CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ANTONIO LA PERGOLA

presentadas el 22 de abril de 1999 *

I. La cuestión prejudicial y el marco jurídico y fáctico del litigio principal

1. Mediante resolución inscrita en el Registro del Tribunal de Justicia el día 20 de febrero de 1998, el Bundespatentgericht solicitó al Tribunal de Justicia que interpretase los artículos 30 y 36 del Tratado en relación con la normativa alemana de ejecución del Convenio sobre la concesión de patentes europeas (en lo sucesivo, «Convenio») que prevé la ineficacia *ab initio* en la República Federal de Alemania de una patente europea ya concedida o en trámites de serlo, cuando no se presente en el plazo legal la traducción al alemán del texto de la misma. La cuestión prejudicial planteada por el Juez *a quo* es del siguiente tenor:

«¿Es compatible con los principios de la libre circulación de mercancías (artículos 30 y 36 del Tratado CE) que una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes con efectos para un Estado miembro, y redactada en una lengua distinta de la lengua oficial de este Estado miembro, se considere sin efectos *ab initio* si el titular de la patente no presenta a la Oficina de Patentes del correspondiente Estado miembro, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación en el *Boletín Europeo de Patentes* del anuncio de concesión de la patente, una traducción del folleto de la patente en la lengua oficial del Estado miembro?»

2. El Convenio se firmó en Munich el 5 de octubre de 1973 y entró en vigor el 7 de octubre de 1977. Actualmente son partes del mismo, además de los Estados miembros, Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Chipre. Tal como se desprende de sus artículos 1 y 2, el Convenio establece un derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención «europeas». En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo disposición en contrario del Convenio. En particular, conforme al apartado 1 del artículo 64 del Convenio, «[...] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado». En consecuencia, la patente europea, una vez expedida, consiste esencialmente en un «haz» de derechos nacionales. En virtud de lo anterior, el derecho común

* Lengua original: italiano.

que se deriva del Convenio se limita, en principio, al procedimiento de concesión.

3. Para resolver el presente litigio, el régimen lingüístico del Convenio presenta una particular importancia. Se destina a conciliar exigencias diferentes: la eficacia del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «OEP») y el mismo rango de las lenguas de los Estados contratantes; los intereses del solicitante o del titular de la patente y los de sus competidores. [1] El artículo 14 del Convenio establece que las solicitudes de patente deben presentarse en una de las lenguas oficiales de la OEP, es decir, en alemán, inglés o francés. No obstante, las personas físicas o jurídicas que residan o tengan su domicilio social en el territorio de un Estado contratante cuya lengua oficial no sea una de las lenguas oficiales de la OEP, así como los nacionales de dicho Estado domiciliados en el extranjero, pueden presentar su solicitud en una lengua oficial de ese Estado, pero deben presentar una traducción de la misma al alemán, inglés o francés en el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la expiración de un plazo de trece meses a partir de la fecha de prioridad, en los casos en que, con anterioridad, se haya presentado válidamente una solicitud nacional (véase el apartado 1 de la regla 6 del Reglamento de ejecución del Convenio; en lo sucesivo, «Reglamento»). La lengua que el solicitante escoge para redactar o traducir la solicitud de patente se utiliza en todos los procedimientos ante la OEP relativos a dicha solicitud o a la patente concedida como consecuencia de la misma. En particular, las solicitudes y los folletos de patentes europeas se publican en la lengua de procedimiento, [2] existiendo únicamente la obligación de traducir las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP (apartado 7 del artículo 14 del Convenio). Además, conforme al apartado 1 del artículo 70 del Convenio, en todos los procedimientos que se substancien ante la OEP o ante los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados contratantes se reconoce, por lo general, carácter auténtico al texto de la solicitud o de la patente redactado en la lengua de procedimiento.

4. La característica fundamental del sistema de patente europea consiste en el

1 — Véase Van Benthem, J.B.: *The solution of the Language Problem in the European Patent Conventions, IIC*, 1975, p. 1.

2 — Conforme a los artículos 78 y 98 del Convenio, tanto las solicitudes como el folleto de la patente europea contienen la descripción de la invención, una o varias reivindicaciones y, en su caso, los dibujos a los que aquéllas se refieran. La descripción tiene como función principal informar al público de los elementos constitutivos de la invención que, tras la concesión de la patente, será objeto de un derecho exclusivo de explotación. En virtud del artículo 83 del Convenio, la invención debe ser descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. La regla 27 del Reglamento precisa que la descripción deberá indicar: i) el campo técnico al que se refiera la invención, ii) el estado de la técnica anterior que, hasta donde alcance el conocimiento del solicitante, pudiera considerarse útil para la comprensión de la invención, iii) cuando proceda, las ventajas que representa la invención en relación con el estado de la técnica anterior, y iv) un modo de realizar la invención. Además, el solicitante deberá describir: v) la invención, de manera que permita la comprensión del problema técnico y la solución a ese problema, así como vi) las figuras de los dibujos si las hay. Además, la descripción tiene por función determinar el contenido de la protección que se pretende conseguir mediante la solicitud de patente, con arreglo al principio en virtud del cual las reivindicaciones, que definen el objeto de la protección, deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción (artículo 84 del Convenio). En términos análogos, el artículo 69 del Convenio prevé que el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por el tenor de las reivindicaciones; no obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas. El Protocolo interpretativo del artículo 69, que forma parte integrante del Convenio, precisa que la disposición en cuestión no debe interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección otorgada está determinado de forma estricta y literal por el texto de las reivindicaciones, sirviendo sólo la descripción y los dibujos para eliminar las posibles ambigüedades, ni tampoco en el sentido de que la protección conferida por la patente alcanza a todo cuanto haya pretendido proteger el titular, a juicio de un perito en la materia que haya examinado la descripción y los dibujos, de manera que las reivindicaciones sirvan únicamente de pauta. El artículo 69 del Convenio sostiene, por el contrario, una postura intermedia entre los dos extremos referidos, garantizando al mismo tiempo una protección equitativa del solicitante y un grado razonable de seguridad a los terceros.

carácter nacional de la protección conferida por cada uno de los países designados (véase el punto 2). Esto explica que los Estados contratantes cuya lengua nacional no sea la lengua de procedimiento deban disponer de un texto redactado en su lengua o traducido a la misma, también en aras de la capacidad innovadora y competitiva de la economía nacional. Por otro lado, el régimen de publicidad de los actos que producen efectos jurídicos *erga omnes* en la materia de que aquí se trata debe relacionarse con las disposiciones del apartado 3 del artículo 67 [3] y del artículo 65 [4] del Convenio, que se refieren, respectivamente, a la protección provisional o definitiva de la persona que solicita la protección de la patente: la primera se concede al solicitante tras la publicación de la solicitud, mientras que la protección definitiva se confiere una vez expedida la patente europea. Estas disposiciones se destinan a compensar la situación inicial desfavorable de los Estados contratantes cuya lengua nacional no es lengua oficial de la OEP (o en todo caso, no es la lengua de procedimiento), permitiéndoles supeditar la eficacia de tales documentos en su territorio a la existencia de una traducción en la lengua nacional. [5]

3 — El apartado 3 del artículo 67 autoriza a los Estados contratantes que no tengan como lengua oficial la lengua de procedimiento a establecer que sólo se garantice la protección provisional contemplada en los apartados 1 y 2 si el solicitante presenta una traducción de las *reivindicaciones* en la lengua nacional y a) la hace accesible al público, en las condiciones previstas por su legislación nacional, o b) la envía a la persona que estuviera explotando eventualmente en el Estado interesado —en condiciones que, conforme al Derecho nacional, generarían su responsabilidad si se tratase de la violación de una patente nacional— la invención objeto de la solicitud con respecto a la cual pretende reivindicar la protección provisional.

4 — A tenor del artículo 65 del Convenio («Traducción del folleto de patente europea»), en su versión modificada, desde el 1 de enero de 1996, por la decisión de 13 de diciembre de 1994 del Consejo de Administración:
«1. Cuando el texto en que la Oficina Europea de Patentes prevea la concesión de una patente europea para un Estado contratante o el mantenimiento de una patente europea en forma modificada [durante el procedimiento de oposición] para dicho Estado no esté redactado en una de las lenguas que sean oficiales en ese Estado, cualquier Estado contratante *podrá establecer* que el solicitante o el titular de la patente deberá facilitar al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de este texto en una, a su elección, de esas lenguas oficiales o, cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última. La traducción deberá ser presentada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación en el Boletín Europeo de Patentes de la nota de concesión de la patente europea o del mantenimiento de la patente europea modificada, salvo que el Estado de que se trate fije un plazo superior.
2. Cualquier Estado contratante que haya adoptado disposiciones en virtud del apartado 1 podrá establecer que el solicitante o el titular de la patente pague en un plazo fijado por ese Estado la totalidad o parte de los gastos de publicación de la traducción.
3. Cualquier Estado contratante *podrá establecer* que si las disposiciones adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 no son observadas, la patente europea se tendrá por nula, desde su origen, en ese Estado» (el subrayado es mío).
Según la resolución de remisión, todos los Estados contratantes, excepto Luxemburgo y Mónaco, han adoptado la solución que consiste en exigir la traducción del folleto de patente europea.

5. La aplicación en el ordenamiento jurídico alemán del artículo 65 del Convenio (véase la nota 4) se realizó mediante las disposiciones cuya compatibilidad con el Tratado se discute en el litigio principal. En los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo II de la Gesetz über internationale Patentübereinkommen (Ley relativa a los Convenios internacionales sobre patentes) de 20 de diciembre

5 — Cabe observar, incidentalmente, que la traducción de las reivindicaciones o del texto completo de la patente no sólo es importante para obtener la protección nacional, respecto de la solicitud o de la patente ya concedida, del Estado contratante designado, sino que es igualmente decisiva para determinar el alcance que debe atribuirse a la patente y, por lo tanto, para determinar también la extensión de esta protección. Sin perjuicio del principio fundamental en virtud del cual el texto auténtico es el redactado en la lengua de procedimiento (véase el punto 3), el apartado 3 del artículo 70 del Convenio atribuye a los Estados contratantes la facultad de establecer en su legislación interna que la traducción en la lengua nacional sea considerada auténtica, excepto en los casos de acciones de nulidad, si la solicitud o la patente traducida en esta lengua confiere una protección *menos extensa* que la proporcionada por dicha solicitud o patente en la lengua de procedimiento. En otras palabras, los Estados contratantes pueden, para determinar si existe o no una violación del derecho de patente, basarse en la versión de la solicitud o de la patente redactada en la lengua nacional, cuando de la misma resulte un derecho exclusivo más reducido que el que se deriva del texto del documento en la lengua de procedimiento.

de 1991 [6] (en lo sucesivo, «IntPatÜG») se dispone que:

«1. Cuando el texto en el que la Oficina Europea de Patentes prevea la concesión de una patente europea con efectos en la República Federal de Alemania no esté redactado en lengua alemana, el solicitante o el titular de la patente deberá facilitar a la Oficina de Patentes alemana, en el plazo de tres meses a partir de la publicación del anuncio de concesión de la patente europea en el *Boletín Europeo de Patentes*, una traducción al alemán del folleto de la patente y deberá pagar una tasa según la tarifa vigente.

[...]

2. Cuando la traducción no se facilite dentro del plazo o no revista una forma que permita su correcta publicación, o cuando la tasa no haya sido pagada dentro del plazo, la patente europea se considerará sin efectos, *ab initio*, en la República Federal de Alemania.

3. La Oficina Alemana de Patentes publicará la traducción [...]» [7]

6. BASF AG, la sociedad demandante en el litigio principal, es titular de la patente europea nº 0 398 276, que se refiere a un «compuesto de lacas para revestimiento de automóviles». Esta patente, concedida por la OEP con eficacia, entre otros Estados, para la República Federal de Alemania, le fue cedida por BASF Corporation, sociedad constituida de acuerdo con la legislación de Nueva Jersey (EE UU), mediante acto inscrito en el Registro alemán de patentes el 26 de agosto de 1997. La nota de la concesión de la patente controvertida, redactada en lengua inglesa, se publicó en el *Boletín Europeo de Patentes* de 24 de julio de 1996. Mediante resolución de 5 de mayo de 1997, notificada a BASF Corporation el 22 de mayo siguiente, la Oficina Alemana de Patentes declaró la pérdida de eficacia con efectos *ex tunc* de dicha patente en la República Federal de Alemania, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo II de la InPatÜG, al no haber presentado esta sociedad la traducción del folleto al alemán en el plazo previsto. BASF Corporation ha instado precisamente el procedimiento de que aquí se trata —continuado seguidamente por BASF AG— ante el Bundespatentgericht con el objeto de que se anule esta decisión de la Oficina Alemana de Patentes.

6 — BGBl., 1991, parte II, p. 1354.

7 — Conforme al apartado 1 del artículo 2 del Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften (Reglamento relativo a la traducción de los folletos de patente europea) de 2 de junio de 1992 (BGBl., 1992, parte II, p. 395), deben traducirse las reivindicaciones, la descripción y los dibujos del folleto de patente europea.

II. Los argumentos de BASF, de los Gobiernos nacionales que han presentado observaciones y de la Comisión

7. Todos los Estados miembros (salvo Luxemburgo, véase la nota 4 *supra)* y la Comisión han alegado de forma concorde, con argumentos esencialmente análogos, que el artículo 30 del Tratado no se opone a una normativa nacional como la que aquí se discute. [8]

8. Las observaciones que BASF dirige al Tribunal de Justicia se orientan en otro sentido. La demandante en el procedimiento principal mantiene que el elevado coste de la traducción del folleto, prevista por la República Federal de Alemania (y por los demás Estados miembros que han hecho uso de la facultad establecida en el artículo 65 del Convenio), impide a numerosos titulares de patentes europeas —en particular, a las pequeñas y medianas empresas— conseguir que la patente produzca efectos en todos los Estados miembros. [9] Por lo tanto, a falta de recursos financieros suficientes, se ven obligados a renunciar a la protección de la patente en una parte del territorio comunitario. Esta limitación tiene como resultado la compartimentación del mercado interior en una «zona protegida» y en una «zona libre», constituida por el territorio de los Estados miembros para los que no se ha solicitado o no se ha obtenido la protección de la patente. [10] Por consiguiente, las disposicio-

8 — Sin embargo, la Comisión ha precisado que si el Tribunal de Justicia declarase que el requisito de traducción del folleto de la patente constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, tal requisito no podría considerarse justificado con arreglo al artículo 36 del Tratado en la medida en que es desproporcionado en relación con la exigencia de garantizar la protección del derecho de patente frente a los terceros. Según la Comisión, bastaría con exigir la traducción de las reivindicaciones exclusivamente, mientras que la traducción de la descripción de la invención sólo sería necesaria en circunstancias específicas que deben determinarse caso por caso. Habida cuenta de la solución que pretendo proponer al Tribunal de Justicia (véanse los puntos 13 a 19 *infra* y la parte IV), no considero necesario un análisis pormenorizado del argumento aquí esbozado, que la Comisión, por otra parte, ha invocado con carácter subsidiario. Por consiguiente, me limitaré a recordar incidentalmente los artículos 69 y 84 del Convenio, en virtud de los cuales la descripción de la invención (al igual que los dibujos) sirve para interpretar las reivindicaciones que, a su vez, deben fundarse en la descripción (véase la nota 2 *supra).* Al presentar esta última una importancia indiscutible para determinar el contenido de la protección solicitada, se excluye, a mi juicio, que la mera presentación de la traducción de las reivindicaciones pueda considerarse suficiente, por regla general, para alcanzar el objetivo pretendido. A la anterior conclusión se llega aun prescindiendo de considerar la grave inseguridad jurídica que la solución propuesta por la Comisión, consistente en solicitar la traducción de la descripción sólo en casos especiales, acarrearía para el solicitante, quien, a través de la sanción de la ineficacia *ab initio* de la patente, correría en definitiva con el riesgo de una valoración inexacta de la necesidad de traducir o no la totalidad del folleto en el caso concreto.

9 — Según BASF, la media de los gastos de traducción de un folleto de patente a las otras diez lenguas oficiales de los Estados miembros se eleva a unos 40.000 DM (20.450 EUR aproximadamente), es decir, alcanza una cantidad que representa cerca del doble de la que el solicitante debe abonar, antes de la concesión de la patente, en concepto de tasas y honorarios por asesoría. La demandante también observa que es cierto que la renuncia por parte del solicitante de una patente europea a la protección de su invención en una parte del territorio comunitario puede deberse, además de a la falta de presentación de la traducción del folleto después de la concesión de la patente, a la ausencia de designación, ya desde un principio, de determinados países miembros como Estados contratantes en los que puede reivindicarse la protección de la invención patentada. Sin embargo, la tasa de designación en Alemania asciende sólo a 150 DM (es decir, unos 77 EUR) para cada Estado, por lo que, por sí sola, no puede constituir un motivo suficiente para limitar el alcance geográfico de la protección solicitada, a diferencia de los costes de traducción que alcanzan cuantías muy elevadas.

10 — En opinión de BASF, en circunstancias como las del presente caso, la compartimentación del mercado tiene su origen en las siguientes medidas de efecto equivalente a una restricción a la importación:
a) Aunque en la competencia en la zona libre, en el mercado del producto de que se trate, puedan participar el titular de la patente, su licenciatario y los competidores de la zona libre o de los países terceros, no pueden, sin embargo, hacer lo propio los operadores económicos de la zona protegida. Efectivamente, según BASF, si estos últimos exportaran el producto protegido por la patente de la zona protegida a la zona libre, violarían la patente.
b) Por su parte, el titular de la patente puede verse obligado a renunciar a la comercialización de la invención en la zona libre a fin de no poner en peligro, mediante reimportaciones paralelas, el nivel de precios más elevado de la zona protegida, por lo que queda prácticamente excluido de la competencia en la zona libre.
c) El titular de la patente conserva, además, el derecho de oponerse a la importación en la zona protegida de productos competidores del producto patentado, comercializados legalmente por otros operadores económicos de la zona libre, en la medida en que su importación en tales circunstancias constituye una violación de la patente.

nes controvertidas que prevén la presentación de la traducción del folleto deberían ser declaradas contrarias a las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de mercancías. La demandante afirma, asimismo, que la sanción de caducidad de la patente europea en el caso de que no se presente la traducción en el plazo previsto es desproporcionada con respecto al objetivo perseguido por la legislación en litigio, que consiste en garantizar la información más completa posible sobre la existencia y el contenido del nuevo derecho de patente. En primer lugar, la necesidad de permitir al público el acceso a los documentos del procedimiento en la lengua nacional del Estado designado existe, si se considera detenidamente, ya desde la publicación de la solicitud de patente europea, por lo que se remonta a una fase en la que, en virtud del sistema establecido por el Convenio, aún no se dispone de traducciones en esta lengua. [11] Por otro lado, BASF sostiene que la traducción del folleto a la lengua nacional del Estado para el que se concede la patente no tiene relevancia alguna para determinar el alcance de la protección de la misma, puesto que, conforme al apartado 1 del artículo 70 del Convenio, el texto de la patente redactado en la lengua de procedimiento es el único auténtico. [12] Por último, los terceros interesados, en la práctica, consultan muy raras veces las traducciones. [13]

9. Además, BASF ha recordado el interés fundamental que el titular de la patente tiene en informar a los competidores, en la lengua de éstos y a su debido tiempo, de la existencia y del contenido de su derecho. Este interés está relacionado con las consecuencias que se derivan de esta información en los ordenamientos jurídicos nacionales mediante disposiciones que sancionan la violación del derecho de patente sobre una invención. Se podrían, pues, considerar sanciones menos graves que la prevista por la legislación alemana, como impedir al titular, hasta que presente una traducción, reivindicar los derechos de prohibición e indemnización que resulten de la patente, así como reconocer eventualmente a los competidores que, antes de la presentación de la traducción, hayan explotado de buena fe la invención patentada, el derecho a seguir utilizándola. [14] Los Gobiernos nacionales son de la opinión contraria, en virtud de la cual la ineficacia *ab initio* de la patente europea, que permite minimizar los riesgos de infracción involuntaria del derecho de patente, es la única de las diferentes sanciones posibles que parece plenamente conforme con el principio de seguridad jurídica.

10. Según el Juez *a quo*, no puede excluirse que el requisito de traducción, previsto por

11 — Véase también House of Lords — Select Comittee on the European Communities: *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997-98. 26th Report)*, Londres, 1998, p. 23 (la obligación de presentar la traducción del folleto completo en el momento de la concesión de la patente es demasiado tardía para que presente un valor efectivo para los operadores económicos interesados sobre todo en la tecnología).

12 — Sin embargo, véase la nota 5 *supra*.

13 — Según los datos proporcionados por el presidente de la OEP en la «EPIDOS Annual Conference 1996», el porcentaje de consultas efectivas de las traducciones de patentes concedidas oscila entre el 1 % y el 3 %.

14 — La resolución de remisión recuerda que, conforme al apartado 2 del artículo 139 de la Patentgesetz (Ley de Patentes), el titular de la patente puede exigir del infractor de sus derechos el pago de una indemnización si éste obró con dolo o culpa. Si el infractor no conoce el contenido del folleto de la patente redactado en una lengua que no sea oficial en el Estado miembro interesado, no concurrirá el requisito de la violación intencional (o negligente) de la patente, ni, por lo tanto, el título que permite exigir una indemnización de los daños sufridos. En opinión de BASF, en caso de incumplimiento del requisito de traducción, el titular de la patente, antes de poder exigir una indemnización, vendría obligado a informar al infractor del contenido de la patente, por ejemplo a través de un requerimiento al que debe acompañar una traducción a la lengua oficial del país en el que tal infractor resida o presentando la traducción en la Oficina de Patentes de dicho país. En este caso, el titular de la patente puede únicamente reclamar una indemnización por las infracciones que se produzcan en el futuro, en el supuesto de que el infractor siga cometiendo estas infracciones a pesar de haber tenido conocimiento de la patente.

los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo II de la IntPatÜG, pueda constituir una medida de efecto equivalente con arreglo al artículo 30 del Tratado debido a los elevados costes que implica, que representan, en cierto modo, una especie de «derecho de entrada» para poder acceder a los mercados nacionales de los Estados miembros. [15] Además, el Bundespatentgericht ha observado que la elección entre presentar inmediatamente una traducción, en previsión del supuesto de que un tercero utilice ilegalmente la patente en un Estado miembro, o presentarla únicamente cuando se produzca una violación efectiva es intrínseca a la libertad de disposición de un bien o de un derecho de que disfruta el propietario. Por lo tanto, la decisión del titular sobre el ejercicio efectivo de su derecho de patente y, en su caso, sobre las condiciones del mismo no debería poner en entredicho los efectos producidos por la patente conferida. Por último, en opinión del Juez *a quo*, si hubiera que considerar que el requisito de traducción constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad, tal restricción no debería quedar justificada al amparo del artículo 36 del Tratado CE. En efecto, no puede decirse que el requisito de traducción se destina a proteger la propiedad industrial; si acaso, menoscaba el derecho de patente, en la medida en que dificulta de forma duradera el acceso a la protección de la patente en los Estados miembros.

15 — Se desprende de la resolución de remisión que los costes de traducción de los folletos de las patentes europeas que soporta anualmente la industria se estiman en unos 430 millones de DM (220 millones de EUR aproximadamente). Por ejemplo, una patente europea expedida para los ocho Estados miembros designados con más frecuencia genera gastos de traducción y de presentación ante los diferentes servicios nacionales competentes que superan los 20.000 DM (unos 10.226 EUR), véase Comisión Europea: *Fomentar la innovación mediante la patente. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa* [COM(97) 314 final; en lo sucesivo, «Libro Verde»], presentado por la Comisión el 24 de junio de 1997, apartado 5.2.3. A lo anterior se añade el hecho de que numerosas empresas comunitarias solicitan, a lo largo del año, una gran cantidad de patentes.

III. Análisis jurídico

11. El examen de la cuestión planteada por el Bundespatentgericht debe partir, a mi juicio, de dos premisas. En primer lugar, si se demostrase la incompatibilidad de la medida controvertida con las disposiciones comunitarias sobre la libre circulación de mercancías, en las circunstancias expuestas por BASF, tal vicio no podría subsanarse por el mero hecho de que el legislador alemán haya adoptado las disposiciones en litigio basándose en un Convenio internacional *posterior al Tratado*, del que actualmente son partes contratantes todos los Estados miembros. Sobre todo si se tiene en cuenta que tanto el requisito de traducción del texto de la patente redactado en lengua extranjera como la sanción de ineficacia *ab initio* de la patente en el caso de no presentarse tal traducción se prevén en el Convenio no como obligaciones, sino como mera *facultad* de los Estados contratantes (véase la nota 4 *supra*). [16]

16 — Véase, entre otras, la sentencia de 28 de marzo de 1995, Evans Medical y Macfarlan Smith (C-324/93, Rec. p. I-563), apartados 23, 32 y 33, en la que el Tribunal de Justicia declaró —refiriéndose, por otro lado, a una práctica nacional (prohibición de importación de diamorfina y concesión a dos sociedades nacionales de un derecho exclusivo, respectivamente, de fabricación del producto en polvo y de comercialización del producto tras su transformación para uso médico) resultante de un Convenio internacional *anterior* a la adhesión del Reino Unido a la Comunidad y mantenida en vigor por dicho Estado miembro conforme al artículo 234 del Tratado— que una medida de este tipo no puede quedar excluida del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado (en ese caso, del artículo 30) «ya que el artículo 234 sólo entra en juego si el Convenio impone a un Estado miembro una obligación incompatible con el Tratado. [Por consiguiente] [...] cuando un Convenio internacional permite que un Estado miembro adopte una medida que es contraria al Derecho comunitario, pero sin obligarle, el Estado miembro debe abstenerse de adoptar dicha medida». El Tribunal de Justicia afirmó, consecuentemente, que «el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro debe garantizar la plena eficacia de dicha disposición dejando inaplicada una práctica nacional contraria, salvo si dicha práctica es necesaria para garantizar la ejecución, por parte del Estado miembro de que se trata, de obligaciones frente a Estados terceros derivadas de un Convenio celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado o a la adhesión de un Estado miembro». Además, en todo caso, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones de un Convenio celebrado con anterioridad a la adhesión de un Estado miembro, no pueden invocarse en las relaciones intracomunitarias en los casos en los que, como en el presente, no se trata de derechos de Estados terceros (véase la sentencia de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Rec. p. I-743, apartado 84).

12. En segundo lugar, resulta también evidente que no se trata de criticar los méritos del sistema centralizado de protección de la patente establecido por el Convenio, ni el grado de eficacia de la solución adoptada por los Estados contratantes en lo que atañe al uso de las lenguas. No niego que el régimen lingüístico del Convenio presenta serias desventajas para los operadores económicos y los servicios nacionales de la propiedad industrial de los Estados contratantes. [17] Tampoco oculto que se trata de un problema delicado, también en el ámbito político, y que es difícil encontrar soluciones que superen a la del Convenio [18] (como, procede recordar, el Convenio sobre la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, que forma actualmente parte integrante del Acuerdo sobre patentes comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989). [19] Sin embargo, el objeto de la cuestión de que aquí conoce el Tribunal de Justicia es mucho más limitado. Se trata de dilucidar si la disposición sancionadora nacional que es objeto de controversia en el litigio principal restringe o no la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Por mi parte, suscribo los argumentos formulados por los Gobiernos nacionales y por la Comisión que expongo seguidamente.

17 — Véase, entre otros, *The Community Patent and the Patent System in Europe (op. cit.,* nota 11), pp. 8 a 14 y 22 a 24, en particular p. 22 (según un estudio de la OEP, el coste de traducción de un folleto de patente oscila entre el 30 % y el 60 %, en función del número de Estados contratantes designados, de la totalidad de los gastos efectuados para obtener la protección de la patente en la Comunidad) y el Libro Verde *(op. cit.,* nota 15), apartados 3.3 y 5.2.3. Véanse también las notas 9, 11, 13 y 15 *supra* y las partes del texto correspondientes.

18 — Según la comunicación de las conclusiones relativas a la audiencia de las partes interesadas en el Libro Verde, efectuada por la Comisión en noviembre de 1997 en Luxemburgo (mencionada en *The Community Patent and the Patent System in Europe, op. cit.,* nota 11, p. 23), un número importante de representantes de los usuarios del sector industrial defiende una solución radical (denominada «sólo inglés»), que consiste en utilizar una sola lengua en el procedimiento de concesión, sin que exista obligación de traducir la patente expedida. Sin embargo, cabe observar incidentalmente que el régimen lingüístico establecido por el Convenio parece, en todo caso, más favorable que el previsto por los sistemas de concesión de patentes nacionales actualmente en vigor en los Estados miembros, pues en éstos se requiere la presentación del folleto completo de la patente en la lengua nacional ya desde la fase de presentación de la solicitud, es decir, en un momento en que no puede preverse aún si la patente solicitada será efectivamente concedida o no.

19 — DO L 401, p. 1. El requisito de traducción establecido por el Acuerdo sobre patentes comunitarias antes citado —que está en fase de ratificación y que, al igual que el Convenio de 1975, al que debe reemplazar, tiene el doble objetivo de crear una patente comunitaria y de establecer un régimen comunitario de patentes nacionales— parece aún más severo que el previsto por el Convenio sobre la concesión de patentes europeas. En efecto, el Acuerdo sobre patentes comunitarias exige que se traduzcan a una de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan por lengua oficial la utilizada en el procedimiento: a) el texto de la *solicitud* que constituya la base para la concesión de la patente comunitaria o b) el texto de la patente comunitaria que constituya la base para el mantenimiento de esta última en su forma modificada durante el procedimiento de oposición (véanse los apartados 1 y 2 del artículo 30). De no presentarse la traducción dentro del plazo prescrito, se considerará que la patente comunitaria es nula *ab initio;* no obstante, el titular puede obtener la conversión en patente europea para los Estados contratantes para los que a su debido tiempo haya presentado traducciones (véase el apartado 6 del artículo 30). Los elevadísimos costes de traducción de la totalidad del folleto constituyen precisamente (junto con la inseguridad jurídica que se deriva del sistema de protección jurisdiccional establecido) el principal obstáculo para el éxito del sistema previsto por el Convenio sobre la patente europea para el mercado común. Las otras soluciones indicadas por la Comisión en el Libro Verde *(op. cit.,* nota 15, apartados 3.2 y 3.3) son las siguientes: a) limitar el requisito de traducción a las reivindicaciones de la patente, b) no sancionar la falta de presentación de la traducción en una o varias lenguas con la caducidad de la patente comunitaria, sino con su ineficacia en el Estado o Estados miembros afectados, y c) limitar el requisito de traducción a un extracto «mejorado» del folleto (publicado al mismo tiempo que la solicitud) y, en el momento de la expedición de la patente, a las reivindicaciones exclusivamente; la exigencia de traducción de la totalidad del folleto se mantiene sólo en los casos en que el titular ejercite una acción en vía jurisdiccional para reivindicar los derechos que se deriven de la patente (ésta es la denominada solución «global» elaborada por la OEP).

13. En primer lugar, es sabido que en el estado actual del Derecho comunitario las disposiciones en materia de patentes no han sido aún objeto de una unificación ni de un acercamiento de las legislaciones en el marco de la Comunidad. [20] De ello se desprende que corresponde al legislador nacional determinar las *condiciones* y modalidades de la protección conferida por la patente. [21] Tengo presente que una medida como la controvertida en el litigio principal no se refiere a la circulación de mercancías, sean o no objeto de un derecho de patente, sino a una de las condiciones para que este derecho tenga una eficacia plena y duradera en uno o varios Estados miembros. En efecto, la situación jurídica subjetiva del titular de la patente, en las circunstancias del presente caso, debe calificarse correctamente de *requisito* —y no de obligación— de presentación de la traducción del folleto (como han mantenido BASF, los Estados miembros y la Comisión). Por «requisito» cabe entender aquí no una obligación de conducta impuesta de forma incondicional al titular de un poder y supeditada, por ello, a la sanción de ejecución forzosa y substitutiva por parte del ordenamiento jurídico en caso de incumplimiento, sino una condición que el titular debe observar únicamente en la medida en que constituye un medio para alcanzar un resultado que desea y que le es favorable. [22] Por lo que respecta al presente caso, el Reino Unido ha recordado, por un lado, el contenido del derecho exclusivo que la patente garantiza a su titular por un período de veinte años [23] y, por otro, las graves sanciones civiles y penales que los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales prevén para las violaciones del derecho de patente. Sin embargo, según los Gobiernos nacionales que han presentado observaciones, el requisito de presentación en plazo de la traducción del folleto está relacionado, principalmente, con el objetivo consistente en evitar que los operadores económicos que actúen en el mercado del Estado miembro para el que se ha concedido la patente corran el riesgo de incurrir en tales sanciones, en contra de la exigencia fundamental de seguridad jurídica, [24] sin haber tenido oportunidad de valorar con exactitud el alcance de la protección del derecho en cuestión, mediante el acceso al folleto correspondiente en la lengua nacional. Como han señalado los Gobiernos danés y finlandés, sería de hecho inicuo e ineficaz imponer a los terceros, que se encuentran ya en un

20 — Véase la nota 19 *supra* y la parte del texto correspondiente.

21 — Véase, entre otras, la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Italia (C-235/89, Rec. p. I-777), apartados 12 y 13.

22 — Asimismo, cabe destacar incidentalmente que la función de la relación normativa descrita entre poder y obligación (de hacer o no hacer) consiste en la resolución de un conflicto de intereses entablado entre sujetos diversos. En determinados casos, el ordenamiento jurídico pretende evitar que una situación de poder se utilice por un particular para satisfacer intereses diferentes a aquellos para los que tal situación ha sido atribuida y que, de esta forma, se sacrifiquen de manera incontrolada los derechos de los sujetos pasivos. En consecuencia, el ordenamiento jurídico prevé en beneficio de estos últimos medios adecuados de control y garantía mediante, por un lado, la determinación cautelar de las condiciones a las que el ejercicio del poder se subordina y, por otro lado, la intervención preventiva (ineficacia del acto) o *a posteriori* (obligación de reparación del daño) en caso de incumplimiento.

23 — Procede recordar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto específico de la patente es garantizar al titular, en particular, para recompensar el esfuerzo creativo que se concreta en la invención, el derecho exclusivo a utilizar la invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos industriales, bien directamente, bien mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a toda violación del derecho de patente. Este derecho de primera comercialización permite al inventor, al reservarle el monopolio de explotación del producto, obtener la recompensa de su esfuerzo creativo, sin garantizarle sin embargo que la conseguirá en cualesquiera circunstancias. Se deriva, en particular, del principio de agotamiento comunitario (véanse las sentencias de 31 de octubre de 1974, Centrafarm, 15/74, Rec. p. 1147, y de 9 de julio de 1985, Pharmon, 19/84, Rec. p. 2281, apartado 22) que, si el titular de una patente opta, con pleno conocimiento de causa, por comercializar un producto en un Estado miembro en el que éste no es patentable, debe aceptar las consecuencias de su decisión por lo que respecta a la posibilidad de importaciones paralelas (véase, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 1981, Merck, 187/80, Rec. p. 2063, apartados 9 a 11). Véase, también, la sentencia de 5 de diciembre de 1996, Merck y Beecham (asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95, Rec. p. I-6285), apartados 30 a 37.

24 — Como es sabido, la seguridad jurídica constituye uno de los principios generales del ordenamiento jurídico comunitario (véanse, entre otras, las sentencias de 18 de marzo de 1975, Deuka y otros, 78/74, Rec. p. 421, y de 16 de junio de 1993, Francia/Comisión, C-325/91, Rec. p. I-3283, apartado 26).

estado de sumisión con respecto al monopolio de explotación del producto de que disfruta el inventor, la carga de proceder por sí mismos a traducir *individualmente* el folleto de la patente para asegurarse de que no violan con su actividad el derecho de que se trate. Por otra parte, el cumplimiento en plazo de la condición controvertida permite también a todos los operadores terceros del Estado contratante, para el que se concede la patente, valorar la oportunidad de oponerse a ésta, cuando concurre al menos uno de los motivos indicados en el artículo 100 del Convenio. [25]

14. Es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada se desprende otro principio: si bien se deja a los Estados miembros la competencia exclusiva para regular los casos y las modalidades de protección de la patente, no se les permite basarse en el artículo 222 del Tratado para adoptar, en materia de propiedad industrial y comercial, medidas que afecten al principio de la libre circulación de mercancías en el mercado interior. [26] Sin embargo, no veo cómo el artículo 30 del Tratado puede aplicarse respecto de una disposición como la que se contiene en los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo II de la IntPatÜG.

Por «medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación», a efectos del citado artículo 30, debe entenderse, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario». [27] Ahora bien, tanto el resultado de la efectiva fabricación y la comercialización de un producto patentado en el territorio de los Estados designados, como el de su circulación posterior a través de las fronteras, tienen, en relación con el acto favorable con el que puede concluir el procedimiento de concesión de la patente, un carácter meramente eventual. Del mismo modo, la ineficacia *ab initio* del derecho de patente europea en el territorio nacional, que puede derivarse, en su caso, de la indolencia del titular en lo que se refiere al requisito de presentación de la traducción, no constituye ciertamente un obstáculo jurídico a la comercialización en Alemania de la invención para la que se hubiera solicitado la protección de la patente, ni a la circulación del producto en cuestión a través de las fronteras. Una sanción como la prevista por la normativa controvertida parece aplicable a este respecto independientemente del origen de las mercancías objeto de un

25 — A saber: a) el objeto de la patente no es patentable con arreglo a los artículos 52 a 57 del Convenio (que tratan, respectivamente, de las invenciones patentables, las excepciones a la patentabilidad, la novedad, las divulgaciones inocuas, la actividad inventiva y la aplicación industrial); b) la patente no describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, o c) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada, o de la solicitud inicial (si la patente ha sido concedida sobre la base de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada en virtud del artículo 61 del Convenio).

26 — Véase la sentencia Comisión/Italia (citada en la nota 21 *supra*), apartado 14. En virtud del artículo 222, «El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros».

27 — Véase la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837), apartado 5. Incluso la obligación de utilizar una lengua determinada para la comercialización de mercancías importadas puede constituir una medida de efecto equivalente (sentencia de 18 de junio de 1991, Piageme, C-369/89, Rec. p. I-2971; referente a una normativa nacional que impone la utilización exclusiva de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, sin admitir la posibilidad de que se utilice otra lengua fácilmente inteligible para los compradores o de que la información quede asegurada por otros medios).

eventual intercambio entre Estados miembros, por lo que carece de efecto proteccionista alguno. A lo sumo, si se examina con detenimiento, el efecto de la medida controvertida puede precisamente consistir en eliminar un posible obstáculo al acceso de la invención al mercado nacional, puesto que la sanción de que se trata implica la pérdida *ab initio* del derecho de explotación exclusiva que, de otro modo, correspondería al titular en el Estado en el que se hubiera concedido la patente.

15. Los Estados miembros han observado también correctamente que la elección de los Estados contratantes designados está comprendida en la estrategia comercial e industrial del inventor o de su derechohabiente. En el marco de tal elección, los beneficios eventuales que se espera conseguir mediante la explotación comercial de la invención en los mercados geográficos considerados deben confrontarse con los gastos totales ya efectuados, como los de investigación y desarrollo, y con los que se prevén (gastos de lanzamiento, de comercialización y de publicidad). Sin embargo, aun cuando quedase acreditado que las obligaciones impuestas por el régimen lingüístico del Convenio tienen una importancia primordial en la elección de los Estados para los que se solicita la protección de la patente, como ha alegado BASF,[28] la renuncia «involuntaria» a la protección de la invención en el ordenamiento jurídico alemán vendría determinada, según las afirmaciones de la demandante, no por el hecho de que la normativa controvertida establezca la traducción, sino por: i) lo elevado de los costes a los que debe hacer frente el titular de la patente para la traducción del folleto y ii) la falta de recursos financieros del operador interesado, en particular cuando se trata de una pequeña o mediana empresa.[29] Éstas son, sin duda alguna, circunstancias aleatorias, de naturaleza meramente económica y, en todo caso, ajenas a la medida nacional controvertida. El elemento relativo al elevado coste de las traducciones parece, en particular, susceptible de variación en el tiempo y en el espacio, especialmente como consecuencia de la evolución tecnológica del mercado de los servicios en cuestión. Por otro lado, como ha observado el Gobierno finlandés, cabe dudar de la existencia de un interés general a la protección de la patente cuando el propio solicitante de una patente europea estima que el potencial valor económico de la explotación de la invención es inferior al coste total de la obtención del derecho correspondiente.

16. BASF ha aducido, además, que la sanción que el legislador alemán prevé para la falta de presentación en plazo del folleto de la patente puede implicar la compartimentación del mercado comunitario en una zona protegida y una zona libre, constituida por el territorio de la República Federal de Alemania y, en su caso, de los

28 — Contrariamente a lo mantenido por la sociedad demandante, el argumento formulado en la fase oral por el Gobierno austriaco me resulta muy interesante: incluso inmediatamente después de que el legislador alemán adoptase la normativa controvertida, que introdujo el requisito de traducción del folleto al alemán, el número de solicitudes de patente europea en las que (a falta de costes suplementarios de traducción) Austria fue también designada no experimentó ningún incremento considerable, como, sin embargo, hubiera sido de esperar. El porcentaje que representa la designación de Austria y Alemania no ha sufrido variaciones fundamentales [en 1997, los dos países fueron designados, respectivamente, en el 64,51 % y en el 98,05 % de las solicitudes presentadas por los solicitantes de los Estados contratantes, Japón y Estados Unidos; el 37,17 % y el 97,66 %, respectivamente, del número total de patentes (39.646) expedidas en el mismo año como consecuencia de solicitudes presentadas por los interesados de la misma zona geográfica, se concedieron con eficacia para Austria y Alemania; véase EPA/EPO/OEB: *Informe anual 1997*, Munich, 1998, pp. 56, 57, 62 y 63].

29 — Parece, pues, por lo menos dudoso que los argumentos expuestos en el texto —con independencia de su fundamento y pertinencia para la solución del litigio principal— puedan aplicarse a una empresa como BASF AG, sociedad líder del grupo de sociedades del mismo nombre, el cual, en 1998, alcanzó un volumen de negocios de cerca de 54.065 millones de DM (unos 27.643 millones de EUR) y beneficios antes de impuestos de 5.419 millones de DM aproximadamente (unos 2.771 millones de EUR) y que el 31 de diciembre de 1998 contaba con 105.945 empleados (véase *Informe anual 1998*, http://www.basf.de/basf/htm/e/dat...entwick/gbericht/gb98/aufeinen.htm).

demás Estados miembros no designados en la solicitud o para los que se ha declarado la pérdida de eficacia de la patente con efectos *ex tunc* por falta de presentación de la traducción (véase la nota 10 *supra).* Este argumento tampoco es convincente. La posibilidad de un aislamiento de los mercados de los Estados miembros constituye, a mi juicio, un resultado que se deriva necesariamente del sistema centralizado que establece el Convenio. En el marco de este sistema, es perfectamente normal que el inventor (al igual que en los casos en que solicita la concesión de una patente nacional en uno o varios Estados miembros) pueda limitar a una parte más o menos extensa del territorio comunitario la protección requerida mediante la patente europea. Por otro lado, el derecho del titular de la patente (europea o nacional) de oponerse, en los Estados en los que posee el monopolio de la primera comercialización de la invención, a la violación de su derecho de patente abarca también, evidentemente, la importación de productos competidores fabricados y comercializados por terceros en un país de la zona libre. [30]

17. Por último, tampoco concedo más importancia al argumento, formulado por BASF por primera vez en la fase oral, según el cual la aplicación del artículo 30 antes citado al requisito de traducción controvertido se deriva, con carácter subsidiario, de la calificación de mercancías (bienes patrimoniales), a efectos del Título Primero de la Tercera Parte del Tratado, de los derechos de patente. En efecto, considero que sólo puede hablarse de *libre circulación* de bienes inmateriales, como los derechos de propiedad industrial y comercial, en sentido figurado. Esto excluye, en mi opinión, la posibilidad de vincular los derechos de patente al concepto de «mercancías» desarrollado por el Tribunal de Justicia en el marco de la interpretación del artículo 30, en virtud de la cual están sujetos a la prohibición de medidas nacionales que obstaculicen los intercambios entre Estados miembros los productos que pueden valorarse en dinero y que pueden ser *físicamente* transportados a través de una frontera para ser objeto de compraventa o de otras transacciones comerciales lícitas, sea cual fuere la naturaleza de éstas. [31]

18. De acuerdo con anteriores sentencias del Tribunal de Justicia, el artículo 30 del Tratado no se opone a una medida nacional cuyos efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías son demasiado aleatorios e indirectos para que los mismos puedan obstaculizar efectiva e indebidamente el comercio entre los Estados miembros. [32] Como ha observado la doctrina, [33] el principio aquí evocado, de acuerdo con

30 — Como ha observado el Gobierno español, la única solución que permitiría evitar el aislamiento de mercados que denuncia BASF es la de eliminar los regímenes de patentes nacionales que serían substituidos por un sistema exclusivo de patentes comunitarias con carácter unitario. Sin embargo, se trata de una solución opuesta a aquella en que se inspira el Acuerdo sobre patentes comunitarias, que consiste en la coexistencia de las patentes nacionales y la patente comunitaria (véase el artículo 5).

31 — Véanse las sentencias de 10 de diciembre de 1968, Comisión/Italia (7/68, Rec. p. 617), y de 9 de julio de 1992, Comisión/Bélgica (C-2/90, Rec. p. I-4431), apartado 26; así como la sentencia Evans Medical y Macfarlan Smith, citada en la nota 16 *supra,* apartado 20.

32 — Véase, entre otras, la sentencia de 13 de octubre de 1993, CMC Motorradcenter (C-93/92, Rec. p. I-5009), apartado 12, relativa a una norma jurisprudencial de un Estado miembro que impone una obligación de información en las relaciones precontractuales por lo que respecta a las circunstancias que cada parte conozca y que, aunque no tengan ninguna relación con el objeto de la transacción o con sus cualidades, se destinen a determinar la decisión de la otra parte contratante; véase también la sentencia de 18 de junio de 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, Rec. p. I-3949), apartado 31, que se refiere a la obligación impuesta por la legislación de un Estado miembro a las empresas de transporte marítimo con domicilio en otro país miembro, cuyos buques hacen escala en los puertos del primer Estado, de utilizar, mediante el pago de una contraprestación superior al coste efectivo del servicio prestado, los servicios de las corporaciones de amarradores locales titulares de concesiones exclusivas.

33 — Véase Oliver, P.: *Free Movement of Goods in the European Community,* 3ª ed., Londres, 1996, pp. 81 y 82, nota 55.

la jurisprudencia Dassonville, tiene siempre por objeto verificar la existencia de una *relación de causalidad* —que no se da en el presente caso— entre la medida nacional de que se trate y el desarrollo de las importaciones. La conclusión a la que he llegado en este asunto se impone aun cuando, como es sabido, el mencionado artículo 30 no impone una regla, por así decirlo, *de minimis,* de tal forma que, para que se verifique una infracción de esta disposición, basta con que exista un obstáculo al comercio entre los Estados, incluso si se trata de un obstáculo de escasa importancia. [34] Aun así, lo anterior depende de la existencia de una relación de causalidad entre la medida adoptada y el efecto restrictivo sobre las importaciones que, sin embargo, como acabo de afirmar, sin duda alguna no concurre aquí.

19. Con base en todo lo aquí expuesto, debe excluirse también que una medida como la controvertida en el litigio principal restrinja las importaciones, incluso indirecta o potencialmente. La única circunstancia que BASF ha podido invocar para calificar la normativa controvertida de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa es la siguiente: los operadores económicos de pequeña o mediana entidad o, en todo caso, con una capacidad financiera insuficiente, interesados en obtener la protección de sus invenciones en la República Federal de Alemania, *podrían* ser incitados a no conseguir que la patente produzca efectos en dicho Estado debido al elevado coste de la traducción del folleto que se requiere. En todo caso, la ineficacia *ab initio* en el territorio alemán de la patente que haya sido eventualmente concedida *podría,* a su vez, desalentar las importaciones en Alemania del producto procedente de los demás Estados miembros para los que se ha obtenido *en teoría* la protección de la patente; ya sea porque las mercancías exportadas al territorio alemán *podrían* llamar la atención de terceros infractores —con capacidad de fabricar y distribuir en dicho mercado productos competidores a precios inferiores—, ya sea porque los productos patentados comercializados de esta forma en Alemania *podrían* ser reimportados de forma paralela en los Estados miembros de exportación a un precio inferior al aplicado en éstos por el titular de la patente o por sus licenciatarios. Sin embargo, considero que la exposición de este conjunto de eventualidades no basta para demostrar que exista una restricción a los intercambios de mercancías entre la República Federal de Alemania y los otros Estados miembros. [35] Por consiguiente, no estimo pertinente la remisión, efectuada por BASF en la vista, a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-30/90, en la que se afirmó que una medida nacional de concesión de una licencia obligatoria a un fabricante nacional, mediante el pago de una retribución razonable, cuando la demanda del producto patentado en el mercado nacional se satisface en gran parte a través de la importación, «produce necesariamente el efecto

34 — El principio en virtud del cual el artículo 30 del Tratado se aplica también a los casos en que no exista un impacto substancial en la circulación de las mercancías fuera de las fronteras e incluso a los casos en que la medida nacional de que se trate no excluya otras posibilidades de comercialización de los productos importados ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de abril de 1984, van de Haar y Kaveka de Meern (asuntos acumulados 177/82 y 178/82, Rec. p. 1797).

35 — Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Darmon de 12 de diciembre de 1989, Krantz (C-69/88, Rec. p. I-583), punto 13. El Abogado General Sr. Darmon manifestó que: «La definición tan amplia de medida de efecto equivalente formulada en la sentencia Dassonville [véase la nota 27 *supra* y la parte del texto correspondiente] sirve desde 1974 como referencia constante a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en esa materia. El carácter extenso en sí mismo de esta definición y el cuidado que el Tribunal de Justicia ha manifestado, a través de sus sentencias, de no reducir su alcance explican con creces los intentos de los operadores económicos de hacer calificar como medidas de efecto equivalente las medidas más variadas, dado que no se puede negar en absoluto la existencia de un efecto sobre las importaciones, por indirecto y tenue que sea» (véase el punto 16).

de disminuir la importación del producto patentado procedente de otros Estados miembros y de afectar, así, al comercio intracomunitario». [36] En efecto, la equiparación propuesta por la demandante en el presente caso entre la necesidad de presentar la traducción del folleto de la patente y la de utilizar la patente mediante la fabricación en el territorio nacional del producto patentado resulta arbitraria, puesto que en el segundo caso, *a diferencia del primero,* para poder conservar su derecho exclusivo el titular estaba obligado a observar un comportamiento que podía tener una incidencia sobre el flujo de intercambios de mercancías a través de las fronteras.

Dado que, a falta de *efecto* perceptible sobre las importaciones, no existe medida de *efecto* equivalente, procede responder afirmativamente a la cuestión prejudicial aquí planteada: debe considerarse que la normativa nacional que el Bundespatentgericht ha sometido al análisis del Tribunal de Justicia no guarda relación alguna con la libre circulación de mercancías a través de las fronteras nacionales de los Estados miembros.

36 — Véase la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido (C-30/90, Rec. p. I-829), apartado 26.

IV. Conclusión

A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht de la forma siguiente:

«El artículo 30 del Tratado no se opone a una medida nacional que prevé que una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes con efectos para un Estado miembro, redactada en una lengua distinta de la oficial de ese Estado, se considerará sin efectos *ab initio* en el supuesto de que el titular de la patente no presente, en el plazo establecido, ante la Oficina de Patentes del Estado miembro interesado una traducción del folleto en la lengua oficial de dicho Estado.»