SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 27 de octubre de 1992 *

En el asunto C-191/90,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la Court of Appeal of England and Wales, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Generics (UK) Ltd,

Harris Pharmaceuticals Ltd

y

Smith Kline and French Laboratories Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE y del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg y J. L. Murray, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse y D. A. O. Edward, Jueces;

Abogado General: W. Van Gerven;
Secretario: Sr. H. Holstein, Secretario adjunto;

* Lengua de procedimiento: inglés.

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, inicialmente por la Sra. Rosemary M. Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, y posteriormente por la Srta. Sue Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente;

— en nombre del Reino de España, inicialmente por el Sr. Carlos Bastarreche Sagües, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y posteriormente por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por el Sr. Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, en calidad de Agentes;

— en nombre de Harris, por los Sres. Kenneth Parker y Henry Carr, Barristers;

— en nombre de Smith Kline and French Laboratories, por los Sres. Robin Jacob, QC, Guy Burkill, Barrister, y Sebastian Farr, Solicitor de Simmons and Simmons;

— en nombre de Generics, por el Sr. Stephen Kon, Solicitor de S. J. Berwin and Co., asistido por la Sra. Sheila Radford, Solicitor de S. J. Berwin and Co.;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Richard Wainwright, Consejero Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones de Generics, del Reino de España, del Reino Unido, representado por la Sra. Sue Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por la Sra. Eleanor Sharpston, Barrister, y de la Comisión de las Comunidades Europeas, expuestas en la vista de 16 de junio de 1992;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 8 de julio de 1992;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 13 de febrero de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de junio siguiente, la Court of Appeal of England and Wales planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado y del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, con objeto de apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de determinadas prácticas de las autoridades nacionales competentes para establecer, en materia de patentes, las condiciones de las licencias de pleno derecho.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Smith Kline and French Laboratories Ltd (en lo sucesivo, «SKF»), titular de dos patentes británicas relativas al producto farmacéutico «Cimetidina», y las sociedades Generics (UK) Ltd (en lo sucesivo, «Generics») y Harris Pharmaceuticals Ltd (en lo sucesivo, «Harris»). Dicho litigio tiene por objeto la importación de dicho producto al Reino Unido desde países terceros y desde España y Portugal.

3 Con arreglo a lo dispuesto en la Patents Act de 1977 (en lo sucesivo, «Patents Act»), se concedieron licencias de pleno derecho sobre las patentes de las que es titular SKF desde el 9 de marzo de 1988.

4 De la legislación nacional aplicable a las patentes revestidas de dicha mención y, más concretamente, del artículo 46 de la Patents Act resulta que toda persona se encuentra, de pleno derecho, legitimada para obtener una licencia sobre la patente

en las condiciones que puedan establecerse bien mediante acuerdo con el titular de la patente o bien, a falta de acuerdo, por el Comptroller General of Patents (en lo sucesivo, «Comptroller»).

5 De conformidad con la jurisprudencia de la House of Lords, el Comptroller puede, al establecer las condiciones de las licencias de pleno derecho, tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 48 y en el apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act, relativos a las licencias obligatorias. Dichas disposiciones permiten al Comptroller tener en cuenta, en el ejercicio de sus facultades, la circunstancia de que la patente no se explote mediante la fabricación del producto en el territorio del Reino Unido.

6 Ha quedado acreditado que la práctica de las autoridades nacionales competentes consiste en autorizar, sobre la base de estas últimas disposiciones, al licenciatario de una licencia de pleno derecho a importar el producto patentado desde países terceros en los casos en que el titular de la patente la explote importando el producto al Reino Unido desde otros Estados miembros y, por el contrario, denegar al licenciatario el derecho a efectuar dichas importaciones desde países terceros siempre que el titular de la patente fabrique el producto en territorio nacional.

7 De conformidad con la legislación nacional vigente, Harris y Generics solicitaron a SKF una licencia de pleno derecho que les permitiese, en particular, importar Cimetidina. A falta de acuerdo entre las partes, la cuestión se sometió al Comptroller y, posteriormente, a la Patents Court.

8 Teniendo en cuenta la circunstancia de que SKF fabricaba la Cimetidina en Irlanda, en forma de producto semiterminado, y terminaba la fabricación en el territorio del Reino Unido, la Patents Court introdujo en las condiciones de las licencias de pleno derecho solicitadas por Harris y Generics una cláusula por la que se prohíbe a éstas últimas importar Cimetidina, en forma de producto terminado, tanto desde países terceros como desde España y Portugal. La asimilación en el presente caso de estos dos Estados miembros a los países terceros se basó en las disposiciones transitorias de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión relativas a determinadas patentes. Sin embargo, la Patents Court denegó la introducción de

una cláusula idéntica para la importación de Cimetidina en forma de producto semiterminado.

9 Tras haber formulado un recurso SKF, de una parte, y Harris y Generics, de otra, contra esta decisión ante la Court of Appeal, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y sometió al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea que la autoridad competente encargada de establecer las condiciones de una licencia de una patente sobre la que se conceden obligatoriamente licencias de pleno derecho se base en lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 para determinar si procede o no introducir, como condición de dicha licencia, el derecho a importar productos patentados procedentes del exterior de la Comunidad? ¿Se oponen los artículos 30 y 36 a que la misma autoridad aplique normalmente lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 en el sentido de que está obligada a denegar la concesión de una licencia para importar desde otro Estado cuando el titular de la patente la explote mediante la fabricación en el Reino Unido, en tanto que debe conceder la licencia para la importación de un país tercero cuando el titular de la patente la explote mediante la importación de productos fabricados en otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea?

2) a) ¿Se ve afectada la respuesta a la cuestión precedente por el hecho de que la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 se apliquen en materia de concesión de licencias obligatorias y dispongan que puede concederse una licencia obligatoria sobre una patente si ésta no está siendo explotada en el Reino Unido?

b) ¿Se ve afectada la respuesta a la cuestión precedente por el hecho de que, en el ejercicio de su facultad discrecional de autorizar la importación de un país tercero o no hacerlo, la autoridad competente se base en lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 para determinar qué elementos han de ser tenidos en cuenta?

3) Considerando lo dispuesto en los Tratados de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 434/85 [Allen and Hanburys Limited/Generics (UK) Ltd, Rec. 1988, p. 1245], ¿es contrario a los artículos 30 y 36 del Tratado que la autoridad competente introduzca, con ocasión del establecimiento de las condiciones de una licencia de pleno derecho sobre una patente relativa a un producto farmacéutico, una condición que restringe la importación de dicho producto desde España o Portugal?»

10 Para una más amplia exposición de los hechos del procedimiento principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

Primera y segunda cuestión

11 Las dos primeras cuestiones tienen por objeto, fundamentalmente, determinar si las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho pueden, sin incumplir los artículos 30 y 36 del Tratado, basarse en las disposiciones de una legislación nacional, como el apartado 3 del artículo 48 y el apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act, para denegar al licenciatario de una licencia de pleno derecho la autorización para importar de países terceros el producto patentado, cuando el titular de la patente fabrica el producto en territorio nacional, y para conceder dicha autorización cuando el titular de la patente la explota importando el producto desde otros Estados miembros de la Comunidad.

12 Con carácter preliminar, procede destacar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido (C-30/90, Rec. p. I-829), declaró que las disposiciones de los artículos 48 y 50 de la Patents Act, antes citadas, son contrarias al artículo 30 del Tratado en la medida en que asimilan a los casos en que puede concederse una licencia obligatoria por insuficiencia de explotación de la patente aquél en que la demanda se satisface, en el mercado

nacional, mediante importaciones procedentes de Estados miembros distintos del Reino Unido.

13 En dicha sentencia, este Tribunal no abordó, sin embargo, la cuestión suscitada en el caso de autos: si las autoridades competentes pueden, sin incumplir el Derecho comunitario, tener en cuenta, sobre la base de estas mismas disposiciones nacionales, el Estado miembro en el cual el titular de la patente fabrica el producto para denegar o conceder al licenciatario de pleno derecho la autorización para importar el producto desde países terceros.

14 La Comisión y SKF sostienen que una práctica de las autoridades nacionales consistente en determinar el contenido de las cláusulas de las licencias de pleno derecho relativas a las importaciones desde países terceros en función del lugar de fabricación del producto por parte del titular de la patente afecta, por su carácter discriminatorio, al comercio entre los Estados miembros e incumple, en tales circunstancias, las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado.

15 El Gobierno del Reino Unido sostuvo, en sus observaciones escritas, que no cabe invocar las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías contra una práctica de las autoridades nacionales que únicamente se refiere a las importaciones procedentes de países terceros. Sin embargo, en su informe oral, el representante de dicho Gobierno se basó en la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido, antes citada, posterior a la presentación de las observaciones escritas, para admitir el carácter discriminatorio de la práctica contemplada y su incompatibilidad con el Derecho comunitario.

16 Harris y Generics, por su parte, alegan que una autorización concedida al licenciatario para importar de países terceros el producto patentado, no afecta al comercio intracomunitario y no puede, en consecuencia, ser contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado.

17 Como ya subrayó este Tribunal en la sentencia de 15 de junio de 1976, EMI Records (51/75, Rec. p. 811), los artículos 30 y 36 del Tratado únicamente se refieren a las restricciones a la importación relativas a los intercambios entre los Estados miembros. Por consiguiente, las autoridades competentes para establecer las condiciones de las licencias de pleno derecho pueden conceder o denegar al licenciatario la autorización para importar el producto patentado desde un país ajeno a la Comunidad sin incumplir las disposiciones del Tratado antes mencionadas.

18 Por el contrario, en el ejercicio de las facultades que tienen reconocidas por lo que respecta a las importaciones de Estados terceros, dichas autoridades no deben basarse en criterios que, por su carácter discriminatorio, puedan perjudicar al comercio entre los Estados miembros en contra de los artículos 30 y 36 del Tratado.

19 De la práctica de las autoridades nacionales contemplada por el Juez nacional resulta que puede autorizarse al licenciatario para importar, de países terceros, el producto patentado cuando el titular de la patente no lo fabrica en el territorio del Estado miembro en el que se concedió la patente sino que lo importa desde otros Estados miembros. El titular de la patente puede, en este caso, quedar expuesto a una competencia derivada de las importaciones procedentes de países terceros, a la que no está expuesto cuando explota la patente mediante la fabricación en el territorio nacional.

20 Dicha práctica es discriminatoria, ya que incita a los titulares de patentes a fabricar los productos en el territorio nacional en lugar de importarlos desde el territorio de otros Estados miembros. En consecuencia, puede obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario y constituye, por esta razón, una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación a efectos del artículo 30 del Tratado (sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5).

21 Debe recordarse que, por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del artículo 36 del Tratado, dicho artículo admite las prohibiciones y restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, con la salvedad expresa de que no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

22 Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal, el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que tales excepciones estén justificadas en aras de la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad (véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12).

23 En materia de patentes, el objeto específico de la propiedad industrial es, en particular, garantizar a su titular el derecho exclusivo a utilizar una invención con vistas a su fabricación e introducción en el comercio de productos industriales, directamente o mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda violación de su derecho de propiedad industrial (véase, en particular, la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido, antes citada, apartado 21).

24 En el caso contemplado por el Juez nacional, no existe ninguna razón relativa al objeto específico de la patente que pueda justificar la diferencia de trato hecha por las autoridades nacionales. En efecto, dicha diferenciación está motivada no por las exigencias específicas de la propiedad industrial y comercial, sino por la preocupación de favorecer, de conformidad con las prescripciones de la legislación nacional, la producción en el territorio del Estado miembro de que se trata.

25 Ahora bien, una consideración de este tipo, que compromete los objetivos de la Comunidad, tal como se establecen en el artículo 2 y se desarrollan en el artículo 3 del Tratado, no puede tenerse en cuenta para justificar una restricción al comercio entre los Estados miembros (sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido, antes citada, apartado 30).

26 Harris y Generics sostienen que esta práctica discriminatoria es necesaria para evitar las consecuencias nocivas para la competencia y para los consumidores que se derivan de la inexistencia de normas comunes aplicables en materia de patentes. Para ilustrar su argumentación, alegan que, en la situación que constituye el objeto del procedimiento principal, no pueden aspirar a la concesión de patentes de pleno derecho en los Estados miembros en los que SKF es titular de patentes, exceptuado el Reino Unido. A su juicio, si las autoridades británicas no les autorizan para importar Cimetidina desde países terceros, estarán obligadas a fabricar dicho producto únicamente en el territorio del Reino Unido, en condiciones que no les permitirían presentar en el mercado un producto que pudiera competir con el fabricado en Irlanda, a menor coste, por SKF.

27 Debe desestimarse este argumento, puesto que los efectos negativos para la economía y los consumidores imputables a la disparidad de las legislaciones de los Estados miembros y a la inexistencia de normas comunes en materia de patentes no pueden, en ningún caso, justificar prácticas nacionales discriminatorias contrarias a los artículos 30 y 36 del Tratado.

28 Por estos motivos, procede responder a las dos primeras cuestiones que las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho se basen en las disposiciones de su legislación nacional para denegar al licenciatario de una licencia de pleno derecho la autorización para importar de países terceros el producto patentado, cuando el titular de la patente fabrica el producto en territorio nacional y para conceder dicha autorización cuando el titular de la patente la explota importando el producto desde otros Estados miembros de la Comunidad.

Tercera cuestión

29 La cuestión planteada por el Juez nacional tiene esencialmente por objeto saber si los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión de España y Portugal deben interpre-

tarse en el sentido de que las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho pueden, sobre la base de dichas disposiciones y, en su caso, como excepción a lo dispuesto en los artículos 30 y 36 del Tratado, prohibir al licenciatario importar de España y Portugal un producto farmacéutico patentado.

30 Los artículos 42 y 202 del Acta de Adhesión suprimieron, desde el 1 de enero de 1986, mediante remisión implícita a los artículos 30 y 36 del Tratado, las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación, así como cualquier medida de efecto equivalente existente entre la Comunidad y los dos nuevos Estados miembros.

31 De ello resulta que los principios deducidos por este Tribunal de los artículos 30 y 36 del Tratado son aplicables a los intercambios entre la Comunidad y los dos nuevos Estados miembros. Así, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación de un producto comercializado legalmente en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular de dicho derecho o con su consentimiento. Este Tribunal ha deducido de dicho principio, en especial, que el inventor o sus derechohabientes no pueden invocar la patente de la que eran titulares en un primer Estado miembro para oponerse a la importación del producto comercializado libremente por ellos en otro Estado miembro en el que dicho producto no era patentable (sentencia de 14 de julio de 1981, Merck, 187/80, Rec. p. 2063, apartados 12 y 13).

32 No obstante, los artículos 47 y 209 establecen expresamente una excepción, en los límites definidos en los mismos, a las disposiciones antes citadas de los artículos 42 y 202 de la misma Acta y a los principios que de ellos se derivan.

33 Según dichas disposiciones, el titular, o su derechohabiente, de una patente relativa a un producto farmacéutico registrada en un Estado miembro en una fecha en la

que una patente de producto no podía obtenerse en España o en Portugal para este mismo producto podrá invocar el derecho que le confiere esa patente para impedir la importación y la comercialización de dicho producto en aquel o aquellos de los otros diez Estados miembros donde este producto esté protegido por una patente, incluso si dicho producto ha sido comercializado por primera vez en España o en Portugal por el mismo titular o con su consentimiento. Este derecho podrá invocarse hasta el final del tercer año después de la introducción por parte de España o Portugal de la patentabilidad del producto de que se trate.

34 SKF sostiene que los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión son aplicables, a falta de disposiciones expresas en contrario, a las importaciones de productos farmacéuticos patentados sobre los cuales se haya concedido una licencia de pleno derecho y pueden, en consecuencia, justificar, por excepción a los artículos 30 y 36 del Tratado, la negativa a autorizar al licenciatario para que importe los productos de que se trate de España y Portugal.

35 La Comisión, el Gobierno español y el Gobierno del Reino Unido, así como Harris y Generics, sostienen que las patentes sobre las que se conceden licencias de pleno derecho son patentes «débiles», que necesariamente quedan excluidas del ámbito de aplicación de los disposiciones de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión que establecen excepciones.

36 Basan su tesis, en particular, en la sentencia de este Tribunal de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys (434/85, Rec. p. 1245), según la cual el titular de dicha patente únicamente tiene derecho a percibir una compensación equitativa del licenciatario, y atribuyen con ello a dicha sentencia un alcance del que carece.

37 En dicha sentencia, en efecto, este Tribunal de Justicia trató de averiguar si la prohibición de importar al Reino Unido un producto protegido por una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho es necesaria para garantizar al

titular de la patente, frente a los importadores, los mismos derechos que le son reconocidos frente a los productores que fabrican en el territorio nacional y puede, por consiguiente, estar justificada a efectos del artículo 36 del Tratado. Con el solo fin de definir dichos derechos, este Tribunal declaró que, según la legislación del Reino Unido tal y como la misma había sido interpretada por el órgano jurisdiccional nacional, el titular de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho conserva únicamente el derecho de percibir el pago de una compensación equitativa (apartado 13). En consecuencia, este Tribunal se limitó a tomar conocimiento de la legislación del Reino Unido y no dio a la «patente débil» una definición comunitaria de la que se desprenda que una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho se encuentra necesariamente excluida del ámbito de aplicación de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión.

38 Para interpretar estos artículos, deben observarse con detenimiento los propios términos de sus disposiciones, a tenor de los cuales el titular de la patente «podrá invocar el derecho que le confiere dicha patente para impedir la importación y la comercialización» del producto.

39 El primer requisito al que se supedita la aplicación de estas disposiciones es que la patente confiera a su titular la posibilidad de oponerse a las importaciones. Si, mientras existe dicha posibilidad, el Derecho comunitario prohíbe utilizarla en condiciones que afecten al comercio intracomunitario vulnerando lo dispuesto en los artículos 30 y 36 del Tratado, es el Derecho nacional el que, en el estado actual del Derecho comunitario y a falta de una aproximación de las legislaciones nacionales, define el alcance de la protección conferida por una patente o por cada tipo de patente.

40 Para verificar si se cumple dicho requisito, incumbe, en consecuencia, al Juez nacional tratar de averiguar si la protección conferida a la patente por el Derecho nacional incluye el derecho del titular a oponerse a las importaciones.

41 Dicha interpretación es conforme con la finalidad de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión, que consiste en establecer una excepción, en un ámbito limitado, a las normas comunitarias por las que se rige la libre circulación de mercancías, y no crear derechos nuevos que irían más allá de la protección que confiere a la patente el Derecho nacional.

42 El segundo requisito, al que se encuentra supeditada la prohibición de importar de España y Portugal el producto protegido por la patente, hace referencia al hecho de que las disposiciones de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión establecen, en beneficio del titular de la patente, una mera facultad de invocar el derecho a oponerse a las importaciones. Dichas disposiciones por las que se establecen excepciones únicamente son aplicables, en consecuencia, cuando el titular de la patente manifiesta su voluntad de hacer uso de dicha facultad. Contrariamente a lo que sostuvo el Reino de España en sus observaciones escritas, este requisito no tiene por efecto prohibir a las autoridades competentes de los Estados miembros aplicar ellas mismas estas disposiciones. Pero, en tal caso, dicha aplicación está supeditada a la circunstancia de que el titular de la patente haya expresado su voluntad de hacer uso de la facultad que le reconocen los artículos 47 y 209.

43 En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión que las disposiciones de los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión de España y Portugal deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho pueden, sobre la base de dichas disposiciones y como excepción a los principios de los artículos 30 y 36 del Tratado, prohibir al licenciatario importar de España y Portugal un producto farmacéutico patentado si el Derecho nacional confiere al titular de la patente el derecho a oponerse a las importaciones y si el titular de la patente hace uso de la facultad que le reconocen los mencionados artículos 47 y 209.

Costas

44 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno español y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal of England and Wales mediante resolución de 13 de febrero de 1990, declara:

1) **Las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que impiden que las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho se basen en las disposiciones de la legislación nacional para denegar al licenciatario de una licencia de pleno derecho la autorización para importar de un país tercero el producto patentado, cuando el titular de la patente fabrica el producto en el territorio nacional, y para conceder dicha autorización cuando el titular de la patente la explota importando el producto desde otros Estados miembros de la Comunidad.**

2) **Las disposiciones de los artículos 47 y 209 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de los Estados miembros competentes para establecer, a falta de acuerdo, las condiciones de las licencias de pleno derecho pueden, sobre la base de dichas disposiciones y como excepción a los principios de los artículos 30 y 36 del Tratado, prohibir al licenciatario importar de España y Portugal un producto farmacéutico patentado si el Derecho nacional confiere al titular de la patente el derecho a oponerse a las importaciones y si el titular de la patente hace uso de la facultad que le reconocen los mencionados artículos 47 y 209.**

Due Rodríguez Iglesias Zuleeg Murray

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de octubre de 1992.

El Secretario

J.-G. Giraud

El Presidente

O. Due