CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN MISCHO

presentadas el 28 de abril de 1988 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

1. El litigio que es objeto de la presente cuestión prejudicial es una acción por violación del derecho de patente ejercitada por Thetford Corporation (Estados Unidos) y Thetford (Aqua) Products Ltd (Reino Unido) (en lo sucesivo, «Thetford») contra los fabricantes italianos Fiamma SpA y los importadores al Reino Unido, Fiamma UK (en lo sucesivo, «Fiamma») de inodoros portátiles patentados por Thetford en este Estado miembro y sólo en éste. Thetford, del que Fiamma no tiene licencia alguna ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en ningún otro Estado, se apoya, fundamentalmente, en una patente (en lo sucesivo, «patente 235») que se concedió bajo la Patents Act de 1949, que continúa rigiendo su validez, a pesar de haber sido sustituida por la Patents Act de 1977.

2. La Court of Appeal de Inglaterra y del País de Gales, que conoce del litigio principal, nos pide que partamos de las siguientes consideraciones:

a) la patente 235 es una patente válida en virtud del Derecho británico;

b) la patente 235 no sería válida en virtud de las legislaciones de los demás Estados miembros —a excepción, quizás, de Irlanda— debido a siete descripciones de patentes publicadas con más de cincuenta años de anterioridad a la presentación de la solicitud de patente, pero que en el Reino Unido son ignoradas en virtud del artículo 50 de la Ley de 1949;

c) la exclusión de las descripciones de antigüedad superior a cincuenta años en virtud del artículo 50 de la Ley de 1949 no se aplica a las patentes concedidas conforme a la Patentes Act de 1977;

d) las demandantes no han intentado obtener la correspondiente patente en ningún otro Estado miembro.

e) los artículos mediante los cuales se ha violado, presuntamente, el derecho de patente se fabricaron en Italia y se importaron y vendieron en el Reino Unido.

Respecto a la primera cuestión

3. La primera de las dos cuestiones que nos plantea la Court of Appeal está redactada en los siguientes términos:

«1) Una patente vigente, que se concedió en el Reino Unido conforme a las disposiciones de la Patents Act de 1949 para una invención que, si no fuera por lo expresado en el artículo 50 de dicha Ley, habría sido anticipada (carencia de novedad) por una descripción de las previstas en los apartados a) y b) del artículo 50 de dicha ley, ¿constituye una propiedad industrial o comercial que pueda ser protegida al amparo del artículo 36 del Tratado de Roma?»

4. El artículo 50(1) de la Patents Act de 1949 prevé que:

* Traducido del francés.

«No se considerará que una invención reivindicada en una descripción completa ha sido anticipada únicamente por la circunstancia de que la invención hubiera sido publicada en el Reino Unido

a) en una descripción registrada en base a una solicitud realizada en el Reino Unido y que date de una fecha de antigüedad superior en 50 años a la de la fecha de registro de dicha descripción;

b) en una descripción de la invención efectuada a efectos de una solicitud de protección realizada en un país diferente del Reino Unido al menos 50 años antes de esta fecha.

c) [...]»

5. Así pues, en Derecho británico no es posible basar una acción de revocación de patente en una descripción, británica o no británica, que date de hace más de cincuenta años.

6. La primera pregunta de la Court of Appeal se refiere, pues, a si la excepción a los artículos 30 y 34 del Tratado CEE que figura en la primera frase del artículo 36 se aplica, necesariamente, a todas las patentes o si, por el contrario, no se aplica a favor de las patentes que, de no ser por las disposiciones del artículo 50(1) de la Patents Act de 1949, podrían ser revocadas, es decir, las patentes concedidas en virtud del principio de novedad relativa.

7. El demandado en el litigio principal considera, en efecto, que la libertad de establecer los requisitos para la existencia de los derechos de propiedad intelectual y comercial que el Tribunal de Justicia ha reconocido a favor de los Estados miembros, [1] debe llevar consigo, necesariamente, algunos límites, no debiendo exceder de un determinado margen de discrecionalidad. De esta forma, no se puede admitir, en su opinión, que un derecho concedido por el legislador nacional que no cumple determinados requisitos fundamentales, constituya una patente que, por tanto, se pueda beneficiar de la protección del artículo 36. En concreto, no se puede considerar como una propiedad industrial y comercial una patente que se concedió sin que cumpliera los requisitos de novedad o de actividad inventiva.

8. No obstante, en su sentencia Keurkoop, [2] el Tribunal de Justicia indicó claramente que, en el actual estado del Derecho comunitario, no entraba a examinar los requisitos precisos de los que las legislaciones hacen depender la concesión de un derecho intelectual. En aquel caso, se trataba de saber si las disposiciones del artículo 36 del Tratado permiten que se aplique una ley nacional que, como la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos o modelos, concede un derecho exclusivo al primero que registra un modelo, sin que personas que no sean el creador o sus causahabientes puedan, para negar este derecho exclusivo, o para oponerse a una acción de cesación ejercitada por el titular de este derecho, alegar que aquél que lo registró no era el creador del modelo, su representante o su empleador. El Tribunal de Justicia declaró:

«que en el estado actual del Derecho comunitario, y a falta de unificación en el marco de la Comunidad o aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y las modalidades de la protección de los dibujos y modelos» (apartado 18 de la sentencia) *(traducción provisional).*

1 — Véase, en especial, sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Rec. 1974, pp. 1147, 1162, apartado 7.

2 — Sentencia de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, 144/81, Rec. 1982, p. 2853.

9. Por otra parte, a pesar de que la Ley uniforme Benelux protege los productos que, en la práctica, no han disfrutado de ninguna notoriedad en los correspondientes círculos industriales o comerciales *del territorio Benelux* durante los *cincuenta años* anteriores al registro del litigio o del modelo (apartado 15 de la sentencia) el Tribunal de Justicia decidió que,

«en el estado actual de su desarrollo, el Derecho comunitario no es contrario a que se dicten disposiciones nacionales del tipo de las que la ley uniforme Benelux contiene, tal como el órgano jurisdiccional nacional las describe» (apartado 1 del fallo).

10. No obstante, Fiamma alega, además, que, al contrario que en el ámbito de los dibujos y modelos, al que se refería el asunto Keurkoop, la armonización de las legislaciones nacionales en materia de patentes ha experimentado significativos progresos, y que, a nivel comunitario, incluso se ha alcanzado el acuerdo respecto a las disposiciones sustanciales del Derecho de patentes, incluida la novedad. Así pues, ha de tenerse en cuenta esta evolución.

11. Ahora bien, ¿cuál es, realmente, la situación? El Convenio de Luxemburgo de 1975, relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la patente comunitaria) todavía no ha entrado en vigor.

12. Si bien es verdad que el Convenio de Estrasburgo de 1963 sobre unificación de algunos elementos del Derecho de patentes de invención, y el de Munich de 1973 sobre la concesión de patentes europeas (Convenio sobre la patente europea) también incorporan el principio de la novedad absoluta, no obstante, es un hecho que estos convenios no forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

13. Por otra parte, estos convenios han entrado en vigor con posterioridad a la concesión de la citada patente a la sociedad Thetford (el Convenio de Estrasburgo, el 1 de agosto de 1980, y el Convenio de Munich, para el Reino Unido, el 7 de octubre de 1977).

14. Por último, tanto el Convenio de Munich como el Convenio de Luxemburgo permiten que las patentes nacionales subsistan al lado de las patentes europeas. La patente de Thetford, al no haberse solicitado en virtud del Convenio de Munich, es una patente puramente nacional y continúa rigiéndose por las disposiciones del Derecho británico.

15. En resumen, pues, considero que la sentencia Keurkoop constituye en realidad un precedente apropiado y que no hay razón alguna para no aplicar en el marco del presente asunto nuestra jurisprudencia constante según la cual, corresponde a los Estados miembros definir los requisitos para la existencia de los derechos de propiedad industrial y comercial, [1] aún cuando la disparidad de las legislaciones nacionales que de ello resulta represente obstáculos a la libre circulación de mercancías. Así, en los asuntos Parke Davis y Deutsche Grammophon, [3] los Derechos neerlandés y alemán contemplaban determinados derechos de la propiedad industrial o comercial desconocidos en Italia y en Francia, respectivamente. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha cuestionado el derecho de los Estados miembros y otorgan libremente los derechos de la propiedad industrial o comercial en el sentido del artículo 36, derechos cuya disparidad, no obstante, era la causa de un potencial obstáculo a la libre circulación de mercancías.

1 — Véase, en especial, sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Rec. 1974, pp. 1147, 1162, apartado 7.

3 — Sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke Davis y otros, 24/67, Rec. 1968, pp. 82, 109; sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon/Metro, 78/70, Rec. 1971, p. 487.

16. Estas son las observaciones que me parecía necesario realizar en relación con la primera frase del artículo 36, que, en opinión de los Agentes del Reino Unido y de Thetford, es la única a la que se quiso referir la Court of Appeal.

17. Ahora bien, creo que ignorar la segunda frase del artículo 36 supondría hacer un análisis incompleto del problema. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional no pregunta únicamente si una patente concedida en las condiciones descritas constituye una propiedad industrial o comercial sino si la misma constituye una propiedad industrial o comercial que pueda ser protegida conforme al artículo 36 del Tratado de Roma.

18. Pues bien, no sería éste el caso si la prohibición o la restitución de importación fundada en la existencia de la patente constituyese un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

19. Podría ocurrir, efectivamente, que una medida cautelar por la que se prohibiera la importación de un producto, pudiera constituir dicha discriminación o restricción debido a que la patente se hubiera concedido en tales circunstancias que de ello pudiera deducirse una intención proteccionista.

20. En el caso que nos ocupa no se trata, pues, de examinar —tal como solicita Fiamma— si una patente como la concedida a Thetford constituye en realidad una verdadera patente (de la legislación británica resulta que, efectivamente, lo es), sino de considerar si, habida cuenta de las circunstancias en las que se concedió la patente (es decir, a pesar de que existían descripciones de antigüedad superior a cincuenta años), la prohibición de importar productos de este tipo no constituye una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio.

21. Desde este punto de vista, el ejemplo citado por Fiamma de la concesión de una patente a un simple balón de fútbol puede ayudarnos. Si, efectivamente, un Estado miembro concediera una patente a tal objeto de uso corriente, lo haría, sin lugar a dudas, con el fin de reservar una situación de monopolio a favor de un productor nacional, llevando a cabo, pues, una restricción encubierta del comercio en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

22. Por lo demás, el Tribunal de Justicia también se basó en la segunda frase del artículo 36 en el asunto «Sekt-Weinbrand» [4] —que Fiamma cita en apoyo de su tesis— para declarar que se había infringido el artículo 30 del Tratado porque el Derecho alemán concedía la protección prevista para las indicaciones de procedencia a denominaciones que sólo tenían el carácter de denominaciones genéricas en el momento en el que se concedía dicha protección.

23. ¿Podía constituir, igualmente, una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio, el hecho de proteger un producto patentado contra las importaciones procedentes de otro Estado miembro a pesar de la novedad relativa de la invención?

24. Ciertamente, en virtud de jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el objeto específico de las patentes consiste en

4 — Sentencia de 20 de febrero de 1975, Comisión/Alemania, 12/74, Rec. 1975, pp. 181, 200, apartado 16.

«conceder al inventor el derecho exclusivo a poner en circulación por primera vez el producto de que se trate, con el fin de permitirle obtener la *recompensa a su esfuerzo de inventor*» [5] *(traducción provisional).*

25. Por tanto, cuando no hay esfuerzo alguno que recompensar, la prohibición de importar no puede ser sino la expresión de una actitud discriminatoria o proteccionista (ejemplo del balón de fútbol).

26. El Reino Unido y la Comisión alegan que, en este supuesto hay recompensa a un esfuerzo, en concreto, el del autor del «redescubrimiento», que vuelve a poner a disposición del país una invención olvidada. Este razonamiento me parece válido, tanto más, cuanto que el artículo 50 de la Patents Act de 1949 excluye del estado de la técnica *únicamente las descripciones de patentes* de antigüedad superior a 50 años. En otras palabras, publicaciones en forma diferente a descripciones de patentes, así como los usos anteriores que se remonten a más de 50 años pueden explotarse con el fin de obtener la revocación de una patente. (Recordemos que si el órgano jurisdiccional nacional nos pide que partamos de que la patente de Thetford es válida en Derecho británico, lo hace sólo como hipótesis de trabajo). Únicamente se ignora la anterioridad cuando la invención antigua no sigue existiendo sino en antiguos documentos depositados en la Patent Office. En este contexto, me parece que se puede hablar de redescubrimiento y que se puede recompensar éste, tanto si el nuevo inventor ha ignorado las antiguas descripciones, realizando una invención completamente independiente de éstas, como en el supuesto de que las haya descubierto en los estantes de la Oficina de Patentes, desarrollando un producto nuevo a partir de las mismas.

5 — Véase últimamente la sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon/Hoechst, 19/84, Rec. 1985, pp. 2281, 2298.

27. Otros argumentos prueban que no nos encontramos ante una de las situaciones previstas en la segunda frase del artículo 36. En primer lugar, el artículo 50 de la Patents Act de 1949, en sus letras a) y b) no distingue entre las descripciones de una invención registradas con el fin de solicitar una patente en el Reino Unido o en otro país: en ninguno de los dos casos se toman en consideración las descripciones de antigüedad superior a 50 años. (Por lo demás, no se ha negado que las descripciones relativas a las solicitudes de patentes realizadas en el extranjero están disponibles en la Patent Office británica).

28. Nos consta, además, que los nacionales extranjeros que solicitan una patente en el Reino Unido gozan de los mismos derechos que los nacionales británicos por lo que se refiere a la regla de los 50 años. Así, si Fiamma hubiera registrado una solicitud de patente con anterioridad a Thetford, y si la descripción de su producto no apareciera en ninguna publicación disponible en el Reino Unido, Fiamma habría obtenido una patente británica y habría podido hacerla respetar, tanto respecto a las importaciones (salvo aquéllas de sus propios productos sacados al mercado con su consentimiento en los demás Estados miembros), como en relación con aquellas personas que, eventualmente, violaran su derecho y que estuvieran establecidas en territorio británico.

29. Así pues, puede concluirse que una prohibición o una restricción de importar, adoptada con el fin de proteger los derechos exclusivos del titular de una patente concedida por una invención cuya novedad podría haber sido impugnada, de no ser por la regla de los 50 años, no reviste el carácter de una discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre los

Estados miembros en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

30. Debo, aún, hacer algunas observaciones sobre un problema conexo que la Comisión suscitó en su respuesta a las preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia, es decir, el hecho de que en virtud de la Patents Act de 1949 era posible obtener una patente en el Reino Unido para una invención que se utilizaba o publicaba libremente (pudiendo ser, por tanto, libremente utilizada) en otro Estado miembro en la fecha de la solicitud. Al igual que la Comisión, soy de la opinión de que si tal legislación subsistiera en la actualidad, una prohibición de importar adoptada con el fin de proteger una patente obtenida conforme a dicha legislación constituiría una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. En cuanto a la cuestión de si se podría hoy invocar el Tratado para privar al titular de una patente concedida válidamente en 1969 —es decir, con anterioridad al ingreso del Reino Unido en la Comunidad— del derecho a impedir importaciones, la misma plantea, a mi parecer, problemas muy complejos que afectan a conceptos tales como el de período transitorio, el de seguridad jurídica, el de confianza legítima y el de derechos adquiridos. No sería correcto resolverlos, por así decirlo, de pasada, siendo que la Court of Appeal ni siquiera ha mencionado esta cuestión.

31. Por todas las razones expuestas, propongo, pues, que este Tribunal dé la siguiente respuesta a la primera cuestión:

«Una patente aún vigente, que se concedió en el Reino Unido en virtud de las disposiciones de la Patents Act de 1949 para una invención que, si no fuera por lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley, había sido anticipada (falta de novedad) debido a la existencia de una descripción tal como la descrita en las letras a) o b) del artículo 50 (1) de dicha Ley, constituye una propiedad industrial o comercial que puede ser protegida conforme al artículo 36 del Tratado de Roma.»

Respecto a la segunda pregunta

32. Mediante su segunda pregunta, la Court of Appeal desearía saber si, suponiendo que una patente como la de Thetford pudiera beneficiarse de la protección del artículo 36, la única medida que conforme a este artículo estaría autorizada sería —tal como ha sostenido Fiamma— una decisión por la que se obligase a pagar las regalías que sean razonables (u otra reparación pecuniaria), pero nunca la adopción de medidas cautelares.

33. Ahora bien, sabemos que, según una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia:[6]

«la esencia del derecho de patente reside, fundamentalmente, en conceder al inventor un derecho exclusivo a poner en circulación el producto de que se trate por vez primera, con el fin de permitirle obtener la recompensa a su esfuerzo de inventor. Permitir que el titular de la patente pueda *oponerse a la importación* y a la comercialización de los productos fabricados en el marco de una licencia obligatoria es, pues, *necesario* para asegurarle la esencia de los derechos exclusivos inherentes a su patente» (apartado 26 de la sentencia) *(traducción provisional).*

34. Se impone llegar a tal conclusión, *«a fortiori»*, desde el momento en que ni siquiera ha habido una licencia obligatoria en el país de fabricación, ni ninguna forma de consentimiento de su comercialización por parte del titular de la patente (véanse Merck/Stephar[7] y Centrafarm/Sterling).

6 — Véase sentencia Pharmon/Hoechst, citada en la nota nº 5.

7 — Sentencia de 14 de julio de 1981, 187/80, Rec. 1981, p. 2063.

35. La prohibición de importar constituye, pues, la manera normal de proteger el objeto específico del derecho de patente y no cabe hacer consideraciones fundadas en el principio de proporcionalidad. Además, sería paradógico obligar al Derecho británico a que tolere la importación de productos fabricados en el extranjero sin el consentimiento del titular de la patente, cuando, si lo hubieran sido en el Reino Unido, las medidas cautelares permitirían poner fin a la actividad del fabricante.

36. Por el contrario, la situación sería completamente diferente si, concurriendo las mismas circunstancias, el infractor de la patente establecido en dicho país sólo pudiera ser condenado al pago de regalías, no pudiéndosele obligar a cesar la fabricación. En este caso, una medida cuatelar dirigida únicamente a los importadores constituiría una discriminación arbitraria en el sentido de la segunda frase del artículo 36. Ello resulta de la sentencia de este Tribunal de 3 de marzo de 1988 (asunto 434/85, Allen and Handburys Ltd/Generics Ltd, Rec. 1988, p. 1245), donde se declaró que:

«los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que prohíben que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro acuerden una medida cautelar por la que se prohíba importar de otro Estado miembro un producto fabricado con violación de una patente sobre la que consta un ofrecimiento de "licencias de derecho", dirigida a un importado que se ha comprometido a adquirir una licencia en las condiciones previstas por la ley, cuando semejante medida cautelar está excluida —en las mismas circunstancias— en relación con un infractor que fabrique en el territorio nacional» (apartado 23 de la sentencia; véase también el apartado 22) *(traducción provisional).*

37. Por todas las razones expuestas, propongo la siguiente respuesta para la segunda pregunta:

«El artículo 36 permite que los órganos jurisdiccionales nacionales acuerden medidas cautelares por las que se prohíba la importación de un producto fabricado con violación de un producto patentado en este Estado, siempre que, en la misma situación, asimismo se acuerden medidas cautelares contra el infractor que fabrique el producto en el territorio nacional».