al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, tal como lo prevé y establece el Tratado.

2. Si bien, en el estado actual del Derecho comunitario en materia de patente, corresponde al legislador nacional determinar las condiciones y modalidades de la protección conferida por la patente y puede, por tanto, sancionar la falta o la insuficiencia de explotación de la patente mediante la concesión de una licencia obligatoria, un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado si permite conceder 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, sino que lo es en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros. En efecto, de este modo el titular de la patente es incitado, para evitar el riesgo de una pérdida de su derecho exclusivo, que no podría, a sus ojos, compensarse realmente mediante el pago de la retribución prevista como contrapartida de la licencia obligatoria, a producir en el territorio del Estado en el que ha sido expedida la patente, antes que a importar desde el territorio de otros Estados miembros el producto cubierto por la patente. Una discriminación de este tipo, que tiene como finalidad favorecer la producción nacional, no puede justificarse basándose en el artículo 36 del Tratado ni en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-235/89 *

I. Marco del litigio, procedimiento administrativo previo y procedimiento contencioso

A. *Marco del litigio*

1. *Las disposiciones de los Tratados*

El litigio entra en el marco de lo dispuesto en los artículos 30, 36 y 222 del Tratado CEE.

2. *El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, volumen 828, nº 11851, p. 306)*

A tenor de la letra A del artículo 5 de este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de París»):

* Lengua de procedimiento: italiano.

«1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente; por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la Empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

[...]»

3. *Los Convenios sobre la patente comunitaria*

a) El 15 de diciembre de 1975 se firmó en Luxemburgo un Convenio sobre la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la patente comunitaria; DO 1976 L 17, p. 1).

Este Convenio constituye un «acuerdo particular» en el sentido del apartado 1 del artículo 142 del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973.

Dicho Convenio, en su versión inicial (en lo sucesivo, «Primer Convenio sobre la patente comunitaria»), no entró en vigor por no haber sido ratificado por todos los Estados miembros.

b) El 15 de diciembre de 1989 se firmó en Luxemburgo un Acuerdo sobre patentes comunitarias (DO 1989 L 401, p. 1).

A tenor del apartado 4 del artículo 1 de dicho Acuerdo:

«Desde el momento de su entrada en vigor, el presente Acuerdo sustituirá al Convenio sobre la patente comunitaria tal como fue firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.»

Se adjunta a este Acuerdo el texto, modificado, del Convenio sobre la patente comunitaria (en lo sucesivo, «Segundo Convenio sobre la patente comunitaria»).

Dicho Acuerdo está pendiente de ratificación.

c) Por lo que respecta a la patente comunitaria, el artículo 46 del Primer Convenio y el artículo 45 del Segundo Convenio sobre la patente comunitaria prevén en su apartado 1:

«La legislación de cada uno de los Estados contratantes sobre la concesión de licencias obligatorias respecto a las patentes nacionales se aplicará también a las patentes comunitarias. El alcance y efecto de las licencias obligatorias concedidas respecto a las patentes comunitarias se limitarán al territorio del Estado considerado [...]»

No obstante, el artículo 47 del Primer Convenio y el artículo 46 del Segundo Convenio especifican:

«No podrán concederse licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación respecto a una patente comunitaria, cuando el producto cubierto por la patente y fabricado en un Estado contratante se comercialice en el territorio de otro Estado contratante para el que tales licencias hayan sido solicitadas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades en el territorio de este Estado. Esta disposición no se aplicará a las licencias obligatorias concedidas en interés público.»

d) Estos Convenios contienen también disposiciones relativas a las patentes nacionales.

El artículo 82 del Primer Convenio y el artículo 77 del Segundo Convenio prevén respectivamente que las disposiciones citadas del artículo 47 del Primer Convenio y 46 del Segundo Convenio se aplican «a la concesión de licencias obligatorias por defecto o insuficiencia de explotación de una patente nacional».

e) No obstante, el artículo 89 del Primer Convenio autoriza a los Estados miembros a formular reservas en las condiciones siguientes:

«1. Todo Estado contratante podrá, con ocasión de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, declarar que se reserva la facultad de estipular que los artículos 47 y 82 no se aplicarán en su territorio ni a las patentes comunitarias ni a las patentes europeas expedidas para este Estado, ni a las patentes nacionales concedidas por él.

2. Cualquier reserva formulada por un Estado contratante con arreglo al apartado 1 tendrá vigencia, como máximo, por un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. Sin embargo, el Consejo de las Comunidades Europeas, por mayoría cualificada y a propuesta de un Estado contratante, podrá prorrogar la vi-

gencia como máximo por cinco años para un Estado contratante que haya formulado tal reserva. Esta mayoría es la estipulada en la letra b) del apartado 5 del artículo 86.

3. Cualquier reserva que se haga conforme al apartado 1 cesará de tener efecto cuando empiecen a aplicarse las regulaciones comunes para la concesión de licencias obligatorias de patentes comunitarias.

[...]»

El artículo 83 del Segundo Convenio es, en esencia, idéntico, ya que establece lo siguiente:

«1. Todo Estado signatario podrá, con ocasión de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, declarar que se reserva la facultad de estipular que los artículos 46 y 77 no se aplicarán en su territorio ni a las patentes comunitarias ni a las patentes europeas expedidas para ese Estado, ni a las patentes nacionales concedidas por él.

2. Cualquier reserva formulada por un Estado signatario con arreglo al apartado 1 tendrá vigencia, como máximo, hasta el final del décimo año que siga a la entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias. Sin embargo, el Consejo de las Comunidades Europeas, por mayoría cualificada y a propuesta de un Estado signatario, podrá prorrogar la vigencia como máximo por cinco años para un Estado signatario que haya formulado tal reserva. Esta mayoría es la estipulada en el segundo guión del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 148 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

3. Cualquier reserva que se haga conforme al apartado 1 cesará de tener efecto cuando empiecen a aplicarse las regulaciones comunes para la concesión de licencias obligatorias de patentes comunitarias.

[...]»

f) Por último, el artículo 93 del Primer Convenio y el apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1989 prevén que no podrá alegarse disposición alguna del Convenio o del Acuerdo para impedir la aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

4. *Las disposiciones nacionales controvertidas*

a) En Italia, las patentes de invención industrial están reguladas por los artículos 2584 a 2591 del codice civile que se remiten a textos especiales.

Entre los textos especiales que regulan esta materia, procede destacar el Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939 (*GURI* nº 189, de 14.8.1939).

A tenor del artículo 52 de este Decreto:

«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 de dicho 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.»

Las disposiciones del artículo 54 del Decreto, que preveían la caducidad de la patente por falta de explotación de ésta, fueron modificadas por el Decreto del Presidente de la República nº 849, de 26 de febrero de 1968 (*GURI* nº 193, de 31.7.1968), con el fin de tener en cuenta, como indica la exposición de motivos del Decreto modificado, las citadas disposiciones de los puntos 3 y 4 de la letra A del artículo 5 del Convenio de París.

La nueva versión del Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939, dispone lo siguiente en sus artículos 54, 54 *bis* y 54 *ter:*

«*54.* 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 antes que 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.

La licencia obligatoria contemplada en el párrafo anterior podrá concederse también:

1) Cuando la explotación de la invención haya sido, durante otros tres años, suspendida o reducida hasta el punto de que de ello resulte una desproporción sensible respecto a las necesidades del país;

2) [...]

Todo aquél que solicite la concesión de una licencia obligatoria en el sentido de los párrafos anteriores deberá aportar la prueba de que se ha dirigido previamente al titular de la patente y no ha podido obtener de éste una licencia contractual en condiciones justas.

[...]

54 bis. No se concederá la licencia obligatoria si la falta o la insuficiencia de explotación es imputable a causas independientes de la voluntad del titular de la patente o de su derechohabiente. Estas causas no incluyen la falta de medios económicos o, cuando el propio producto es difundido en el extranjero, la inexistencia de una solicitud en el mercado interno del producto patentado u obtenido mediante el procedimiento patentado.

La licencia obligatoria sólo podrá concederse contra el pago por el licenciatario de una retribución justa al titular de la patente o a sus derechohabientes [...]

54 ter. La concesión de la licencia obligatoria no eximirá al titular de la patente o a su derechohabiente de la obligación de explotar la invención. Se producirá la caducidad de la patente cuando la invención no haya sido explotada dentro de los dos años si-

guientes a la concesión de la primera licencia obligatoria o lo haya sido en tal medida que de ello resulte una grave desproporción respecto a las necesidades del país.»

b) Las disposiciones citadas se aplican a los derechos de obtención de nuevas variedades vegetales en las condiciones previstas 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 de 14 de octubre de 1985.

A tenor del 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.»

B. *Procedimiento administrativo previo*

1) Mediante escrito de 21 de octubre de 1987, la Comisión señaló a las autoridades italianas la incompatibilidad con el artículo 30 del Tratado CEE de algunas de las disposiciones nacionales relativas a la falta de explotación de las patentes y de los derechos de obtención de nuevas variedades vegetales.

Dicho escrito se refiere, en primer lugar, al mencionado artículo 14 del Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975. Según la Comisión, las disposiciones de este artículo pueden ser perjudiciales para los intercambios entre los Estados miembros. Dichas disposiciones incitan al titular de la patente, que desee mantener su derecho exclusivo, a instalar en Italia su propia producción más que a satisfacer la demanda en el mercado italiano importando la variedad vegetal objeto de la patente desde otros Estados miembros. Estas disposiciones constituyen un medio ilegal para fomentar las inversiones en Italia y privan al titular de la patente de la posibilidad de elegir libremente, como exige la unidad del mercado común, los métodos más adecuados para explotar la patente. Si bien no prohíbe que el titular de la patente importe el producto, la concesión de una licencia obligatoria da lugar inevitablemente a una disminución de las ventas del producto importado.

Por los mismos motivos, la Comisión impugna, en segundo lugar, la compatibilidad con el artículo 30 del Tratado de los artículos del Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939, relativos a las licencias obligatorias.

La Comisión pretende también demostrar que las consideraciones relativas a la competencia en el mercado italiano y a la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial, así como determinados argumentos basados en la interpretación del Convenio sobre la patente comunitaria, no pueden invocarse para justificar estas disposiciones nacionales.

2) En su respuesta de 10 de diciembre de 1987, la Representación Permanente de Italia ante las Comunidades Europeas transmitió a la Comisión una nota, de 4 de diciembre de 1987, del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste y una nota, de 2 de diciembre de 1987, del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Ufficio Centrale Brevetti [Oficina Central de Patentes]).

La nota del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste se refiere exclusivamente al Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975. Según esta nota, las disposiciones de dicho Decreto no son incompatibles con el Derecho comunitario, ya que no pretenden impedir la explotación de la patente, sino permitir su utilización concreta por los operadores nacionales cuando el titular renuncie a ella. Además, estas disposiciones, análogas a las de legislaciones de otros Estados miembros, no han sido aplicadas desde su entrada en vigor.

Las observaciones contenidas en la nota del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato tratan más concretamente de los siguientes puntos:

— El problema planteado no afecta sólo a Italia, sino a todos los Estados miembros cuya legislación contiene disposiciones idénticas y conformes a lo previsto al respecto por las mencionadas disposiciones del artículo 5 del Convenio de París.

— Las disposiciones nacionales impugnadas no prohíben en absoluto las importaciones.

— Dichas disposiciones sólo producen la consecuencia de atenuar la exclusividad de la explotación de la invención patentada y, por tanto, «la rigidez de la protección monopolística asociada a la posesión de la patente». De este modo, favorecen la libre competencia. Habida cuenta de la obligación de pagar una retribución apropiada al titular de la patente, el interés del licenciatario sólo subsiste en el supuesto de que el importador practique un «precio monopolístico encarecido».

— Como muestran las excepciones previstas en el artículo 36 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el agotamiento del derecho del titular de la patente, el artículo 30 del Tratado no se refiere a las medidas nacionales que tienen por objeto limitar la protección de la propiedad industrial. Sería paradójico invocar el Derecho comunitario para extender esa protección.

— Aun admitiendo que el artículo 30 del Tratado sea aplicable, el artículo 36 del Tratado debería poder ser invocado para justificar dichas disposiciones nacionales. Si bien es difícil aplicar al caso de autos el requisito referente al carácter indispensable de las medidas en cuestión, procede señalar que estas medidas no son discriminatorias, ya que no se puede determinar entre qué sujetos podría producirse un supuesto efecto discriminatorio. Además, no constituyen una restricción encubierta a las importaciones, puesto que están justificadas por la necesidad de asegurar un equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los de la colectividad pública.

— Existe una correlación precisa entre el territorio de la protección conferida por

la patente y la localización en ese territorio de la explotación industrial de la invención.

— El Primer Convenio sobre la patente comunitaria estableció el principio de la licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación. Además, el artículo 89 de dicho Convenio autoriza a los Estados miembros a formular una reserva referente a la aplicación en su territorio de los mencionados artículos 47 y 82.

3) De conformidad con el párrafo primero del artículo 169 del Tratado, la Comisión emitió, el 10 de noviembre de 1989, un dictamen motivado.

Este dictamen recoge la argumentación mantenida en el escrito de 21 de octubre de 1987 y cita más concretamente las sentencias de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda (249/81, Rec. p. 4005) y de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys (434/85, Rec. p. 1245).

En dicho dictamen, la Comisión se dedica también a refutar las alegaciones presentadas por la República Italiana:

— La alegación referente a que existen disposiciones análogas en las legislaciones de otros Estados miembros es irrelevante. El artículo 5 del Convenio de París no justifica las disposiciones impugnadas y, en cualquier caso, no puede ser invocado en las relaciones entre los Estados miembros.

— La discriminación impugnada por la Comisión resulta de la situación de desventaja en que se encuentra la explotación de la patente en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros con respecto a la explotación de la patente en forma de producción en el territorio nacional.

— El artículo 36 del Tratado es inaplicable en la medida en que el objeto de las disposiciones nacionales impugnadas no es proteger la propiedad industrial y comercial.

— El artículo 89 del Primer Convenio sobre la patente comunitaria debe interpretarse a la luz del artículo 93 del mismo Convenio, según el cual no pueden alegarse las disposiciones de éste para impedir la aplicación del Tratado.

— El hecho de que no hayan sido aplicadas las disposiciones sobre la obtención de nuevas variedades vegetales no modifica la postura de la Comisión, ya que dichas disposiciones influyen, por sí mismas, en la conducta de los titulares de patentes.

4) En su respuesta de 31 de mayo de 1989, la República Italiana incluye una nota de 15 de mayo de 1989 del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Ufficio Centrale Brevetti).

Esta nota recoge la argumentación anteriormente invocada por las autoridades italianas y aporta las precisiones siguientes:

— En contra de lo que mantiene la Comisión, el contenido de la legislación de los otros Estados miembros no carece de importancia. Efectivamente, Italia es objeto de un trato discriminatorio, ya que si se declara el incumplimiento, los exportadores de los demás Estados miembros se encontrarán en una situación privilegiada respecto a los exportadores italianos.

— El artículo 5 del Convenio de París establece una graduación de las sanciones y autoriza al legislador nacional a sancionar, mediante la concesión de una licencia obligatoria, el abuso resultante del ejercicio del derecho exclusivo en el territorio del Estado que haya expedido la patente. A este respecto, la importación del producto cubierto por la patente no constituye una verdadera explotación de esa patente y no responde, por tanto, a las exigencias del país que expide la patente.

— En tales circunstancias, el recurso por incumplimiento es injustificado. Lo único que procedería sería una iniciativa que permitiera armonizar las legislaciones de los Estados miembros.

— La tesis de la Comisión produciría el efecto, si fuese acogida, de permitir al titular de la patente explotar ésta en condiciones que serían constitutivas de abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 86 del Tratado.

— Las disposiciones nacionales impugnadas aseguran, de hecho, la protección de la propiedad industrial en la medida en que hacen posible evitar la caducidad de la patente, a la vez que permiten, sin prohibir las importaciones, una explotación conforme a los intereses del consumidor, a las exigencias de la competencia y a las necesidades del país.

— La argumentación de la Comisión acerca del Primer Convenio sobre la patente comunitaria lleva a resultados aberrantes e ilógicos, ya que da lugar a considerar que las disposiciones transitorias del artículo 89 de dicho Convenio son contrarias al Tratado.

— Al incitar a los titulares de patentes a conceder licencias voluntariamente, las disposiciones impugnadas pretenden debilitar los «derechos monopolísticos» vinculados a la posesión de las patentes y favorecen una mayor competencia y una mejor circulación de las mercancías.

C. *Procedimiento contencioso*

Como el dictamen motivado no produjo efecto alguno, la Comisión interpuso el presente recurso por incumplimiento. El recurso fue inscrito en el registro del Tribunal de Justicia el 27 de julio de 1989.

El Reino de España, mediante auto del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 1989, así como el Reino Unido y la República Portuguesa, mediante autos del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1990, fueron autorizados a intervenir en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.

Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. Además, este Tribunal formuló una pregunta a la República Italiana.

II. Pretensiones de las partes

La *Comisión* solicita al Tribunal de Justicia que:

— 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.

— Condene a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento.

La *República Italiana* solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la Comisión.

El *Reino de España*, el *Reino Unido* y la *República Portuguesa*, partes coadyuvantes, solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso.

— Condene a la Comisión en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

III. Resumen de los motivos y alegaciones de las partes

Sobre las disposiciones de los Tratados

A. La tesis de la *Comisión* pretende demostrar, por una parte, que las disposiciones nacionales controvertidas no tienen en cuenta el artículo 30 del Tratado (1) y, por otra, que no existen elementos de Derecho o de hecho que permitan justificar dichas disposiciones nacionales (2).

1) El titular de la patente, en el marco de las disposiciones nacionales controvertidas, tiene la obligación de explotar la patente produciendo en el territorio nacional. Una producción insuficiente en dicho territorio por parte del titular de la patente, aunque esté compensada mediante importaciones, abre a terceros la posibilidad de obtener una licencia obligatoria.

La concesión de una licencia de este tipo constituye una circunstancia desfavorable para el titular de la patente, aunque la retribución pagada por el licenciatario sea justa, porque le priva de su «facultad de decidir libremente las condiciones en que comercializa su producto» (sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon, 19/84, Rec. p. 2281, apartado 25; *traducción provisional).*

El objetivo perseguido por estas disposiciones nacionales no es garantizar un adecuado

abastecimiento del mercado, sino, como han reconocido las autoridades italianas (nota del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato de 2 de diciembre de 1987), atraer al territorio nacional empleos e inversiones productivos.

Para conseguir este objetivo, las disposiciones nacionales hacen una discriminación entre la producción en el territorio nacional y las importaciones. Si la patente es explotada bajo la forma de una producción en el territorio nacional, la protección jurídica de la invención es completa. En cambio, si el mercado nacional es abastecido mediante importaciones, la protección jurídica de la invención es restringida porque la exclusividad se reemplaza por una retribución justa en el marco de la concesión de una licencia obligatoria. De este modo, se incita al titular de la patente a producir en Italia, más que a importar desde otros Estados miembros.

Tales disposiciones constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a las importaciones, en el sentido del artículo 30 del Tratado. El concepto de medida de efecto equivalente no se limita a la prohibición pura y simple de la importación, sino que engloba medidas de incitación puramente moral, como, por ejemplo, una campaña para fomentar la adquisición de productos nacionales (sentencia de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda, antes citada).

En el presente asunto, las disposiciones nacionales van, habida cuenta de las consecuencias jurídicas de la falta de producción en el territorio nacional, mucho más allá de la mera incitación moral y constituyen, por consiguiente y *a fortiori*, medidas que entran en el ámbito de aplicación de la prohibición establecida por el artículo 30 del Tratado.

En su exposición, la Comisión señala la circunstancia de que la licencia obligatoria, prevista por las disposiciones controvertidas, se concede únicamente para la producción en el territorio nacional. En sí misma, una licencia de estas características es discriminatoria y va en contra de lo dispuesto en el artículo 30 (sentencia de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys, antes citada).

2) La argumentación mantenida por la Comisión para demostrar la inexistencia de elementos de hecho y de Derecho que permitan justificar las disposiciones nacionales controvertidas trata de los puntos siguientes:

a) En lo que respecta al carácter discriminatorio de las disposiciones controvertidas y al principio del «agotamiento comunitario» establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

El principio del agotamiento comunitario del derecho del titular de la patente no pretende hacer una discriminación entre el titular de la patente y el licenciatario. Pretende más bien impedir que la primera puesta en circulación en el territorio del Estado miembro de importación tenga unas consecuencias jurídicas diferentes a las de la primera puesta en circulación en el Estado miembro de explotación. Así pues, sustituye al principio del «agotamiento nacional», que permite oponerse a la importación del producto sin tener en cuenta la primera venta efectuada en otro Estado miembro.

Formalmente, la discriminación objeto del presente recurso es, en lo fundamental, idéntica a la prohibida por el principio del agotamiento comunitario. Esta discriminación resulta de las consecuencias jurídicas diferentes que se derivan, por una parte, de

la importación procedente de otro Estado miembro de productos protegidos por una patente y, por otra parte, de la producción de ese mismo producto en el territorio del Estado miembro en el que se ha concedido la patente.

El artículo 30 no exige que la explotación de la patente en forma de importaciones sea privilegiada respecto a la explotación en forma de producción en el territorio nacional. Este artículo exige únicamente que no exista ninguna discriminación entre estas dos formas de explotación de la patente.

De hecho, el artículo 30 tiene la finalidad de promover, mediante la eliminación de las restricciones a las importaciones, la competencia internacional.

Si bien es cierto que hasta ahora el artículo 30 se ha aplicado para limitar y no para ampliar los derechos exclusivos, hay que reconocer que este artículo prohíbe cualquier disposición nacional que limite tales derechos en condiciones discriminatorias que puedan afectar a las importaciones.

b) En lo que respecta a la existencia de restricciones encubiertas a los intercambios entre los Estados miembros

La Comisión señala que ni en el procedimiento administrativo previo ni en su recurso contencioso ha hecho referencia al concepto de restricciones encubiertas a los intercambios entre los Estados miembros. La tesis del Gobierno italiano que pretende demostrar la inexistencia de tales restricciones es, por tanto, improcedente.

Tampoco puede mantenerse que una ley que autorizase al titular de la patente a abastecer el mercado mediante importaciones permitiría un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado.

En primer lugar, sería paradójico acoger una interpretación del Tratado, especialmente del artículo 86, que fuese desfavorable a la apertura de las fronteras y que privilegiase a una producción separada en cada Estado miembro.

c) En lo que respecta a las consecuencias de las disposiciones controvertidas sobre la libre competencia

En respuesta a la alegación de que las disposiciones controvertidas favorecen la competencia al reducir la «protección monopolística» inherente a la patente, la Comisión mantiene que el artículo 30 del Tratado es una disposición que prohíbe las restricciones a las importaciones y no una disposición destinada a proteger la competencia entre las empresas de un mismo Estado miembro.

En segundo lugar, no basta con ser titular de una patente para ocupar una posición dominante (sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Rec. p. 487, apartado 16). Además, aunque el titular de la patente ocupe una posición dominante, el precio que practica no es necesariamente abusivo.

En tercer lugar, la limitación de la producción es inherente al concepto de exclusividad, el cual no puede impugnarse sin cuestionar la propia legitimidad de la protección de la invención por la patente.

d) En lo que respecta a las excepciones previstas en el artículo 36 del Tratado

Es difícil admitir, como habían reconocido en un principio las autoridades italianas en el procedimiento administrativo previo, que el objeto de las disposiciones nacionales controvertidas es proteger la propiedad industrial y comercial, en el sentido de las excepciones previstas en el artículo 36 del Tratado, cuando precisamente pretenden debilitarla.

Para que dichas disposiciones entren en el ámbito de aplicación del artículo 36 del Tratado, sería preciso, como ha mantenido después el Gobierno italiano, considerar que las medidas destinadas a crear un equilibrio entre los derechos reconocidos al titular de la patente y las exigencias del interés público pretenden proteger la propiedad industrial y comercial.

No obstante, ni siquiera en ese contexto están justificadas las disposiciones nacionales. El interés público no exige, en efecto, privilegiar la producción en el territorio nacional respecto a las importaciones. Por consiguiente, estas disposiciones son desproporcionadas, habida cuenta del objetivo perseguido. Además, en la medida en que ese objetivo proteccionista es diametralmente opuesto a los objetivos del Tratado, la discriminación resultante es arbitraria en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado.

e) En lo que respecta a las condiciones de aplicación de las disposiciones nacionales controvertidas

La circunstancia, no discutida por la Comisión, de que las disposiciones controvertidas son, de hecho, poco aplicadas es irrelevante para la solución del litigio.

La mera existencia de dichas disposiciones puede influir en la conducta de los titulares potenciales o efectivos de patentes.

Como muestra la queja, que dio lugar al presente recurso, dirigida por una empresa francesa a la Comisión, la sola amenaza de la concesión de una licencia obligatoria puede disuadir a una empresa de registrar una patente.

Dicha amenaza puede también incitar a los titulares de patentes a conceder «voluntariamente» licencias, en condiciones que no correspondan necesariamente a su interés.

B. En su defensa, la *República Italiana* y los *tres Estados miembros coadyuvantes* presentan los siguientes motivos y alegaciones:

1) Las condiciones en que puede establecerse, en materia de propiedad industrial, un régimen de licencia obligatoria son competencia exclusiva del legislador nacional.

Según el *Gobierno italiano,* cada Estado miembro tiene la facultad de fijar libremente el grado de protección que quiera conceder a la propiedad industrial. Por lo tanto, la Comisión no puede mantener que el Derecho comunitario exige que la explotación de la patente mediante importaciones se sitúe

en pie de igualdad respecto a la explotación mediante la producción en el territorio del Estado miembro en el que se haya concedido la patente.

El *Reino de España* reconoce que, como mantiene la Comisión, la concesión de una licencia obligatoria es una circunstancia desfavorable para el titular de la patente.

Considera, no obstante, que la concesión de una licencia de este tipo no es contraria al ordenamiento jurídico comunitario (sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon, antes citada).

Tanto de las disposiciones del artículo 222 del Tratado como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm, 15/74, Rec. p. 1147) resulta que la regulación de los derechos de propiedad industrial compete exclusivamente a los Estados miembros. Las prohibiciones del Tratado sólo pueden afectar al ejercicio de estos derechos.

Corresponde especialmente al ordenamiento jurídico nacional determinar el grado de protección jurídica de la invención. Así pues, incumbe, por ejemplo, al legislador nacional, mientras no se llegue a una armonización, fijar el plazo de que dispone el titular de la patente para explotar la misma, así como el plazo que ha de transcurrir para que el derecho se considere decaído o caducado.

El *Reino Unido* mantiene, por un lado, basándose en el artículo 222 del Tratado, que el artículo 30 no tiene efecto alguno sobre las disposiciones nacionales relativas a las licencias obligatorias (a) y, por otro lado, aun suponiendo que el artículo 30 sea aplicable, que el artículo 36 del Tratado puede justificar legalmente dichas disposiciones nacionales (b).

a) Las disposiciones relativas a las licencias obligatorias constituyen normas referentes a la posesión de un título de propiedad. Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el artículo 30 carece de efectos sobre tales disposiciones (conclusiones del Abogado General Sr. Roemer en el asunto Parke Davis, sentencia de 29 de febrero de 1968, 24/67, Rec. pp. 81 y ss., especialmente p. 118; sentencias de 31 de octubre de 1974, Centrafarm, antes citada, apartado 7; de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop, 144/81, Rec. p. 2853; de 30 de junio de 1988, Thetford, 35/87, Rec. p. 3585, y de 24 de enero de 1989, EMI Electrola, 341/87, Rec. p. 79).

Básicamente, estas normas se definen según lo que el Estado miembro considere conforme al interés general (conclusiones del Abogado General Sr. Mancini en el asunto Pharmon, sentencia de 9 de julio de 1985, antes citada, véase especialmente Rec. p. 2289; conclusiones del Abogado General Sr. Darmon en el asunto EMI Electrola, sentencia de 24 de enero de 1989, antes citada, véase especialmente Rec. p. 88).

Habida cuenta del carácter territorial del derecho de patente, es conforme al artículo 222 del Tratado prever la obligación de que el titular de la patente explote ésta bajo la forma de una producción en el territorio nacional y, si no es así, prever la concesión de una licencia obligatoria a una persona que desee explotar la patente en ese territorio. Estas obligaciones, al igual que la de pagar una tasa para el mantenimiento de la patente, son inseparables del propio derecho.

b) Según el artículo 36 del Tratado, las disposiciones de los artículos 30 a 34 no son obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.

La competencia del legislador nacional para conceder una protección por razón de las patentes y determinar el alcance de los derechos conferidos ha sido afirmada reiteradamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop, antes citada, y de 5 de octubre de 1988, CICRA y otros, 53/87, Rec. p. 6039).

Como señaló el Abogado General Sr. Capotorti en sus conclusiones en el asunto Centrafarm (sentencia de 23 de mayo de 1978, 102/77, Rec. p. 1139), forma parte de la propia naturaleza de los derechos de propiedad industrial y comercial el obstaculizar, por su carácter de exclusividad y de territorialidad, la libre circulación de mercancías. El objeto de los artículos 30 y 36 del Tratado es conciliar esas exigencias contradictorias. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al principio del agotamiento de los derechos de propiedad industrial refleja la preocupación de este Tribunal por llegar a un justo término medio entre las disposiciones fundamentales del artículo 30 y la conservación de los obstáculos inherentes a los derechos nacionales en materia de propiedad intelectual.

Así pues, y sin que proceda referirse a la sentencia de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda, antes citada, debe señalarse que el Derecho comunitario:

— Reconoce y protege los criterios de la protección de los modelos (sentencia de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop, antes citada) y de la patentabilidad en los diferentes Estados miembros (sentencia de 30 de junio de 1988, Thetford, antes citada).

— Admite la diferencia entre los períodos de validez de los derechos de propiedad intelectual en los diferentes Estados miembros (sentencia de 24 de enero de 1989, EMI Electrola, antes citada).

— No prevé el agotamiento del derecho del titular de la patente más que en el caso de que los bienes hayan sido comercializados en el Estado miembro de origen con el consentimiento explícito del titular de la patente (sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon, antes citada).

— No admite el agotamiento de un derecho no reconocido por la legislación del Estado miembro de origen (sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y otros, 158/86, Rec. p. 2605).

La tesis de la Comisión se inspira en una sentencia de 20 de enero de 1981, Membran (asuntos acumulados 55/80 y 57/80, Rec. p. 147), cuyo apartado 14 opone al principio de la territorialidad de la legislación en materia de derecho de autor el objetivo esencial del Tratado que pretende la fusión de los mercados nacionales en un mercado único.

Sin embargo, esta solución no ha sido recogida por el Tribunal de Justicia, en contra de las conclusiones del Abogado General, en la mencionada sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y otros.

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia admite que unos derechos específicos reco-

nocidos a los autores por el legislador nacional en materia de alquiler de videocasetes pueden, con arreglo al artículo 36 del Tratado, constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

Del mismo modo, debe poder invocarse el artículo 36 del Tratado para justificar las disposiciones controvertidas, que se aplican indistintamente a todos los titulares de patentes de la República Italiana.

La *República Portuguesa* recuerda la distinción que hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia entre, por una parte, el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y comercial, sujeto a las normas del Tratado, y, por otra parte, la existencia de esos derechos, regulada únicamente por las legislaciones nacionales, de conformidad con el artículo 222 del Tratado. Esta distinción es aplicable a las patentes (sentencias de 29 de febrero de 1968, Parke Davis, y de 30 de junio de 1988, Thetford, antes citadas).

La parte coadyuvante se refiere especialmente a la sentencia de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys, antes citada, según la cual, los límites que el Derecho comunitario pone al ejercicio del derecho de las patentes se regulan en cada Estado miembro en función del régimen nacional de los derechos de propiedad industrial y comercial.

2) Las disposiciones nacionales controvertidas no producen efectos sobre las importaciones y no establecen ninguna discriminación entre los productos importados y los fabricados en el territorio nacional.

La *República Italiana* alega que las disposiciones nacionales controvertidas no impiden en absoluto al titular de la patente importar en Italia el producto patentado. Sólo limitan, respetando el espíritu del artículo 36 del Tratado, la protección de la propiedad industrial en caso de falta de explotación de la invención en el territorio italiano.

En efecto, el producto patentado puede ser fabricado fuera del territorio nacional por el titular de la patente o su derechohabiente y, por tanto, ser importado sin ninguna restricción.

Si la patente no es explotada en el territorio nacional, el titular de la misma pierde, no el mercado italiano al que tiene acceso para sus importaciones, sino la exclusividad de ese mercado a causa de la competencia de los productos fabricados bajo el régimen de la licencia obligatoria.

Estas disposiciones no constituyen una restricción encubierta a las importaciones, lo que supondría que tienen, en realidad, una finalidad proteccionista o que pretenden obstaculizar la libre circulación de mercancías en el mercado común. De hecho, están justificadas por las exigencias de una adecuada protección de las invenciones.

La obligación de explotar la patente en el territorio nacional es un elemento determinante en una legislación que regula dicha protección. Una legislación de este tipo se caracteriza por una sabia dosificación entre la recompensa otorgada al inventor y las ventajas que la colectividad tiene derecho a esperar de la invención. Las disposiciones impugnadas crean una contrapartida a la exclusividad de la explotación sin la cual ésta

constituiría una ventaja excesiva para el inventor, en detrimento de la colectividad.

Por último, hay que destacar que ningún Estado miembro está obligado a garantizar a los productores de otro Estado miembro unas condiciones de mercado mejores o iguales. Si el titular de la patente no quiere explotarla en el territorio italiano, debe exponerse necesariamente a sufrir las consecuencias de su elección y aceptar la competencia del producto fabricado por el licenciatario.

Los *Estados miembros* coadyuvantes recogen, sobre este punto, la argumentación de la demandada, insistiendo el *Reino Unido* especialmente en la conducta irracional de la empresa cuya queja dio lugar al presente procedimiento por incumplimiento. Al renunciar a cualquier forma de protección jurídica, dicha empresa renunció, en efecto, a un derecho exclusivo sin poder aspirar, a cambio, al pago de una retribución.

3) La tesis de la Comisión no pretende asegurar la libre circulación de mercancías y la libre competencia.

Según la *República Italiana* y el *Reino de España,* la tesis de la Comisión no pretende garantizar la libre circulación de mercancías en el mercado intracomunitario, sino asegurar el mantenimiento de una protección determinada del derecho del titular de la patente. La Comisión no ha demostrado cómo el hecho de que la Ley nacional otorgue una mayor protección al titular de la patente que no explota su invención en el territorio nacional redundará en beneficio de la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad.

El *Reino de España,* además, alega que la libertad de circulación de mercancías es uno de los medios que permiten obtener una mayor competencia entre los distintos agentes económicos en el mercado intracomunitario. Ahora bien, las disposiciones nacionales controvertidas favorecen esa competencia entre los productos importados y los fabricados por el licenciatario en el territorio nacional. Dicha competencia no puede sino beneficiar a los consumidores, cuya protección constituye una exigencia imperativa que puede justificar una restricción a la libertad de circulación de mercancías (sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe Zentral, «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649).

4) La impugnación formulada por la Comisión es esencialmente teórica.

El *Reino de España* alega que el régimen de las licencias obligatorias ha caído en desuso desde mediados de siglo y que las disposiciones de que se trata carecen de consecuencias prácticas sobre la libertad de circulación de mercancías.

Además, desde un estricto punto de vista económico, un tercero tendrá suficiente interés para explotar una patente en el marco de una licencia obligatoria sólo cuando se reúnan dos requisitos acumulativos:

— La demanda en el mercado nacional debe ser suficiente, lo que supone que las importaciones no bastan para abastecer el mercado nacional.

— La explotación de la patente debe tener como resultado la fabricación de un producto que, a pesar de la retribución pa-

gada por el licenciatario, sea más competitivo que el producto importado.

El *Reino Unido* señala también el reducido número de licencias obligatorias motivadas por el hecho de que al titular de la patente le baste con importar el producto sin fabricarlo en el territorio nacional.

Sobre los Convenios relativos a la propiedad industrial

A. En lo que respecta al Convenio de París

Según la *Comisión,* las mencionadas disposiciones del artículo 5 del Convenio, que autorizan a las partes contratantes a prever la concesión de licencias obligatorias para impedir los abusos que podrían resultar de la exclusividad, no pueden interpretarse en el sentido de que asimilan la satisfacción de la demanda en el mercado nacional mediante importaciones a una falta de explotación de la patente que justifique la concesión de una licencia obligatoria.

En cualquier caso, cualquiera que sea la interpretación que se dé a dicho Convenio, éste no puede tener primacía sobre las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado CEE. En virtud del artículo 234 de este Tratado, los Convenios anteriores celebrados con terceros países no pueden ser invocados para no cumplir las obligaciones que el Tratado impone a los Estados miembros en sus relaciones recíprocas (sentencia de 22 de septiembre de 1988, Deserbais, 286/86, Rec. p. 4907).

La *República Italiana* mantiene que las disposiciones nacionales impugnadas son conformes al Convenio de París.

El *Reino de España* señala que las mencionadas disposiciones del artículo 5 de este Convenio han dejado de sancionar con la caducidad la falta de explotación industrial de la patente, reduciendo la sanción a la concesión de licencias obligatorias.

B. En lo que respecta a los Convenios sobre la patente comunitaria

Según la *Comisión,* en contra de lo que han mantenido las autoridades italianas en la nota del ministero dell'Industria de 2 de diciembre de 1987, las disposiciones del Primer Convenio sobre la patente comunitaria no prevén la obligación de explotar ésta. Se limitan a autorizar a los Estados miembros a aplicar el régimen nacional de licencias obligatorias exigiendo, además, la paridad de trato entre las importaciones procedentes de otros Estados miembros contratantes y la producción en el territorio nacional.

Por tanto, no puede decirse que en el Convenio existe una correlación entre el territorio de la protección y la localización, en dicho territorio, de la explotación industrial de una invención. El artículo 82, que extiende lo dispuesto en el artículo 47 a las licencias obligatorias relativas a las patentes nacionales, plantea un principio diametralmente opuesto a dicha correlación.

Si se acoge la tesis de la Comisión, el artículo 89, que permite a los Estados contra-

tantes formular reservas sobre el artículo 82, es inaplicable. Tal solución no es absurda. El artículo 93 del Convenio, que establece el principio de la primacía del Tratado CEE sobre el Convenio, muestra que los Estados signatarios de este último consideraron el caso de que una disposición del mismo fuese contraria al Tratado.

Según la *República Italiana,* los principios en que se inspiran las disposiciones nacionales controvertidas son también los que figuran, con carácter temporal, en el Primer Convenio sobre la patente comunitaria.

De todos modos, parece difícil mantener, como hace la Comisión, que algunas disposiciones del Convenio son directa y explícitamente contrarias al Tratado.

El *Reino de España* formula las siguientes alegaciones para demostrar que, en el estado actual de los Convenios sobre la patente comunitaria, el legislador nacional sigue siendo competente para definir las normas relativas a la existencia de los derechos conferidos por las patentes nacionales:

1) El primer Convenio no ha sido ratificado por todos los Estados miembros y no constituye, por tanto, una norma vigente ni de Derecho comunitario ni de Derecho interno.

2) El objeto esencial de dicho Convenio es la patente comunitaria y no las patentes nacionales.

3) Los Estados miembros pueden seguir otorgando patentes nacionales sujetas a su régimen jurídico nacional (véase, en este sentido, el artículo 6 del Convenio de París).

4) El Convenio no puede ir más allá de los límites actuales de la Comunidad, en la que el establecimiento de un mercado único no está previsto hasta finales de 1992. En este sentido, el apartado 1 del artículo 46 del Convenio prevé que las licencias obligatorias concedidas respecto a las patentes comunitarias se limitan al territorio del Estado considerado.

5) En el marco del Segundo Convenio sobre la patente comunitaria, se adoptó una resolución que prevé una regulación común de las licencias obligatorias. Mientras no se establezca dicha regulación, las autoridades nacionales siguen siendo competentes.

6) El artículo 89 del Primer Convenio permite a los Estados miembros formular reservas para la aplicación del artículo 47 a las patentes nacionales. Esta reserva seguirá siendo aplicable mientras no transcurra el plazo previsto por el artículo 89 o mientras no se adopte la regulación común relativa a las licencias obligatorias.

7) El artículo 93 del Primer Convenio podía haberse omitido, ya que no hacía sino recordar una obligación preexistente de los Estados miembros. Además, va en contra del principio de buena fe de los Estados miembros incluir una disposición nula en un Convenio internacional.

El *Reino Unido* señala que el Segundo Convenio reconocía también a los Estados miembros, en su artículo 83, un derecho de reserva idéntico al reconocido por el artículo 89 del Primer Convenio. Ahora bien, la Comisión no intervino en absoluto sobre este punto en las negociaciones.

El objetivo perseguido por la Comisión se alcanzará mediante la puesta en vigor de las normas comunes que regulan la concesión de las licencias obligatorias, previstas especialmente por el artículo 83 del Segundo Convenio, y no mediante una impugnación fragmentaria de las legislaciones de los Estados miembros en el marco de procedimientos por incumplimiento basados en el artículo 30. No hay ninguna razón relativa a la urgencia que justifique la apertura de tales procedimientos.

Según la *República Portuguesa,* el Primer Convenio reconocía a los Estados miembros la competencia para regular el régimen de las licencias obligatorias.

Sólo uniformando y armonizando las legislaciones nacionales podrá la Comunidad conseguir su objetivo que es proteger al titular de la patente en el territorio de la Comunidad, cualquiera que sea el lugar de producción.

Ese es el objeto del Convenio, el cual, en la actual fase de evolución del Derecho comunitario, es un instrumento de armonización adecuado.

A este respecto, debe señalarse que, a partir de la entrada en vigor de la normativa común en materia de concesión de licencias obligatorias, la reserva prevista por el apartado 1 del artículo 89 del Primer Convenio dejará de producir sus efectos.

Por último, la cuestión de una posible incompatibilidad de determinadas disposiciones del Convenio con el Tratado sólo podrá ser abordada después de la entrada en vigor del Convenio.

Sobre las legislaciones de los demás Estados miembros

La *República Italiana* alega que existen normas similares a las disposiciones controvertidas en las legislaciones de ocho Estados miembros y se extraña de ser el único Estado miembro que en un principio haya sido objeto de un procedimiento por incumplimiento, aun cuando, posteriormente, tras un período muy largo, se hayan incoado procedimientos contra otros Estados miembros.

El *Reino de España* señala también que las legislaciones de casi todos los Estados miembros siguen considerando la licencia obligatoria como un remedio a la falta o a la insuficiencia de explotación de la patente.

El *Reino Unido* mantiene que en todos los Estados miembros, con excepción de los del Benelux, existen disposiciones similares a las controvertidas.

La *Comisión* alega que la circunstancia de que la República Italiana haya sido el primer Estado miembro contra el que se iniciase un procedimiento por incumplimiento relativo al régimen de las licencias obligato-

rias se explica por el hecho de que ese Estado fue objeto de una queja formulada por una empresa.

El hecho de que el Tribunal de Justicia declare el incumplimiento no puede tener un efecto discriminatorio para la República Italiana. El artículo 30 es una disposición directamente aplicable y la interpretación de este artículo dada por el Tribunal de Justicia se impone a los demás Estados miembros.

La situación en otros Estados miembros es la siguiente:

— Bélgica, Países Bajos: La legislación de estos Estados miembros excluye la concesión de licencias obligatorias cuando el mercado nacional es abastecido mediante importaciones.

— Alemania: Las disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias por razones de interés público nunca se han aplicado en caso de falta de explotación de la patente en el territorio nacional.

— Francia: Las disposiciones nacionales que exigen la explotación en el territorio nacional deberían ser modificadas; mientras se produce dicha modificación, se ha indicado mediante circulares la incompatibilidad de estas disposiciones con el Derecho comunitario.

— España, Dinamarca, Reino Unido: Han sido incoados o van a incoarse procedimientos por incumplimiento contra estos Estados.

IV. Respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia

A. Preguntas a la República Italiana

Primera pregunta

Se pide a la República Italiana que:

— Presente el Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975, relativo a los derechos de obtención de nuevas variedades vegetales en su versión vigente en la fecha de expiración del plazo señalado en el dictamen motivado de 10 de noviembre de 1989.

— Indique y presente, si la versión de dicho Decreto vigente en esa fecha resulta de modificaciones aportadas al texto inicial, el o los Decretos modificativos.

Respuesta

La República Italiana ha presentado el texto del Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975, en su versión aplicable en la fecha en que expiraba el plazo señalado en el dictamen motivado. Ha indicado también los textos que han modificado la redacción inicial de dicho Decreto.

Segunda pregunta

A tenor del artículo 14 del Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de

agosto de 1975: «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, relativo a las licencias obligatorias.»

Se pide a la República Italiana que indique si, según ella, las disposiciones del Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939, modificado por el Decreto del Presidente de la República nº 849, de 26 de febrero de 1968, que se refieren a las licencias obligatorias y a las condiciones en que se conceden estas licencias, son compatibles con las disposiciones del Decreto nº 974, de 12 de agosto de 1975, y si, por tanto, los artículos que corresponden a esas disposiciones son, con base en las mencionadas disposiciones del Decreto de 12 de agosto de 1975, aplicables a las patentes de obtención de nuevas variedades vegetales.

Respuesta

El párrafo primero del artículo 14 del Decreto del Presidente de la República nº 974, de 12 de agosto de 1975, modificado, declara aplicables, en la medida en que sean compatibles, las disposiciones 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 reserva «en la medida en que sean compatibles» se refiere a posibles aspectos técnicos, sin afectar a la esencia del problema contemplado en el presente asunto; por consiguiente, las disposiciones del Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939, tal como han sido modificadas por el Decreto del Presidente de la República nº 849, de 26 de febrero de 1968, relativas a las licencias obligatorias y a las condiciones de su concesión, se aplican a las patentes de obtención de nuevas variedades vegetales.

B. Pregunta a la Comisión

Pregunta

Se pide a la Comisión que indique exactamente, en lo que respecta a los Estados miembros distintos de Italia y del Reino Unido, el contenido de las disposiciones nacionales relativas a los casos en los que se conceden, en materia de patentes, licencias obligatorias y a las consecuencias de la falta de explotación de una patente en el territorio nacional.

Respuesta

Las legislaciones de los Estados miembros distintos de Italia y del Reino Unido relativas a las licencias obligatorias y a las consecuencias de la falta de explotación de una patente en el territorio nacional son las siguientes:

Bélgica

El apartado 1 del artículo 31 de la Ley belga sobre patentes de invención de 28 de marzo de 1984 prevé que puede concederse una licencia obligatoria cuando transcurra, sin que la invención patentada sea explotada mediante una fabricación seria y continua en Bélgica y sin que el titular de la patente justifique su inacción mediante motivos legítimos, un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres años a partir de la concesión.

Esta misma disposición prosigue especificando expresamente que no puede concederse una licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación cuando el pro-

ducto cubierto por la patente belga, fabricado en un Estado que forme parte con Bélgica de una misma Unión o Comunidad Económica, sea comercializado en el territorio belga en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades en el territorio nacional.

La Comisión estima, por consiguiente, que las disposiciones belgas relativas a las licencias obligatorias no constituyen una incitación a fabricar en Bélgica antes que en otros Estados miembros.

Dinamarca

El artículo 45 de la Ley danesa sobre patentes (Ley nº 733, de 27 de noviembre de 1989) dispone que si una invención patentada no es explotada en una medida razonable en Dinamarca tres años después de la concesión de la patente o cuatro años después de la presentación de la solicitud, cualquier persona que desee explotarla en Dinamarca puede obtener una licencia obligatoria con este fin, a no ser que la falta de explotación esté justificada por motivos legítimos.

El apartado 2 de ese mismo artículo dispone que el Ministro de Industria puede decretar, sin perjuicio de que exista un régimen de reciprocidad, que la explotación de la invención en un país extranjero se asimile a la explotación en Dinamarca.

El artículo 48 de la misma Ley prevé que toda persona que explotase o que hubiese hecho serios preparativos para explotar en Dinamarca una invención objeto de una solicitud de patente que se haya hecho accesible al público puede, si la solicitud da lugar a la expedición de una licencia, obtener una licencia obligatoria para la explotación de dicha invención si ello está justificado por circunstancias especiales y si esa persona no tenía y no podía haber tenido conocimiento de la solicitud.

La Comisión dirigió a Dinamarca, el 8 de mayo de 1991, un dictamen motivado en el que expresaba la opinión de que las disposiciones danesas en materia de licencias obligatorias de patentes infringían el artículo 30 del Tratado.

Francia

El artículo 32 de la Ley francesa nº 68-1, de 2 de enero de 1968, sobre patentes de invención —tal como ha sido modificado por la Ley nº 90-1052, de 26 de noviembre de 1990 (*Journal officiel de la République française* de 28.11.1990)— prevé que, al expirar un plazo de tres años después de la expedición de una patente o de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, puede obtenerse una licencia obligatoria si, en el momento de la solicitud y salvo motivos legítimos, el titular de la patente no ha comenzado a explotar la invención o no ha hecho preparativos efectivos y serios con miras a dicha explotación en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea o no ha comercializado el producto objeto de la patente en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del mercado francés. También puede concederse una licencia obligatoria cuando la explotación o la comercialización se hayan abandonado hace más de tres años.

La posibilidad de abastecer el mercado francés a partir de unidades de producción situadas en otros Estados miembros fue esta-

blecida por la Ley nº 90-1052, de 26 de noviembre de 1990, después de que la Comisión iniciara un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado (procedimiento del que luego desistió la Comisión por ese motivo).

Alemania

El apartado 1 del artículo 24 de la Ley alemana sobre patentes de invención de 16 de diciembre de 1980 prevé que si el solicitante o el titular de una patente se niega a conceder una licencia a un tercero que la ha solicitado y que ofrece una retribución justa acompañada de garantías, ese tercero puede obtener una licencia obligatoria cuando el interés público lo exija.

El apartado 2 prevé que, salvo obligaciones internacionales en sentido contrario, puede declararse la caducidad de una patente si la invención es explotada exclusiva o principalmente fuera de Alemania. La caducidad sólo puede tener lugar después de dos años a partir de la concesión de una licencia obligatoria y únicamente si la concesión de licencias obligatorias no basta para asegurar la protección del interés público.

La Comisión opina que estas disposiciones pueden, según la manera en que las autoridades alemanas interpreten la condición relativa a las obligaciones internacionales, permitir la caducidad de una patente o la concesión de licencias obligatorias cuando la invención patentada es explotada en otro Estado miembro, mientras que esa caducidad o esa concesión no serían posibles si, en igualdad de circunstancias, la invención fuese explotada en Alemania.

Por tanto, la Comisión escribió al Gobierno alemán el 17 de abril de 1991 para pedirle que le comunicase sus observaciones.

Grecia

El apartado 1 del artículo 13 de la Ley griega nº 1733/1987 sobre la transferencia de la tecnología, de las invenciones y de las innovaciones tecnológicas prevé la concesión de licencias obligatorias cuando:

a) Haya transcurrido un plazo de tres años después de la concesión de la patente o de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de patente.

b) La invención de que se trate no haya sido explotada en Grecia o, si lo ha sido, cuando la producción de los productos en cuestión sea insuficiente para cubrir las necesidades locales.

c) El solicitante esté en situación de asegurar la explotación productiva de la invención objeto de la patente.

d) El solicitante haya informado al titular de la patente de su intención de solicitar una licencia obligatoria un mes antes de que se inicie el procedimiento judicial.

El apartado 2 del mismo artículo prevé que la licencia obligatoria no se concede cuando el titular de la patente justifica la falta o la insuficiencia de explotación en el país. No obstante, se especifica expresamente que la

importación del producto no justifica la falta de explotación.

Además, el apartado 9 de ese artículo dispone que la licencia obligatoria no confiere el derecho de importar los productos cubiertos por la invención.

La Comisión escribió al Gobierno griego el 17 de abril de 1990, con arreglo al artículo 169 del Tratado, expresando la opinión de que dichas disposiciones eran contrarias al artículo 30 del Tratado CEE e instándole a presentar sus observaciones.

El Gobierno griego informó a la Comisión de que había propuesto al Parlamento una modificación de la Ley griega sobre patentes que suprimiría la incompatibilidad con el artículo 30 del Tratado.

Irlanda

En Irlanda, el artículo 39 de la Patents Act 1964 prevé que el Comptroller of patents puede conceder una licencia obligatoria en todo momento después de expirado un plazo de cuatro años desde la fecha de la solicitud o de tres años a partir de la concesión de la patente, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde. Dicha licencia se concede cuando ha habido «abuso de los derechos exclusivos conferidos por la patente». Los motivos que se consideran constitutivos de abuso de los derechos exclusivos se enumeran en el apartado 2 del artículo 39. Existe abuso cuando la invención patentada no es explotada comercialmente en Irlanda o «no lo es tan plenamente como podría razonablemente serlo» o cuando la demanda del artículo patentado en Irlanda «se satisface en gran parte mediante la importación» o también cuando «la importación del artículo patentado impide o dificulta la explotación comercial de la invención en Irlanda» [letras b) y c)]. Asimismo, el apartado 2 del artículo 39, *in fine*, prevé que a efectos de determinar si ha habido abuso de los derechos exclusivos «procede considerar que las patentes de invención nuevas se conceden no sólo para estimular la innovación, sino para procurar que las invenciones nuevas sean, en la medida de lo posible, explotadas comercialmente en el territorio nacional».

La Comisión escribió al Gobierno irlandés el 8 de marzo de 1990, con arreglo al artículo 169 del Tratado, expresando la opinión de que estas disposiciones eran contrarias al artículo 30 del Tratado y pidiéndole que presentara sus observaciones. El Gobierno irlandés comunicó a la Comisión que se pondría fin a la infracción cuando se adoptase la modificación de la Patents Act, que está actualmente en preparación.

Luxemburgo

El artículo 18 de la Ley luxemburguesa sobre patentes de 30 de junio de 1880 prevé que puede declararse la caducidad de la patente después de tres años si el titular no la ha explotado suficientemente en el Gran Ducado o no ha hecho todo lo necesario para asegurar su explotación.

El artículo 18 prevé asimismo que puede concederse una licencia obligatoria si el interés público exige que otras personas que la hayan solicitado tengan derecho a explotar la invención.

La Comisión no tiene motivos para creer que estas disposiciones se interpreten de manera que se exija la fabricación en Luxemburgo antes que en otros Estados miembros y hasta el momento no ha considerado oportuno contactar con el Gobierno luxemburgués a este respecto.

Países Bajos

El apartado 2 del artículo 34 de la Ley neerlandesa sobre patentes, en su versión modificada de 13 de diciembre de 1978, prevé que cuando, tras haber expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de la patente, ni el titular de la patente ni un licenciatario tienen en funcionamiento en los Países Bajos, o en otro Estado designado por Decreto del Gobierno, un establecimiento industrial en el que se fabrique el producto en cuestión o en el que se aplique de buena fe y suficientemente el procedimiento de que se trate, el titular de la patente debe conceder una licencia obligatoria a menos que pueda alegar razones legítimas para justificar la inexistencia de dicho establecimiento.

Un Decreto de 20 de febrero de 1979 designa a todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea como Estados en los que la explotación de una invención patentada impide la obtención de licencias obligatorias en los Países Bajos.

Portugal

El artículo 30 del Código portugués de la propiedad industrial, aprobado por el Decreto nº 30679, de 24 de agosto de 1940, y modificado por el Decreto-Ley nº 40/87, de 27 de enero de 1987, prevé que el titular de una patente que, sin motivos legítimos, no explote la patente, bien por sí mismo o bien por medio de sus representantes autorizados, en el territorio portugués en un plazo de tres años a partir de la concesión de la patente y no la haga explotar, cuando esa explotación fuere en interés de la economía nacional, puede ser obligado a conceder licencias.

La Comisión dirigió a Portugal el 4 de junio de 1991 un dictamen motivado en el que expresaba la opinión de que la disposición citada infringía el artículo 30 del Tratado.

España

El artículo 83 de la Ley española 11/1986, de 20 de marzo de 1986, impone al titular de la patente la obligación general de explotar la invención en el territorio nacional, bien por sí o por persona autorizada por él, dentro de un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años desde la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde. La explotación debe realizarse de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

El artículo 86 de la misma Ley prevé que pueden concederse licencias obligatorias cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

a) Falta o insuficiencia de explotación.

b) Necesidad de la exportación.

c) Dependencia entre las patentes.

d) Existencia de motivos de interés público.

El artículo 87 autoriza a las personas interesadas a solicitar la concesión de una licencia obligatoria una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 83 si, en el momento de la solicitud y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención, o cuando la explotación ha sido interrumpida durante más de tres años.

El apartado 2 del artículo 101 de la misma Ley dispone además que el licenciatario de la licencia obligatoria no está facultado para la importación del objeto de la patente, salvo que habiendo sido otorgada la licencia por motivos de interés público, y en congruencia con tales motivos, hubiera sido expresamente autorizado para importar.

La Comisión escribió al Gobierno español el 30 de octubre de 1989 y el 5 de julio de 1991, con arreglo al artículo 169 del Tratado, expresando el punto de vista de que dichas disposiciones eran contrarias al artículo 30 del Tratado e instándole a presentar sus observaciones.

F. Grévisse
Juez Ponente