CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SRA. SIMONE ROZES presentadas el 1 de diciembre de 1981 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

La Court of Appeal of England and Wales ha planteado al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad intelectual en relación con el Derecho comunitario y las disposiciones del Acuerdo entre la CEE y Portugal de 22 de julio de 1972.

Los hechos son los siguientes:

El trío «The Bee Gees» cedió a RSO Records Inc. sus derechos sobre la canción «Spirits having flown». Esta sociedad, a su vez, cedió los derechos para el Reino Unido, Estado miembro de la Comunidad, a Polydor Ltd y esta última fabrica y distribuye en dicho Estado grabaciones de dicha obra.

En Portugal, país tercero, fabrican y venden grabaciones de la misma obra las sociedades portuguesas Phonogram y Polygram Discos, titulares en dicho país de los derechos de RSO sobre la citada canción. Estas sociedades pertenecen al mismo grupo que Polydor Ltd.

Simons Records Ltd importó al Reino Unido discos procedentes de Portugal que incluían la grabación aludida, y que fueron comercializados por Harlequin Records Shops Ltd sin autorización de Polydor ni de RSO.

Estas dos sociedades demandaron entonces a Harlequin ante la Chancery Division de la High Court of Justice por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido, en virtud del apartado 2 del artículo 16 de la Ley sobre los derechos de propiedad intelectual de 1956. Harlequin y la sociedad Simons, que intervino en su apoyo como coadyuvante, contestaron que dicha acción constituía una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación en el sentido del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo internacional celebrado mediante el Reglamento (CEE) nº 2844/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, entre la Comunidad Económica Europea y la República Portuguesa.

* Lengua original: francés.

Después de que la Chancery Division prohibiera a Simons y a Harlequin que distribuyeran en el Reino Unido la grabación de que se trata, dichas sociedades recurrieron ante la Court of Appeal, que ha planteado al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones con objeto de determinar si la jurisprudencia elaborada en el marco del Tratado de Roma sobre la libre circulación de discos y los derechos de propiedad intelectual es aplicable a las relaciones entre la CEE y Portugal.

En razón de su posible incidencia en un conjunto de acuerdos concluidos con países terceros la importancia del problema no ha escapado a los cinco Estados miembros que han presentado observaciones. El concepto de «restricciones cuantitativas a la importación» figura en efecto en el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en el artículo 10 del Convenio por el que se crea la Asociación Europea de Libre Cambio, así como en otros seis acuerdos celebrados entre la Comunidad Económica Europea y los Estados que aún forman parte de dicha Asociación.

I. Para que pudiere prosperar la defensa de las sociedades Simons y Harlequin sería preciso que se cumpliesen *los tres* requisitos siguientes:

1) que el apartado 2 del artículo 14 y el artículo 23 del Acuerdo entre la CEE y Portugal, en relación con las disposiciones del Reglamento nº 2844/72, otorguen a los justiciables de la Comunidad derechos que los Tribunales nacionales estén obligados a tutelar, en el sentido que tal expresión tiene en la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (sentencias de 12 de diciembre de 1972, International Fruit, asuntos acumulados 21/72 a 24/72, ↔ Rec. pp. 1219 y ss.; de 24 de octubre de 1973, Schlüter, 9/73, ↔ Rec. p. 1135 y ss., y de 5 de febrero de 1976, Bresciani, 87/75, ↔ Rec. pp. 129 y ss.);

2) que la acción judicial ejercitada por Polydor y RSO constituya una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, en el sentido del artículo 14 del Acuerdo, no justificada por razones relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del artículo 23 de dicho Acuerdo;

3) por último, sería necesario que, de estar justificada por tales razones, la medida constituyera un medio de discriminación arbitraria y una restricción encubierta en el comercio entre las Partes Contratantes, en el sentido de la misma disposición.

II. El Reglamento nº 2844/72 del Consejo se refiere en sus considerandos, en particular, al artículo 113 del Tratado, que figura en el Capítulo dedicado a la política comercial.

El artículo 1 del Reglamento dice así:

«Quedan concluidos, aprobados y confirmados, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Portuguesa, los Anexos y los Protocolos, así como las declaraciones anejas al Acta final.»

Según el artículo 5:

«El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.»

La forma de Reglamento es el medio generalmente utilizado para concluir con países terceros los acuerdos comerciales a que se refiere el artículo 113 del Tratado, y la fórmula final del Reglamento nº 2844/72 se limita a reproducir el texto del artículo 189 del Tratado.

Si bien el *Reglamento* es directamente aplicable en todo Estado miembro, no se deriva de ello necesariamente que los artículos 14 y 23 del *Acuerdo* tengan «efecto directo», es decir, que reconozcan a los nacionales de los Estados miembros derechos que los Tribunales de los Estados miembros estén obligados a tutelar.

El Reglamento nº 2844/72 se limita a aprobar el Acuerdo concluido por el Consejo, única Institución competente para «decidir» en virtud del artículo 113 del Tratado. Incorpora al ordenamiento jurídico comunitario las disposiciones del acuerdo, pero no modifica su tenor ni su alcance. Tiene sólo, por tanto, un valor instrumental. Cinco Estados miembros han considerado oportuno intervenir en el presente procedimiento. El Consejo, por su parte, no ha presentado observaciones.

Debe pues buscarse, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, el «espíritu» y el «sistema» de todo el Acuerdo, sin detenerse en la letra de sus disposiciones.

III. El razonamiento que inspira la interpretación que ha dado el Tribunal de Justicia a los artículos 30 y 36 del Tratado –así como a todas las disposiciones con «efecto directo»– se basa en la premisa de que el Tratado ha creado un mercado común o único.

1. Las sociedades Harlequin y Simons deducen de la fecha en que se firmó el Acuerdo, el 22 de julio de 1972, es decir, después de la sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH (78/70,↔ Rec. pp. 487 y ss.) un argumento consistente en que la redacción del artículo 14 del Acuerdo habría sido diferente de la del artículo 30 del Tratado, bastante similar, si sus redactores hubieran tenido la intención de exceptuar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cuando da lugar a una restricción de los intercambios. Nos parece poco convincente este argumento: podría alegarse frente a él que la finalidad de las negociaciones en curso sobre la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea es, entre otras, ampliar a dicho país el régimen comunitario en mate-

ria de libre circulación, y que reconocer a las sociedades Harlequin y Simons derecho a invocar el «efecto directo» de las aludidas disposiciones del Acuerdo prejuzgaría las negociaciones en curso para la adhesión de Portugal a la CEE.

2. Según el párrafo tercero del artículo 234 del Tratado:

«En la aplicación de los convenios [...] (celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra, convenios respecto de los que el párrafo primero establece que las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de los mismos) los Estados miembros *tendrán en cuenta* el hecho de que las ventajas concedidas en el presente Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del establecimiento de la Comunidad y están, por ello, *inseparablemente ligadas* a la creación de *Instituciones comunes,* a la atribución de competencias en favor de estas últimas y a la *concesión de las mismas ventajas* por parte de los demás Estados miembros.»

Este principio es aplicable asimismo a los convenios celebrados *con posterioridad* a la entrada en vigor del Tratado con un Estado tercero en nombre de la Comunidad Económica Europea.

Pero, mientras que el Tratado de Roma crea una «Comunidad» Económica, las Partes Contratantes del Acuerdo pretenden «asegurar el desarrollo de su comercio» y «suprimir progresivamente los obstáculos *en la parte esencial* de sus intercambios». Si bien en materia de libre circulación de mercancías la estructura del Acuerdo es efectivamente comparable a la del Tratado, éste contiene otros muchos elementos además de dicha libre circulación.

No se ha creado ninguna «Institución común», a excepción del «Comité mixto» del apartado 1 del artículo 32 del Acuerdo. En caso de «dificultades que pudieran ocasionar una alteración grave en una situación económica regional» o «si una Parte Contratante estimare que la otra Parte contratante ha incumplido una obligación del Acuerdo», únicamente se ha previsto la posibilidad de adoptar «medidas oportunas de salvaguardia» (artículos 25 a 29) respetando un procedimiento de «consulta» en el seno del «Comité mixto» (artículo 30 y apartado 2 del artículo 32). Las modalidades de aplicación de las cláusulas de salvaguardia y medidas cautelares previstas en los artículos 25 a 30 del Acuerdo se fijaron mediante el Reglamento (CEE) nº 2845/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972.

3. Sería preciso que la ventaja que reclaman las sociedades Harlequin y Simons se concediera a las importaciones en Portugal de productos comunitarios protegidos en dicho país por derechos de propiedad industrial y comercial equivalentes a los que disfrutan en la Comunidad.

Pero sabemos que los órganos jurisdiccionales de determinados países miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio (sentencia del Tribunal Federal suizo, de 25 de enero de 1979, en el asunto Sunlight; sentencia del Tribunal Supremo austriaco, de 10 de julio de 1979, en el asunto Austro-Mechana, cuyo objeto era una importación paralela de discos) permiten a los titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual en dichos países invocar tales derechos para oponerse a importaciones procedentes de la Comunidad. No está pues garantizada la reciprocidad.

4. No me parecen decisivos los precedentes jurisprudenciales invocados por las sociedades Harlequin y Simons.

El Convenio de Yaoundé de 1963, objeto del asunto Bresciani, no estaba basado en la reciprocidad: por el contrario, mediante dicho Convenio la Comunidad asumía unilateralmente un cierto número de obligaciones con los Estados africanos y malgache. Este «desequilibrio» no era óbice para que se reconociera «efecto directo» a determinadas disposiciones del Convenio.

Además, aquel asunto se refería a la interpretación de los términos «exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana» empleados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio, próximos a los del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, y no al concepto de «medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas». Ahora bien, en este punto dicha norma del Convenio se remitía expresamente al artículo 13 del Tratado de Roma. En otras palabras: el propósito de los Estados miembros fue asumir para con los Estados africanos y malgache las mismas obligaciones que habían asumido entre ellos, siendo dicha remisión lo que permitió al Tribunal de Justicia declarar que aquella disposición creaba derechos subjetivos en favor de los particulares.

Por el contrario, en la sentencia International Fruit de 12 de diciembre de 1972, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –disposición que se refiere asimismo a la supresión de las restricciones cuantitativas– no es apto para conceder a los justiciables comunitarios el derecho de invocarlo ante los Tribunales.

A diferencia de lo que ocurría en aquel asunto, en el caso presente no se trata de determinar si, al igual que el Derecho comunitario prevalece en principio sobre el Derecho nacional, las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad se anteponen a los actos de sus Instituciones (un Reglamento del Consejo, por ejemplo), sino si las obligaciones contraídas por la Comunidad con Estados terceros tienen la misma naturaleza y el mismo alcance para los órganos jurisdiccionales nacionales que las que vinculan a los Estados miembros entre sí, es decir, si el ordenamiento jurídico internacional clásico es idéntico al ordenamiento jurídico comunitario. La práctica diaria muestra que por desgracia no es así.

En el ámbito próximo de la protección del derecho de marca, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrece indicaciones nada ambiguas.

En la sentencia dictada el 15 de junio de 1976 tras remisión de la High Court of Justice, Emi Records (51/75,↔ Rec. pp. 811 y ss., especialmente pp. 845 y 846), apartados 8 y 11, el Tribunal de Justicia declaró que las reglas de los artículos 30 y siguientes del Tratado se aplican en el interior del mercado común, pero no deben extenderse a las relaciones con Estados terceros. El ejercicio del derecho de marca para limitar la comercialización de productos de dichos Estados es *irrelevante* pues para la libre circulación de mercancías *entre Estados miembros,* y no está sometido por tanto a las prohibiciones de los artículos 30 y siguientes, ya que no pone en peligro *la unidad del mercado común.* No es contrario al Tratado que el titular de una marca en un Estado de la Comunidad ejercite una acción judicial contra la importación paralela de productos portadores de la misma marca procedentes de un Estado tercero.

En la sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV (15/74,↔ Rec. p. 1147), el Tribunal de Justicia declaró que «el objeto específico de la propiedad industrial en materia de patentes es garantizar al titular, a fin de recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención al fin de fabricar y *poner en circulación por primera vez* productos industriales, directamente o por medio de licencias concedidas a terceros, así como el derecho a oponerse a cualquier violación del derecho» (apartado 9, p. 1162).

La finalidad de esta jurisprudencia es impedir que crease un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia de disposiciones nacionales en cuya virtud la comercialización del producto protegido «no agota» el derecho del titular del derecho de propiedad industrial, de modo que dicho titular podría oponerse a la importación del producto comercializado en otro país.

Aplicado al caso de autos, este razonamiento podría hacer pensar que, si efectivamente las grabaciones importadas al Reino Unido se fabricaron y comercializaron lícitamente en Portugal con el consentimiento de sus compositores y de los licenciatarios de éstos, el canon pagado como precio de la cesión del derecho a poner en circulación por primera vez las grabaciones constituye la «recompensa» adecuada que merece el esfuerzo creador de los autores, y la contrapartida de la exclusividad concedida. Así, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad intelectual se habría «agotado» con la comercialización en Portugal, y la comercialización en el Reino Unido no afectaría a «la substancia» del derecho.

Pero este punto de vista destruiría por completo el equilibrio de los contratos de licencia exclusiva del derecho de propiedad industrial o comercial.

El canon pagado por Phonogram y Polygram Discos a RSO corresponde a la explo-

tación de los derechos de reproducción en el mercado portugués. Si RSO hubiera sabido, con pleno conocimiento de causa, que las grabaciones comercializadas con su consentimiento en Portugal serían importadas libremente al Reino Unido y a los demás Estados miembros, esta sociedad habría exigido sin duda una contrapartida más elevada. Asimismo, si el licenciatario inglés Polydor hubiera podido prever que la comercialización de la obra musical en Portugal habría «agotado» el derecho exclusivo de explotarla comercialmente en el Reino Unido, nunca hubiera aceptado dicha sociedad pagar un nuevo canon para poder fabricar y vender la grabación en el Reino Unido.

Por consiguiente, la valoración de un derecho de propiedad industrial o comercial y la magnitud de la «recompensa» de los esfuerzos del «inventor» y de quien por primera vez comercializa el producto fabricado a partir de la invención (recompensa y valoración que forma parte del «objeto específico» o de la «substancia» del derecho) dependen de las dimensiones y de la naturaleza del mercado en que puede venderse el producto.

La teoría del «agotamiento» sólo se ha desarrollado en las relaciones entre Estados miembros para completar la libre circulación. Presupone, entre otras cosas, que se logren simultáneamente la libre prestación de servicios (apartado 25 de la sentencia Musik-Vertrieb membran de 20 de enero de 1981) y, añadiría por mi parte, la libertad de establecimiento. Es obvio que la liberalización de los intercambios prevista en el Acuerdo entre la CEE y Portugal no implica que deban lograrse estas otras libertades, exigidas por el establecimiento de un mercado común.

Aunque la comercialización o la fabricación de las grabaciones controvertidas fuera fruto, tanto en el mercado común como en los países terceros de la actividad de empresas que fueran todas filiales de una empresa única, aun establecida en un Estado miembro, este común origen sólo sería significativo si los derechos de propiedad intelectual debatidos coexistieran *en el territorio del mercado común,* ya que, en tal caso, el ejercicio de esos derechos podría dividir el mercado. Si bien en el ámbito de cada Estado miembro no existe ya el principio de la territorialidad del derecho de propiedad intelectual, subsiste aún en las relaciones entre la Comunidad y los Estados terceros.

5. La sociedad Polydor señala también acertadamente que el último considerando del preámbulo del Acuerdo entre la CEE y Portugal establece que «ninguna disposición del presente Acuerdo podrá interpretarse como eximente, para las Partes contratantes, de las obligaciones que les incumban en virtud de *otros acuerdos* internacionales». Ahora bien, los acuerdos internacionales en materia de propiedad industrial y comercial (por ejemplo, el Convenio de la unión para la protección de la Propiedad industrial firmado en París en 1883, revisado por última vez en Estocolmo en 1967; el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886) no implican el

«agotamiento del derecho». El Acuerdo *internacional* CEE-Portugal no puede pues interpretarse, según Polydor, en un sentido diferente del de los convenios internacionales en materia de protección de la propiedad industrial y comercial.

En el ámbito próximo de las patentes, el agotamiento de los derechos que concede la patente comunitaria sólo se refiere a los actos relativos al producto cubierto por la patente, realizados en el territorio de los Estados contratantes, después de que el producto haya sido comercializado *en uno de esos Estados* por el titular de la patente o con su consentimiento expreso (artículo 32 del Convenio sobre la Patente Comunitaria). De igual modo, los derechos que confiere en un Estado miembro una patente nacional sólo se agotan cuando el producto se ha comercializado en uno de los Estados contratantes por el titular de la patente o con su consentimiento expreso (apartado 1 del artículo 81 del Convenio). No hay pues «agotamiento» cuando el producto se ha comercializado en un Estado tercero que forma con la Comunidad Económica Europea una zona de libre cambio. Sólo se dará tal caso cuando dicho Estado sea parte en dicho Convenio (artículo 96 del Convenio).

Por todas estas razones, la teoría «unionista» de agotamiento de los derechos de propiedad industrial y comercial en el ámbito comunitario, tal como resulta de la sentencia Deutsche Grammophon dictada el 8 de junio de 1971 en materia de «soportes de sonido» no es aplicable sin más a los actos que afectan a la obra amparada por el derecho de propiedad intelectual y se realizan en el territorio de un país tercero, aunque el titular del derecho haya comercializado la obra en dicho país o consentido expresamente que otro la comercialice.

IV. En estas circunstancias no me parece que deba examinarse si los términos del artículo 14 del Acuerdo («las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación *se suprimirán* [...]») son diferentes de los que emplea el artículo 30 del Tratado («[...] quedarán *prohibidas* [...] las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente») ni si el mandamiento judicial que prohíbe la importación y la venta de los discos de que se trata en el Reino Unido constituye un «medio arbitrario de discriminación o una restricción encubierta del comercio» en el sentido del artículo 23 del Acuerdo.

Propongo que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones planteadas declarando que una sociedad que importa en un Estado miembro grabaciones legalmente comercializadas en Portugal no puede invocar ante un Tribunal de dicho Estado miembro las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2844/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, con el fin de oponerse a la exclusividad de

comercialización de que goza el licenciatario exclusivo en dicho Estado miembro para explotar los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas grabaciones.