# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 18 de febrero de 1992 *

En el asunto C-235/89,

**Comisión de las Comunidades Europeas**, representada por los Sres. Giuliano Marenco, Consejero Jurídico, y Eric White, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

**República Italiana**, representada por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del Servicio de lo «contenzioso diplomatico» del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

parte demandada,

apoyada por

**Reino de España**, representado en un principio por el Sr. Javier Conde de Saro, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y luego por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por el Sr. Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

parte coadyuvante,

* Lengua de procedimiento: italiano.

**Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,** representado por la Srta. Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Nicholas Pumfrey, QC, Abogado de Inglaterra y del País de Gales, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada del Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

parte coadyuvante,

**República Portuguesa,** representada por el Sr. Luis Inez Fernandes, Director del Servicio Jurídico de la Direcção Geral das Comunidades Europeias del Ministério dos Negócios Estrangeiros, por la Sra. Maria Isabel Mota Capitão, Asesora Jurídica del mismo Servicio Jurídico, y por el Sr. Ruy Serrão, Director de los Servicios del Instituto Nacional da Propriedade Industrial del Ministério da Indústria e Energia, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Portugal, 33, allée Scheffer,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto que el Tribunal de Justicia declare que la República Italiana incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al prever la concesión de licencias obligatorias cuando el titular de una patente de invención industrial o de obtención de nuevas variedades vegetales no explota la patente produciendo en el territorio italiano,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler y F. Grévisse, Presidentes de Sala; P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg y J. L. Murray, Jueces;

Abogado General: Sr. W. Van Gerven;
Secretario: Sra. D. Louterman-Hubeau, administrador principal;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes de los representantes de las partes en la vista de 16 de octubre de 1991;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 13 de diciembre de 1991;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de julio de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Italiana incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al prever la concesión de licencias obligatorias cuando el titular de una patente de invención industrial o de obtención de nuevas variedades vegetales no explota la patente produciendo en el territorio italiano.

2 En Italia, las patentes de invención industrial están reguladas principalmente por el Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939 (GURI nº 189, de 14.8.1939), modificado por el Decreto del Presidente de la República nº 849, de 26 de febrero de 1968 (GURI nº 193, de 31.7.1968).

3 A tenor del artículo 52 del mencionado Real Decreto nº 1127/39: «La invención industrial objeto de la patente deberá ser explotada en el territorio del Estado de manera que se evite cualquier desproporción sensible respecto a las necesidades del país». El artículo 53 del mismo Decreto precisa: «La introducción o la venta en el territorio del Estado de objetos producidos en el extranjero no constituye una explotación de la invención.»

4 Las consecuencias de la falta de explotación de la invención protegida por una patente en el territorio nacional están previstas por los artículos 54, 54 *bis* y 54 *ter*

del Real Decreto nº 1127/39, en su versión resultante del mencionado Decreto del Presidente de la República nº 849/68. El artículo 54 dispone, en su primer párrafo: «Si, después de un plazo de tres años a partir de la fecha de concesión de la patente o de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud en caso de que este último plazo expire después de aquél, el titular de la patente o su derechohabiente, bien por sí mismo o por medio de uno o varios licenciatarios, no ha explotado en el territorio del Estado la invención patentada o la ha explotado de tal manera que de ello resulte una desproporción sensible respecto a las necesidades del país, podrá concederse una licencia obligatoria para la utilización no exclusiva de dicha invención a cualquier interesado que la solicite.»

5 Las patentes de obtención de nuevas variedades vegetales están reguladas por el Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975 (GURI nº 109, de 26.4.1976), modificado por la Ley nº 620, de 14 de octubre de 1985. Según el artículo 14 de este Decreto: «Se aplicarán a las patentes de obtención de nuevas variedades vegetales, en la medida en que sean compatibles con las disposiciones del presente Decreto, las normas del Decreto del Presidente de la República nº 849, de 26 de febrero de 1968, y sus posteriores modificaciones, en materia de licencias obligatorias. La falta, la suspensión o la reducción de la explotación prevista en el artículo 1 de dicho Decreto tiene lugar cuando el titular de la patente o su derechohabiente, bien por sí mismo o por medio de uno o varios licenciatarios, no pone a disposición de los usuarios, en el territorio del Estado, el material de propagación o de multiplicación de la variedad vegetal patentada en una medida adaptada a las necesidades de la economía nacional.»

6 Estimando que dichas disposiciones nacionales constituían medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado, la Comisión interpuso el presente recurso por incumplimiento.

7 Para una más amplia exposición de las disposiciones comunitarias y nacionales, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

**Sobre el objeto del recurso**

8 En la argumentación de su recurso, la Comisión especifica que no impugna, como tales, ni la obligación del titular de la patente de explotar ésta y de satisfacer la demanda, en el mercado nacional, del producto patentado, ni la facultad de las autoridades competentes de un Estado miembro de conceder una licencia obligatoria cuando esa obligación no se cumple. La impugnación se refiere exclusivamente a las mencionadas disposiciones de la normativa italiana en la medida en que hacen una distinción entre la fabricación del producto en el territorio nacional y la importación de dicho producto desde el territorio de otro estado miembro, y en que desfavorecen la importación por las condiciones en que permiten a las autoridades competentes conceder una licencia obligatoria cuando la patente se explota bajo la forma de productos importados. Tal es el objeto del recurso, así delimitado, sobre el que debe pronunciarse este Tribunal de Justicia.

9 La Comisión se refiere también a la incompatibilidad con el artículo 30 del Tratado de las disposiciones nacionales que limitan al territorio nacional el ejercicio de los derechos conferidos por una licencia obligatoria. La incompatibilidad alegada constituye una imputación distinta que, al no ser objeto de las pretensiones del recurso, no será examinada por este Tribunal en el marco del presente litigio.

**Sobre la fundamentación del recurso**

10 Según la Comisión, las disposiciones nacionales citadas favorecen la producción nacional al hacer una discriminación contra la explotación de la patente bajo la forma de importaciones en el territorio nacional. Tales disposiciones, que incitan al titular de la patente a producir en el territorio nacional antes que a importar desde el territorio de otros Estados miembros, constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a las importaciones. Habiendo admitido ya que una simple campaña publicitaria organizada por las autoridades estatales en favor de productos nacionales constituía una medida de efecto equivalente (sentencia de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda, 249/81, Rec. p. 4005), el Tribunal de Justicia debería, *a fortiori*, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias jurídicas vinculadas a la concesión de una licencia obligatoria, declarar la incompatibilidad de las disposiciones controvertidas con el Tratado. Estas disposiciones no pueden estar justificadas por las excepciones previstas en el artículo 36 del Tratado, ya que la normativa impugnada no tiene por objeto garantizar la protección de la propiedad industrial y comercial, sino, por el contrario, limitar los derechos

conferidos por dicha propiedad. Además, el objetivo perseguido, que es favorecer la producción nacional, es diametralmente opuesto a los del Tratado. Por último, las medidas adoptadas no son, en ningún caso, proporcionadas a dicho objetivo.

11 La República Italiana, en su calidad de parte demandada, así como el Reino de España, el Reino Unido y la República Portuguesa, en su calidad de partes coadyuvantes, solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y formulan, para ello, varios motivos o alegaciones. En primer lugar, las condiciones en que puede establecerse un régimen de licencia obligatoria, en materia de propiedad industrial y comercial, son, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 222 y 36 del Tratado, competencia exclusiva del legislador nacional. En segundo lugar, las disposiciones controvertidas son conformes al artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, tal como fue revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo, «Convenio de París»). En tercer lugar, dichas disposiciones no producen el efecto de impedir o restringir las importaciones. En cuarto lugar, la finalidad de la argumentación de la Comisión no es, de hecho, garantizar la libre circulación de mercancías, sino reforzar los derechos del titular de la patente en condiciones que no tienen en cuenta las exigencias de una libre competencia entre los operadores económicos de los distintos Estados miembros. En quinto lugar, la impugnación de las disposiciones de que se trata es esencialmente teórica, ya que, en la práctica, tales disposiciones se aplican muy poco. En sexto lugar, sólo en el marco de una armonización comunitaria que abarque a todas las legislaciones de los Estados miembros podrá conseguirse el objetivo perseguido por la Comisión al formular el presente recurso. Por último, el razonamiento de la Comisión induce a considerar que algunas disposiciones del Convenio sobre la patente comunitaria firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975 (en lo sucesivo, «Primer Convenio sobre la patente comunitaria») y del Convenio sobre la patente comunitaria adjunto al Acuerdo firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 (en lo sucesivo, «Segundo Convenio sobre la patente comunitaria») son contrarias al Tratado.

12 En el estado actual del Derecho comunitario, las disposiciones relativas a las patentes aún no han sido objeto de una unificación en el marco de la Comunidad o de una aproximación de legislaciones. El Primer Convenio sobre la patente comunitaria, cuyo objeto es tanto crear una patente comunitaria como establecer un régimen comunitario de las patentes nacionales, no entró en vigor, ya que no fue ratificado por todos los Estados miembros. El Segundo Convenio sobre la patente comunitaria, destinado a sustituir al Primer Convenio, está, por su parte, en curso de ratificación.

13 En tales circunstancias, corresponde al legislador nacional determinar las condiciones y modalidades de la protección conferida por la patente.

14 No obstante, las disposiciones del Tratado, especialmente las del artículo 222, según las cuales el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, no pueden interpretarse en el sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, tal como está previsto y establecido por el Tratado.

15 Por una parte, las prohibiciones y restricciones de la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial son admitidas por el artículo 36 del Tratado sólo con la reserva expresa de no constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

16 Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que el artículo 36 no admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común a no ser que dichas excepciones estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esa propiedad (sentencia de 17 de octubre de 1990, CNL-SUCAL, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12).

17 En materia de patentes, el objeto específico de la propiedad industrial es, principalmente, garantizar a su titular el derecho exclusivo de utilizar una invención con vistas a la fabricación y primera puesta en circulación de productos industriales, bien directamente o bien mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a toda violación de su derecho de propiedad industrial (sentencia de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys, 434/85, Rec. p. 1245, apartado 11). El objeto específico de las patentes de obtención de nuevas variedades vegetales es análogo.

18 Deben aplicarse estos principios para determinar la compatibilidad de las disposiciones nacionales controvertidas con los artículos 30 y 36 del Tratado.

19 Estas disposiciones nacionales permiten, en el marco de la concesión de una licencia obligatoria, anular la ventaja que constituye el derecho exclusivo conferido por la patente, en los casos en que la invención o la variedad vegetal objeto de la patente no se explote bajo la forma de producción en el territorio nacional.

20 De este modo, el titular de la patente es incitado, para evitar cualquier riesgo de una pérdida de su derecho exclusivo, que no podría, a sus ojos, compensarse realmente mediante el pago por el licenciatario de la retribución justa que prevé el párrafo segundo del artículo 54 *bis* del mencionado Real Decreto nº 1127/39, a producir en el territorio del Estado en el que se ha concedido la patente, antes que a importar desde el territorio de otros Estados miembros el producto cubierto por la patente.

21 Tales disposiciones, independientemente del número de licencias obligatorias concedidas, pueden obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario.

22 Asimismo, como ha señalado el Abogado General en sus conclusiones (punto 10), la aplicación de estas disposiciones, cuando da lugar a la concesión de una licencia obligatoria a un fabricante nacional, tiene necesariamente el efecto de disminuir la importación del producto patentado procedente de otros Estados miembros y de afectar, por tanto, al comercio intracomunitario.

23 Por ello, tales disposiciones constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, con arreglo al artículo 30 del Tratado (sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5).

24 Si bien la sanción de la falta o insuficiencia de explotación de la patente puede considerarse como la contrapartida necesaria de la exclusividad territorial conferida por la patente, no existe, en cambio, ninguna razón relacionada con el objeto específico de la patente que justifique la discriminación que efectúan las disposiciones controvertidas entre la explotación de la patente bajo la forma de producción en el territorio nacional y la explotación mediante importaciones procedentes del territorio de otros Estados miembros.

25 De hecho, tal discriminación no está motivada por las exigencias específicas de la propiedad industrial y comercial, sino, como reconoce además el Estado demandado, por el deseo del legislador nacional de favorecer la producción nacional.

26 Ahora bien, una consideración de este tipo, que tiene el efecto de comprometer los objetivos de la Comunidad, tal como se enuncian en el artículo 2 y se desarrollan en el artículo 3 del Tratado, no puede tenerse en cuenta para justificar una restricción al comercio entre los Estados miembros.

27 Ni las disposiciones del artículo 5 del Convenio de París, que se limitan a conferir a los Estados signatarios la facultad de prever la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, como la falta de explotación, ni el deseo de hacer que haya una mayor competencia entre los diferentes operadores económicos limitando los derechos exclusivos conferidos por las patentes, pueden, en ningún caso, justificar unas medidas que, por su carácter discriminatorio, son contrarias al Tratado.

28 Las normas mencionadas fueron tenidas en cuenta por los Estados signatarios de los dos convenios sobre la patente comunitaria. Los artículos 82 del Primer Convenio sobre la patente comunitaria y 77 del Segundo Convenio prevén, en efecto, la aplicación a las patentes nacionales de las normas relativas a las patentes comunitarias que no autorizan la concesión de licencias obligatorias en el territorio de un

Estado miembro cuando las necesidades de dicho Estado se satisfacen mediante importaciones de ese producto procedentes de otro Estado miembro. Los artículos 89 del Primer Convenio y 83 del Segundo Convenio han previsto que los Estados miembros podrían, en determinadas circunstancias, formular reservas sobre la aplicación de las disposiciones citadas y tales reservas podrían resultar incompatibles con lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado, tal como lo acaba de interpretar este Tribunal de Justicia. Pero la posibilidad de esa incompatibilidad ha sido expresamente prevista por las disposiciones del artículo 93 del Primer Convenio y del apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1989, según las cuales no puede alegarse disposición alguna del Convenio o del Acuerdo para impedir la aplicación de una disposición del Tratado.

29 Por consiguiente, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al permitir la concesión de licencias obligatorias cuando una patente de invención industrial o de obtención de nuevas variedades vegetales no es explotada bajo la forma de producción en el territorio nacional y cuando la patente se explota en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros.

## Costas

30 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas.

31 El Reino de España, el Reino Unido y la República Portuguesa, que han intervenido en apoyo de las pretensiones de la República Italiana, cargarán cada uno, con arreglo al apartado 4 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) **Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al permitir la concesión de licencias obligatorias cuando una patente de invención industrial o de obtención de nuevas variedades vegetales no es explotada bajo la forma de producción en el territorio nacional y cuando la patente se explota en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros.**

2) **Condenar en costas a la República Italiana.**

3) **El Reino de España, el Reino Unido y la República Portuguesa cargarán cada uno con sus propias costas.**

Due Slynn Joliet Schockweiler Grévisse

Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de febrero de 1992.

El Secretario

J.-G. Giraud

El Presidente

O. Due