SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 14 de julio de 1981 *

En el asunto 187/80,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, destinada a obtener, en el litigio pendiente entre

Merck & Co. Inc, con domicilio social en Rahway, New Jersey, Estados Unidos de América,

y

1. **Stephar BV,** con domicilio social en Rotterdam (Países Bajos),

2. **Petrus Stephanus Exler,** domiciliado en Capelle aan den Ijssel,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, en particular el artículo 36, en relación con el derecho de patente,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: J. Mertens de Wilmars, Presidente; P. Pescatore, A.J. Mackenzie Stuart y T. Koopmans, Presidentes de Sala; A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling y A. Chloros, Jueces;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sr. G. Reischl;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Mediante resolución de 2 de julio de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 1980, el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, una cuestión prejudicial relativa a la relación existente entre las disposiciones de dicho Tratado sobre la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36, y la protección garantizada por una legislación nacional a la propiedad industrial y comercial.

2 El Presidente del Arrondissementsrechtbank, en la resolución de remisión, precisó de este modo las circunstancias de hecho y el Derecho nacional que constituyen el marco de la cuestión planteada:

- La sociedad Merck es titular de dos patentes neerlandesas que protegen un medicamento –Moduretic– así como su procedimiento de fabricación y en virtud de las cuales, según la legislación neerlandesa, puede oponerse jurídicamente a que el producto protegido sea comercializado en este Estado miembro por otras personas, por más que este producto haya sido comercializado en otro Estado miembro por el titular de la patente o con su autorización.

- Dicha sociedad comercializa este medicamento en Italia, donde no pudo patentarlo debido a que, en la fecha en que fue vendido en Italia, la Ley italiana sobre patentes (RD 29 de junio de 1939, nº 1127) –posteriormente

declarada inconstitucional mediante sentencia de 20 de marzo de 1978 por el Tribunal Constitucional de Italia– prohibía la concesión de patentes sobre los medicamentos y sus procedimientos de fabricación.

– La sociedad Stephar importa el mencionado medicamento de Italia en los Países Bajos y lo comercializa en este último Estado miembro en competencia con Merck.

3 En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional planteó la cuestión de si, en el supuesto contemplado, las normas generales del Tratado en materia de libre circulación de mercancías –no obstante las disposiciones del artículo 36– impiden al titular de una patente que vende un medicamento protegido por dicha patente en un Estado miembro (Países Bajos) oponerse –como se lo permite la legislación nacional de este Estado miembro– a que este mismo medicamento, vendido libremente por él en otro Estado miembro (Italia), donde no existe la protección mediante patente, sea importado desde este otro Estado miembro y comercializado por otras personas en el primer Estado miembro (Países Bajos).

4 Para abordar el examen de esta cuestión, las partes del procedimiento comenzaron por subrayar que el Tribunal de Justicia ya había declarado en su sentencia de 31 de diciembre de 1974, Centrafarm BV y otros (15/74,↔ Rec. p. 1147) que, dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, el artículo 36 del Tratado sólo admite esta excepción en la medida en que esté justificada por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad, que, en materia de patentes «consiste fundamentalmente 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 a oponerse a toda defraudación».

5 En esta misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que un obstáculo a la libre circulación puede estar justificado por razones de protección de la propiedad industrial cuando esta protección se invoque 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.

6 Las partes están de acuerdo sobre el hecho de que, en este asunto, la situación que se ha de tener en cuenta es diferente de la que fue objeto de la sentencia citada puesto que, si bien se refiere a un Estado miembro donde el producto de que se trata no es patentable, por el contrario, dicho producto no ha sido comercializado por terceros, sino por el propio titular de la patente y fabricante él mismo del producto; sin embargo, las partes dedujeron conclusiones opuestas de esta comprobación.

7 Stephar y la Comisión deducen de ella que, como el propio titular de la patente fue quien comercializó libremente el producto de que se trata en un Estado miembro en el que no es patentable, no puede estar prohibida la importación de estas mercancías en el Estado miembro donde el producto está protegido, porque el titular de la patente lo comercializó libre y voluntariamente.

8 Por el contrario Merck, apoyada por los Gobiernos francés y del Reino Unido, sostiene que la finalidad de la patente, que es la recompensa del inventor, no queda garantizada porque, al no estar reconocido el derecho de patente por la legislación del país donde el titular de la patente ha comercializado su producto, dicho titular no puede conseguir la recompensa de su esfuerzo creativo, ya que no disfruta en dicho país del monopolio de la primera comercialización.

9 En presencia de estas opciones contradictorias, procede precisar que, de la definición del objeto específico de la patente –antes recordada–, se desprende que la esencia del derecho de patente consiste fundamentalmente en la concesión al inventor de un derecho exclusivo para la primera comercialización del producto.

10 Este derecho de primera comercialización permite al inventor, al reservarle el monopolio de explotación del producto, obtener la recompensa de su esfuerzo creativo, sin garantizarle, sin embargo, que la conseguirá en cualesquiera circunstancias.

11 En efecto, corresponde al titular de la patente decidir, con pleno conocimiento de causa, en qué condiciones va a comercializar su producto, incluida la posibilidad de venderlo en un Estado miembro en el que no exista legalmente la protección mediante patente para el producto de que se trate. Si decide hacerlo, deberá aceptar, en ese caso, las consecuencias de su decisión por lo

que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común, principio fundamental que forma parte de los datos jurídicos y económicos que el titular de la patente debe tener en cuenta para determinar las modalidades de aplicación de su derecho de exclusiva.

12 Además, esta apreciación queda confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias de 22 de junio de 1976, Terrapin (119/75, Rec. p. 1039), y de 20 de enero de 1981, Musik–Vertrieb Membran y K–Tel (asuntos acumulados 55/80 y 57/80,↔ Rec. p. 147) en el sentido de que «el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar esta legislación para oponerse a la importación de un producto que ha sido puesto a la venta legalmente en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular de dicho derecho o con su consentimiento».

13 En estas circunstancias, permitir al inventor o a sus derechohabientes que se sirvan de la patente de la que son titulares en un primer Estado miembro para oponerse a la importación del producto libremente comercializado por ellos mismos en otro Estado miembro donde este producto no es patentable, producirá una compartimentación de los mercados nacionales contraria a los objetivos del Tratado.

14 Procede, pues, responder a la cuestión planteada que las normas del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías, incluidas las disposiciones del artículo 36, deben ser interpretadas en el sentido de que se oponen a que el titular de una patente relativa a un medicamento, que lo vende en un primer Estado miembro donde existe la protección mediante patente y, más tarde, lo comercializa él mismo en otro Estado miembro donde no existe dicha protección, pueda hacer uso del derecho reconocido por la legislación del primer Estado miembro de prohibir la comercialización en este Estado del citado producto importado de otro Estado miembro.

Costas

15 Los gastos efectuados por el Gobierno francés, el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante esta Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de

reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del 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 la cuestión planteada por el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam mediante resolución de 2 de julio de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 1980, declara:

Las normas del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías, incluidas las disposiciones del artículo 36, deben ser interpretadas en el sentido de que se oponen a que el titular de una patente relativa a un medicamento, que lo vende en un primer Estado miembro donde existe la protección mediante patente y, más tarde, lo comercializa él mismo en otro Estado miembro donde no existe dicha protección, pueda hacer uso del derecho reconocido por la legislación del primer Estado miembro de prohibir la comercialización en este Estado del citado producto importado del otro Estado miembro.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans

O'Keeffe Touffait Due Everling Chloros

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 1981.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
J. Mertens de Wilmars