L 370, pág. 49).

2. El titular de un diseño registrado para piezas de carrocería se niega arbitrariamente a suministrar piezas a reparadores independientes o deja de fabricar piezas de recambio para un modelo antiguo del que circulan todavía muchos ejemplos: *Volvo/Veng*.

3. Una empresa que ocupa una posición dominante refuerza esa posición a través de la compra de una empresa que es titular o licenciataria exclusiva de una patente que sería el único instrumento capaz de permitir a otra empresa competir con la empresa dominante: sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 de julio de 1990, *Tetra Pak/Comisión*, T-51/89, aún no publicada. Esa sentencia parece constituir una evolución de la jurisprudencia *Continental Can* (sentencia de 21 de febrero de 1973, *Europemballage y Continental Can/Comisión*, 6/72, Rec. 1973, pág. 215), según la cual una empresa dominante actúa abusivamente si refuerza su posición dominante mediante la compra de una empresa competidora.

NOTAS

