CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MARCO DARMON
presentadas el 7 de julio de 1987 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

1. ¿Es compatible con los artículos 30 y siguientes, y 85 del Tratado la inclusión, en un contrato de licencia, de una cláusula por la que el licenciatario se obliga a no impugnar la validez de los derechos de propiedad industrial de un contenido idéntico a los que se le han concedido al titular de los mismos en distintos Estados miembros? El Bundesgerichtshof ha planteado de este modo al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez, en principio, de una cláusula de no impugnación respecto al Derecho comunitario. Recordemos brevemente los puntos esenciales del litigio principal.

2. Süllhöfer era titular de una patente y de un modelo de utilidad alemán presentados en 1965, relativos a un procedimiento de fabricación y a un equipo para la producción de paneles de poliuretano. Estos derechos caducaron posteriormente. Hennecke produce las instalaciones destinadas a fabricar los paneles del tipo antes indicado. Bayer, única accionista de la anterior desde 1968, suministra los materiales necesarios para la producción de estos paneles.

3. En 1967, Süllhöfer ejercitó contra Hennecke una acción por violación de su modelo de utilidad. El 9 de abril de 1968 se llegó a un acuerdo amistoso, propuesto por Bayer, para poner fin al litigio. Los téminos esenciales del acuerdo eran los siguientes:

— Süllhöfer concedió a Bayer y a Hennecke, a título gratuito, no exclusivo, la explotación del modelo de utilidad de la patente alemana así como, a título oneroso, la explotación de los derechos de propiedad industrial correspondientes de los cuales era titular en otros países;

— Hennecke y Bayer se obligaron a desistir de la acción de nulidad interpuesta contra la patente y a renunciar a toda acción directa o indirecta dirigida a impugnar la validez de los derechos de propiedad industrial de que se trata;

— Bayer concedió a Süllhöfer una licencia no exclusiva a título oneroso de su propia patente de fabricación de paneles de espuma;

— por último, Bayer renunció a ejercitar contra Süllhöfer una acción fundada sobre esta patente por la violación cometida por este último en el pasado.

Posteriormente, Süllhöfer ejercitó contra este contrato, el 26 de mayo de 1975, una acción de nulidad por dolo, estimada mediante sentencia de primera instancia de 11 de noviembre de 1982. Pronunciándose

* Traducido del francés.

sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Oberlandesgericht de Düsseldorf consideró que la cláusula de no impugnación era nula de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado y declaró por ello la nulidad de la totalidad del contrato en virtud del artículo 139 del Código civil alemán. El Bundesgerichtshof ha planteado la presente cuestión prejudicial en el marco del recurso de casación instado por Bayer y Hennecke.

4. El análisis de la validez de la cláusula, en relación con los artículos 30 y siguientes del Tratado, no presenta grandes problemas. En efecto, dichas normas sólo son aplicables a los derechos de propiedad industrial en el caso de que su ejercicio, según el Derecho nacional, provoque restricciones a la importación o a la exportación. Ahora bien, la cláusula de que se trata no atañe al ejercicio de la patente, sino que prohibe a los licenciatarios impugnar este derecho. Por otra parte, no constituye por sí misma un obstáculo a los intercambios intracomunitarios. Por último, y sobre todo, al tratarse de un acuerdo privado, no puede asimilarse a una medida estatal expresamente contemplada por el artículo 30 del Tratado. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para poder aplicar esta norma a la cláusula de que se trata.

5. Me ceñiré, pues, al objeto esencial de la cuestión del Bundesgerichtshof: la compatibilidad de una cláusula de no impugnación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

6. Quiero señalar, ante todo, que en el presente asunto considero irrelevantes, para determinar la *naturaleza* restrictiva del contrato respecto de la competencia, las circunstancias en las que se concedieron al otorgante de la licencia los derechos de propiedad industrial en *varios* Estados miembros. Se trata de un dato que sólo permite, si se impugna seriamente, poner en evidencia la dimensión comunitaria de los efectos sobre la competencia producidos por el contrato.

7. Como indicó el Tribunal de Justicia en su sentencia Windsurfing, [1] la cláusula de no impugnación

«no forma parte, evidentemente, del objeto específico de la patente; ésta no puede interpretarse como una protección contra las acciones que pretenden impugnar la validez de una patente [...]»

Semejante cláusula amplía el monopolio de la patente sin constituir una de las consecuencias normales de la explotación de una patente. El licenciatario no puede, a este respecto, mejorar su situación competitiva puesto que se compromete a no impugnar la patente y, por ello, a no liberarse, en su caso, de las obligaciones que se le derivan del contrato. Por otra parte, la cláusula puede perpetuar una patente concedida erróneamente. Desde luego, el efecto relativo de las cláusulas convenidas en los contratos, no se opone al ejercicio por parte de terceros de una acción de nulidad pero el licenciatario es, sin duda, el «litigante mejor situado»: la explotación le permite conocer con precisión los vicios, técnicos y jurídicos, que pueden afectar a la validez de la patente. [2] La cláusula reduce en concreto, *ultra*

1 — Sentencia de 25 de febrero de 1986, Rec. 1986, p. 611, apartado 92.

2 — Veáse sentencia de 16 de junio de 1968, Lear/Adkins, US Supreme Court Reports 23 LEd2d, apartado 12, que señala: «Licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery».

partes, las posibilidades de eliminar una «patente dudosa». La sentencia Windsurfing fue particularmente clara a este respecto:

«[...] teniendo en cuenta que es de interés general eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente.»[3]

8. Es difícil no deducir, de lo afirmado por el Tribunal de Justicia, la existencia de una presunción de incompatibilidad con el apartado 1 del artículo 85. Fue, sin duda alguna, el carácter generalmente restrictivo de la competencia lo que indujo a incluir la cláusula de no impugnación en la «lista negra» del artículo 3 del Reglamento nº 2349/84, privándola así del régimen de exceptuaciones por categorías previsto en el artículo 1 de dicho Reglamento.

9. ¿Existen otras consideraciones de principio que puedan compensar la gravedad del perjuicio para la competencia derivado de dicha cláusula? El Derecho alemán admite la validez de la cláusula, aparentemente a fin de evitar que los licenciatarios utilicen las informaciones de que dispongan por el hecho de conocer la patente.[4] Ya he indicado que esta situación privilegiada presenta, por el contrario, la gran ventaja de permitir una impugnación más eficaz de aquellas patentes que hayan sido concedidas erróneamente. La teoría del «estoppel», según la cual aquel a quien se le concedió un derecho no puede atacarlo, fue abandonada por el Derecho americano tras la sentencia Lear contra Adkins,[5] en cuyos fundamentos[6] se destacó la necesidad de asegurar la posibilidad de impugnar la validez.

10. No veo qué interés práctico puede presentar este tipo de cláusulas para el titular de la patente, aparte del hecho de que impidan las impugnaciones de los derechos «dudosos». En efecto, una impugnación presentada contra una patente manifiestamente «sólida», finalizará, normalmente, con una desestimación completada en su caso con una condena por comportamiento procesal abusivo del licenciatario. Desde luego, se me ocurren determinadas situaciones en las que la cláusula de no impugnación, a pesar de serle aplicable el apartado 1 del artículo 85, podría beneficiarse de una exceptuación particular en virtud del apartado 3. Éste podría ser el caso de los acuerdos por los que determinadas empresas, pertenencientes a sectores de alta tecnología, con estructuras quizás reducidas en medios humanos y financieros, pretendieran evitar las estrategias de hostigamiento judicial utilizadas por poderosos licenciatarios. Habida cuenta del sector al que pertenecen dichas empresas, éstas estarían legitimadas para solicitar una exceptuación a la Comisión.

11. Por el contrario, no puedo compartir la propuesta de la Comisión, que sugiere al Tribunal que declare la compatibilidad de la cláusula con el apartado 1 del artículo 85, ya que en su opinión se cumplen acumulativamente los cuatro requisitos siguientes:

— la cláusula debe estar incluida en un acuerdo que ponga fin a un litigio pendiente ante los órganos jurisdiccionales nacionales,

— no deben incluirse otras cláusulas restrictivas de la competencia,

3 — Asunto 193/83, antes citado, apartado 92.

4 — Alexander: *Brevets d'invention et règles de concurrence du traité CEE,* Bruselas 1971, p. 117, nº 48.

5 — Antes citada en la nota 2.

6 — Veánse, en particular, los apartados 11 y 12 de la Decisión.

— la cláusula debe referirse exclusivamente al derecho objeto del litigio,

— debe tratarse de un derecho que manifiestamente no pueda ser anulado.

Limitaré mi examen al primer y último criterio. En primer lugar, el hecho de privilegiar los acuerdos que pongan fin a un litigio podría tener como consecuencia que se suscitaran nuevos litigios ficticios con el fin de obtener un contrato que de otra manera estaría prohibido. Convendría, pues, determinar en cada caso la autenticidad del litigio. Por su complejidad, semejante consecuencia sería difícilmente conciliable con las exigencias de seguridad jurídica. Por otra parte, no adivino qué fundamento jurídico puede justificar el privilegio reservado a un contrato de este tipo que, como cualquier otro contrato, constituye un negocio jurídico privado. Parece interesante en principio el criterio relativo a «la solidez» del derecho, por cuanto limitaría la validez de la cláusula a aquellos casos en los que no pudiera producirse la consolidación de un derecho «dudoso». Sin embargo, dicho criterio presenta serios inconvenientes, en la medida en que la evaluación que supone implica una verificación judicial posterior, opuesta con la gestión transaccional que permite el arreglo amistoso de un litigio. Por otro lado, este requisito contradice claramente el anterior. En efecto, si el titular de la patente se aviene a consentir un acuerdo amistoso y a satisfacer así, parcialmente, una parte de las pretensiones de su adversario, es de suponer que su derecho no cumplirá generalmente por ello mismo el requisito de no ser anulable.

12. Considero que la exceptuación propuesta por la Comisión lleva consigo auténticas incertidumbres prácticas y teóricas. Por mi parte, la necesidad de proporcionar una interpretación útil para el litigio principal me obliga a precisar, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el alcance de la incompatibilidad *de principio* de la cláusula de no impugnación.

13. En su sentencia Remia,[7] el Tribunal de Justicia indicó, en relación con las cláusulas por las que los contratantes se comprometen a no competir entre sí, incluidas en un contrato de cesión de empresas, que:

«Para apreciar si a tales cláusulas les es aplicable o no la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 85, hay que examinar cual sería la situación de la competencia en su ausencia» *(traducción provisional).*

De este modo, el Tribunal consideró que estas cláusulas[8]

«[...] tienen, en principio, el mérito de hacer posible que se realice y que produzca sus efectos dicha cesión. Por ello mismo, contribuyen a reforzar la competencia por el aumento del número de empresas existentes en el mercado de que se trata» *(traducción provisional).*

Por consiguiente, el Tribunal no consideró que el carácter contrario a la competencia, inherente a la naturaleza misma de estas cláusulas, impida buscar los *efectos* positivos que las mismas puedan producir sobre la competencia.

7 — Sentencia de 11 de julio de 1985, 42/84, Rec. 1985, p. 2545, apartado 18.

8 — Sentencia antes citada, apartado 19.

14. En la sentencia Pronuptia[9] el Tribunal indicó además que

«[...] la compatibilidad de los contratos atípicos de franquicia de distribución con el apartado 1 del artículo 85, no puede evaluarse de forma abstracta, sino que está en función de las cláusulas contenidas en estos contratos».

En consecuencia, el Tribunal examinó los *efectos* de las cláusulas a la vista del contrato y de las eventuales restricciones de la competencia.

15. Excluir este examen basándose en la naturaleza normalmente restrictiva de la competencia de la cláusula de no impugnación, constituiría un formalismo incompatible con los objetivos del Tratado que, según la fórmula utilizada por el Abogado General Sr. Roemer,

«sólo prohíbe aquello que vaya contra estos principios»[10] *(traducción provisional).*

16. El carácter generalmente restrictivo de la competencia de esta cláusula y el hecho de que la misma se incluya en la «lista negra» del artículo 3 del Reglamento nº 2349/84, ¿hace irrefutable la presunción de incompatibilidad? No lo creo, y comparto en este punto, sin hacer míos sus argumentos, la postura actual de la Comisión, la cual admite, al parecer, como excepción, que no se aplique el apartado 1 del artículo 85, como ya lo hizo en su Decisión *Raymond-Nagoya* tras examinar los efectos concretos de la cláusula a la vista del contexto económico del acuerdo.[11]

17. Por consiguiente, estaría injustificado que se prohibiera una cláusula de no impugnación, esencial para el equilibrio de un contrato, cuyos efectos se mostraran no restrictivos, e incluso beneficiosos, para la competencia. Así, no veo cómo puede perjudicar a la competencia el hecho de que los licenciatarios se encuentren en una situación comparable a la inexistencia de patente, habida cuenta del carácter gratuito de la licencia. En otras palabras, del mismo modo que una cláusula por la que los contratantes se comprometen a no competir entre sí puede ser compatible con el apartado 1 del artículo 85 si garantiza la realidad de una cesión de empresas, una cláusula de no impugnación puede quedar fuera del ámbito de aplicación de esta disposición, en el caso de que la misma sea imprescindible para el equilibrio de un acuerdo que no tenga por objeto ni por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

18. Así pues, en el presente caso el Juez *a quo*, una vez examinado el contrato en su conjunto, incluido el alcance real de la concesión a título oneroso de la licencia para el extranjero, puede considerar que la cláusula de que se trata queda fuera del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. En efecto, para asegurar la consecución de los objetivos del Tratado, es preferible en esta materia tener en cuenta, bajo el control del Juez, las circunstancias concretas de la competencia, en lugar de aplicar las normas de una manera automática.

9 — Sentencia de 28 de enero de 1986, 161/84, Rec. 1986, p. 353, apartado 14.

10 — Sentencia de 30 de junio de 1986, Société technique minière (LTM), 56/65, Rec. 1986, p. 337, conclusiones, p. 362.

11 — Decisión 72/238/CEE de la Comisión, de 9 de junio de 1972 (DO L 143 de 23.6.1972, p. 39).

19. Propongo, pues, al Tribunal de Justicia que declare que:

«La introducción, en un contrato de licencia, de una cláusula por la que el licenciatario se obliga a no impugnar la validez de determinados derechos técnicos de propiedad industrial que se le conceden:

— no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 30 y siguientes del Tratado;

— es normalmente incompatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

No obstante, dicha cláusula puede quedar fuera del ámbito de aplicación de este último artículo, si su inclusión se considera imprescindible para el equilibrio de un contrato de licencia cuyo objeto o efectos no se consideran en el caso concreto restrictivos para la competencia.»