

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS Y EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE

Por MARTA MORALES ISASI e
IGNACIO SAENZ-CORTABARRIA
FERNANDEZ (*)

SUMARIO

INTRODUCCIÓN.—I. BREVES NOTAS SOBRE LA LICENCIA OBLIGATORIA.—II. DISTINCIÓN ENTRE LA EXISTENCIA Y EL EJERCICIO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.—III. DIFERENTES POSTULADOS MANTENIDOS POR EL TJCE Y LA COMISION. 1. *Análisis de la postura del TJCE*. 2. *Análisis de la postura de la Comisión*.

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre el abuso de posición dominante, que no es más que una variante del abuso del derecho.

Siempre la licencia obligatoria ha sido objeto de estudio principalmente desde un punto de vista del Derecho nacional.

Quizás por esta razón, en su día el profesor M. Waelbroeck nos encomendó un estudio profundo de la «posible» relación entre la institución de la licencia obligatoria y el abuso de posición dominante. Estas líneas no son más que un resumen de dicho estudio.

(*) Licenciados en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Profesores del Instituto de estudios Europeos en la Universidad de Deusto.

Independientemente del interés que tiene en sí la materia, no se puede pasar por alto un interés añadido cual es que el tema sea objeto de un «modo de entender las cosas» radicalmente diferente entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, el TJCE) y la Comisión de las Comunidades Europeas (en adelante, la Comisión).

El TJCE, siempre legalista, enfoca las cosas desde la óptica de los derechos nacionales, por lo que, evidentemente, desde el punto de vista de la integración europea, es más bien conservador. Por su parte, la Comisión, motor de esa integración, tiende a ser, cada vez, más progresista.

En esta situación, la decisión de la Comisión Magill TV. de 21 de diciembre de 1988, supone un nuevo enfrentamiento entre ambas tesis. Ante una reiterada jurisprudencia del TJCE, en el sentido de que el rechazo del titular de un derecho de propiedad industrial de conceder una licencia a un tercero no supone un abuso de posición dominante, la Comisión en dicha decisión mantiene lo contrario, y ha impuesto a los titulares de dichos derechos la concesión de licencias. No obstante, la última palabra la tendrá el TJCE al haber sido recurrida la decisión.

I. BREVES NOTAS SOBRE LA LICENCIA OBLIGATORIA

La institución de la licencia obligatoria está generalmente consagrada por las legislaciones nacionales, así como por el Derecho internacional (1). Las causas de la licencia obligatoria propiamente dichas son limitativamente enunciadas por la Ley: el defecto o insuficiencia de explotación de la invención patentada, las necesidades de la exportación, el interés de la defensa nacional o de la salud pública, etc. El denominador común de todas estas licencias es la promoción del interés general.

Por otra parte, mientras la voluntad de las partes constituye el elemento determinante y esencial del contrato de licencia ordinaria, la licencia obligatoria no supone la existencia de acuerdo alguno. Esta ausencia de consenso es generalmente reconocida como la característica

(1) Véase, a título de ejemplo de legislación nacional, la nueva Ley española de Patentes. *BOE*, núm. 73 de 26 de marzo de 1986, págs. 11.188 y ss. En Derecho internacional, principalmente, El Convenio de París de 20 de marzo de 1883 (art. 5A) y El Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 (arts. 45 a 47).

más evidente de esta categoría de licencias. Estas son acordadas sin la voluntad del titular del derecho, e incluso contra ella.

Hay un tercer aspecto también importante; la indispensable realización previa de un conjunto de condiciones establecidas por la Ley nacional. En concreto, en el supuesto de las licencias obligatorias por defecto de explotación, todos los Estados conceden al titular un plazo de gracia destinado a permitirles retomar la explotación de su invención en unas condiciones económicas y técnicas razonables. Incluso, al titular del derecho se le admite que alegue motivos que, reconocidos pertinentes, son obstáculo a la imposición de una licencia.

Como todas las cosas, la licencia obligatoria tiene dos vertientes. Una positiva, que es la que garantiza la realización de los objetivos que le son asignados. Y otra negativa, cual es que supone una sanción que afecta al titular culpable de abusar de sus derechos.

II. DISTINCIÓN ENTRE LA EXISTENCIA Y EL EJERCICIO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la búsqueda de una conciliación entre la protección del derecho de patente y los imperativos de la libre circulación de mercancías, el TJCE efectuó una dicotomía entre la existencia y el ejercicio del mencionado derecho. Esta distinción apareció por primera vez a propósito de un derecho de marca en el asunto *Grunding* (2); asimismo en el asunto *Parke Davis* (3) a propósito de un derecho de patente. En esta última decisión el TJCE afirmó que «la existencia del derecho de patente no depende actualmente más que de la legislación nacional, solamente el uso que se haga de este derecho podría depender del derecho comunitario». Igualmente en los asuntos 15 y 16/74 *Centrafarm* (4), el TJCE declaró que «si el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial

(2) Sent. 13-7-1966, As. Ac. 56 y 58/64 *Grunding-Costen* contra Comisión, Rec. 66, págs. 429 y ss.

(3) Sent. 29-2-1968, As. 24/67, *Parke Davis*, Rec. 68, págs. 81 y ss.

(4) Sent. 31-10-1974, As. 16/74, *Centrafarm* contra *Winthrop*, Rec. 74, págs. 1.183 y ss. Sent. 31-10-1974, As. 15/74, *Centrafarm* contra *Sterling Drug Inc.*, Rec. 74, págs. 1.147 y ss.

y comercial, el ejercicio de estos derechos puede caer, sin embargo, según las circunstancias, bajo las prohibiciones establecidas por el Tratado».

Esta distinción delimitaría, según el TJCE, de una parte, el campo de la competencia exclusiva de los derechos nacionales en materia de patentes, a saber, todo aquello que tuviera relación con la existencia de este derecho, y de otra parte, el campo de competencia concurrente de los derechos nacionales y del Derecho comunitario, constituido por el ejercicio de la patente.

No obstante, conviene resaltar que esta distinción ha sido considerada como conceptualmente criticable (5). En efecto, la privación total de la facultad de ejercer un derecho afecta inexorablemente a su propia existencia.

Por ello, si se admite la posibilidad de imponer una licencia obligatoria en virtud del Derecho comunitario, se está admitiendo que la existencia misma de los derechos de propiedad industrial pueda ser afectada por las exigencias comunitarias.

III. DIFERENTES POSTULADOS MANTENIDOS POR EL TJCE Y LA COMISIÓN

1. *Análisis de la postura del TJCE*

Esta trascendental cuestión, fundamento de este estudio, es objeto de divergencia entre la postura mantenida por el TJCE y por la Comisión.

Así, el TJCE juzgó, en materia de marcas, que el ejercicio de tal derecho podía, en ciertas circunstancias, constituir una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros condenada por el artículo 36 del Tratado de Roma: por un lado, cuando el titular de una marca recurre a una práctica consistente en utilizar una pluralidad de embalajes sin otra razón que la de impedir la libertad de los intercambios intra-comunitarios; por otro lado, cuando un mismo titular utiliza dos

(5) Véanse: G. BONET, nota sobre la decisión A. O. I. P. Beyrard (J. C. P., 1976, ed. C. I, II, 12.067, pág. 242); M. WAELBROECK, «Le droit de la CEE», vol. 4, Competencia, ed. Universidad Libre de Bruselas, pág. 220.

marcas distintas para designar el mismo producto sin que esta dualidad de marcas esté objetivamente justificada.

La primera situación fue contemplada por el TJCE en su sentencia *Hoffman La Roche contra Centrafarm* (6). La segunda fue objeto de estudio en su sentencia *Centrafarm contra American Home Products Corporation* (7). En ambas sentencias, el TJCE comenzó por consagrar el derecho exclusivo del titular de la marca. No obstante, estimó necesario examinar si el ejercicio de este derecho de marca por su titular constituía, en realidad, una infracción a la prohibición de compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros.

Así pues, no es la utilización por una persona de varios embalajes para una misma marca, o la utilización de dos o más marcas para designar idéntico producto lo que está sancionado, sino la intención de obstaculizar las importaciones paralelas. El TJCE admitió, en el supuesto de abuso del titular en el ejercicio de su derecho exclusivo, que el importador paralelo pudiera sin la autorización de aquél proceder, en ciertas circunstancias, al reacondicionamiento de los productos.

Para R. Kovar y J. J. Burst (8) este razonamiento presenta similitudes evidentes con el régimen de la licencia obligatoria, tanto en las condiciones que determinan su imposición como en los efectos que produce. Ambos sostienen que hay argumentos en la propia doctrina del TJCE que justificarían la imposición de una licencia obligatoria. Esta interpretación, que, a nuestro juicio, ha sido seguida por la Comisión en la decisión *Magill TV* nos parece criticable y totalmente alejada de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, como expondremos más adelante.

Precisamente, el TJCE ha tenido la ocasión de abordar la delicada cuestión que nos ocupa —de forma tímida pero inequívoca a nuestro entender—, en dos sentencias de 5 de octubre de 1988 [*Consorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli (CICRA) y S.p.A. Maxicar c. Régie nationale des Usines Renault* (9); *Sociedad AB Volvo*

(6) Sent. 23-5-1978, As. 102/77, *Hoffman La Roche contra Centrafarm*, Rec. 78, págs. 1.139 y ss.

(7) Sent. 10-5-1978, As. 3/78, *Centrafarm contra American Home Products Corporation*, Rec. 78, págs. 1.813 y ss.

(8) Véase, «Les licences imposées et le droit communautaire», *CDE*, 1990, pág. 267.

(9) Sent. 5-10-1988, As. 53/87, *Maxicar contra Renault*, Rec. 88, págs. 6.039 y ss.

c. Erick Veng (UK) Ltd. (10)]. En ambos asuntos estaba en juego el derecho de propiedad industrial de los constructores de automóviles sobre los elementos de la carrocería protegidos mediante derechos de modelo de utilidad.

Dichas sentencias merecen ser comentadas para poder apreciar su alcance en la prospectiva de este estudio.

En el caso Renault, unas empresas italianas, que comercializaban unas piezas individualizadas de vehículos automóviles, demandaron a la jurisdicción nacional que declarase nulas las patentes de las cuales Renault era titular sobre los elementos de carrocería de sus modelos.

En el asunto 238/87, Volvo perseguía ante la High Court of Justice de Londres a una sociedad importadora en el Reino Unido de determinados elementos de carrocería, en concreto, los guardabarros delanteros de los vehículos Volvo Serie 200, por violación de su derecho exclusivo sobre el modelo registrado para Gran Bretaña.

Al TJCE se le plantea la cuestión de saber si los derechos conferidos a las constructoras eran compatibles con las reglas comunitarias relativas a la competencia. En concreto, la High Court of Justice pregunta si se presume que el titular de un tal derecho abusa de su posición dominante cuando se niega a conceder a terceros la licencia de suministro de estas piezas, incluso cuando éstos están dispuestos a pagar un canon razonable.

Después de haber recordado que «en el estado actual del Derecho comunitario y a falta de unificación en la Comunidad o de una mayor aproximación de las legislaciones en la materia, la regulación de los requisitos y de las modalidades de protección corresponde a la normativa interna» (11), el TJCE retomó los principios de una jurisprudencia ya clásica que distingue el beneficio del derecho, otorgado por la Ley nacional, del ejercicio de este derecho, que debe ser conforme a las reglas de competencia comunitarias:

— Tratándose de la existencia misma del derecho exclusivo conferido por el depósito del modelo, «derecho cuya substancia consiste en poder impedir la fabricación, la importación y la venta por terceros no autorizados», el TJCE considera que «este derecho no puede ser

(10) Sent. 5-10-1988, As. 238/87, Volvo contra Veng, Rec. 88, págs. 6.211 y ss.

(11) Principio que ya había sido enunciado en materia de protección de dibujos y modelos en su sentencia de 14 de septiembre de 1982, As. 144/81, Keurkoop contra Nancy, Rec. 82, págs. 2.853 y ss.

contemplado como un método abusivo de eliminación de la competencia». En efecto, una solución diferente vendría a negar, de hecho, la existencia de los derechos de propiedad industrial. No es posible afirmar, por un lado, la necesidad de salvaguardar estos derechos, admitiendo por otro, que sus titulares infringen lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado por el solo hecho de obtenerlos.

— Tratándose de las condiciones en las cuales este derecho es ejercido por el constructor de automóviles, el TJCE reconoce la posibilidad de que «el ejercicio del derecho exclusivo puede constituir un abuso de posición dominante si aquél es acompañado de ciertos comportamientos injustificados y desproporcionados». Estos, como lo señala el Abogado General señor Mischo, no consistirían en el hecho de que la competencia de las empresas independientes, que producen piezas iguales, se encontrase eliminada. La eliminación de esta competencia sería, en efecto, la consecuencia lógica de la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre un objeto que no puede tener otra forma que aquélla que le ha conferido su creador, el titular del derecho exclusivo. Como ejemplos de comportamientos abusivos el TJCE cita, para ilustrar a las jurisdicciones nacionales, la negativa arbitraria de suministrar piezas de recambio a reparadores independientes, la fijación de los precios de las piezas de recambio a un nivel desproporcionado, y la decisión de dejar de producir piezas para un determinado modelo cuando aún circulan numerosos vehículos de dicho modelo.

Si bien es cierto que en ninguno de los asuntos, Renault y Volvo, se dan estos comportamientos abusivos, la reflexión que nos podemos hacer es la de preguntarnos cuál hubiera sido la sanción en el supuesto de que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial se hubiera revelado como abusivo. ¿Una licencia obligatoria?

A este respecto, la afirmación del TJCE, en su Sentencia Volvo, de que «la negativa del titular del derecho a conceder una licencia a un tercero no puede constituir en sí misma un abuso de posición dominante», podría dar lugar a la siguiente interpretación: si la negativa a conceder una licencia no es, en sí misma, constitutiva de un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado, dicha negativa se convierte en abusiva si va acompañada de ciertas circunstancias suplementarias, y la sanción podría consistir, entonces, en una licencia obligatoria.

En efecto, si tomamos los ejemplos dados por el TJCE, constatamos que en el segundo y tercer supuesto el cese de la infracción podría pasar por la obligación, para el titular del derecho, de conceder una licencia.

Tal es la opinión del señor Mischo quien mantiene que «es posible que, en presencia de una explotación abusiva de una posición dominante realizada en relación con un derecho de propiedad industrial, la autoridad nacional (en la medida en que ella tenga el poder) o la Comisión (sobre la base del artículo 3 del reglamento núm. 17) pueda imponer una o varias licencias obligatorias al titular de la patente o del modelo depositado, si ella juzga que es el mejor remedio para poner fin al abuso» (12).

Así, sosteniendo que la sanción de un abuso de posición dominante pueda tomar la forma de una licencia obligatoria, el señor Mischo admite la incidencia del Derecho comunitario en la existencia misma de los derechos de propiedad industrial.

Esta tesis, no compartida por nosotros, vendría a negar, de hecho, la existencia de los derechos de propiedad industrial por una aplicación ciega de la regla de la libre competencia, mientras que el artículo 36, primera frase, afirma, por el contrario, la necesidad de ignorar a su favor las reglas del Tratado. Baste recordar, a este respecto, que el TJCE admite, desde hace tiempo, que el artículo 36 es excepción a las reglas de la libre competencia de los artículos 85 y 86 del Tratado, de la misma manera que lo es a las reglas de la libre circulación de mercancías. Esta solución se impuso a partir de la sentencia Sirena (13).

Conviene recordar que, como el TJCE lo juzgó en sus sentencias Renault y Volvo en el estadio actual del Derecho comunitario el legislador nacional es el único competente para definir la existencia de un derecho exclusivo.

No hay que olvidar que el régimen de la licencia obligatoria —que constituye una sanción de la falta o de la insuficiencia de explotación— es bien particular. La licencia obligatoria debe permanecer en los límites estrictos que la Ley nacional le ha fijado.

(12) Véanse las conclusiones del Abogado General en el asunto Volvo c. Veng.

(13) Sent 18-2-1971, As. 40/70, Sirena s.r.l. contra Eda s.r.l. y otros, Rec. 71, págs. 61 y ss.

El TJCE es tajante: «la imposición al titular del modelo protegido de una obligación de conceder a terceros una licencia (...), aun con la contrapartida de una remuneración razonable, llevaría a privar a ese titular de la esencia de su derecho exclusivo (...)».

Así pues, a nuestro entender, las respuestas aportadas por el TJCE no autorizan la imposición de una licencia en virtud del Derecho comunitario como sanción a un abuso de posición dominante.

¿De qué hubiera servido juzgar que la determinación de los elementos susceptibles de protección depende de la competencia nacional y que las restricciones a la fabricación, a la importación y a la exportación están justificadas por la necesidad de salvaguardar el derecho industrial afectado, si éste pudiera ser minado por la imposición de una licencia en virtud del Derecho comunitario?

¿De qué hubiera servido juzgar que la facultad del titular del derecho exclusivo de impedir a los terceros fabricar, vender o importar, sin su consentimiento, los productos protegidos constituye la sustancia misma de su derecho exclusivo, si éste pudiera ser amputado por las limitaciones inherentes que una licencia obligatoria aporta a la acción contra terceros?

En definitiva, ¿cuál sería la utilidad de obtener un derecho exclusivo si éste no pudiera ser ejercido?

Por tanto, nos parece justificado interpretar las sentencias Renault y Volvo en el sentido de que los comportamientos abusivos enumerados deberían ser corregidos no mediante licencias obligatorias, sino, directamente, por una orden de suministrar piezas de recambio a los reparadores independientes, de bajar los precios de las piezas de recambio, o de producir piezas para un determinado modelo cuando aún circulan vehículos de dicho modelo. Es decir, a nuestro juicio, la sanción a imponer en estos supuestos de abuso pasaría por una actuación positiva a cargo del titular del derecho. Es cierto que imponiendo una licencia el abuso desaparecería, pero no es menos cierto que el precio a pagar sería muy elevado: la desposesión de las prerrogativas inherentes a un derecho de propiedad industrial.

2. *Análisis de la postura de la Comisión*

La Comisión, en su decisión *Magill TV Guide* (14), ha tenido, a su vez, la ocasión de decidir si, en presencia de ciertas circunstancias, el artículo 86 del Tratado no podría implicar la ilegalidad de la negativa de acordar una licencia por el titular de un derecho de propiedad industrial.

Dicha decisión plantea una cuestión muy delicada: saber cuál es el alcance exacto del artículo 86 del Tratado en relación con los derechos de propiedad industrial [comprendidos los derechos de autor (15)].

Los hechos se resumen de la siguiente manera: *Independent Television Publications Ltd.* (en adelante, ITP), *British Broadcasting Corporation* y *BBC Enterprises Ltd.* (en adelante, BBC) y *Radio Telefis Eireann* (en adelante, RTE) publican, cada una, una guía semanal de TV que contiene sus programas semanales respectivos. Así pues, hay tres guías en el mercado la «*TV Times*» de ITP, la «*Radio Times*» de la BBC y la «*RTE Guide*» de RTE. La publicación de una guía de televisión semanal de carácter exhaustivo se revela imposible en Irlanda y en el Reino Unido a causa del rechazo de las tres empresas a conceder licencia a este efecto.

Por su parte, *Margill TV Guide Ltd.*, editora con sede en Dublín, que se creó con objeto de publicar en Irlanda del Norte una revista semanal con información sobre los programas de televisión que los telespectadores podrían captar en esa área, interpuso una demanda ante la Comisión haciendo valer que ITP, BBC y RTE abusaban de su posición dominante sobre el mercado al no conceder las licencias para la publicación de la guía semanal exhaustiva.

La Comisión, tras recordar que el artículo 86 dispone expresamente en su letra b) que se comete abuso si una empresa en posición dominante limita la producción o el mercado en perjuicio de los consumidores, constata que la imposibilidad para los editores de elaborar y publicar una guía de televisión exhaustiva resulta de la negativa de ITP, BBC y RTE

(14) Decisión de 21 de diciembre de 1988 *Magill TV guide* contra ITP, BBC y RTE (89/205/CEE) DOCE, L 78 de 21-3-1989, pág. 43.

(15) El Derecho de Autor, aunque no tradicionalmente vinculado a la categoría de los Derechos de Propiedad Industrial, ha sido incluido por el TJCE en esta noción. Sobre este punto, véase la sentencia de 20 de abril de 1981, As. Ac. 55 y 57/80, *Musik Vertrieb Membran y K-tel International* contra GEMA, Rec. 81, pág. 147 (Fundamento de Derecho núm. 12).

a dar permiso para la publicación de listas con el avance semanal de programas. Por consiguiente, añade la Comisión, las tres empresas impiden dar satisfacción a una demanda potencial sustancial existente en el mercado de guías de televisión exhaustivas, resultando de este hecho un perjuicio para los consumidores.

La Comisión considera que las políticas y prácticas actuales de ITP, BBC y RTE en relación con sus listas con el avance semanal de programas tienen por objeto y efecto proteger la posición de sus respectivas guías frente a cualquier otro guía; que las tres empresas utilizan su posición dominante para evitar la introducción en el mercado de un nuevo producto, es decir, una guía de televisión semanal con información exhaustiva; y que abusan de esta posición de una manera prohibida por el artículo 86. Por último, la Comisión concluye que ITP, BBC y RTE utilizan los derechos de autor como un instrumento de abuso, de una forma que excede los límites del objeto específico de este derecho de propiedad intelectual.

En nuestra opinión, la Comisión ha seguido la doctrina extraída de las sentencias Renault y Volvo en cuanto a la determinación del abuso: si la negativa de acordar una licencia no constituye en sí misma un abuso, el ejercicio de un derecho exclusivo por su titular puede ser prohibido por el artículo 86 si da lugar, por parte de una empresa en posición dominante, a ciertos comportamientos abusivos.

No obstante, creemos que la Comisión, en su afán de extender lo más posible el campo de aplicación del Derecho comunitario, ha hecho una incorrecta interpretación de la doctrina jurisprudencial. La Comisión ha considerado como circunstancial —el hecho de que los titulares de los derechos de propiedad industrial impiden la introducción en el mercado de un nuevo producto— algo que es consustancial, inherente al ejercicio de un tal derecho.

En definitiva, consideramos que la Comisión no debía haber estimado el comportamiento de cada una de las empresas como abusivo y, por tanto, susceptible de sanción en virtud del artículo 86.

A este respecto, no podemos compartir la opinión del doctor M. Schödermeier quien sostiene que esta decisión debe ser interpretada como un caso de abuso de posición dominante colectiva (16). Tal interpretación

(16) Véase, «Collective Dominance Revisited: An Analysis of the E.C. Commission's New Concepts of Oligopoly Control», *ECLR*, vol. 11, 1990.

es más que contestable: primero, porque el derecho exclusivo de un titular (vrg. la BBC) es independiente de los derechos exclusivos de los otros titulares (vrg. ITP y RTE); y segundo, porque es suficiente la negativa de un titular a dar su lista de programas para que la guía de televisión semanal exhaustiva no pueda ser creada.

Esta decisión permite comprobar el último progreso de la Comisión sobre la extensión de sus poderes, en virtud del artículo 3 del reglamento núm. 17 de 6 de febrero de 1962 ante la hipótesis, que en el caso que nos ocupa considera real, de un ejercicio abusivo por parte del titular de un derecho de propiedad industrial: la Comisión impone la obligación de conceder licencias. Así, el artículo 2 de la decisión establece que «ITP, BBC y RTE pondrán inmediatamente fin a la infracción (...), facilitándose entre sí, así como a los terceros que lo soliciten (...), sus respectivas listas con el avance semanal de programas y permitiendo que dichas partes reproduzcan estas listas (...)».

Así pues, la decisión Magill TV Guide sigue la orientación de las conclusiones relativas a las relaciones entre las reglas de la competencia y el Derecho de Autor adoptadas por la Comisión en diciembre de 1988 en una proposición de directiva del Consejo sobre la protección jurídica de los programas de ordenador: «el ejercicio de los derechos de autor no prejuzga la aplicación de las reglas de competencia ni la imposición de remedios eficaces en los casos apropiados».

Como señalábamos ITP, BBC y RTE el 10 y el 17 de marzo de 1989 han recurrido ante el TJCE con el fin de que éste ordene la suspensión de la ejecución de la decisión de 21 de diciembre de 1988. Los mismos días, los recurrentes han interpuesto, sobre la base del artículo 173-2 del Tratado, un recurso de anulación de la decisión. Por ordenanza del presidente del TJCE el 11 de mayo de 1989 ha sido suspendida la ejecución de la decisión por la razón de que la imposición de hacer inmediatamente disponibles entre los recurrentes y para los terceros los elementos protegidos por el derecho de autor, podría provocar una evolución en el mercado que sería muy difícil, incluso imposible, de variar ulteriormente. En este sentido, los recurrentes podrían padecer un perjuicio grave e irreparable en caso de anulación de la decisión por el TJCE. Esperamos con impaciencia su respuesta.

IV. CONCLUSIÓN

Con su decisión la Comisión ha desconocido las afirmaciones tajantes del Tribunal en sus sentencias Renault y Volvo. Como ya hemos señalado, a propósito de dichas sentencias, en el estadio actual del Derecho comunitario, éste debe vigilar el respeto de las reglas de competencia en el ejercicio de los derechos exclusivos, no obstante, llegado el caso, la sanción derivada de este control no puede ir hasta una negación del contenido mismo de los mencionados derechos.

En nuestra opinión, la Comisión ha ido demasiado lejos. En el momento actual del proceso de integración europea conviene avanzar con prudencia. Como lo advierte el profesor G. Bonet, «étant donné que les dispositions relatives à la propriété industrielle sont le plus souvent considérées comme lois de police et de sûreté relevant de l'ordre public interne, les Etats ressentiraient, sans aucun doute, aujourd'hui comme une atteinte intolérable à leur souveraineté toute mesure tendant à supprimer leur législation nationale (...)» (17).

Antes de concluir, nos permitiremos trascender la letra de la decisión que nos ocupa para analizar el razonamiento implícito que la ha inspirado.

La Comisión pretende, como más arriba señalábamos, que las situaciones descritas en las sentencias Hoffman La Roche c. Centrafarm y Centrafarm c. American Home Products presentan similitudes con el régimen de las licencias obligatorias.

Según la Comisión, la idea de sanción inherente a la licencia obligatoria, se encuentra presente en ambas sentencias, ya que el TJCE autoriza la derogación del derecho exclusivo del titular de la marca para sancionar los abusos que ha cometido respecto a la libertad de los intercambios en la Comunidad.

Esta postura de la Comisión nos parece criticable. No debemos olvidar que el TJCE en dichas sentencias especifica con precisión las condiciones que debe cumplir el importador (18). El reacondicionamiento con imposición de la marca sin autorización de su titular no es admitido sino, excepcionalmente, bajo las condiciones siguientes: primera, el

(17) Véase, *RTDE*, núm. 1/81, pág. 103

(18) El importador debe advertir previamente al titular de su intención de reacondicionar y debe indicar claramente en el embalaje que el producto ha sido reacondicionado por él.

reacondicionamiento debe ser necesario para superar los obstáculos creados por el titular de la marca con el fin de impedir la libre circulación de productos; segunda, en estos límites, el reacondicionamiento no debe afectar la función de garantía de origen de la marca ni, indirectamente, su función de garantía de la calidad del producto.

En estas condiciones, es claro que el objeto específico del Derecho de marca, su substancia, es integralmente respetado (19).

Por el contrario, en la decisión de la Comisión, la imposición de una licencia privaría a las tres empresas de la substancia de su derecho exclusivo.

Por otra parte, es indiscutible que, al menos en una época, las instituciones comunitarias atribuían a las marcas un valor inferior que a los otros derechos de propiedad industrial (20).

Subrayaremos para concluir, que si en el momento presente nos mostramos preocupados por una orientación de la Comisión que va más allá de lo que el TJCE autoriza en sus sentencias Renault y Volvo, hay que advertir que incluso si el TJCE declara que la protección de los derechos de propiedad industrial depende de la regla nacional, recalca que esto es así «en el estadio actual del Derecho comunitario y a falta de unificación en la Comunidad o de una mayor aproximación de las legislaciones en la materia». Expresándose de esta forma el TJCE deja la puerta abierta a una futura incidencia del Derecho comunitario en la substancia de los derechos de propiedad industrial a través de la licencia obligatoria como sanción a un abuso de posición dominante.

Bruselas, junio 1991

(19) Según la jurisprudencia del TJCE, el objeto específico del Derecho de marca es dar al consumidor una garantía de la identidad de origen del producto de forma que el titular pueda perseguir las denominaciones susceptibles de inducir a error.

(20) Véanse las conclusiones del Abogado general señor Dutheillet de Lamothe en el asunto Sirena: «... los intereses protegidos por la legislación de patentes de invención son económica y humanamente más respetables que las que garantiza el Derecho de marca. Desde el punto de vista humano, es claro que la deuda que la colectividad pueda tener hacia el inventor del nombre Prep. Good Morning no es de la misma naturaleza que aquélla que la humanidad ha contraído frente al inventor de la penicilina. El Derecho de marca se distingue de otros derechos de Propiedad Industrial en que los elementos protegidos por éstos son de un interés y valor superior a los que se derivan de una simple marca.»

JURISPRUDENCIA

