# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 21 de septiembre de 1999 *

En el asunto C-44/98,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

**BASF AG**

y

**Präsident des Deutschen Patentamts,**

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente) y D.A.O. Edward, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. A. La Pergola;

Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de BASF AG, por la Sra. Kornelia Zimmermann, Sachbearbeiter;

— en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. Ernst Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y el Sr. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno belga, por el Sr. Jan Devadder, directeur d'administration del Servicio Jurídico del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno danés, por el Sr. Jørgen Molde, juridisk rådgiver, avdelingschef del Udenrigsministeriet, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. Galateia Alexaki, del Servicio especial del contencioso comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el Sr. Vasileios Kyriazopoulos, mandatario *ad litem* del Servicio Jurídico del Estado, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno español, por la Sra. Mónica López-Monís Gallego, Abogado del Estado, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur dü droit économique international et droit communautaire de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Anne de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno irlandés, por el Sr. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. Marc Fierstra, adjunct-juridisch adviseur del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. Christine Stix-Hackl, Gesandte del Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. Luís Fernandes, Director del Serviço dos Assuntos Jurídicos de la Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários del Ministério dos Negócios Estrangeiros, y Paulo Borges, Jurista de la misma Dirección General, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. Tuula Pynnä, oikeudellinen neunonantaja del ulkoasiainministeriö, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. Erik Brattgård, departementsråd del handelsavdelning del Utrikesdepartementet, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Dawn Cooper, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Daniel Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Richard B. Wainwright, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de BASF AG, representada por los Sres. Winfried Tilman, Abogado de Düsseldorf, y Uwe Fitzner, Abogado de Ratingen, y por la Sra. Kornelia Zimmermann; del Gobierno danés, representado por el Sr. Jørgen Molde; del Gobierno helénico, representado por el Sr. Vasileios Kyriazopoulos; del Gobierno español, representado por la Sra. Mónica López-Monís Gallego; del Gobierno francés, representado por el Sr. Jean-François Dobelle, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, y por la Sra. Anne de Bourgoing; del Gobierno irlandés, representado por el Sr. David Barniville, BL; del Gobierno italiano, representado por la Sra. Francesca Quadri, avvocato dello Stato, en calidad de Agente; del Gobierno finlandés, representado por la Sra. Tuula Pynnä; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. Daniel Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. Bertrand Wägenbaur, expuestas en la vista de 11 de febrero de 1999;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de abril de 1999;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 Mediante resolución de 29 de enero de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de febrero siguiente, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal en materia de patentes) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente

artículo 234 CE), una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación).

2 Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre BASF AG (en lo sucesivo, «BASF») y el Präsident des Deutschen Patentamts (Presidente de la Oficina de Patentes alemana) a raíz de la decisión de éste de considerar sin efectos en Alemania una patente europea perteneciente a BASF debido a que su titular no había presentado una traducción al alemán del folleto de la patente.

3 El Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (en lo sucesivo, «Convenio») establece, según sus artículos 1 y 2, apartado 1, un Derecho común a los Estados contratantes (los Estados miembros de la Unión Europea, la Confederación Suiza, el Principado de Liechtenstein, el Principado de Mónaco y la República de Chipre) en materia de concesión de patentes de invención, denominadas «patentes europeas». Estas patentes son concedidas por la Oficina Europea de Patentes, cuyas lenguas oficiales son el alemán, el inglés y el francés. Las solicitudes de patente europea deben presentarse en una de estas lenguas.

4 La concesión de una patente europea puede solicitarse para todos los Estados contratantes, para varios o para uno de ellos solamente. Esta patente 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.

5 El artículo 14, apartado 7, del Convenio prevé que los folletos de patente europea se publicarán en la lengua del procedimiento, es decir, la lengua en la que se haya presentado la solicitud de patente. Las reivindicaciones de una patente europea se traducirán a las otras dos lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes.

6 El artículo 65 del Convenio permite a los Estados contratantes establecer que la patente europea se tenga por nula, desde su origen, en el correspondiente Estado miembro si, cuando el texto de la patente europea para dicho Estado no esté redactado en su lengua oficial, el titular de la patente no facilita una traducción de dicho texto en esta lengua.

7 La República Federal de Alemania hizo uso de esta facultad e insertó en la Gesetz über internationale Patentübereinkommen (Ley sobre Convenios Internacionales en materia de Patentes; BGBl. 1991 II, p. 1354; en lo sucesivo, «IntPatÜG») un artículo II, apartado 3, que dispone lo siguiente:

«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.

[...]»

8 BASF es titular de una patente europea relativa a un «compuesto utilizado en la metalización de las capas de pintura de automóvil» que le fue cedida por su anterior titular, BASF Corporation, sociedad con domicilio social en los Estados Unidos de América, mediante acto anotado en el Registro alemán el 26 de agosto de 1997. El anuncio de concesión de la patente redactado en lengua inglesa y con efectos, en particular, en Alemania fue publicado el 24 de julio de 1996 en el *Boletín Europeo de Patentes.*

9 Mediante resolución de 5 de mayo de 1997, la Oficina de Patentes alemana declaró, conforme al artículo II, apartado 3, de la IntPatÜG, que la patente objeto del procedimiento principal se consideraba sin efectos, *ab initio,* en Alemania, debido a que el anterior titular de la patente no había facilitado la traducción alemana del folleto dentro del plazo señalado.

10 El 27 de mayo de 1997, el anterior titular de la patente interpuso un recurso de anulación contra esta resolución, recurso en el que se personó BASF, como sucesora de aquélla. En apoyo de su recurso, BASF alega que el artículo II, apartado 3, de la IntPatÜG es contrario a los artículos 30 y 36 del Tratado en la medida en que la falta de presentación dentro de plazo de una traducción de la patente europea se sanciona con la ineficacia, *ab initio,* en Alemania de la patente europea.

11 En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿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?»

12 BASF alega, en particular, que los gastos de traducción de los folletos son muy elevados, por lo que numerosos titulares de patentes se ven forzados a no facilitar la traducción y a renunciar, así, a la protección de la patente en ciertos Estados miembros. Estima que la obligación controvertida en el procedimiento principal impide por ello a estos titulares disfrutar en todos los Estados miembros de la Comunidad de los efectos de las patentes concedidas. Según BASF, esta limitación implica una compartimentación del mercado interior, puesto que, en ciertos Estados miembros, la patente está protegida (zona denominada «protegida»), mientras que, en otros, no lo está (zona denominada «libre»). La obligación controvertida constituye, pues, un obstáculo a la libre circulación de mercancías contrario al artículo 30 del Tratado y no justificado conforme a su artículo 36.

13 BASF alega, a este respecto, que el fraccionamiento del mercado en zonas protegidas y zonas libres tiene, en particular, dos consecuencias. En primer lugar, a diferencia del titular de la patente, de su licenciatario y de los competidores establecidos en la zona libre o en países terceros, los operadores económicos de la zona protegida no pueden participar en la zona libre en el juego de la competencia comercial en el mercado del correspondiente producto. En su opinión, estos operadores incurrirían en actos de violación de derechos de la propiedad industrial si exportasen el producto protegido por la patente de la zona protegida a la zona libre. En segundo lugar, el titular de la patente podría verse forzado a renunciar a la comercialización de la invención en la zona libre, con el fin de que el nivel de precios más elevado existente en la zona protegida no resultara perturbado debido al mecanismo de las reimportaciones paralelas, y por dicha razón, de hecho, se vería excluido de la competencia en la zona libre.

14 Todos los Gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión consideran, por el contrario, que una normativa que obliga a los titulares de una patente a proporcionar una traducción del folleto de dicha patente en la lengua oficial del correspondiente Estado miembro no es contraria al Tratado, puesto que no constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado, o que, cuando menos, está justificada en virtud del artículo 36 del Tratado.

15 Procede, en primer lugar, examinar si una normativa como la que es objeto del procedimiento principal, que obliga a los titulares de una patente a presentar una traducción del folleto de dicha patente en la lengua oficial del correspondiente Estado miembro, constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado.

16 A este respecto, este Tribunal de Justicia ha afirmado que debe considerarse medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación cualquier normativa de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario (véase la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5). Sin embargo, los efectos restrictivos que una normativa nacional produce sobre la libre circulación de mercancías pueden ser demasiado aleatorios e indirectos para que pueda considerarse que la obligación que impone puede obstaculizar el comercio entre los Estados miembros (véase, en particular, la sentencia de 18 de junio de 1998, Corsica Ferries France, C-266/96, Rec. p. I-3949, apartado 31).

17 Para apreciar si una normativa como la que es objeto del procedimiento principal obstaculiza el comercio intracomunitario en el sentido de esta jurisprudencia, procede, en primer lugar, en opinión de BASF, partir de la premisa según la cual, debido a los elevados costes de traducción, un considerable número de titulares de patente decide no solicitar la protección de sus invenciones en todos los Estados miembros de la Unión, limitándose a solicitarla sólo en algunos de ellos y creando, así, un fraccionamiento del mercado interior en «zonas protegidas» y «zonas libres», con las consecuencias mencionadas en el apartado 13 de la presente sentencia.

18 A este respecto, procede recordar que, entre las decisiones que debe tomar un inventor cuando se propone obtener protección para su invención mediante la concesión de una patente, figura la del ámbito territorial de la protección deseada, que puede limitarse a un solo Estado o extenderse a varios. El principio de esta elección es siempre el mismo, independientemente de que el inventor

solicite la concesión de una patente europea o haga uso de los sistemas de concesión de patentes nacionales actualmente en vigor en los Estados miembros. La decisión se basa en la apreciación global de las ventajas e inconvenientes de cada opción, que implica, en particular, valoraciones económicas complejas relativas al interés comercial de una protección en los diversos Estados en comparación con el importe total de los costes ligados a la concesión de una patente en estos Estados, incluidos los costes de traducción.

19 Además, según BASF, en el caso del litigio principal, el obstáculo se deriva del hecho de que la invención no esté protegida en todos los Estados miembros de la Unión. En su opinión, existe un obstáculo al comercio intracomunitario porque este mercado queda fraccionado en dos mercados distintos, uno en el que el producto está protegido y otro en el que no lo está, es decir, una situación en la que el inventor no ha obtenido una protección completa contra la competencia de otros operadores económicos que, en los Estados miembros en los que no está protegido por la concesión de una patente, tienen derecho a producir y comercializar el producto de que se trate.

20 Pues bien, aunque debe admitirse la probabilidad de que existan diferencias en los movimientos de mercancías, según la invención esté protegida en todos los Estados miembros o sólo en algunos, no por ello tal consecuencia del fraccionamiento del mercado debe ser calificada de obstáculo en el sentido del artículo 30 del Tratado. En efecto, las repercusiones en el comercio intracomunitario de una posible situación de competencia en los mercados no protegidos dependen, ante todo, de las decisiones concretas e imprevisibles adoptadas por cada uno de los operadores interesados, en función de las condiciones económicas existentes en los diversos mercados.

21 Por consiguiente, procede señalar que, aun suponiendo que, en determinadas circunstancias, el fraccionamiento del mercado interior pueda tener efectos

restrictivos sobre la libre circulación de mercancías, estas repercusiones son demasiado aleatorias e indirectas para ser consideradas un obstáculo en el sentido del artículo 30 del Tratado.

22 Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el artículo 30 del Tratado no se opone a la aplicación de disposiciones como las del artículo II, apartado 3, de la IntPatÜG, según las cuales una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes con efectos en un Estado miembro y redactada en una lengua distinta de la lengua oficial de este Estado miembro se considerará 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.

## Costas

23 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, belga, danés, helénico, español, francés, irlandés, italiano, neerlandés, austriaco, portugués, finlandés, sueco y del Reino Unido, y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre la cuestión planteadas por el Bundespatentgericht mediante resolución de 29 de enero de 1998, declara:

**El artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) no se opone a la aplicación de disposiciones como las del artículo II, apartado 3, de la Gesetz über internationale Patentübereinkommen, según las cuales una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes con efectos en un Estado miembro y redactada en una lengua distinta de la lengua oficial de este Estado miembro se considerará 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.**

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de septiembre de 1999.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Quinta

J.-P. Puissochet