SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 31 de octubre de 1974 *

En el asunto 15/74,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Hoge Raad der Nederlanden, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Centrafarm BV, sociedad domiciliada en Rotterdam,

así como

Adriaan de Peijper, domiciliado en Nieuwerkerk aan de IJssel,

y

Sterling Drug Inc, sociedad domiciliada en Nueva York,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, en relación con el artículo 42 del Acta anexa al Tratado relativo a la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea, así como sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE, en relación con el Derecho de patentes,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; C.Ó Dálaigh y A.J. Mackenzie Stuart, Presidentes de Sala; A.M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher y M. Sørensen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. A. Trabucchi;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Considerando que, mediante resolución interlocutoria de 1 de marzo de 1974, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de marzo, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, determinadas cuestiones sobre el Derecho de patentes, en relación con las disposiciones del Tratado y del Acta relativa a la adhesión de tres nuevos Estados miembros;

2 que el Hoge Raad, en la resolución de remisión, precisó así los elementos de hecho y de Derecho nacional pertinentes para responder a las cuestiones planteadas:

- un titular de patente posee patentes paralelas en varios Estados pertenecientes a la CEE;

- los productos protegidos por estas patentes se comercializan legalmente en uno o varios Estados miembros por empresas a las que el titular de la patente ha concedido licencias de fabricación y venta o solamente de venta;

- a continuación, estos productos son exportados por terceros, comercializados en uno de estos Estados miembros y revendidos;

- la legislación sobre patentes aplicable en este último Estado miembro da al titular de la patente el derecho a oponerse jurídicamente a que los productos protegidos por la patente sean comercializados en él por otras personas, aunque estos productos hayan sido comercializados legalmente con anterioridad en otro país por el titular de la patente o un licenciatario éste;

3 que de los debates mantenidos durante la vista resulta que el litigio principal se refiere a los derechos del titular de patentes paralelas, en varios Estados miembros, que en uno de éstos otorga una concesión exclusiva para la comercialización del producto patentado, exceptuando su fabricación, mientras que, por otro lado, el titular se abstiene de fabricar el producto patentado en ese mismo Estado miembro.

Sobre la letra a) de la cuestión I

4 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si en el supuesto examinado, las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías impiden que el titular de la patente se oponga a que otras personas comercialicen un producto protegido por ésta.

5 Considerando que con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en especial, al artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente;

6 que conforme al artículo 36, sin embargo, estas disposiciones no son obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial;

7 que, no obstante, de este mismo artículo y, en particular, tanto de su segunda frase como del contexto, resulta que aunque el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos sí puede verse afectado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado;

8 que, en efecto, dado que establece una excepción a uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad;

9 que en materia de patentes, el objeto específico de la propiedad industrial consiste en garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos industriales, bien directamente, bien mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a toda violación del derecho de patente;

10 que puede suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia, en una legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que establecen que el derecho del titular de la patente no se agota por la comercialización en otro Estado miembro del producto protegido por la patente, de manera que el titular puede oponerse a la importación en su propio Estado del producto comercializado en otro Estado;

11 que, si bien dicho obstáculo a la libre circulación puede justificarse por razones de protección de la propiedad industrial, cuando esta protección se invoca contra un producto procedente de un Estado miembro donde no es patentable y fue fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente, así como en el supuesto de la existencia de patentes cuyos titulares originarios sean jurídica y económicamente independientes, en cambio, la excepción a la libre circulación de mercancías no está justificada cuando el producto ha sido comercializado legalmente en el mercado del Estado miembro de donde fue importado, por el mismo titular o con su consentimiento, en particular en el caso de un titular de patentes paralelas;

12 que, en efecto, si el titular de una patente pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle el contenido de los derechos exclusivos derivados de las patentes paralelas.

13 Considerando que la parte demandante en el asunto principal ha alegado en este orden de ideas que por razón de las divergencias existentes entre las legislaciones y prácticas nacionales apenas existen patentes verdaderamente idénticas o paralelas;

14 que a este respecto debe observarse que, a pesar de las divergencias que subsisten por falta de unificación de las normas nacionales relativas a la propiedad industrial, la identidad de la invención protegida se presenta como el elemento esencial del concepto de patentes paralelas que corresponde a la apreciación del Juez;

15 que procede, pues, responder a la cuestión planteada que el ejercicio por el titular de una patente del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto protegido por la patente y comercializado en otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.

Sobre la letra b) de la cuestión I

16 Considerando que esta cuestión se planteó para el caso de que se estimara que las normas comunitarias no se oponen en todos los casos a que el titular de la patente ejercite el derecho que le otorga la ley nacional a prohibir la importación del producto protegido;

17 que de la respuesta dada a la letra a) de la anterior cuestión I se desprende que la letra b) de la cuestión I ha quedado sin objeto.

Sobre la letra c) de la cuestión I

18 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que precise si la respuesta a la cuestión I a es diferente según que el titular de la patente y los licenciatarios pertenezcan o no al mismo grupo.

19 Considerando que de la respuesta dada a la cuestión I a se deriva que el factor que constituye esencialmente una restricción del comercio entre los Estados miembros es la protección territorial concedida en un Estado miembro al titular de una patente contra la importación del producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento;

20 que, por dicha razón, la concesión de una licencia de venta en un Estado miembro tiene como consecuencia que el titular ya no puede oponerse a la comercialización del producto protegido en todo el mercado común;

21 que, por consiguiente, carece de importancia si el titular y los licenciatarios pertenecen o no al mismo grupo.

Sobre la letra d) de la cuestión I

22 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia, fundamentalmente, que determine si no obstante la respuesta dada a la primera cuestión el titular puede oponerse a la importación de los productos protegidos cuando existen diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por los poderes públicos en el Estado de exportación con el fin de controlar los precios de los productos.

23 Considerando que es función de las autoridades comunitarias eliminar los factores que puedan falsear la competencia entre los Estados miembros, en particular por medio de la armonización de las medidas nacionales sobre control de los precios y mediante la prohibición de las ayudas incompatibles con el mercado común, así como a través del ejercicio de sus facultades en materia de competencia;

24 que, sin embargo, la existencia de estos factores en un Estado miembro no puede justificar el mantenimiento o la adopción por otro Estado miembro de

medidas incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías, en particular en materia de propiedad industrial y comercial;

25 que debe, pues, responderse negativamente a la cuestión planteada.

Sobre la letra e) de la cuestión I

26 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si el titular de una patente, para poder controlar la distribución de un producto farmacéutico con el fin de proteger al público de los riesgos derivados de productos defectuosos, está autorizado a ejercer los derechos que le otorga la patente, no obstante las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías.

27 Considerando que, por constituir una legítima preocupación la protección del público frente a los riesgos derivados de productos farmacéuticos defectuosos, el artículo 36 del Tratado autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las normas sobre la libre circulación de mercancías por razones de protección de la salud y vida de las personas y animales;

28 que, sin embargo, las medidas necesarias para ello deben adoptarse como medidas propias del ámbito del control sanitario y no a través de una utilización improcedente de las normas sobre propiedad industrial y comercial;

29 que, por lo demás, el objeto específico de la protección de la propiedad industrial y comercial es distinto del de la protección del público y de las posibles responsabilidades que ésta pueda implicar;

30 que debe, pues, responderse negativamente a la cuestión planteada.

Sobre la letra f) de la cuestión I

31 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si el artículo 42 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de tres nuevos Estados miembros implica que las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías no pueden invocarse en los

Países Bajos antes del 1 de enero de 1975, en la medida que las mercancías de que se trata proceden del Reino Unido.

32 Considerando que el párrafo primero del artículo 42 del Acta de Adhesión dispone que las restricciones cuantitativas a la importación y exportación entre la Comunidad en su composición originaria y los nuevos Estados miembros serán suprimidas desde el momento de la adhesión;

33 que a tenor del párrafo segundo del mismo artículo, al que se refiere concretamente la cuestión, «las medidas de efecto equivalente a dichas restricciones serán suprimidas, a más tardar, el 1 de enero de 1975»;

34 que, en su contexto, esta disposición no puede referirse más que a aquellas medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas que debían ser suprimidas entre los antiguos Estados miembros al término de un período transitorio, en virtud de los artículos 30 y 32 a 35 del Tratado CEE;

35 que, por consiguiente, el artículo 42 del Acta de Adhesión no tiene incidencia alguna sobre las prohibiciones de importación establecidas en una legislación nacional relativa a la propiedad industrial y comercial;

36 que, por lo tanto, esta materia está sometida al principio, inherente al Tratado y al Acta de Adhesión, según el cual las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 30, son aplicables a los nuevos Estados miembros desde el momento de su adhesión, salvo que se disponga expresamente lo contrario;

37 que de lo antedicho resulta que el artículo 42 del Acta de Adhesión no puede invocarse para obstaculizar la importación a los Países Bajos, ni siquiera antes del 1 de enero de 1975, de mercancías comercializadas en las condiciones antes especificadas en el mercado del Reino Unido por el titular de una patente o con su consentimiento.

Sobre las letras a) y b) de la cuestión II

38 Considerando que mediante estas cuestiones se solicita al Tribunal de Justicia que determine si el artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos y prácticas concertadas entre el titular de patentes paralelas en diferentes Estados miembros y sus licenciatarios, cuando el conjunto de dichos acuerdos y prácticas tiene por objeto regular de modo distinto, según los países, las condiciones del mercado para las mercancías protegidas por las patentes.

39 Considerando que si bien el artículo 85 del Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial, las condiciones de su ejercicio pueden, no obstante, estar comprendidas dentro de las prohibiciones establecidas por este artículo;

40 que así puede ocurrir cada vez que el ejercicio de tal derecho resulte ser objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria;

41 que, sin embargo, el artículo 85 no se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo en concepto de sociedad matriz y filial, cuando las empresas constituyen una unidad económica dentro de la cual la filial no goza de autonomía real para determinar su línea de actuación en el mercado, y cuando estos acuerdos o prácticas tienen por objeto efectuar un reparto interno de funciones entre las empresas.

Costas

42 Considerando que los gastos efectuados por el Reino de Dinamarca y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

43 que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Hoge Raad der Nederlanden, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad de Nederlanden mediante resolución interlocutoria de 1 de marzo de 1974, declara:

1) **El ejercicio por el titular de una patente del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto protegido por la patente y comercializado en otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.**

2) **A este respecto es irrelevante que el titular y las empresas a las que se han concedido licencias pertenezcan o no al mismo grupo.**

3) **Asimismo, es irrelevante que existan entre el Estado miembro de exportación y el de importación diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por los poderes públicos en el Estado de exportación con el fin de controlar el precio del producto.**

4) **El titular de una patente sobre un producto farmacéutico no puede sustraerse a las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías para controlar la distribución del producto con el fin de proteger al público de los productos defectuosos.**

5) **El artículo 42 del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados no puede invocarse para obstaculizar la importación a los Países Bajos, ni siquiera antes del 1 de enero de 1975, de mercancías comercializadas en el mercado del Reino Unido por el titular de una patente o con su consentimiento.**

6) **El artículo 85 del Tratado no se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo en concepto de sociedad matriz y filial, cuando las empresas constituyen una unidad económica dentro de la cual la filial no goza de autonomía real en la determinación de su línea de actuación en el mercado, y cuando estos acuerdos o prácticas tienen por objeto efectuar un reparto interno de funciones entre las empresas.**

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de octubre de 1974.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt