CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. G. FEDERICO MANCINI presentadas el 23 de abril de 1985 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

1. Las cuestiones que plantea el Tribunal Supremo neerlandés vuelven a referirse a uno de los temas más interesantes y complejos del Derecho comunitario. Básicamente, se trata de acomodar las exigencias de la libre circulación de mercancías a la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial garantizados por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Ya existe una abundante jurisprudencia sobre esta cuestión; al mosaico que de la misma resulta, debemos hoy agregar una nueva pieza, procurando –y será una tarea comprometida– armonizarla con las anteriores.

Los hechos que dan origen al asunto pendiente ante el Hoge Raad se refieren, básicamente, a la comercialización en los Países Bajos de un producto farmacéutico conocido como «furosemide». Su procedimiento de fabricación fue patentado por primera vez en la República Federal de Alemania por la empresa alemana Hoechst, a comienzos de los años sesenta. Por la misma época la sociedad Hoechst patentó también su invento en Gran Bretaña y en los Países Bajos, convirtiéndose de este modo en titular de tres patentes paralelas. En 1972, con base en la patente británica de la sociedad Hoechst, una empresa local –la DDSA Pharmaceuticals Ltd (en lo sucesivo, «DDSA»)– obtuvo, con arreglo al artículo 41 de la Patents Act 1949, entonces vigente, una licencia obligatoria para la fabricación, importación y venta de furosemide en el territorio del Reino Unido.

Dicha norma disponía: «Sin perjuicio de las disposiciones precedentes [...], cuando una patente haya sido concedida para a) una substancia que se pueda utilizar como alimento o como producto farmacéutico [...], o para b) un procedimiento de fabricación de dicha substancia [...], el «comptroller» ordenará, a petición de cualquier interesado, que se conceda al solicitante una licencia sobre la base de la patente, en las condiciones que [...] juzgue apropiadas, salvo cuando considere que [...] existen buenas razones para denegar la solicitud.»

* Lengua original: italiano.

La licencia que se concedió a la DDSA incluía una prohibición de exportar el producto farmacéutico; pero poco antes de caducar la patente británica, es decir, a finales de 1976, la DDSA prescindió de esta prohibición y vendió a la sociedad Pharmon –una empresa farmacéutica neerlandesa– un lote importante de comprimidos de furosemide producido por la primera. Evidentemente, la sociedad Pharmon pretendía comercializar en los Países Bajos el producto farmacéutico así obtenido, pero fue demandada judicialmente por Hoechst. Como titular de una patente neerlandesa no caducada aún, esta última consiguió que se dictara una prohibición contra la empresa competidora, en defensa de su derecho a explotar de manera exclusiva la furosemide en los Países Bajos.

La sociedad Pharmon se dirigió entonces al Tribunal de Rotterdam pretendiendo que éste decidiera que dicha prohibición no afectaba al lote de furosemide importado de Gran Bretaña donde, en su opinión, esta sustancia se había comercializado legalmente por parte de la DDSA, como licenciataria de la sociedad Hoechst. Por considerar oportuno solicitar al Tribunal de Justicia que interpretara algunas normas comunitarias, el Tribunal de Rotterdam suspendió el procedimiento. No obstante, la sociedad Hoechst recurrió contra esta resolución ante el Tribunal de Apelación de La Haya. Este último declaró que, efectivamente, entre la sociedad Pharmon y la DDSA se había celebrado un contrato de compraventa; que la mercancía vendida había sido entregada al comprador en los Países Bajos; que, debido a tales circunstancias, dicha mercancía no podía habérsele cedido anteriormente en el Reino Unido; que la sociedad Hoechst no había percibido ninguna regalía por la venta efectuada a la sociedad Pharmon. Así pues, el Tribunal de Apelación revocó la resolución del Tribunal de Rotterdam.

La sociedad Pharmon interpuso, entonces, recurso de casación, alegando que el Tribunal de La Haya había cometido un error al no tener en cuenta la anterior comercialización del lote de comprimidos que le había vendido la DDSA. Por considerar que los hechos del asunto suscitaban dudas respecto al significado y alcance de diferentes normas del Tratado, el Hoge Raad suspendió el procedimiento mediante resolución de 13 de enero de 1984 y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«1) Las normas relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común ¿prohíben que el titular de una patente ejerza el derecho, que le otorga la legislación de un Estado miembro, a oponerse a la comercialización de este Estado de un producto protegido por la patente, cuando se trata de productos que se fabrican en otro Estado miembro y que se venden y entregan, desde este segundo Estado miembro, a un comprador residente en el primer Estado miembro, por el titular de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que el mismo titular de la patente posee en este otro Estado miembro?

2) La respuesta a la primera cuestión ¿depende de si las autoridades del otro

Estado miembro han sometido a una prohibición de exportación la mencionada licencia obligatoria?

3) Para responder a la primera cuestión ¿es decisivo saber:

a) si el titular de la patente puede pretender, de manera general percibir regalías por los productos que el titular de la licencia obligatoria comercializa al amparo de la misma;

b) si el titular de la patente puede percibir regalías por el lote de que en este litigio se trata;

c) si el titular de la patente no sólo puede pretender percibir regalías, sino si, además, de hecho las ha percibido (o las ha querido percibir)?»

2. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, presentaron observaciones escritas las partes en el asunto principal, los Gobiernos de seis Estados miembros (Dinamarca, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido) y la Comisión de las Comunidades Europeas. De todo ello resultan básicamente dos tesis sobre la posible respuesta a la primera cuestión. En efecto, según la opinión unánime de cuantos han presentado observaciones, el hecho de incluir una prohibición de exportar entre las condiciones de una licencia obligatoria (segunda cuestión) y el hecho de que el titular de la patente tenga o no derecho a percibir regalías (tercera cuestión) son irrelevantes para la solución del problema planteado por la primera cuestión.

El objeto de la cuestión lo constituye el alcance que se debe reconocer al principio denominado del «agotamiento comunitario del derecho de patente». En opinión de la sociedad Pharmon, la excepción a las normas sobre libre circulación de mercancías por razones de protección de la propiedad industrial y comercial deja de estar justificada no sólo cuando el producto protegido por la patente ha sido legalmente comercializado en otro Estado miembro por su titular o con el consentimiento de éste, sino además –como en el presente caso– cuando el producto es comercializado en el país del titular del derecho exclusivo por aquél que ha obtenido en otro Estado miembro una licencia obligatoria para la explotación del producto, concedida sobre la base de una patente paralela.

Por el contrario, según todos los demás interesados que presentaron observaciones –Hoechst, los Gobiernos y la Comisión– la licencia obligatoria no puede hacer caducar el derecho de patente que deriva del consentimiento del titular del mismo.

3. Examinemos los argumentos presentados en apoyo de tales opiniones. En primer lugar, la sociedad Pharmon indica que el procedimiento de concesión de la licencia obligatoria, con arreglo a la Patents Act, legitimaba al titular para intervenir directamente en la determinación de las condiciones a las que se somete la licencia, en parti-

cular por lo que se refiere al importe de la regalía que el titular de la licencia deberá pagarle. Además, en el plano del Derecho comunitario, la empresa neerlandesa invoca el asunto Hag. En aquel caso, también un tercero había explotado un derecho de propiedad industrial basándose en una medida administrativa (embargo de la totalidad del capital) sin que el titular inicial hubiera expresado su consentimiento; no obstante, el Tribunal de Justicia consideró que las normas en materia de libre circulación de mercancías debían prevalecer sobre las razones de este último (sentencia de 3 de julio de 1974, Van Zuyleg, 192/73,↔ Rec. p. 731). El mismo principio debe, pues, aplicarse en este caso. Debe aplicarse incluso *a fortiori,* desde el momento en que el titular inicial ha sufrido no una privación total –como en el asunto Hag– sino una pérdida parcial de su derecho por la cual ha percibido, entre otras cosas, una «compensación razonable».

Pero aún hay más. En la sentencia de 14 de julio de 1981, Merck (187/80,↔ Rec. p. 2063), se indicaba que «corresponde al titular de la patente decidir, con pleno conocimiento de causa, en qué condiciones va a comercializar su producto [...] (tras lo cual) deberá aceptar [...] las consecuencias de su decisión por lo que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común». En otras palabras, el Tribunal de Justicia ha admitido el principio del *constructive consent.* De ello se deduce –mantiene Pharmon– que quien presente en Gran Bretaña una solicitud de patente conforme a la Patents Act no se puede oponer a las desventajas que la aplicación de la ley pueda reservarle, incluida la concesión de licencias obligatorias a terceros.

Por lo que se refiere a la tesis contraria, debe señalarse, en primer lugar, que la Comisión, por una parte, y la sociedad Hoechst y los seis Gobiernos, por otra, la han defendido de manera parcialmente diferente: aquélla se ha mostrado más «fría» y más flexible, y éstos, más «acalorados» y más «rígidos», al solicitar que el Tribunal de Justicia establezca una norma general por la que se excluya siempre y en todo caso que una licencia obligatoria pueda agotar el derecho de patente. Al dar cuenta de sus argumentos, me ajustaré a la línea de la Comisión sin mencionar las demás opiniones más que cuando difieran de las de aquélla.

La Comisión comienza analizando los objetivos de las normas mediante las que determinados ordenamientos jurídicos nacionales regulan las licencias obligatorias, poniendo de manifiesto su diversidad y observando que, en el transcurso de los últimos años, dichas medidas se han hecho más raras. Ello no impide –precisa la Comisión– que la institución de la licencia obligatoria responda en ocasiones a exigencias estimables. El Derecho comunitario no puede, pues, ignorarla y esto es tan cierto que, en 1975, el Convenio de Luxemburgo la reguló, si bien de una manera incompleta. Por lo que se refiere en particular al Reino Unido, la Comisión subraya el carácter especial de la normativa establecida por la Patents Act (que ya no está vigente): en efecto, el artículo 41 afecta únicamente a las patentes relativas a productos alimentarios o médicos y su

finalidad consiste en permitir que tales bienes sean vendidos al precio más bajo posible. Ha de añadirse que la norma garantiza al titular de la patente una justa compensación.

En este contexto, la Comisión articula su tesis en dos partes distintas. En la primera, examina la cuestión planteada por el Hoge Raad como si –y es la hipótesis normal– la licencia de explotación de patente se hubiera *negociado* entre el titular y un sujeto que actuara en un país diferente, llegando a la conclusión de que, en tal situación, «el titular [...] no puede prevalerse de su derecho de exclusiva (y) obstaculizar la libre circulación de mercancías al impedir que su licenciatario venda directamente en el Estado [...] (en el que) se registró la patente» (p. 12, nº 32).

La sociedad Hoechst y algunos Gobiernos no comparten esta opinión. Por el contrario, opino que la misma se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que es más fecunda de lo que la Comisión piensa. Esta última habla de contrato, pero el contrato es sólo una de las formas por las que se puede expresar el consentimiento de un sujeto. Ahora bien, si esto es cierto, si, para excluir la excepción a la libertad de circulación, el dato decisivo es que exista un consentimiento del titular de la patente, incluso en un caso como el presente no sirve de nada preguntarse dónde y cómo comercializó por primera vez el beneficiario de la licencia obligatoria el producto por él fabricado. Lo importante es comprobar a qué titulo lo ha hecho, es decir, si en el momento de la primera comercialización, contaba con la aprobación explícita o implícita del titular de la exclusiva, o si obró contra la voluntad de éste. Más abajo volveré sobre este aspecto crucial de nuestro problema.

En la segunda parte de su declaración la Comisión se pregunta si lo que es válido para las licencias contractuales (el licenciatario tiene derecho a vender en el país en el que el producto disfruta de una protección comercial exclusiva) es aplicable asimismo a las licencias obligatorias. Su respuesta es, en principio, negativa. Se remite al respecto a la sentencia Merck, que la sociedad Pharmon ha interpretado de manera errónea. En efecto, es cierto que, según el Tribunal de Justicia, corresponde «al titular de la patente decidir, con pleno conocimiento de causa, en que condiciones va a comercializar su producto»; pero también es verdad que el titular sólo puede decidir cuando sea él mismo quien conceda la licencia pero no cuando la concesión le sea impuesta.

En todo caso, hay un argumento que es determinante. Entre la licencia obligatoria y la licencia convencional existe una diferencia que es más que formal. En efecto, en la primera, quien juzga la oportunidad de concederla no es el titular de la patente después de apreciar la situación del mercado en el que el producto puede ser comercializado. Es el Estado quien lo juzga y, puesto que éste tiene en cuenta los intereses nacionales, es evidente que los efectos de la licencia que ha concedido sólo pueden desplegarse en el interior de sus fronteras. Dicho de otra manera, en este caso no se cumple el requisito necesario, según la jurisprudencia comunitaria, para que la

excepción a la libertad de circulación desaparezca –el producto debe comercializarse en otro Estado miembro por el titular de la patente o con su consentimiento–.

Además de estos argumentos, la sociedad Hoechst y los Gobiernos señalan que los actos adoptados por la Administración pública de un Estado miembro están sometidos al principio de territorialidad. Ahora bien, dicho principio impide que, por mediación del Derecho comunitario, se confieran al titular de una licencia obligatoria derechos que puedan invocarse en el territorio de otros Estados. En efecto, dicha licencia constituye una medida de carácter excepcional que, a menudo, tiene para el titular de la patente el valor de una sanción. Si esto es así, los límites de sus efectos se identifican por la finalidad para la cual fue adoptada (que normalmente coincide con el interés del Estado). En opinión de la sociedad Hoechst, reconocer a una licencia obligatoria efectos extraterritoriales equivaldría en concreto a sobrepasar la línea que marca el límite de las competencias atribuidas a la Comunidad por el Tratado.

La Comisión no se pronuncia explícitamente sobre este último aspecto. Por el contrario, cita la sentencia de 20 de enero de 1981, Membran (asuntos acumulados 55/80 y 57/80,↔ Rec. p. 147), extrayendo de ésta una conclusión que parece militar a favor de la Pharmon. En dicho asunto, se trataba de licencias británicas obligatorias relativas al derecho a reproducir y comercializar en el Reino Unido obras musicales protegidas por el derecho de autor de otro Estado. El Tribunal de Justicia afirmó que, en un mercado común caracterizado por la libre circulación de mercancías, «el autor [...] puede escoger [...] el lugar, en cualquiera de los Estados miembros, donde poner en circulación su obra (y) puede llevar a cabo esta elección en función de su propio interés». El Tribunal de Justicia se decidió, pues, a favor de la primacía de las normas comunitarias relativas a la circulación de bienes sobre las disposiciones nacionales no armonizadas en materia de ejercicio de los derechos de autor.

¿Se deduce de esta cita que la Comisión esté indecisa, en alguna medida, entre Pharmon y Hoechst? No. Como ya he dicho, su actitud es objetiva y pragmática. Existen argumentos sólidos a favor de una y de otra posición –así me parece entender su pensamiento–. Es preciso, pues, pesarlos en la balanza del Derecho y del interés comunitario. Entonces, tras haber considerado: a) que existen divergencias importantes entre las normativas nacionales en materia de licencias obligatorias; b) que la compatibilidad de sus objetivos con la libertad de circulación es, cuando menos, dudosa; c) que, no obstante, no parece posible –al menos, hoy– declarar que estas normativas son contrarias a las disposiciones del Tratado, «es preferible abstenerse provisionalmente de reconocer al titular de una licencia obligatoria el derecho a vender directamente los productos fabricados bajo (dicha) licencia en un territorio donde exista una patente paralela» (p. 16, nº 44).

Como es obvio, en esta frase se pone el acento sobre el adverbio «provisionalmente». La Comisión está, efectivamente, per-

suadida de que el problema de las licencias obligatorias sólo encontrará una solución definitiva cuando los diez ordenamientos jurídicos estén armonizados. Hasta ese momento, mientras éstos persigan únicamente el interés nacional, sería injusto favorecer a tal o cual Estado miembro permitiendo la libre circulación de bienes producidos al amparo de una licencia obligatoria concedida por las autoridades estatales. Injusto y –advierte la Comisión– arriesgado. En efecto, si el Tribunal de Justicia suscribiese la tesis de la sociedad Pharmon, los Estados que todavía no han ratificado el Convenio sobre la patente comunitaria tendrían un nuevo motivo para aplazar dicho trámite. Además, determinados Estados miembros utilizarían con más frecuencia las licencias obligatorias para permitir que sus empresas, tecnológicamente menos avanzadas, pudieran conquistar importantes cuotas del mercado interior y del mercado común, explotando patentes relativas a invenciones efectuadas en otros Estados miembros.

Por el contrario, los seis Gobiernos y la sociedad Hoescht se han movido por preocupaciones muy diferentes. Ante todo, desean evitar que el valor económico de las patentes y las financiaciones para la investigación de nuevas tecnologías –en la actualidad, protegidas y fomentadas por los Derechos nacionales– se vean comprometidas e incluso reducidas a la nada por el Derecho comunitario. Proponen, pues, que se niegue tajantemente y sin excepción *cualquier equivalencia posible* entre los efectos que, en el plano comunitario, se derivan del consentimiento del titular de la patente y la situación a la que da lugar la concesión de una licencia obligatoria por parte de las autoridades nacionales.

4. El artículo 36 del Tratado prevé que «las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitrario ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

Sobre la interpretación de esta norma, la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV y otros (15/74,↔ Rec. p. 1147), afirmó que, como norma excepcional, el artículo 36 «admite efectivamente excepciones a la libre circulación de mercancías, (pero) *sólo* en la medida en que resulten imprescindibles para la tutela de derechos que constituyen objeto específico de la propiedad industrial o comercial». En el caso de patentes paralelas, «cuando el producto se haya comercializado legalmente en el mercado del Estado miembro (a partir del cual) ha sido importado, *por el propio titular de la patente o con su consentimiento*» este carácter imprescindible deja de existir. La excepción a la libre circulación de mercancías deja de estar justificada.

Al pronunciarse de esta manera, el Tribunal de Justicia ha admitido en el «bloc de la légalité communautaire» el principio según el cual los derechos y los poderes que se

derivan de la patente se consideran agotados y, por consiguiente, no se pueden alegar en cuanto el bien protegido haya sido comercializado –precisamente por su titular o de acuerdo con él– en cualquier país de la Comunidad. Las razones que condujeron al Tribunal de Justicia a adoptar esta norma (llamada del «agotamiento del derecho de exclusiva») se precisaron en el asunto Merck: según ella, permitir que el inventor o sus causahabientes ejerciten «el derecho del que son titulares en un primer Estado miembro para oponerse a la importación de un producto que ellos mismos pusieron libremente a la venta en otro Estado miembro [...] supondría una compartimentación de los mercados nacionales incompatible con los objetivos del Tratado».

He aquí, pues, un dato útil para resolver nuestro problema: *sólo cuando falta el consentimiento del titular de la patente* cabe considerar justificado un obstáculo a la libre circulación de mercancías por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Poco importa, entonces, –como he indicado en el apartado 3– cómo y dónde se ha comercializado el producto patentado: por el contrario, para la circulación de los productos patentados resulta esencial establecer si el titular ha autorizado la primera comercialización de estos bienes. Pero la sentencia Merck incluye otros argumentos adicionales, a mi parecer, decisivos para que el consentimiento prestado por el titular sea la llave que abre las puertas del mercado común a los productos patentados.

En efecto, la empresa Merck –titular de la patente en un Estado miembro– se oponía a que cualesquiera terceros importasen un producto que ella misma había comercializado en otro Estado miembro en el cual –y aquí está el nudo de la cuestión– su invento no se podía patentar. La Comisión y una de las partes en el litigio principal afirmaron que no cabía justificar su comportamiento, puesto que dicha empresa había decidido «libre y voluntariamente» vender el bien en el segundo Estado. Por el contrario, la sociedad Merck, apoyada por los Gobiernos francés y británico, afirmó que la aplicación de este principio anulaba la finalidad de la patente. En efecto, como la ley del país en que se comercializó el propio producto no reconocía el derecho correspondiente, la Merck no se habría beneficiado del monopolio de la primera puesta en circulación.

«Frente a estas opiniones contradictorias –se señala en la sentencia–, se debe precisar que [...] la esencia del derecho de patente consiste [...] en la concesión de un derecho exclusivo a la primera puesta en circulación del producto [...] Al reservar al inventor el monopolio de explotación de su producto, (este derecho) le permite obtener la recompensa a su esfuerzo creador, *sin garantizársela, no obstante, en cualquier circunstancia.*» No se le garantiza una recompensa, por ejemplo, si el inventor ha decidido «con pleno conocimiento de causa, en qué condiciones va a comercializar su producto, incluida la posibilidad de venderlo en un Estado [...] en el que no exista legalmente la protección mediante patente para el producto de que se trate». En este caso, en efecto, prevalece la libertad de circulación, es decir, «un principio fundamental que forma parte de las circunstancias jurídicas y eco-

nómicas que el titular de la patente debe tener en cuenta para determinar las modalidades de aplicación de su derecho de exclusiva».

No habría sido posible hacer una elección más clara a favor de una interpretación «voluntarista» del principio del agotamiento. ¿Puede actuarse de la misma manera en este caso concreto? Así lo creo, porque esta elección, además, es la única que puede garantizar a la sentencia del Tribunal de Justicia la flexibilidad necesaria. En efecto, estoy convencido de que el problema que ha planteado el Hoge Raad no permite adoptar una solución unívoca, como las que pretenden la sociedad Pharmon, por una parte, y la sociedad Hoescht y los seis Gobiernos, por otra. En la actual situación de la normativa comunitaria en materia de patentes y habida cuenta de las divergencias entre las leyes mediante las que los Estados regulan las licencias, semejante rigidez supondría, cuando menos, dos peligros: el de una fácil compartimentación de los mercados nacionales o, en el otro extremo, el de un agotamiento incontrolable de los derechos de propiedad industrial por parte de uno u otro Estado. No es necesario, porque ya lo ha hecho la Comisión, que yo señale los efectos de estas posibles tendencias, en el plano de la integración comunitaria en el sector de las patentes o para la explotación económica o científica de estas últimas.

Pero la línea que aconsejo al Tribunal de Justicia no se justifica únicamente por argumentos de política del Derecho. Partimos de un dato incontestable: la licencia obligatoria consiste normalmente en una expropiación del derecho de exclusiva en nombre y para la satisfacción de un interés nacional. Ahora bien, si es ésta la naturaleza que se le debe reconocer, la sociedad Pharmon se equivoca al afirmar al respecto que «la falta de consentimiento» por parte del titular de la patente puede ser «compensada» o «reemplazada» por la decisión administrativa. Pero también la Comisión comete un error al afirmar que la licencia obligatoria entraña necesariamente un conflicto de intereses entre el Estado y el titular –uno, porque la impone, otro, porque la sufre– y que, por consiguiente, este acto no puede implicar *jamás* un factor de consentimiento.

El hecho es que, en opinión de la Comisión, consentimiento equivale a contrato (véase más arriba el apartado 3). Pero ésta es una visión un poco esquemática de la realidad. Por ejemplo, no existe contrato, pero sí consentimiento, cuando es una empresa controlada jurídica o económicamente por el titular de la patente quien solicita la licencia obligatoria. No se trata de una hipótesis abstracta –como se podría objetar– ya que es concebible que el titular de la patente prefiera obtener a través de un intermediario una medida regulada por la ley del Estado, antes que someterse a la ley del mercado y negociar con un tercero la concesión de la licencia.

Se pueden dar otros ejemplos de coincidencia más o menos deliberada o consciente entre el interés del Estado y el del titular. No obstante, el que he propuesto basta para nuestro objetivo. Al igual que la imposibilidad jurídica de obtener una patente, la licencia obligatoria es una circunstancia que

priva al titular de la patente de la protección inherente a su derecho. Por consiguiente, el titular que, conociendo todos los detalles del marco en el que actúa, se expone *voluntariamente* a esta privación –permite *voluntariamente* que el poder público ataque su derecho– debe aceptar las consecuencias de la elección por la que se ha decidido. *Cuius commoda eius et incommoda,* decían los latinos: básicamente, ésta es también la doctrina en que se funda la sentencia Merck.

Sobre la base de estos elementos, corresponde pues al Juez nacional comprobar, caso por caso, si la concesión de una licencia obligatoria constituye para el titular de la patente un hecho jurídico incierto en cuanto a su *existencia* y a su *fecha,* respecto al cual la eventual y ulterior comercialización del producto patentado no parezca estar vinculada directa o indirectamente a la manifestación explícita o implícita de su consentimiento.

Como consecuencia de este examen, los problemas planteados por el Tribunal Supremo neerlandés como cuestiones segunda y tercera de su resolución de remisión carecen de interés.

5. Habida cuenta de las consideraciones desarrolladas hasta aquí, sugiero al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión planteada por el Hoge Raad mediante resolución de 13 de enero de 1984 en los siguientes términos:

«En el estado actual del Derecho comunitario, las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías no son contrarias a que el titular de una patente ejerza el derecho, que le confiere la legislación de su Estado miembro, a oponerse a la importación y a la comercialización en este Estado de un producto protegido por la patente, cuando se trate de productos que se fabrican en otro Estado miembro y que son vendidos y suministrados directamente desde este Estado miembro a un comprador residente en el primer Estado miembro por parte del titular de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela perteneciente al mismo titular de la primera patente en el otro Estado miembro. Y ello a condición de que el titular de la patente no haya manifestado explícita o implícitamente, antes o después de la comercialización del producto, su consentimiento a la explotación por parte de terceros del derecho del que él es titular.

Habida cuenta de esta respuesta, sugiero al Tribunal de Justicia que no se pronuncie sobre las demás cuestiones.»