CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER presentadas el 28 de abril de 1971 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

Los hechos que han dado lugar a la petición de decisión prejudicial formulada por el Hanseatisches Oberlandesgericht pueden resumirse como sigue.

Deutsche Grammophon GmbH, de Hamburgo, parte demandada en el procedimiento sobre medidas provisionales pendiente ante el mencionado órgano jurisdiccional, es una «Tochtergesellschaft», es decir una sociedad filial de las sociedades Philips Gloeilampen-Fabrieken, de Eindhoven, y Siemens AG, de Berlín y Munich. La demandada produce discos (los intérpretes de determinadas grabaciones están vinculados a la misma por contratos de exclusiva) y comercializa sus productos bajo toda una serie de marcas. En la República Federal de Alemania abastece directamente a los minoristas así como a dos mayoristas en artículos de librería, que suministran exclusivamente a los distribuidores que venden las ediciones de diferentes casas. Para la mayoría de los discos impone el precio de venta al público; en todo caso, este precio impuesto es aplicado a toda la serie de números comercializados bajo la marca «Polydor». Para imponer su precio, Deutsche Grammophon obliga a los revendedores a firmar un compromiso que prevé además que el precio impuesto se aplicará igualmente a los discos editados por Deutsche Grammophon que sean adquiridos por terceros y que estos productos únicamente podrán ser importados del extranjero con su consentimiento (supeditado a la condición de que, también en este caso, los revendedores se comprometan a respetar el precio impuesto). Por su parte, Deutsche Grammophon se obliga a suministrar sus productos únicamente a los revendedores que firmen el mencionado compromiso. Asimismo debe velar por que en todo lugar se respete el compromiso relativo al precio impuesto y en su caso perseguir las infracciones del mismo. - En el extranjero, los discos son comercializados por medio de «Tochtergesellschaften», es decir, sociedades que dependen de Deutsche Grammophon o de Philips. Este es el caso especialmente en Francia, donde la sociedad anónima Polydor de París (de la cual Deutsche Grammophon posee el 99,55 % del capital) se encarga de la distribución por medio de sus sucursales de París y Estrasburgo. Mediante un contrato de licencia celebrado con la mencionada sociedad Polydor, Deutsche Grammophon con-

* Lengua original: alemán.

firió a ésta en particular el derecho exclusivo de explotar las grabaciones de Deutsche Grammophon en el territorio objeto del contrato (es decir, en Francia), según métodos acordes con los usos del comercio (es decir, por medio de minoristas), y de utilizar las marcas *ad hoc*. Para ello y contra el pago de cánones de licencia, Deutsche Grammophon suministra las matrices para la reproducción de discos. En algunos casos, la sociedad Polydor de París recibe igualmente discos fabricados en la República Federal.

Durante el período comprendido entre los meses de abril y octubre de 1969, Metro-SB-Großmärkte GmbH, de Hamburgo, parte apelante en el litigio principal, adquirió discos Polydor de Deutsche Grammophon y los vendió sin respetar los precios impuestos. De este modo, por haberse negado Metro a firmar el compromiso de aplicar los precios impuestos, a finales de octubre de 1969 se rompieron las relaciones comerciales. Sin embargo, en enero y febrero de 1970, a través de un mayorista de Hamburgo, Metro consiguió hacerse con discos de la marca Polydor fabricados en Alemania por Deutsche Grammophon. Parece que estos discos fueron suministrados por esta última a la sociedad Polydor de París y que a continuación el mayorista de Hamburgo los obtuvo a través de la sucursal de Polydor sita en Estrasburgo y por mediación de una empresa suiza. Metro también vendió al público dichos discos por un precio inferior al fijado por Deutsche Grammophon en la República Federal.

Informada de esta práctica, Deutsche Grammophon inició un procedimiento sobre medidas provisionales ante el Landgericht de Hamburgo, el cual, con fecha 20 de marzo de 1970, dictó una resolución prohibiendo a la sociedad Metro que vendiera o distribuyera de cualquier otra forma determinados números del catálogo de discos de Deutsche Grammophon. Las pretensiones de ésta y la resolución que las estima estaban fundadas en la Ley alemana de 9 de septiembre de 1965 relativa a los derechos de autor y a los derechos análogos, que entró en vigor el 1 de enero de 1966 e instituyó en beneficio de los fabricantes de soportes de sonido un derecho original de protección, análogo al derecho de autor, y ello en aplicación del Convenio internacional de 26 de octubre de 1961 sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de las entidades de radiodifusión. (Recordaré, de pasada, que, en la CEE, Italia es el único país que tiene igualmente un derecho de este tipo, consagrado por el artículo 72 de la Ley de 22 de abril de 1941, mientras que en los demás Estados miembros la protección de los fabricantes de soportes sonoros se consigue por medio de las leyes relativas a la competencia desleal, a menos que no resulte del hecho de que el fabricante adquiera el derecho original del autor o del intérprete.) En el caso de autos, el Landgericht de Hamburgo se basó en los artículos 85 y 97 de la Ley alemana, que rezan como sigue:

Artículo 85

«El fabricante de un soporte sonoro gozará del derecho exclusivo de reproducirlo o de retransmitirlo.»

Artículo 97

«En caso de infracción del derecho de autor o de otro derecho cuya protección reconozca la presente Ley, el titular del derecho podrá demandar al infractor para exigir el cese de ésta; si hay riesgo de nueva infracción, la víctima podrá exigir el cese de las prácticas ilegales; podrá exigir incluso la indemnización de daños y perjuicios si el infractor ha actuado deliberadamente o por negligencia.» [1]

Además, el Landgericht consideró manifiestamente que el derecho exclusivo de Deutsche Grammophon para difundir sus discos en Alemania no se había agotado como consecuencia de la entrega hecha a Polydor de París. Con otras palabras, estimó que no se había producido el agotamiento del derecho que el artículo 17 de la Ley alemana relativa a los derechos de autor prevé en los siguientes términos: «Cuando, mediante enajenación, el original o reproducciones de la obra sean puestas en circulación con el consentimiento del titular del derecho de difundirlas en el territorio de aplicación de la presente Ley, se permitirá su difusión ulterior». [2] Según parece, el Landgericht estimó que esta norma sólo hubiera sido aplicable en caso de haberse producido la difusión de los discos en la República Federal de Alemania. Por esta razón ha podido considerar que era ilícita la venta en Alemania de los discos reimportados.

La sociedad Metro se opuso a ello, pero sin resultado: una sentencia, de 22 de mayo de 1970 desestimó todas las alegaciones que había aducido contra la resolución sobre medidas provisionales. Entonces apeló contra esta sentencia y el asunto fue remitido ante el Tribunal de apelación de Hamburgo. Metro motivó su recurso alegando, en primer lugar, que Deutsche Grammophon había perdido su derecho de difundir los discos controvertidos, por haberse agotado este derecho como consecuencia de la entrega de los discos a la sociedad francesa. Además, sostenía Metro, se debe considerar que los pactos celebrados entre Deutsche Grammophon y su licenciatario francés tienen por efecto repartir los mercados y dificultar aún más el comercio interestatal, hecho que, junto con el sistema de precios

[1] «§ 85: Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen und zu verbreiten.

§ 97: Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann vom Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung, und wenn dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.»

[2] «Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes Berechtigten im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung zulässig.»

impuestos practicado en la República Federal, permite afirmar que se han infringido los artículos 85 y 86 del Tratado CEE.

Esta argumentación llevó al Tribunal de apelación a dictar el 8 de octubre de 1970 una resolución por la que suspendía el procedimiento y solicitaba al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, que se pronunciara con carácter prejudicial sobre las cuestiones siguientes:

1) ¿Es contrario al párrafo segundo del artículo 5 o al apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE interpretar los artículos 97 y 85 de la Ley alemana relativa a los derechos de autor y derechos análogos (*Bundesgesetzblatt* I, p. 1273) en el sentido de que un fabricante alemán de soportes sonoros puede invocar su derecho de difusión para prohibir en la República Federal de Alemania la comercialización de soportes sonoros suministrados por él mismo a una sociedad francesa que, aunque jurídicamente autónoma, se encuentra totalmente bajo su dependencia desde el punto de vista comercial?

2) ¿Puede considerarse que el fabricante de soportes sonoros abusa de su derecho de difusión en caso de que el precio de venta impuesto a dichos soportes sea superior al precio del producto original reimportado de otro Estado miembro y cuando los principales intérpretes están vinculados al productor de dichos soportes mediante contratos de exclusiva (artículo 86 del Tratado CEE)?

Estas cuestiones dieron lugar, en el transcurso tanto de la fase escrita como de la fase oral, a observaciones que presentaron las partes del litigio principal, el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Comisión de las Comunidades Europeas.

Pasemos ahora a analizar los problemas así suscitados.

Análisis jurídico

I. La admisibilidad

Algunas observaciones formuladas durante el procedimiento me obligan a comenzar este análisis haciendo algunas consideraciones sobre la admisibilidad de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia, sin extenderme largamente sobre las mismas.

1. En particular, se puede mencionar rápidamente el que las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia lo han sido en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, procedimiento sumario que tiene por objeto que se dicten medidas urgentes y cautelares. Como ya he podido señalar, ello no excluye, en efecto, que se pueda recurrir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE. Ésta es una postura que el Tribunal de Justicia ya confirmó implícitamente en el asunto 29/69 (sentencia de 12 de noviembre de 1969, Stauder, Rec. p. 419) y a la que

podemos atenernos en el caso de autos. En lo referente a saber si además se cumplen los requisitos fijados por el párrafo tercero del artículo 177, debe decirse que los órganos jurisdiccionales nacionales están *obligados* a acudir al Tribunal de Justicia en el marco de los procedimientos sobre medidas provisionales; éste es un extremo que no es necesario zanjar aquí.

2. El examen de la admisibilidad suscita una segunda observación sobre la manera en que está redactada la segunda cuestión planteada al Tribunal. Se han formulado dudas al respecto, aduciendo que parece que los términos de esta cuestión sugieren al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la *compatibilidad* de determinadas disposiciones de Derecho nacional (o de la interpretación de las mismas) con el Derecho comunitario. Evidentemente, estas objeciones no carecen de fundamento, pues, ciertamente, se trata de una competencia que no tiene el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE. El sistema instituido por este artículo sólo permite a este Tribunal interpretar el Derecho comunitario y examinar la validez de los actos de las Instituciones Comunitarias (con otras palabras, no le permite aplicar el Derecho comunitario a una situación determinada ni examinar la validez de las medidas adoptadas por los Estados miembros o de la interpretación de éstas).

Dicho esto, resulta sin embargo que no procede que el Tribunal de Justicia desestime las cuestiones que le han sido planteadas. En efecto, el Tribunal, al igual que ha procedido en otros asuntos, podrá restablecer el sentido de la cuestión planteada y extraer de ella los elementos esenciales que sean admisibles de acuerdo con el artículo 177. Así, poniendo de relieve los elementos sobre los que el Tribunal es competente, me esforzaré en interpretar el Derecho comunitario y, en especial, los artículos 5 y 85 del Tratado CEE. Tan sólo me queda por añadir que esta interpretación deberá hacerse respecto a la situación tal y como fue caracterizada por el órgano jurisdiccional nacional, situación en la que un fabricante alemán de soportes sonoros alega su derecho de difusión para conseguir que se prohíba en Alemania la comercialización de discos que, suministrados por éste a una sociedad francesa, jurídicamente autónoma pero bajo su entera dependencia desde el punto de vista comercial, han sido comercializados en Francia por esta sociedad (cuyos actos son imputables a la sociedad matriz).

No me parece necesario entrar en más detalles, ya que los términos generales en que está redactada la solicitud de interpretación hacen posible examinar la cuestión planteada al Tribunal de Justicia. Por lo demás, creo preferible abordar más adelante determinados problemas de admisibilidad, como los suscitados por el Gobierno federal sobre el análisis del artículo 85 y por Deutsche Grammophon respecto al examen del artículo 86 del Tratado.

II. Respuesta que procede dar a las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia

1. La exposición anterior ha puesto de relieve que el presente asunto tiene por objeto en primer lugar el problema del

agotamiento de un derecho de protección establecido por la legislación de un Estado miembro y emparentado con los derechos de autor, agotamiento que está previsto en el apartado 17 de la Urheberrechtsgesetz. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional ha afirmado que el texto de dicha disposición no permite determinar si la comercialización efectuada en el extranjero con el consentimiento del titular de la protección legal es suficiente para agotar el derecho de que éste goza en el territorio nacional. Parece que, habida cuenta del principio de territorialidad tal como lo entienden numerosos juristas en relación con la materia controvertida, el Tribunal de apelación de Hamburgo se inclina a pensar que no hay agotamiento de este derecho. Sin embargo, por otra parte, la oscuridad del contenido de la Ley, la ausencia de claridad en sus términos y el hecho de que sus disposiciones han sido dictadas con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado CEE han llevado al órgano jurisdiccional nacional a estimar que era necesario preguntar al Tribunal de Justicia sobre los principios del Tratado que procede considerar en este asunto. Creo que la única explicación de esta actitud es el deseo del Tribunal de apelación de Hamburgo de llegar a una interpretación de la Ley nacional *que sea conforme con el Derecho comunitario,* haciendo caso omiso eventualmente del principio de territorialidad. Si se comprende que esto es lo que pretende el órgano jurisdiccional nacional, resulta al mismo tiempo que, contrariamente a algunas afirmaciones hechas en el transcurso del procedimiento, no es necesario examinar si las disposiciones del Tratado a las que se refiere el Tribunal hanseático constituyen normas de Derecho comunitario *directamente aplicables,* es decir, normas que pueden invocar los particulares contra leyes nacionales. El examen debe tener por única finalidad deducir los principios del Tratado que rigen la materia controvertida en el presente asunto, pues (habida cuenta especialmente del precepto enunciado en el párrafo segundo de su artículo 5) se debe presumir que el legislador nacional no tuvo la intención de hacer caso omiso de estos principios y que, por tanto, conviene interpretar según estos principios el tenor de las normas que dictó.

En este contexto, procede señalar, en primer lugar, que la regla de que las mercancías deben poder circular libremente y sin obstáculos constituye un principio fundamental del mercado común. A continuación, conviene recordar (como el Tribunal de Justicia lo ha hecho recientemente en el asunto Sirena) la idea de la unidad del mercado común, cuyas normas de competencia tienen por finalidad impedir en gran medida las alteraciones del juego de la competencia y están dirigidas en particular al mantenimiento de ésta a través de las fronteras de los Estados miembros. A este respecto, deben tomarse en consideración los siguientes textos: letras a) y f) del artículo 3, artículos 30 y siguientes y artículos 85 y siguientes del Tratado. En términos absolutamente generales, estos artículos tienen por finalidad excluir que el recurso a medios estatales o privados sirva para obstaculizar la circulación de mercancías y compartimentar los mercados.

Es evidente que según se ordenen o interpreten los derechos de propiedad industrial consagrados por las legislaciones naciona-

les, concepto que engloba los derechos de autor y los derechos análogos, pueden producirse efectos contrarios a dicho objetivo, puesto que (la tesis de Deutsche Grammophon lo demuestra) quizás permitan compartimentar los mercados en todas las fases comerciales, con otras palabras, que provoquen el control y el bloqueo absoluto de ventas entre Estados miembros. Se sabe que, para justificar este resultado, con frecuencia se recurre a los artículos 36 y 222 del Tratado CEE, el primero de los cuales prevé que el principio de la libertad de los intercambios comerciales entre Estados miembros pueden sufrir limitaciones en interés de la protección de la propiedad comercial e industrial y el segundo de estos artículos dispone que el Tratado CEE no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Es evidente que, en el momento en que se iniciaron las primeras discusiones en esta materia, el argumento extraído de la referencia a estos artículos pudo tener algún valor. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sentado que estas disposiciones deben entenderse en un sentido muy relativo y ello habida cuenta especialmente de la reserva que se hace en el artículo 36 que, en los términos en que está redactada, dice que tales prohibiciones o restricciones no deberán «constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros». Los primeros trazos de esta jurisprudencia los constituyen las consideraciones que el Tribunal de Justicia consagró al Derecho de marcas en su sentencia Consten y Grundig; esta jurisprudencia experimentó una nueva evolución en el asunto Parke, Davis and Co., gracias a la doctrina del Tribunal en materia de Derecho de patentes y, en materia de Derecho de marcas, ha sido confirmada recientemente en la sentencia Sirena a la que ya se ha hecho alusión. De esta jurisprudencia emana el principio de que si bien el Tratado no pretende afectar a la *existencia* de los derechos de propiedad industrial en su sustancia (dominio que sigue siendo competencia del legislador nacional) (sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co., 24/67,- Rec. pp. 81 y ss., especialmente p. 110), en cambio, el ejercicio de estos derechos está ciertamente subordinado al Derecho comunitario (*ibidem* y sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64,- Rec. pp. 429 y ss., especialmente pp. 499 y 500; de 18 de febrero de 1971, Sirena, 40/70,- Rec. pp. 69 y ss., especialmente p. 81, apartado 5).

Por consiguiente, aquí también el problema capital estriba en distinguir entre la existencia del derecho y su ejercicio. Como la Comisión señala acertadamente, es evidente que la facultad de fabricar el producto protegido y de difundirlo por primera vez emana de la existencia del derecho, porque esta facultad garantiza al titular del derecho el beneficio que le corresponde. Por el contrario, cabe preguntarse si el principio de territorialidad, al que se hace referencia constantemente en materia de derechos de propiedad industrial, también pertenece a la sustancia de estos derechos, si forma parte de su esencia. Es importante señalar a este respecto que se trata de un concepto cuyo contenido fluctúa, cuyos contornos no se pueden determinar con claridad absoluta y sobre el cual no parece haber unanimidad. Algunos pretenden que de acuerdo con el

Convenio de Unión de París, el principio de territorialidad significa que la protección concedida por un Estado es independiente de los derechos de protección reconocidos por los demás Estados. Otros sostienen que los efectos del derecho de protección se limitan al Estado que lo concede, sin excluir, no obstante, que el legislador nacional pueda subordinar determinados efectos de derecho a elementos de hecho que se produzcan en el extranjero. [3] Así, por ejemplo, es interesante observar que, a pesar del principio de territorialidad, el titular de un derecho de marca, que utilice en el extranjero los mismos signos distintivos que en el territorio nacional, no podrá invocar la marca de fábrica que utilice en el territorio nacional para impedir la importación de un producto, en caso de que éste lleve la marca y sea comercializado en el extranjero por él mismo. [4] Por lo que respecta al derecho de autor, procede mencionar una sentencia en la que el Tribunal Supremo de la República de Austria acaba de afirmar que el derecho del productor de soportes sonoros se agota (lo que equivale a decir que el titular del derecho no puede oponerse a la importación) en caso de que sea dicho titular quien comercialice la mercancía o en caso de que la mercancía sea comercializada en el extranjero por un exportador facultado para ello o por un licenciatario. [5] En cuanto a la sentencia «Voran» dictada el 29 de febrero de 1968 por el «Bundesgerichtshof», sentencia que ha dado mucho que hablar (y en muchas ocasiones para criticarla), única resolución reciente de un órgano supremo dictada a contracorriente, ya que sobre un derecho análogo al derecho de marca, el derecho del inventor de variedades de plantas en cultivo de calidad, ha afirmado que la comercialización en el extranjero realizada por el titular de dicho derecho de protección no podía tener por efecto producir el agotamiento del derecho, no se debe perder de vista que la Ley alemana que lo ha instituido («Gesetz über Sortenschutz und Saatgut von Kulturpflanzen») subordina expresamente la exportación de variedades de plantas protegidas a una autorización especial del titular del derecho, cuyo agotamiento no puede resultar por consiguiente de la mera comercialización del producto.

Debe reconocerse que en estas circunstancias hay razones suficientes para pensar que este principio de territorialidad, de contornos tan vagos, no forma parte de la esencia del derecho de protección. De todos modos, no es cierto que pueda admitirse esta conclusión respecto al problema que se le ha planteado al órgano jurisdiccional remitente, es decir, respecto a una situación en la que (según lo ha reconocido el Tribunal de apelación de Hamburgo) una persona jurídica vinculada al titular del derecho ha comercializado en el extranjero los productos

[3] Véase Ulmer, en «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht», Parte internacional, 1970, p. 380.

[4] Véase la sentencia del Bundesgerichtshof en el célebre asunto Maja – volumen 41 de la Recopilación de las resoluciones de este alto órgano jurisdiccional, p. 84.

[5] Véase el «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht», Parte internacional, 1970, p. 380.

controvertidos. En mi opinión, aquí es decisivo el hecho de que la primera comercialización ha conseguido el objetivo del derecho de propiedad industrial, ya que el titular del derecho ha tenido la posibilidad de aprovecharse de sus oportunidades privilegiadas de obtener un beneficio. Por el contrario, no cabe duda de que permitir al titular del derecho que controle las operaciones ulteriores de comercialización y, en especial, que prohíba las reimportaciones, poniendo así obstáculos a la libre circulación de mercancías, supondría excederse en la protección que el derecho en cuestión debe garantizar. Así resulta que, habida cuenta tanto de la reserva contenida en el artículo 36 como de los objetivos esenciales del Tratado y de los principios del mercado común y a pesar de que dicho Tratado garantiza la existencia de los derechos de propiedad industrial, se puede admitir que en una situación como la del caso de autos se haya agotado el derecho y que por tanto ya no pueda ejercitarse el derecho de difusión.

Todavía queda por examinar una última objeción: la formulada principalmente por el Gobierno federal. Esta se fundamenta, en particular, en el apartado 3 del artículo 99 del primer anteproyecto de Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, que dice lo siguiente: «Al finalizar el período transitorio previsto por el presente artículo» (período que como mínimo será de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio) «y no obstante las disposiciones de la legislación de los Estados contratantes, los derechos vinculados a las patentes concedidas para un mismo invento en dos o más Estados contratantes y que pertenezcan a una misma persona física o jurídica o a personas físicas o jurídicas unidas económicamente no podrán ser opuestos a los actos, relativos al producto protegido por dichas patentes, realizados en el territorio de uno de dichos Estados contratantes después de que el titular de la patente o su licenciatario haya comercializado el mencionado producto en uno de estos Estados». Por consiguiente, este anteproyecto prevé que el derecho de patente seguirá estando confinado dentro de los límites del territorio nacional durante el período transitorio, con el corolario de que el derecho se agotará en caso de que el titular de la patente haya comercializado en alguno de los Estados miembros el producto protegido. Según el Gobierno Federal, esta disposición transitoria carecería de sentido si debiera admitirse que el agotamiento del derecho resulta únicamente del efecto de las disposiciones del Tratado examinadas anteriormente.

Es incontestable que este razonamiento no deja de ser sorprendente. Con todo, opino que no puede ser decisivo. Y ello, porque el mencionado anteproyecto se refiere a problemas relativos al derecho de patente, mientras que el caso de autos versa sobre el derecho de autor y los derechos análogos: efectivamente, esta diferencia no es importante, pues el derecho de autor ciertamente es más próximo al derecho de patente que, por ejemplo, al derecho de marca. Sin embargo, no se debe perder de vista que el texto invocado no es más que un anteproyecto elaborado por expertos, que, en otros términos, no es la última palabra de los Gobiernos y que, por tanto, no se le puede dar el valor de una interpretación auténtica

del Tratado CEE. Por lo demás, es interesante señalar la advertencia que figura en el encabezamiento del anteproyecto en el que los autores declaran que el preámbulo del Convenio debería indicar «que los Estados contratantes no pretenden con el presente Convenio establecer excepciones ("beeinträchtigen") a las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas».

Sin detenerse en este anteproyecto, conviene pues retener en resumidas cuentas, por lo que respecta a la primera cuestión examinada hasta aquí, que una interpretación razonable del Tratado CEE debe llevar necesariamente a considerar que, en las circunstancias de hecho descritas en la resolución de remisión, se han agotado los derechos de propiedad industrial consagrados por la legislación nacional.

2. Sin embargo, continuando con la problemática de la primera cuestión, se debe examinar todavía desde otro ángulo el alcance del artículo 85 del Tratado CEE. En particular, puede ser importante responder a este aspecto de la cuestión en la hipótesis de que no convenga adoptar la solución a la que se ha llegado hasta ahora, si resulta, en otros términos, que no basta con observar aisladamente el comportamiento del titular del derecho de difusión, sino que además se deben examinar los acuerdos que se ha visto obligado a celebrar.

Sobre ese extremo, se puede hacer referencia, de entrada, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de este modo abreviar el análisis. Así por ejemplo, en lo referente a marcas, el Tribunal de Justicia ha declarado que éstas no pueden ser utilizadas para los mismos fines que se persiguen mediante un acuerdo reconocido ilícito, que no se puede admitir que sean empleadas abusivamente, de forma que hagan fracasar la eficacia del Derecho comunitario en materia de prácticas colusorias (sentencia Consten y Grundig/Comisión, antes citada, pp. 499 y 500). La misma idea vuelve a aparecer en la sentencia Sirena; en ésta el Tribunal de Justicia también ha señalado que el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y comercial puede estar supeditado a las prohibiciones establecidas por los artículos 85 y 86 del Tratado, afirmando que las normas de competencia dictadas por éste intervienen en caso de que el ejercicio de dichos derechos constituya el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria.

Éstos son los principios a los que conviene referirse igualmente en el caso de autos. Esto equivale a decir que, por estar subordinada la aplicación del artículo 85 del Tratado especialmente a la existencia de un acuerdo entre empresas, de una decisión de asociaciones de empresas o de prácticas concertadas, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar en primer lugar si se da este requisito en el asunto que le ha sido sometido.

Desde este punto de vista, en primer lugar, se debe centrar la atención sobre el acuerdo celebrado entre Deutsche Grammophon y la sociedad Polydor de París, es decir, sobre el contrato de licencia cuya existencia ya se ha

señalado al principio de esta exposición. Según la Comisión ha señalado acertadamente, se debe examinar este acuerdo bajo diversos aspectos. Recuérdese primeramente que parece tratarse de un acuerdo celebrado entre una sociedad matriz y una sociedad que se halla bajo su dependencia («Tochtergesellschaft»), con otras palabras, un contrato celebrado entre dos empresas comerciales que probablemente no se hacen la competencia, pues, lejos de comportarse de forma autónoma, la sociedad Polydor está obligada a seguir las instrucciones y a someterse al control de la sociedad matriz. Si es verdadera esta situación, que no hay más que un reparto de cometidos en el seno de un solo y mismo grupo económico, deberá considerarse que no se ve afectado el juego de la competencia y que no es aplicable el artículo 85 del Tratado [esto ya lo ha afirmado con razón la Comisión con motivo de dos casos similares en dos declaraciones negativas que datan respectivamente de 18 de junio de 1969 (DO 1969, L 165, p. 15) y de 30 de junio de 1970 (DO 1970, L 147, p. 24)]. Tratándose de contratos de licencia que tienen por objeto derechos de propiedad industrial, importa hacer observar por otro lado (acerca de la limitación territorial de los derechos de licencia, que va acompañada por la prohibición de hacer entregas fuera del territorio objeto del contrato) que debido especialmente a la imposibilidad práctica en que se encuentra el beneficiario de la protección, y especialmente el titular de los derechos de autor, de sacar provecho de sus derechos, la cesión y la divisibilidad del derecho en cuestión, en otros términos, el ejercicio de éste por un tercero, forman parte de su esencia, están supeditadas a su misma existencia. Esto significa que las restricciones territoriales permanecen dentro de los límites del derecho de propiedad industrial y comercial, que, al estipular estas restricciones, quien concede la licencia no excede en realidad los límites de su derecho. Esta es una razón más que puede conducir a no aplicar el artículo 85 a una situación como la presente y a concluir que el acuerdo de licencia elude las prohibiciones del derecho sobre prácticas colusorias. A lo sumo, se podría aplicar el artículo 85 en caso de que el concesionario fuera obligado a comprometerse a imponer obligaciones de venta a sus *distribuidores,* es decir, en caso de que el acuerdo contuviera disposiciones restrictivas de la competencia destinadas a ser introducidas en los contratos que se celebraran entre la sociedad Polydor y sus clientes.

Por consiguiente, dentro del contexto de la primera cuestión de interpretación planteada, el Tribunal de Justicia deberá responder al Tribunal de apelación de Hamburgo que, si el examen de los hechos expuestos revelase a la luz de los criterios así definidos la existencia de un acuerdo prohibido por el artículo 85 del Tratado, automáticamente resultaría que Deutsche Grammophon no podría invocar sus derechos de propiedad industrial, ya que el ejercicio de éstos debería ser calificado de abusivo en caso de que fueran utilizados con miras a alcanzar los objetivos propuestos por los acuerdos ilícitos celebrados por el titular de dichos derechos.

Para ser más exhaustivo, creo poder añadir que el órgano jurisdiccional nacional evidentemente no debe limitar su examen al

contrato de licencia y que, en su caso, le corresponde ampliarlo a los acuerdos que Deutsche Grammophon celebró con los revendedores alemanes («Händlerreverse») con la finalidad de que éstos suscribieran los compromisos descritos al comienzo de esta exposición. Aunque el Juez nacional no ha formulado preguntas sobre estos acuerdos, los hechos de autos, tal como aparecen en el expediente, permiten afirmar que conviene tomarlos en consideración. Indicando esta necesidad y sin dejar de lado los límites procesales de las cuestiones prejudiciales, no hacemos sino sacar a la luz los elementos que pueden contribuir a una solución razonable y completa del litigio. Efectivamente, no se excluye que el Tribunal de apelación de Hamburgo, después de examinar los compromisos controvertidos, llegue a la conclusión de que están sujetos a la aplicación del Derecho de la competencia. Esta hipótesis no es inverosímil, pues los revendedores que han firmado acuerdos con Deutsche Grammophon no pueden hacer importaciones del extranjero si no es con el consentimiento de ésta, consentimiento que está supeditado a la observancia de los precios impuestos. Esta condición puede equivaler de hecho a una prohibición de importar, puesto que tiene por efecto eliminar el incentivo que pueden llevar las importaciones. Recuérdese además que Deutsche Grammophon se comprometió a perseguir las infracciones al sistema de precios impuestos, lo que implica para ella la obligación de ejercitar los derechos que le reconoce el apartado 85 de la Ley alemana relativa a los derechos de autor con miras a impedir la venta de discos importados. Sin proceder a un examen más exhaustivo, no se puede desechar la idea de que este conjunto de acuerdos puede llevar consigo un menoscabo sensible («Spürbar») del juego de la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros. De ser éste el caso (extremo que a fin de cuentas depende de la apreciación del Juez nacional), habría que concluir que le está prohibido a Deutsche Grammophon hacer uso de sus derechos de propiedad industrial para cometer este atropello del juego de la competencia. Hechas estas observaciones se puede considerar, sin embargo, que se ha terminado definitivamente el examen de la primera cuestión.

3. Por lo que respecta a la segunda cuestión, ésta versa, como el Tribunal de Justicia sabe, sobre el artículo 86 del Tratado. El Tribunal de apelación hanseático pregunta al Tribunal de Justicia si se puede considerar que el fabricante de soportes sonoros abusa de su derecho de difusión en caso de que el precio de venta impuesto para estos artículos sea superior al precio del producto original reimportado de otro Estado miembro, cuando los principales intérpretes están vinculados al productor de los soportes sonoros mediante contratos de exclusiva.

Antes de responder a esta cuestión, es necesario examinar una objeción presentada por Deutsche Grammophon. Ésta estima que se puede dudar de la admisibilidad de la cuestión, pues el órgano jurisdiccional nacional no ha indicado los hechos de los que resulta que esta empresa ocupa una posición dominante. Además, alega la demandante en el litigio principal, es imposible admitir, en el marco de los procedimientos prejudiciales, que el Tribunal de Justicia fije al respecto criterios como los

propuestos por la Comisión. Salta a la vista que no se pueden acoger estas objeciones. En efecto, cuando el Juez nacional, al plantear su cuestión prejudicial, no formula preguntas sobre determinados aspectos del artículo 86 del Tratado, no parece que se le deba exigir que demuestre que se debe tener en cuenta necesariamente este artículo para apreciar el asunto del que está conociendo. Corresponde a este órgano saber qué elementos son importantes para adoptar su decisión y, por mi parte, no encuentro en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ningún caso en el que este Tribunal haya exigido que el Juez nacional dé una motivación al respecto. Por otra parte, es cierto que en el caso de autos no se puede sostener que el Tribunal de apelación de Hamburgo no tenga razón al evocar el artículo 86. Desechada la primera objeción, señalaré para responder a la segunda que, aunque el órgano jurisdiccional nacional no haya formulado expresamente pregunta alguna sobre este extremo, nada impide al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre el problema de la posición dominante y fijar (por reproducir los términos de la objeción) determinados criterios al respecto. Al igual que se ha procedido en otros asuntos, se puede considerar que el complemento de interpretación así aportado está justificado por el deseo de dictar una decisión prejudicial adecuada y que estas precisiones son perfectamente lícitas, siempre y cuando el Tribunal de Justicia se mantenga dentro de los límites de una verdadera interpretación y no vaya hasta el punto de aplicar las normas del Derecho. Por consiguiente, resulta que, aunque salgan del marco formal de la cuestión planteada, el Tribunal de Justicia no debe desechar de un manotazo los elementos alegados especialmente por la Comisión acerca de la interpretación del artículo 86. Pasemos pues directamente a examinar la respuesta que proceda dar a la mencionada cuestión. Recuérdese en primer lugar que, por lo que respecta a una situación como la del caso de autos, de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en materia del artículo 86 del Tratado se deduce que la existencia de una posición dominante no resulta únicamente del hecho de que una empresa posea derechos de propiedad industrial y de que pueda ejercitar las acciones oportunas para defenderlos. No obstante, en caso de que un análisis económico del mercado ponga de manifiesto la existencia de una posición dominante en dicho mercado y en caso de que algunas empresas ejerciten sus derechos de propiedad industrial para explotar esta posición dominante de la manera abusiva a que se refiere el segundo párrafo del artículo 86, puede ser que se deba reconocer la existencia de un abuso de esos derechos. Éste es el punto de vista adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sirena. También se puede mencionar al respecto la citada sentencia Parke, Davis and Co., en la que el Tribunal ha recordado que «la utilización de la patente» puede «degenerar en una explotación abusiva de esta posición dominante», que el uso del derecho de patente puede contribuir a una posición dominante (Rec. p. 110).

Además, la sentencia Sirena enuncia unos criterios que permiten determinar los casos en los que se da una posición dominante. Según estos criterios, que pueden ser válidos igualmente en el presente asunto, conviene tener en cuenta la posición de los productores y distribuidores de mercancías

similares así como examinar si la empresa de la que se sospecha que ocupa una posición dominante tiene la potencia necesaria para obstaculizar la competencia eficaz en una parte importante del mercado que debe tomarse en consideración. Esto quiere decir, como la Comisión ha precisado con razón, que conviene examinar si la cuota de mercado que posee una empresa (cuota que deberá ser incrementada con las que tengan las demás empresas pertenecientes a su grupo), sus conocimientos técnicos, sus materias primas, su capital y sus derechos en exclusiva le brindan la posibilidad de fijar los precios o de controlar la producción y la distribución en una parte sustancial del mercado común (por ejemplo, en el territorio de un Estado miembro), si esta empresa dispone de un margen de autonomía que le permita prácticamente actuar sin tener en cuenta a sus competidores, clientes o proveedores. Por lo que respecta al presente asunto y al problema de la oferta generada por los competidores, un análisis económico, del que ya se ha dicho que es necesario, deberá determinar en particular si se puede considerar que los productores de discos y la cuota de mercado que poseen se encuentran en pie de igualdad o si por el contrario se puede afirmar que existen mercados parciales caracterizados por el género de música y la categoría de los intérpretes. Es evidente que no se puede desechar esta última hipótesis y que especialmente se puede pensar que los contratos de exclusiva firmados por ciertos artistas pueden dar lugar a una posición dominante sobre determinadas fracciones del mercado. Sería vano sostener que esta hipótesis está excluida por el hecho de que, según el artículo 78 de la Ley alemana relativa a los derechos de autor, estos contratos de exclusiva no surten efectos de derechos reales sino únicamente de derechos de obligaciones. [6] Debe reconocerse, no obstante, que, tal como lo han señalado una y otra parte en el transcurso del procedimiento, si estos contratos de exclusiva pueden engendrar una posición dominante, ello tan sólo se producirá en los raros casos en que, por ejemplo, se trate de artistas que tengan un éxito excepcional y que se celebre un elevado número de contratos de este tipo.

Ciertamente y además es un extremo que emana de las citadas sentencias Parke, Davis and Co. y Sirena, si los criterios establecidos de esta manera inducen al Juez nacional a estimar que existe posición dominante, las diferencias de precios que pueda encontrar no deberán necesariamente llevarle a la conclusión de que hay explotación abusiva de dicha posición; sin embargo, no es menos cierto que estas diferencias de precios pueden constituir un indicio determinante de la existencia de un abuso en caso de que sean especialmente considerables y no estén justificadas por razones objetivas. No me corresponde examinar aquí detalladamente las profundas discrepancias que en este punto enfrentan a las partes litigantes. A lo sumo podría señalar, en el contexto de mi esfuerzo de interpretación, que conviene tomar en consideración no sólo los precios de venta del productor, sino también los precios de venta al público, que procede tener en cuenta la diferencia entre los pesos respectivos de la carga

[6] Véase Möhring-Nicolini, «Kommentar zum Urheberrechtsgezet», 1970, nota 2 relativa al apartado 78.

soportada en concepto de impuesto sobre el valor añadido (11 % en la República Federal, 33 1/3 % en Francia) y que puede haber diferencias entre los costes que resultan tanto de la forma en que esté organizada la venta como del importe de los derechos de autor, que en Alemania deben pagarse a la «GEMA».

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que si la toma en consideración de estos diferentes elementos llevara al órgano jurisdiccional nacional a declarar que existen diferencias importantes y desproporcionadas de precios, que, con otras palabras, hay un indicio determinante de explotación abusiva de una posición dominante en el mercado, dicho órgano debería considerar en consecuencia que el uso que se hace de los derechos de propiedad industrial, para compartimentar los mercados y mantener esta diferencia de precios, constituye una de las prácticas abusivas y prohibidas contempladas en el artículo 86 del Tratado CEE. Con estas consideraciones creo haber agotado lo que en esencia podía decirse para responder a la segunda cuestión, sin entrometerse en el dominio de la aplicación del Derecho. Cualquier otra particularidad debe dejarse a la apreciación del órgano jurisdiccional nacional.

III. Recapitulación

He aquí las respuestas que parece poder darse a las cuestiones planteadas por el Hanseatisches Oberlandesgericht:

1) La facultad que el titular de un derecho de exclusiva sobre soportes sonoros posee para prohibir en el territorio nacional la importación o la difusión de reproducciones de grabaciones, comercializadas en otro Estado miembro bien por el titular de dicho derecho de protección bien por una empresa que se halle bajo su dependencia, no participa de la existencia misma de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36 del Tratado CEE y es contraria a determinados principios fundamentales de dicho Tratado, como los que emanan de las disposiciones que éste consagra a la libre circulación de mercancías y a las normas que deben observarse en materia de competencia.

2) El titular de un derecho de exclusiva sobre soportes sonoros, que haya celebrado acuerdos sancionados por el artículo 85 del Tratado, no podrá prevalerse de dicho derecho para tratar de conseguir los objetivos contemplados por esos acuerdos y en particular no podrá hacer que se le reconozca el

otro Estado miembro, cuando éstas hayan sido comercializadas en este Estado por el mencionado titular del derecho de protección o por una empresa que se halle bajo su dependencia.

3) Cuando el titular de un derecho de exclusiva sobre la difusión de soportes sonoros ocupa en el mercado una posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (posición que puede resultar del hecho de haberse asegurado gran número de intérpretes famosos mediante contratos de exclusiva), puede verse un indicio esencial de explotación abusiva de esta posición en el hecho de que el titular del derecho de protección practique, sin justificación objetiva, en el Estado miembro en el que ocupa la posición dominante, precios muy superiores a los practicados en otros Estados miembros. Igualmente constituye un abuso, en esta hipótesis, el ejercicio de las acciones, para instar el cese de la actividad ilícita, que emanan del derecho de propiedad industrial, cuando las mismas tienen por objeto obstaculizar la importación de productos originales procedentes de otros Estados miembros.