SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de febrero de 1968 *

En el asunto 24/67,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, por el Gerechtshof de La Haya, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Parke, Davis and Co.

y

Probel, Reese, Beintema-Interpharm y Centrafarm,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 -considerados en relación con las disposiciones de los artículos 36 y 222- del Tratado constitutivo de la CEE respecto de los derechos cuya protección puede solicitar ante los Tribunales nacionales el titular de una patente concedida en un Estado miembro,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: R. Lecourt (Ponente), Presidente; A.M. Donner y W. Strauss, Presidentes de Sala; A. Trabucchi y R. Monaco, Jueces;

Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

Considerando que, mediante resolución de 30 de junio de 1967, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de julio siguiente, el Gerechtshof de La Haya planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 de dicho Tratado;

que, según se desprende de los hechos expuestos por el órgano jurisdiccional remitente, las cuestiones planteadas se refieren al ejercicio de los derechos atribuidos por la ley neerlandesa a una patente de invención que protege en los Países Bajos una especialidad farmacéutica respecto de la introducción en dicho Estado de un producto análogo fabricado en otro Estado miembro en el que las especialidades farmacéuticas no pueden ser objeto de patente;

que, mediante la primera cuestión, se pide al Tribunal que declare si el concepto de prácticas prohibidas derivado del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86, considerados eventualmente en relación con los artículos 36 y 222 del Tratado, abarca la acción del titular de una patente de invención concedida en un Estado miembro cuando, en virtud de dicha patente, solicita a la autoridad judicial nacional que impida toda comercialización en el territorio de dicho Estado de un producto proveniente de un Estado miembro que no concede derecho exclusivo para fabricar y vender dicho producto;

que, mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la aplicación, en su caso, de los artículos anteriormente citados puede verse afectada por el hecho de que el causahabiente del titular de la patente ofrezca el producto patentado a un precio más elevado que el del producto análogo no patentado proveniente de otro Estado miembro.

Considerando que las normas nacionales relativas a la protección de la propiedad industrial aún no han sido unificadas dentro de la Comunidad;

que, a falta de dicha unificación, el carácter nacional de la protección de la propiedad industrial y las divergencias entre las legislaciones relativas a esta materia pueden crear obstáculos no sólo a la libre circulación de los productos patentados sino también al juego de la competencia en el interior del mercado común;

que, en el ámbito de las disposiciones relativas a la libre circulación de los productos, las prohibiciones y restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial son admitidas por el artículo 36, pero bajo la reserva expresa de que las mismas «no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»;

que, por motivos análogos, el ejercicio de los derechos dimanantes de una patente concedida de acuerdo con la legislación de un Estado miembro no supone, en sí mismo, una infracción a las normas sobre la competencia establecidas por el Tratado.

Considerando que, a tenor del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, quedan prohibidos como incompatibles con el mercado común «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas» que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto alterar el juego de la competencia;

que, si bien la generalidad de los términos empleados muestra el deseo de contemplar sin distinción todas las categorías de prácticas colusorias descritas en esta disposición, el carácter restrictivo de ésta es incompatible con toda ampliación de la prohibición que establece más allá de las tres categorías de prácticas colusorias enumeradas de modo taxativo;

que la patente de invención, tomada en sí misma con independencia de los acuerdos de que puede ser objeto, no se asemeja a ninguna de estas categorías, sino que es expresión de un estatuto legal concedido por un Estado a los productos que responden a ciertos criterios y carece, por tanto, de los elementos contractuales o de concertación exigidos por el apartado 1 del artículo 85;

que, en cambio, es posible que las disposiciones de este artículo puedan ser aplicables si la utilización concertada entre empresas de una o varias patentes provoca una situación que pueda estar comprendida en el concepto de acuerdos

entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas concertadas en el sentido del apartado 1 del artículo 85;

que, sin embargo, a pesar de las alusiones hechas a tal situación en el curso del procedimiento y cuya apreciación corresponde exclusivamente al Gerechtshof de La Haya, la redacción de las cuestiones planteadas y las actuaciones obrantes en autos no permiten al Tribunal aceptar esta hipótesis.

Considerando que, a tenor del artículo 86 del Tratado, queda prohibida «en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo»;

que para que se aplique esta prohibición, es necesario por tanto que se reúnan tres elementos: la existencia de una posición dominante, la explotación abusiva de ésta y la posibilidad de que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros;

que si la patente de invención confiere a su titular una protección particular dentro de un Estado, ello no implica, sin embargo, que el ejercicio de los derechos así conferidos suponga que se reúnen los tres elementos de que se trata;

que sólo podría darse esta situación cuando la utilización de la patente degenerara en una explotación abusiva de dicha protección;

que, por otra parte, en un sector comparable, el artículo 36 del Tratado, tras establecer que las disposiciones de los artículos 30 a 34 no serán obstáculo para las restricciones a la importación o exportación justificadas, en particular, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, precisa, como ya se ha señalado, que tales restricciones «no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»;

que, por consiguiente, dado que en la actualidad la existencia del derecho de patente depende sólo de la legislación interna, al uso que del mismo se haga únicamente le será aplicable el Derecho comunitario en el caso de que el mismo contribuya a una posición dominante cuya explotación abusiva pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

Considerando que, aún cuando el precio de venta del producto protegido pueda considerarse como indicio para apreciar una eventual explotación abusiva, el hecho

de que el precio del producto patentado sea más elevado que el del producto no patentado no constituye necesariamente un abuso.

Considerando que de todo lo anterior se deduce, por una parte, que las prohibiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86 del Tratado no afectan a los derechos concedidos por un Estado miembro al titular de una patente de invención y, por otra parte, que el ejercicio de estos derechos, en sí mismo, no puede estar comprendido ni dentro del apartado 1 del artículo 85, si no existe ningún acuerdo, decisión o práctica concertada contemplados por esta disposición, ni dentro del artículo 86, si no se da ningún abuso de posición dominante y que, por último, el hecho de que el precio de venta del producto patentado sea más elevado que el del producto no patentado proveniente de otro Estado miembro no constituye necesariamente un abuso.

Costas

Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de la CEE y por los Gobiernos del Reino de los Países Bajos, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Gerechtshof de La Haya y que por consiguiente corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto;

vistos los autos;

habiendo considerado el informe del Juez Ponente;

oídas las observaciones orales de las partes en el litigio principal, de la Comisión de la CEE y de los Gobiernos del Reino de los Países Bajos, de la República

Federal de Alemania y de la República Francesa, que intervienen al amparo del artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia;

oídas las conclusiones del Abogado General;

vistos los artículos 30 a 34, 36, 85, 86, 177 y 222 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof de La Haya mediante resolución de 30 de junio de 1967, declara:

1) **Las prohibiciones establecidas por el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado no afectan a la existencia de los derechos concedidos por un Estado miembro al titular de una patente de invención.**

2) **El ejercicio de estos derechos en sí mismo no puede estar comprendido dentro del apartado 1 del artículo 85 si no existe ningún acuerdo, decisión o práctica concertada contemplados por esta disposición, ni en el artículo 86 si no se da ninguna explotación abusiva de una posición dominante.**

3) **El hecho de que el precio de venta del producto patentado sea más elevado que el del producto no patentado proveniente de otro Estado miembro no constituye necesariamente un abuso.**

Y decide:

Corresponde al Gerechtshof de La Haya resolver sobre las costas del presente proceso.

Pronunciada en Luxemburgo, a 29 de febrero de 1968.

Lecourt Donner Strauss

Trabucchi Monaco

Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de febrero de 1968.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt