CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN-PIERRE WARNER presentadas el 22 de junio de 1977 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

En este asunto, el Tribunal de Justicia debe interpretar una vez más el Reglamento (CEE) nº 803/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, sobre el valor en aduana de las mercancías (DO L 148, p. 6) sobre el valor en aduana de las mercancías. No obstante, el problema concreto sobre el que se debe pronunciar es nuevo. Se trata de la inclusión, en el valor en aduana de las mercancías, del valor del derecho a utilizar la patente correspondiente a dichas mercancías.

Este asunto fue sometido al Tribunal de Justicia mediante una petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg. La parte demandante ante dicho órgano jurisdiccional es la empresa Robert Bosch GmbH, en lo sucesivo «Bosch». La parte demandada es la Hauptzollamt de Hildesheim.

Los hechos son los siguientes.

Una sociedad americana, Globe-Union Inc., de Milwaukee, en lo sucesivo «Globe», es titular de la patente de un procedimiento de fabricación de conjuntos de placas para baterías eléctricas. El procedimiento patentado es un procedimiento en el que (para utilizar la descripción que se da de él en el apartado 1.1 a) de un contrato sobre el que después volveremos más detalladamente) «unos juegos de parrillas y de separadores se mantienen unidos; ciertos elementos reciben entonces el fundente que los limpia; un metal fundido se vierte en un molde en donde se enfría y mantiene algunas de las placas conectándolas eléctricamente». El procedimiento se denomina «procedimiento COS», las letras «COS» significan «cast-on strap». Globe fabrica, asimismo, una máquina y es titular de la patente de ésta; dicha máquina se describe [en el apartado 1.1 b) del contrato] como «creada con la finalidad expresa de poner en práctica el procedimiento COS». En la República Federal de Alemania, existen dos patentes de la máquina y una patente del procedimiento. No se nos ha comunicado cuáles son las patentes de las que pudieran ser objeto en otros países.

* Lengua original: inglés.

El contrato que he mencionado se celebró el 20 de mayo de 1965 entre Bosch y G-U Overseas Ltd, filial británica de Globe, en lo sucesivo «G-U O». El contrato estipulaba, entre otras cosas, que a los efectos del contrato, G-U O tenía derecho a disponer de las informaciones técnicas y de los derechos de patente de Globe relativos al procedimiento COS y a la máquina, y que Bosch deseaba adquirir la máquina y el derecho a explotar el procedimiento COS y a utilizar para ello las informaciones técnicas y los derechos de patente de Globe (en el contrato la máquina se designaba como «equipo COS»).

El apartado 2.1 del contrato establecía que G-U O debía proporcionar a Bosch, en un plazo de noventa días, ciertas informaciones técnicas y de otra índole, para permitir a Bosch fabricar las baterías mediante la utilización del procedimiento y de la máquina COS. Continuaba: «G-U O velará, además, para que Globe proporcione a Bosch, a solicitud de éste, uno o dos equipos COS cuyas modalidades, precio y condiciones deberán convenirse por anticipado entre G-U O, Globe y Bosch.» No me detendré sobre la cuestión de determinar si la obligación así impuesta a G-U O era jurídicamente vinculante a pesar de que se regía por el Derecho inglés (según el apartado 9.3 del contrato) y que, según un principio general del Derecho inglés, un contrato que tiene por objeto la conclusión de otro contrato no es vinculante.

Las demás estipulaciones importantes del contrato pueden resumirse del modo siguiente.

Según el apartado 2.2, G-U O y Globe debían prestar servicios técnicos y asesoramiento que incluían visitas de expertos de Globe a las fábricas de Bosch «respecto a cualquier detalle de ingeniería para el primer equipo COS y su instalación». De acuerdo con el apartado 5.7, estos servicios debían ser pagados con arreglo a los gastos realmente efectuados por G-U O o Globe con ocasión de sus prestaciones. Según el apartado 2.3, G-U O debía poner a disposición de Bosch, durante la duración del contrato, las informaciones técnicas de G-U O y de Globe, patentadas o no, que permitieran ayudar a Bosch en la actividad ejercida en aplicación del contrato; de acuerdo con el apartado 2.4, Bosch obtenía el derecho a visitar en todo momento durante los dos años siguientes a la fecha de celebración del contrato «el equipo COS» de Globe en cualquier instalación de Globe que considerara «conveniente». Con arreglo al apartado 4.1, G-U O concedió a Bosch una licencia parcial, no cedible, descrita como «basada en las informaciones técnicas y los derechos de patente de Globe y de G-U O», i) para fabricar, utilizar y comercializar en todos los países de Europa continental baterías en las que se incorporaran o utilizaran las informaciones técnicas puestas a disposición de Bosch con arreglo al contrato u otra(s) peculiaridad(es) cubierta(s) por los derechos de patente relativos al procedimiento o a la máquina COS o que resultaran directamente de dichas informaciones o peculiaridades y, ii) utilizar y comercializar las baterías fabricadas de este modo en Gran Bretaña y en Irlanda y en los países de Africa y Asia con ciertas excepciones. A través de diferentes cláusulas del contrato (en concreto los apartados 2.5, 3.2 y 4.3), Bosch se comprometía en contrapar-

tida a revelar a G-U O las mejoras, patentadas o no, descubiertas por Bosch en lo relativo a la utilización del procedimiento o de la máquina COS. Con arreglo a la cláusula 5.1, Bosch debía entregar a G-U O una cantidad inicial de 10.000 USD en el plazo de un mes a partir de la fecha de celebración del contrato. Según la cláusula 5.2, modificada por un contrato complementario firmado el 12 de diciembre de 1968, Bosch debía entregar a G-U O durante los cinco primeros años del contrato un canon por cada batería vendida bajo licencia, cuyo montante era de 1,15 centavos por cada batería de 6 voltios y de 2,30 centavos por cada batería de 12 voltios con un canon anual mínimo de 7.000 USD. De acuerdo con el apartado 5.3, los cánones pagaderos por Bosch se reducían a la mitad de dichos tipos a partir del sexto año y se aplicaban sólo a aquellas baterías cuya fabricación hubiera requerido la utilización de uno de los derechos de patente que constituían el objeto de la licencia.

El Finanzgericht comprobó que las informaciones técnicas que G-U O debía proporcionar a Bosch en ejecución del contrato abarcaban datos relativos a la preparación del fundente, a la temperatura de los baños de plomo y a la composición de las aleaciones de plomo que debían utilizarse durante la realización del procedimiento COS.

El 4 de junio de 1974, la demandante solicitó a la parte demandada el despacho de aduanas de una máquina COS remitida por Globe. La máquina fue declarada en la partida 85.11 B del Arancel Aduanero Común, que engloba «las máquinas y aparatos eléctricos para soldar con aleación ligera, soldar y cortar cualquier material». Según el Arancel Aduanero Común, el tipo (convencional) de los derechos de aduana aplicables a dichas mercancías era de 7,5 %. La parte demandada provisionalmente valoró la máquina en 271.107,25 DM, y fijó, sobre esta base, el importe de los derechos de aduana en 20.333 DM, que Bosch pagó. La parte demandada sometió a Bosch asimismo al Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación aplicable en Alemania, o sea 32.058,40 DM, pero este punto no interesa al Tribunal de Justicia. El valor en aduana de 271.107,25 DM se componía, al parecer, de una cantidad de 228.476,25 DM que representaba el precio pagado por Bosch a cambio de la máquina (84.254,95 USD) y de una cantidad de 42.631 DM descrita como suplemento por los cánones debidos por Bosch con arreglo al contrato de 20 de mayo de 1965 (en su versión modificada).

Esta valoración fue impugnada por Bosch. No me extenderé con una relación detallada del procedimiento administrativo seguido. Baste decir que condujo a una resolución (Einspruchentscheidung) que dictó la parte demandada el 4 de marzo de 1975 sobre la reclamación que se le había planteado y con arreglo a la cual el suplemento de 42.631 DM se redujo a 27.099,43 DM y Bosch, como consecuencia de ello, tuvo derecho a un reembolso de 1.123,40 DM.

En la actualidad, Bosch recurre esta resolución ante el Finanzgericht, alegando que no se debe pagar ningún suplemento, y con carácter subsidiario que, si debe pagar algún

suplemento, el cálculo de éste por la parte demandada es excesivo.

Parece que, a lo largo de los debates ante el Finanzgericht, una sentencia del Bundesfinanzhof de 7 de agosto de 1962 (VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549) ha jugado un importante papel. En dicha sentencia, el Bundesfinanzhof declaró que si, vinculado con la compra e importación de una máquina fabricada con arreglo a una patente, ha sido también cedido el derecho correspondiente a un procedimiento patentado o se ha concedido una licencia para utilizar ese derecho, el precio pagado por esta cesión o concesión de licencia forma parte del valor en aduana de la máquina y ello en todo caso, si, por las características específicas de su construcción y de su modo de funcionamiento, la máquina incorpora el procedimiento patentado, de modo que una persona autorizada a utilizar la máquina puede sin más aplicar, asimismo, el procedimiento patentado al hacer funcionar la máquina.

No obstante, dicha sentencia del Bundesfinanzhof tenía como objeto la interpretación de la Zolltarifgesetz (Ley alemana sobre el arancel aduanero) de 16 de agosto de 1951, que era anterior no sólo al Reglamento nº 803/68, sino igualmente a la entrada en vigor del Convenio de Bruselas sobre el valor en aduana de las mercancías. Un rasgo común a la Zolltarifgesetz, al Convenio de Bruselas y al Reglamento nº 803/68 es el de que todos ellos se han basado o se basan, para determinar el valor en aduana de las mercancías, en el concepto de «precio normal». Pero la norma específica de la Zolltarifgesetz de la que se trataba en el asunto ante el Bundesfinanzhof era el apartado 4 del artículo 6, cuyo tenor resultaba más amplio y menos preciso que los de las disposiciones correspondientes del Convenio de Bruselas y del Reglamento nº 803/68. En lo que aquí nos interesa, el apartado 4 del artículo 6 establecía: «el precio normal incluye el derecho a utilizar la patente para las mercancías, cuando las mercancías importadas son objeto de tal derecho» (Im Normalpreis ist einbegriffen das Recht zur Benutzung des Patents [...] an den Waren, wenn die eingeführten Waren Gegenstand eines solchen Rechtes sind). Debe, asimismo, ponerse de manifiesto que el razonamiento del Bundesfinanzhof se inspiraba en gran medida en la jurisprudencia y en la doctrina anteriores, relativas a la legislación aduanera alemana y en la Ley alemana sobre patentes.

Por lo que respecta al Derecho alemán, parece que la Zolltarifgesetz fue reemplazada por una Ley de 17 de diciembre de 1951 sobre la aplicación en Alemania de tres Convenios de Bruselas sobre cuestiones aduaneras, incluido el relativo al valor en aduana de las mercancías: la «Gesetz über internationale Vereinbarungen auf dem Gebiete des Zollwesens» (Ley sobre los Convenios internacionales en materia aduanera).

Como es sabido, los Convenios de Bruselas vinculan a la totalidad de los Estados miembros de la Comunidad y muchos otros Estados que no forman parte de ésta. El Convenio sobre el valor en aduana de las mercancías contiene en el Anexo I la «definición

del valor en aduana» que con arreglo a los términos del artículo II del Convenio, cada parte contratante se obliga a incluir en su legislación nacional y, en el Anexo II, las «notas interpretativas» a las que en virtud del artículo III, cada parte contratante se obliga a adaptarse para la aplicación de la definición del valor. Carece de interés que leamos el Anexo I pues sus términos se reflejan en los del Reglamento nº 803/68, que estudiaremos con detalle. Basta recordar que la definición de valor que en él se da se refiere, por lo que respecta al importe del valor en aduana de las mercancías, al precio que se presume que puede fijarse para dichas mercancías con ocasión de una venta efectuada en condiciones de plena competencia entre un comprador y un vendedor independientes el uno del otro, y que este concepto calificado de «precio normal», se precisa a continuación. Sin embargo, debemos leer una parte de una de las notas interpretativas del Anexo II, se trata de la nota 5, que está redactada del modo siguiente:

«El objeto de la definición del valor es permitir, en todos los casos, el cálculo de los derechos de aduana sobre la base del precio al que un comprador cualquiera pudiera procurarse las mercancías importadas, en una venta efectuada en condiciones de plena competencia, en el puerto o en el lugar de introducción en el país de importación. Esta concepción es de alcance general; es aplicable tanto si las mercancías importadas han sido objeto de un contrato de venta como si no, y cualquiera que sean, en su caso, las condiciones de tal contrato.

Pero la aplicación de esta definición implica una investigación sobre los precios practicados en el momento de la valoración. En la práctica, cuando las mercancías importadas son objeto de una venta de buena fe, el precio pagado o pagadero como consecuencia de esta venta podrá considerarse en general como una indicación válida para determinar el precio normal al que se refiere la definición. En consecuencia, el precio pagado o pagadero podrá retenerse, sin inconveniente, como base de la valoración, y se recomienda a las Administraciones aduaneras admitirlo como valor de dichas mercancías, con excepción de:

a) las disposiciones que se deben adoptar para evitar que no se eludan derechos mediante precios o contratos ficticios o falsos;

b) y, en su caso, ajustes de este precio que se consideren necesarios para tener en cuenta los factores que, en la venta de que se trate, difieran de los que utiliza la definición del valor.»

El artículo IV del Convenio establece que cualquier parte contratante podrá adaptar el texto de la definición a) mediante la inserción en dicha disposición de las notas que considere necesarias y b) no solamente dando a este texto la forma jurídica indispensable para que pueda producir efectos en su legislación nacional, sino también «añadiendo disposiciones explicativas complementarias que precisen el alcance de la definición».

Como indican claramente los considerandos del Reglamento nº 803/68, el objeto de este Reglamento es adaptar la definición del valor y las notas interpretativas a las necesidades de la unión aduanera creada por el Tratado CEE para garantizar la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común en todos los Estados miembros.

Los artículos 1 a 8 del Reglamento reproducen y completan la definición del valor.

El apartado 1 del artículo 1 establece:

«Para la aplicación del Arancel Aduanero Común, el valor en aduana de las mercancías importadas es el precio normal, es decir, el precio que se presume puede ser fijado para dichas mercancías, en el momento al que se refiere el artículo 5» (es decir, en general, en la fecha de la importación), «con ocasión de una venta efectuada en condiciones de plena competencia entre un comprador y un vendedor independientes uno del otro.»

El apartado 2 del artículo 1 y los artículos 2 a 8 tienen como objeto precisar la noción definida en el apartado 1 del artículo 1, al fijar exhaustivamente las condiciones y otras características de la venta hipotética que allí se contempla.

De este modo, el apartado 2 del artículo 1 establece los casos que deben contemplarse respecto al lugar de entrega, a la parte en el contrato de compraventa que soporta los gastos, y las cargas correspondientes a la venta y a la entrega y respecto a quien soporta los derechos e impuestos internos.

El apartado 1 del artículo 2 establece:

«Una venta efectuada en condiciones de plena competencia entre un comprador y un vendedor independientes uno del otro es una venta en la que:

a) el pago del precio de las mercancías constituye la única prestación efectiva del comprador; se considera prestación efectiva no sólo la adquisición de una obligación legal o contractual, sino asimismo cualquier otra contrapartida;

b) el precio acordado no se halla influido por relaciones comerciales, financieras u otras, contractuales o no, que pudieran existir al margen de las creadas por la propia compraventa entre, de un lado, el vendedor o una persona física o jurídica asociada comercialmente al vendedor y, por otro lado, el comprador o una persona física o jurídica asociada comercialmente al comprador;

c) ninguna parte del producto procedente de las reventas o de otros actos de disposición ni tampoco de la utilización de la que las mercancías serán objeto posteriormente, revertirá, directa ni indirectamente, en el vendedor, o en cualquier otra persona física o jurídica asociada comercialmente al vendedor.»

El apartado 2 del artículo 2, que era una de las normas aplicables en el asunto en el que recayó la sentencia de 17 de febrero de 1977, Hoechst (82/76, Rec. p. 335), recientemente resuelto por el Tribunal de Justicia, define las circunstancias en las que se presume que dos personas se hallan asociadas comercialmente una con otra.

Respecto a dicho asunto, recordará el Tribunal de Justicia que el artículo 3 se refiere a los derechos de propiedad industrial, y que en concreto dicha norma trata extensamente las marcas de fábrica. Por el contrario, las patentes son tratadas de manera sucinta en el apartado 1. Desgraciadamente, existen ligeras diferencias en los términos de esta norma en las diferentes lenguas oficiales de la Comunidad. Tales diferencias se deben a una divergencia entre los dos textos auténticos del Convenio de Bruselas, el francés y el inglés.

El texto inglés (del artículo III del Anexo I del Convenio) se vuelve a encontrar en los textos inglés y alemán del apartado 1 del artículo 3. En relación con lo que nos interesa aquí, este texto está redactado de la manera siguiente:

«When the goods to be valued [...] are manufactured in accordance with any patented invention [...] the normal price shall be determined on the assumption that it includes the value of the right to use the patent [...] in respect of the goods.»

El texto francés, que se vuelve a encontrar en los textos francés e italiano del apartado 1 del artículo 3, establece:

«Lorsque les marchandises à évaluer [...] sont fabriquées d'après un brevet d'invention [...] la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser pour lesdites marchandises, le brevet [...]»

De este modo, en los textos inglés y alemán, las mercancías se describen como fabricadas según la invención, al ser la referencia a la patente adjetiva, mientras que en los textos francés e italiano, se describen como fabricadas según la patente, en este caso, es la mención a la invención la adjetiva. Los textos danés y neerlandés del apartado 1 del artículo 3 van aún más lejos en esta dirección: se refieren simplemente a la patente. Como puede comprobarse, los textos inglés y alemán resultan un poco más inteligibles que los otros en el contexto de este asunto.

Para completar la visión general de los artículos 1 a 8 del Reglamento, diré que el artículo 4 prevé que, salvo las excepciones aplicables a las mercancías que son objeto de importación mediante entregas escalonadas, «el precio normal se determinará suponiendo que la venta recae sobre la cantidad de mercancías que se debe valorar»; el artículo 5 define el momento que se ha de considerar para la determinación del valor en aduana; los artículos 6 y 7 contienen las definiciones necesarias a efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 1; el artículo 8 trata de los gastos de transporte.

Los artículos 9 y siguientes del Reglamento aplican las indicaciones de la nota interpretativa nº 5 del Convenio de Bruselas, según la cual, en la práctica, cuando las mercancías son objeto de una compraventa de buena fe, el precio pagado o por pagar como consecuencia de dicha compraventa podrá considerarse en general como una indicación válida para determinar el «precio normal», sin perjuicio de las garantías apropiadas y de los ajustes.

El artículo 9 está redactado como sigue:

«1. El precio pagado o por pagar podrá admitirse como valor en aduana siempre que:

a) el contrato de compraventa se ejecute en los plazos previstos en el artículo 10,

b) el precio corresponda, en el momento en que es acordado, al precio fijado con ocasión de una compraventa realizada en condiciones de competencia plena entre un comprador y un vendedor independientes el uno del otro, y

c) dicho precio sea objeto de los correspondientes ajustes, si son necesarios, para tener en cuenta los factores que, en la compraventa examinada, difieran de los factores constitutivos del precio normal.

2. Los ajustes a los que se refiere la letra c) del apartado 1 se refieren en especial a:

a) los gastos contemplados en el apartado 2 del artículo 1,

b) las reducciones del precio que sólo se conceden a los representantes exclusivos o los concesionarios únicos o también a cualquier otra persona física o jurídica que actúe en condiciones comparables,

c) las rebajas superiores a las normales así como cualquier otra reducción sobre el precio habitual de competencia.»

En efecto, el artículo 10 establece que, salvo ciertas excepciones, el artículo 9 sólo debe aplicarse cuando la fecha del contrato no es anterior en más de seis meses el momento que se ha de considerar para la determinación del valor en aduana.

No considero necesario extenderme en el examen de los otros artículos del Reglamento. El problema que se ha planteado al Finanzgericht en este asunto es determinar si el precio pagado por Bosch en cumplimiento de su contrato por la compra de la máquina (84.254,95 USD o 228.746,25 DM) debe ser objeto de un ajuste con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento «para tener en cuenta los factores que, en la compraventa examinada, difieren de los factores cons-

titutivos del precio normal», y en su caso en qué medida deben hacerse tales ajustes. La cuestión planteada al Tribunal de Justicia por el Finanzgericht es «si el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 803/68 del Consejo [...] debe interpretarse en el sentido de que el precio normal incluye, asimismo, el valor de la patente de procedimiento materializada en un dispositivo de acuerdo con la sentencia del Bundesfinanzhof de 7 de agosto de 1962 VII 89/60 U, Bundesteuerblatt III 1962, p. 549».

El Finanzgericht explica en su resolución de remisión que si, como se inclina a pensar, esta cuestión debe resolverse de manera negativa, admitirá la tesis de Bosch, de que al precio de la máquina no debe añadírsele ningún suplemento por los cánones que ha de pagar Bosch con arreglo al contrato de 1965. Y ello porque, en opinión del Finanzgericht, ninguna parte de dichos cánones estaba vinculada a la utilización por Bosch de las patentes de la máquina. A la vista de los argumentos desarrollados por las partes en sus alegaciones, el Finanzgericht llegó a la conclusión de que dichos cánones se debían en su totalidad por otros derechos adquiridos por Bosch con arreglo al contrato de 1965, de tal suerte que debe considerarse que el precio que pagó por la máquina comprende el pago de la utilización de las patentes de la máquina. La cuestión de si realmente tiene razón el Finanzgericht a este respecto no le incumbe, evidentemente, al Tribunal de Justicia. El Finanzgericht añade que, si la cuestión que ha planteado al Tribunal de Justicia recibe una respuesta afirmativa, reducirá el suplemento que ha calculado la parte demandada. En efecto, el Finanzgericht considera, a la vista de los hechos, que el procedimiento COS sólo está parcialmente «incorporado» a la máquina COS, de acuerdo con la regla establecida por el Bundesfinanzhof. Para fabricar baterías según este procedimiento, hace falta disponer, no sólo de la máquina y del modo de empleo, sino también de otras informaciones técnicas sobre la preparación del fundente, sobre la temperatura de los baños de plomo y sobre la composición de las aleaciones de plomo, informaciones todas ellas que no se hallan «incorporadas» a la máquina.

A mi juicio, no se puede responder simplemente «sí» o «no» a la cuestión planteada por el Finanzgericht. Dejaré de lado el hecho evidente de que el Tribunal de Justicia, cuyas sentencias dictadas en materia de Derecho comunitario deben ser aplicadas por los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros, y deben serlo uniformemente, dificultaría la tarea de estos órganos jurisdiccionales si resolviera remitiéndose a una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, por muy eminente que sea, de uno de los Estados miembros. La dificultad fundamental es que la sentencia dictada por el Bundesfinanzhof, el 7 de agosto de 1962, lo fue no en interpretación del Reglamento nº 803/68, sino de una ley nacional anterior, redactada en diferentes términos y situada en el marco del sistema nacional de la legislación aduanera y del Derecho de patentes. Resultaría sorprendente que una regla establecida de esta forma pudiera trasponerse sin ninguna modificación al Derecho comunitario, pero resultaría igualmente sorprendente comprobar que no existe nada semejante en el Derecho comunitario.

Por consiguiente, considero que el Tribunal de Justicia debe abordar la interpretación del Reglamento nº 803/68, por lo que respecta al problema planteado en este asunto, con todo el respeto debido a las consideraciones del Bundesfinanzhof pero teniendo también presente que el problema no es completamente idéntico al que examinó el Bundesfinanzhof. En especial, el Tribunal de Justicia no puede perder de vista que la interpretación que dé del Reglamento nº 803/68 debe poderse aplicar en todos los Estados miembros, a pesar de las divergencias entre sus respectivos Derechos de patentes. Frente a una exigencia de este tipo, el jurista comunitario tiende naturalmente a hacer un estudio comparativo de los ordenamientos de los Estados miembros aplicables en la materia. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que en este caso las incertidumbres son tan numerosas que dicho estudio sería infructuoso. Para no dar nada más que un ejemplo, en el ordenamiento inglés continúa sin respuesta el problema de determinar si una patente de procedimiento es objeto de falsificación como consecuencia de la venta de una máquina que sólo puede ser utilizada de forma que viola los correspondientes derechos de patente [véase Clauson, J. en Cincinnati Grinders Inc/B.S.A. Tools Ltd (1930) 48 R.P.C., p. 58, Terrel sobre «Law of Patents» (12.ª ed.), apartado 360, y Blanco White sobre «Patents for Inventions» (4.ª ed.), apartado 3-210]. Por otra parte, puede que el Reglamento nº 803/68, en la medida en que reproduce la definición de valor dada en el Convenio de Bruselas (y, como he indicado, se presume que los términos del apartado 1 del artículo 3 lo hacen), debe interpretarse, asimismo, a la luz de los ordenamientos de aquellos Estados que, a pesar de no ser miembros de la Comunidad, son partes contratantes en el Convenio. En todo caso son tan numerosos que no creo que se pueda realizar en la práctica un estudio comparativo significativo de sus ordenamientos. Supongo que los autores, no sólo del Convenio de Bruselas, sino también los del Reglamento nº 803/68, llegaron a la misma conclusión, y que ésta fue la razón por la que se esforzaron en dictar las disposiciones, tanto del Convenio como del Reglamento, en términos al mismo tiempo no técnicos y precisos. La tarea del Tribunal de Justicia es interpretar estos términos y, a mi juicio, la mejor manera de hacerlo es limitarse estrictamente a ellos. Hay un dato en la resolución de remisión que permite pensar que el Finanzgericht comparte el mismo punto de vista.

A lo largo de los debates, Bosch admitió que había un caso en el que una patente de procedimiento podía, a los efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 803/68, asimilarse a una patente de producto relativa a la máquina. Tal es el caso cuando la máquina está construida de forma que su utilización lleva consigo automáticamente la aplicación del procedimiento patentado y cuando no existe ningún medio técnico que permita aplicar dicho procedimiento de otro modo que no sea la utilización de la máquina. Bosch distinguió este caso de otros en los que, por ejemplo, el procedimiento puede aplicarse de otro modo que no implique la utilización de la máquina, o en los que la máquina puede utilizarse de otra forma sin aplicar el procedimiento, o en los que la utilización de la máquina no representa más que una parte

del procedimiento, o en los que la máquina no puede utilizarse para aplicar el procedimiento sin otros conocimientos protegidos por una patente referente a ese procedimiento. Según Bosch, el presente asunto corresponde a la última categoría, pues la máquina objeto de éste no puede ser utilizada efectivamente para el procedimiento sin las informaciones relativas a la preparación del fundente, a la composición de las aleaciones del plomo y a las tolerancias de temperatura en las que la operación debía efectuarse.

A mi juicio esta observación ha sido admitida con razón. Como ha subrayado Bosch, cuando la aplicación de un procedimiento no supone ni más ni menos que la utilización de una máquina concreta, carece de utilidad comercial en sentido estricto registrar una patente de procedimiento además de la patente de producto correspondiente a la máquina. En un caso así, la invención de la máquina y la invención del procedimiento constituyen la única y misma invención. Una patente que protegiera esta invención no podría excluirse del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 3 simplemente por revestir la forma de patente de procedimiento. La invención seguirá siendo, a pesar de la forma de la patente, la invención según la cual la máquina se ha fabricado, de acuerdo con los términos utilizados en el apartado 1 del artículo 3.

La Comisión ha indicado en sus observaciones escritas que con arreglo al Derecho alemán de patentes no es posible registrar una patente de procedimiento que tenga el mismo contenido que una patente de producto correspondiente a una máquina. En un documento muy útil que presentó tras la vista a solicitud del Tribunal, la Comisión examinó la situación existente a este respecto en los ordenamientos jurídicos de los otros Estados miembros. Dicho examen llega a la conclusión de que la regla es, en esencia, la misma en todos los Estados miembros, de tal suerte que, al menos en teoría, tal tipo de casos, en los que se produce un doble registro de patentes, deben ser raros. Sin embargo, se observan variantes en la aplicación pormenorizada de la regla entre los Estados miembros y, evidentemente, como es sabido, sobre todo en este ámbito, lo que ocurre en la práctica no coincide siempre con lo que prevé el Derecho.

En efecto, si no fuera así, nunca habría un litigio en el que se impugnara la validez de una patente en base a un «derecho anterior»; o, al menos, tal acción nunca prosperaría. En realidad, la aplicación de las reglas que prohíben las patentes dobles plantean problemas tan complejos que no sería realista suponer que no se producirán interferencias entre una patente de producto y una patente de procedimiento. A este respecto, puede bastar con recordar la situación en Inglaterra que se examina en Terrel, antes citada, apartados 256 a 264, y Blanco White, antes citada, apartados 4-301 a 4-312. Los apartados 4-304 y 4-309 de esta última obra son especialmente pertinentes en este caso.

A pesar de que en nuestra opinión Bosch acertó, por tanto, al hacer esta concesión, creemos que no fue suficientemente lejos,

pues no cubre el caso en que la invención protegida por una patente de procedimiento incluye la utilización de una máquina concreta y de otros elementos. Pensamos que en tal caso, en la medida en que la invención se refiere a la máquina, no está excluida del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 3. La Comisión mantuvo que, en dicho caso, el valor del derecho a utilizar la patente para la máquina debía distinguirse del valor del derecho a utilizar la patente a otros efectos. Comparto esta opinión.

En cambio, estoy en desacuerdo con la Comisión respecto al razonamiento que sigue para llegar a esta conclusión. La tesis de la Comisión es, por una parte, que el apartado 1 del artículo 3 debe interpretarse restrictivamente, de modo que excluya todas las patentes de procedimiento, a no ser que se trate de los procedimientos mediante los que dichas mercancías importadas fueron fabricadas, pero, por otra parte, que se deriva implícitamente del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento que cuando un procedimiento patentado protege la utilización de una máquina determinada, el valor del derecho de utilizar la máquina de este modo forma parte de su «precio normal».

Cuando interpreta el apartado 1 del artículo 3, la Comisión concentra su atención en la referencia que se hace a las mercancías que han sido «fabricadas según» una patente de invención. La Comisión deduce de ello que el apartado 1 del artículo 3 no afecta a la utilización de las mercancías después de fabricadas e importadas. Pero, con todos los respetos debidos a la Comisión, a mi juicio este enfoque confunde la utilización de una patente para las mercancías (a lo que se refiere el apartado 1 del artículo 3) y la utilización de las mercancías en sí mismas. Tomemos el simple caso de una máquina patentada. La fabricación no autorizada de la máquina constituye una violación del derecho de propiedad industrial. Pero lo sería igualmente la venta o el arrendamiento de la máquina tras su fabricación, y en consecuencia su utilización ilícita para la producción comercial de otras mercancías. Se produce así la utilización de la patente para la máquina, no sólo cuando se fabrica, sino también cuando posteriormente es vendida, alquilada o utilizada. Debe entenderse que la referencia contenida en el apartado 1 del artículo 3 al «derecho a utilizar, para dichas mercancías, la patente, [...]» incluye todas estas operaciones. La situación en un caso como el presente sólo difiere en la medida en que, por ser esta patente una patente de procedimiento, es necesario determinar en qué medida, en su caso, la invención que protege es realmente la de la máquina.

Pretender resolver este problema sobre la base del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento tropieza con dos objeciones básicas.

La primera es que esta solución ignora el sistema de los artículos 1 a 8 del Reglamento. Como hemos indicado, el apartado 1 del artículo 1 sólo da una definición genérica del concepto de «precio normal». El apartado 2 del artículo 1 y los artículos 2 a 8 precisan esta definición al establecer los detalles de su aplicación respecto a ciertas materias específicas. El ámbito de los dere-

chos de propiedad industrial, y en concreto de las patentes, constituye el objeto del artículo 3. En consecuencia, nada permite suponer que se pueda encontrar más sobre las patentes en el mismo apartado 1 del artículo 1. Ciertamente cada disposición del Reglamento debe interpretarse a la luz de las otras, pero ello no significa que una de ellas pueda interpretarse en el sentido de que trata implícitamente de una cuestión que es explícitamente objeto de otra disposición.

La segunda objeción y la más grave es que el Reglamento nº 803/68 es una normativa fiscal. Tiene como objeto y como efecto determinar obligaciones fiscales. Sería contrario a cualquier principio afirmar que tales obligaciones pueden ser impuestas o aumentadas implícitamente.

La propia argumentación de la Comisión revela una dificultad inherente a su enfoque. La Comisión se ha dado cuenta naturalmente de que no bastaba con decir que este caso era implícitamente objeto del apartado 1 del artículo 1. Tenía que proponer un principio a partir del cual pudiera deducirse esta tesis. El principio que propuso era que la compra de mercancías a su «precio normal» implicaba que el comprador las adquiría libres de restricciones respecto a su utilización. Puesto que nos hallamos de lleno en el ámbito de la hipótesis, tiene poca importancia subrayar que tal principio no se enuncia en el apartado 1 del artículo 1. Creo, sin embargo, que, incluso en estas condiciones, debe señalarse que el principio así propuesto se halla en contradicción con las propias conclusiones de la Comisión, puesto que ésta admite que hay circunstancias en las que la existencia de una patente de procedimiento limitará la libertad del comprador de una máquina de utilizarla, si el valor del derecho de utilizar esta patente no forma parte del «precio normal» de la máquina. En realidad, nada en el concepto de «condiciones de plena competencia» (y a mi juicio es esencialmente en esto en lo que la Comisión se basa) da a entender que el que compra mercancías en estas condiciones las compra libres de restricciones respecto a su utilización. La norma del Derecho inglés, por ejemplo, es que se presume que la venta de un producto patentado por el titular de la patente en cualesquiera condiciones lleva consigo para el comprador el derecho a utilizar el producto como quiera, pero que esta presunción desaparece si, en el momento de la venta, el comprador tiene conocimiento de restricciones impuestas por el titular de la patente respecto a la utilización del producto, ya sea por contrato o de otro modo (véase National Phonograph Co. of Australia, Ltd/Menck (1911) A.C. 336, Goodyear Tyre and Rubber Co. (G.B.) Ltd/Lancashire Batteries Ltd (1958) 1 W.L.R., p. 861 y Dunlop Rubber Co. Ltd/Longlife Battery Depot, *ibidem,* p. 1037). Evidentemente, cuando se aplica el apartado 1 del artículo 3, cabe ignorar tales restricciones en el cálculo del «precio normal» del producto. Pero no se puede deducir nada semejante del artículo 1 en sí mismo considerado ni de cualquier otra disposición del Reglamento a este respecto.

En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Finanzgericht que el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 803/68 debe interpretarse en el sentido de que el precio normal de un dispositivo incluye el valor del derecho a utilizar una patente de procedimiento si, el alcance de la patente es de tal índole que protege la invención del propio dispositivo.