CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MARCO DARMON

presentadas el 29 de noviembre de 1988 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

1. La conciliación de los Derechos nacionales de propiedad intelectual con los principios comunitarios de libre circulación de mercancías y de libre competencia han llevado a este Tribunal a elaborar progresivamente un cuerpo de soluciones rectoras cuya aplicación al caso de autos me parece que permite facilitar los términos de la respuesta que procede dar al Landgericht de Hamburgo.

2. El problema que se plantea a este Tribunal está perfectamente delimitado. Las obras musicales de Cliff Richard son ya de dominio público en Dinamarca. Están protegidas todavía en la República Federal de Alemania. Por consiguiente, ¿autorizan los artículos 30 y 36 del Tratado CEE al titular del derecho en este último Estado a ampararse en los derechos que obtiene de la legislación nacional para oponerse a la comercialización de los registros de sonido del artista Cliff Richard procedentes de Dinamarca? Lo indicaré de entrada: propongo a este Tribunal que dé una respuesta afirmativa a esta pregunta, compartiendo en esto la notable unanimidad de la Comisión y de los Estados miembros que presentaron observaciones.

3. Deben efectuarse previamente dos precisiones, por una parte, en cuanto a la naturaleza de los registros de sonido, por otra, en cuanto al derecho de propiedad intelectual en cuestión. Señalaré en primer lugar que:

«los registros de sonido, aunque incorporen obras musicales protegidas, son productos a los que se aplica el régimen de libre circulación de mercancías [...]» [1] *(traducción provisional).*

Por consiguiente, no cabe duda de que los principios del artículo 30 se aplican a los registros de sonido y de que la legislación que permite oponerse a su comercialización constituye una restricción en el sentido de dicho artículo.

4. Pero hay que determinar entonces si el artículo 36, que autoriza las prohibiciones o restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, la cual:

«incluye la protección que atribuyen los derechos de autor, especialmente cuando éstos se exploten comercialmente» [2] *(traducción provisional),*

comprende el «derecho conexo a los derechos de autor» del fabricante de registro de sonido, que es lo que se discute en el presente asunto.

5. A este respecto, en su sentencia Deutsche Grammophon, [3] este Tribunal simplemente «supuso» que este derecho entraba dentro del concepto de propiedad industrial y comercial contemplado en el artículo 36. Sin embargo, esta formulación hipotética ya no

* Lengua original: francés.

1 — Sentencia de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb/GEMA, asuntos acumulados 55 y 57/80, Rec. 1981, p. 147, apartado 8.

2 — Ibíd., apartado 9.

3 — Sentencia de 8 de junio de 1971, 78/70, Rec. 1971, p. 487, apartado 11.

aparece en el fallo de dicha sentencia. Por otra parte, la sentencia de este Tribunal Coditel II indicó expresamente que el artículo 36 trata de proteger la existencia de los derechos en materia *de propiedad artística e intelectual.*[4] Pero, sobre todo, los fundamentos de Derecho que condujeron a este Tribunal a considerar que el derecho de autor *stricto sensu* entra en el concepto de propiedad industrial y comercial deben, en mi opinión, aplicarse aquí. En efecto, este Tribunal señala que el derecho de autor incluye la facultad

«de explotar comercialmente la puesta en circulación de la obra protegida» *(traducción provisional)*

y que

«no hay razones para hacer, a este respecto, para la aplicación del artículo 36 del Tratado, una distinción entre el derecho de autor y los demás derechos de propiedad industrial y comercial»[5] *(traducción provisional).*

Este Tribunal añadió:

«la explotación comercial del derecho de autor plantea los mismos problemas que la de otro derecho de propiedad industrial o comercial»[6] *(traducción provisional).*

Estos fundamentos de Derecho, que condujeron a este Tribunal, en el asunto Musik-Vertrieb, a desestimar las alegaciones del Gobierno francés según las cuales la jurisprudencia en materia de propiedad industrial y comercial del mismo Tribunal no podía aplicarse a los derechos de autor, teniendo en cuenta su dimensión «personal y moral», me parece que también puede aplicarse al derecho de reproducción y de distribución del editor, en lo que se refiere a la explotación comercial de la obra en cuestión.

6. La mayoría de los fundamentos de Derecho de la sentencia Keurkoop de este Tribunal me parece que corrobora este análisis. Este Tribunal indicó, en efecto:

«procede [...] señalar que, al igual que el Tribunal de Justicia declaró ya para los derechos de patente, de marca y de autor, la protección de los diseños y modelos entra en la protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36, *en cuanto que tiene por objeto definir derechos de exclusividad característicos de esta propiedad.*»[7] *(traducción provisional).*

7. A mayor abundamiento, si este Tribunal admite que la sociedad que adquirió la explotación del derecho de autor relativo a una obra cinematográfica puede ampararse en este derecho,[8] me parece evidente que el editor titular de los derechos relativos a una obra musical no debe colocarse en una situación diferente.

8. Los derechos de propiedad intelectual, hasta ahora, no han sido objeto de armonización en el ámbito comunitario. Hay que declarar, por consiguiente, que para los derechos de reproducción y de distribución que se discuten en el presente asunto,

«en el estado del Derecho comunitario y a falta de una unificación en el ámbito de la Comunidad o de una aproximación de las legislaciones, la fijación de las condiciones y de las modalidades [...] es competencia de la norma nacional»[9] *(traducción provisional).*

4 — Sentencia de 6 de octubre de 1982, 262/81, Rec. 1982, p. 3381, apartado 12.

5 — Asuntos acumulados 55 y 57/80, anteriormente citados, apartado 12.

6 — Ibíd., apartado 13.

7 — Sentencia de 14 de septiembre de 1982, 144/81, Rec. 1982, p. 2853, apartado 14, la cursiva es mía.

8 — Especialmente asuntos 262/81, Coditel II, antes citada; 62/79, Coditel I, sentencia de 18 de marzo de 1980, Rec. 1980, p. 881.

9 — Asunto 144/81, antes citado, apartado 18.

9. Pero la aplicación de esta normativa sólo puede, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, representar un obstáculo a la libre circulación de mercancías en la medida en que se vincule a la existencia [10] o también al objeto específico [11] del derecho en cuestión. En su sentencia Deutsche Grammophon, [12] este Tribunal no se pronunció explícitamente sobre la cuestión de si el derecho exclusivo de comercialización dependía en cuanto tal de la «sustancia» del derecho de reproducción y de distribución del editor, ya que en el caso de autos se trataba de una extinción. Pero me inclino a considerar que no se opone ninguna razón a que este Tribunal se inspire en las soluciones que sacó en materia de patente porque, como señaló el Abogado General Sr. Roemer:

«los derechos de autor se aproximan sin duda más al derecho de patente que, por ejemplo, al derecho de marca» [13] *(traducción provisional).*

10. Se deduce de la jurisprudencia de este Tribunal en materia de patente y, en último lugar, de su sentencia Pharmon que:

«la substancia del derecho de patente reside esencialmente en la concesión al inventor de un *derecho exclusivo de primera comercialización* del producto en cuestión, para permitirle obtener la recompensa de su esfuerzo de inventor» [14] *(traducción provisional).*

11. Estimo que adoptar aquí este análisis puede fundarse en los términos de la sentencia de este Tribunal Coditel II, según la cual en lo que se refiere

«[...] al derecho de autor de obras literarias y artísticas [...] *la puesta a la disposición del público se confunde con la circulación del registro material de la obra, como es el caso del libro o del disco*» [15] *(traducción provisional).*

12. Teniendo en cuenta el énfasis que se pone así en la importancia de la comercialización del registro material de la obra, estimo que el derecho exclusivo de primera comercialización puede considerarse también que forma parte de la substancia del derecho de reproducción de que se trata aquí. [16] En efecto, como para el derecho de patente, los atentados contra esta prerrogativa replantean la existencia misma del derecho. Si los terceros pueden comercializar la obra protegida sin que el titular del derecho pueda oponerse, no es el ejercicio del derecho, sino claramente su substancia la que se ve afectada, a saber, la exclusividad en la puesta a disposición del público.

13. Precisaré, por último, que la cuestión de si el plazo de protección depende del objeto específico del derecho no debe dar lugar a largas discusiones. En efecto, esta cuestión presenta un carácter eminentemente artificial: la duración de protección es inseparable de la existencia del mismo derecho, puesto que define su alcance *ratione temporis.* Queda por determinar, pero ya volveré sobre ello posteriormente, si la duración de protección utilizada puede parecer discrimi-

10 — Sentencia de 13 de julio de 1966, Grundig, asuntos acumulados 56 y 58/64, Rec. 1966, p. 429; sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke Davis, 24/67, Rec. 1968, p. 82.

11 — Asunto 78/80, Deutsche Grammophon, anteriormente citado; sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Rec. 1974, p. 1147; sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Rec. 1974, p. 1183.

12 — Asunto 78/70, anteriormente citado.

13 — Asunto 78/70, anteriormente citado, especialmente p. 509.

14 — Sentencia de 9 de julio de 1985, 19/84, Rec. 1985, p. 2281, apartado 26, la cursiva es mía.

15 — Asunto 262/81, anteriormente citado, apartado 11, la cursiva es mía; véase también asunto 62/79, anteriormente citado, apartado 12.

16 — Señalaré que únicamente se trata aquí del registro de sonido como mercancía y no como registro de representación; véase, en lo que se refiere al «derecho de reproducción mecánica» correspondiente a este último aspecto del disco, especialmente la sentencia de este Tribunal de 9 de abril de 1987 (Basset, 402/85, Rec. 1987, p. 1747); véase más especialmente, sobre la distinción entre el disco mercancía y el disco registro de representación, Sr. A. Hermitte, comentario al citado asunto Basset, Clunet 1988, pp. 535 y siguientes.

natoria o constituir una restricción encubierta.

14. Sin embargo, el derecho exclusivo de proceder a la primera comercialización se ve limitado desde su misma definición. Una vez que se efectúa ésta por el mismo titular o con su consentimiento, este derecho no puede invocarse ya con respecto al bien en cuestión.

15. En efecto, este Tribunal consagró el principio que se ha venido a designar con el término de teoría de la «extinción» al afirmar que el titular de un derecho de propiedad intelectual protegida por la legislación de un Estado miembro no puede invocar esta legislación para oponerse a la importación de un bien comercializado lícitamente en el mercado de otro Estado miembro por el mismo titular de este derecho o con su consentimiento. [17]

16. A la vista de la jurisprudencia de este Tribunal, el criterio del consentimiento parece esencial para determinar si los derechos que alega el titular se han extinguido o no. Esta tesis «voluntarista» ha sido consagrada por una serie de decisiones extremadamente claras a este respecto.

17. Así, en el asunto Merck, en el que el mismo titular de la patente había comercializado en Italia medicamentos que no eran patentables en dicho Estado y quería oponerse a su importación a los Países Bajos, este Tribunal indicó:

«corresponde [...] al titular de la patente decidir, con pleno conocimiento de causa, las condiciones en las que comercializa su producto, incluida la posibilidad de comercializarlo en un Estado miembro en el que la protección por patente no existe legalmente para el producto en cuestión. Si lo decide así, debe aceptar entonces las consecuencias de su elección en lo que se refiere a la libre circulación del producto en el interior del mercado común» [18] *(traducción provisional).*

18. La sentencia Pharmon de este Tribunal, respecto a la hipótesis de que el titular de una patente se amparaba en su derecho a oponerse a la importación de productos fabricados en otro Estado miembro con un régimen de licencia obligatoria, indicó:

«cuando las autoridades competentes de un Estado miembro [...] atribuyen a un tercero una licencia obligatoria permitiéndole llevar a cabo actos de fabricación y de comercialización que el titular de la patente tendría normalmente la facultad de prohibir, no puede reputarse que este último consintió los actos llevados a cabo por dicho tercero. En efecto, el *titular de la patente* se ve, por semejante medida, *privado de su facultad de decidir libremente* las condiciones en las cuales comercializa su producto» [19] *(traducción provisional).*

19. Y hay que subrayar que este Tribunal consideró que el hecho de si el titular de la patente había percibido o no cánones en el ámbito del sistema de licencias obligatorias no tenía repercusiones en la existencia de su derecho de prohibición al indicar que:

«los límites trazados por el Derecho comunitario a la aplicación de la legislación del Estado miembro de importación [...] no dependen para nada de las condiciones a las que las autoridades competentes del Estado miembro de exportación supeditaron la concesión de la licencia obligatoria». [20]

17 — Véase, especialmente, asuntos 78/70, Deutsche Grammophon, ya citado, apartado 13; 119/75, Terrapin, sentencia de 22 de junio de 1976, Rec. 1976, p. 1039, apartado 6; 55 y 57/80, Musik-Vertrieb, ya citado, apartado 15; 187/80, Merck, sentencia de 14 de julio de 1981, Rec. 1981, p. 2063, apartado 12; 19/84, Pharmon, apartado 22.

18 — Asunto 187/80, anteriormente citado, apartado 11.

19 — Asunto 19/84, anteriormente citado, apartado 25, la cursiva es mía.

20 — Ibíd., apartado 29.

20. Por consiguiente, se deduce claramente de la jurisprudencia de este Tribunal que:

«el consentimiento dado por el derechohabiente es la llave que abre las puertas del mercado común a los productos patentados» [21] *(traducción provisional).*

21. Por otra parte, no puedo suscribir el razonamiento al cual parece dedicarse el Juez *a quo* a propósito de la sentencia de este Tribunal Musik-Vertrieb. En dicho asunto, este Tribunal decidió que la sociedad de derechos de autor *GEMA* no podía exigir cánones suplementarios a la importación en la República Federal de Alemania de discos procedentes del Reino Unido. Pero no es, contrariamente a lo que parece sugerir el Juez de remisión, el sistema de licencia obligatoria o, más exactamente, de cánones máximos, aplicado en dicho Estado el que pareció a este Tribunal determinante para decir que el titular no podía alegar su derecho. Tras haber recordado el principio de la extinción este Tribunal indicó, en efecto, que:

«ni el titular de un derecho de autor o su licenciatario, ni una sociedad de gestión de los derechos de autor que actúe en nombre del titular o del licenciatario pueden invocar el derecho exclusivo de explotación atribuido por el derecho de autor para impedir o restringir la importación de registros de sonido que se hayan comercializado lícitamente en el mercado de otro Estado miembro *por el mismo titular o con su consentimiento*» [22] *(traducción provisional).*

Y este Tribunal precisó que:

«ninguna disposición de una legislación nacional puede permitir a una empresa encargada de la gestión de derechos de autor [...] imponer una exacción sobre los productos importados de otro Estado miembro *en el que se han comercializado por el titular del derecho de autor o con el consentimiento de éste*». [23]

Es precisamente esta consideración la que me parece esencial y se opone categóricamente a que se pueda considerar, en el caso de autos, que haya extinción de derechos.

22. Señalaré, por otra parte, que, con respecto a la legislación danesa, la circunstancia de que los registros de sonido se hayan podido comercializar legalmente en el mercado danés parece en cuanto tal no tener repercusiones en la posibilidad para el titular de invocar su derecho. Este Tribunal invocó en su sentencia Centrafarm que:

«[...] un obstáculo semejante 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 *en el que no es patentable* y ha sido fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente» [24] *(traducción provisional).*

23. No existe ninguna razón para distinguir entre la situación en la cual el producto *no* puede ser protegido y aquella en que *ya* no puede. Sería incluso paradójico que la libertad nacida de la expiración del plazo de protección en el Estado de protección implique consecuencias más «gravosas» para el titular del derecho en el Estado de importación que la libertad permanente que habría en caso de inexistencia total de protección del derecho. En ambos casos, el problema es idéntico. La comercialización sin el consentimiento del titular del derecho es lícita con respecto al derecho del Estado de exporta-

21 — Conclusiones del Sr. Mancini en el citado asunto 19/84, p. 2288.

22 — Asuntos acumulados 55 y 57/80, anteriormente citados, apartado 15, la cursiva es mía.

23 — Ibíd., apartado 18, la cursiva es mía.

24 — Asunto 15/74, anteriormente citado, apartado 11, la cursiva es mía.

ción. En ambos casos, la solución debe ser la misma en cuanto que el derecho del titular no puede extinguirse en el Estado de importación a falta de actos personales de explotación con respecto a los bienes de que se trata.

24. Desde luego, la tesis de la demandada en el asunto principal puede invocar las exigencias de un mercado único en cuanto mantiene que un producto legalmente comercializado en el mercado de un Estado miembro puede, por este mismo hecho, considerarse acogido al régimen de libre circulación. Pero esta alegación sacrifica totalmente la existencia de los derechos de propiedad industrial y comercial cuya protección se prevé en el artículo 36.

25. La solución que propongo que este Tribunal rechace conduciría *de facto* a provocar una armonización del plazo de protección sobre la base del plazo más corto existente en la Comunidad. Si semejante solución me parece discutible ya en su principio, porque prescinde de las competencias de los Estados miembros en este ámbito y sacrifica la protección de los derechos prevista en el artículo 36, podría implicar, además, en la materia, riesgos mayores para la creación artística en la Comunidad, dimensión esencial de esta Europa de la cultura que todos dicen desear.

26. Formularé una última observación. Hay que plantear la hipótesis de que el plazo de protección previsto por la legislación nacional parezca discriminatorio o destinado a restringir los intercambios de manera encubierta. Señalaré que el plazo de protección de 25 años, tal como prevé actualmente la Urheberrechtsgesetz de 9 de septiembre de 1965, supone una protección de duración inferior a la que existía anteriormente (50 años a partir del fallecimiento del autor[25]), aunque el plazo empiece a correr el día de la entrada en vigor de la Ley. Estimo por consiguiente, con la Comisión, que nada hace pensar que las disposiciones nacionales en cuestión constituyan restricciones encubiertas.

27. Por consiguiente, propongo a este Tribunal que declare que los artículos 30 a 36 del Tratado CEE no son obstáculo para que el titular de un derecho de reproducción y de difusión de una obra musical aplique las prerrogativas que le ofrece su legislación nacional con respecto a registros de sonido que no han sido comercializados ni por sí mismo ni con su consentimiento en un Estado miembro en el que esta comercialización era lícita como consecuencia de la expiración del período de protección.

25 — Artículo 29 LUG, de 19 de junio de 1901, RGBl., 1227, modificado por disposiciones modificativas publicadas en el RGBl., de 13 de diciembre de 1934, II, p. 1359. Hay que señalar, por otra parte, que el artículo 14 del «Convenio internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión» de 26 de octubre de 1961 establece que «la duración de la protección que hay que conceder [...] no podrá ser inferior a un *período de 20 años*».