



Doña M.^a Concepción PABLO-ROMERO GIL-DELGADO recibiendo el 2.^o Premio «Estudios Financieros»

M.^a CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GIL-DELGADO

Profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad pública de Navarra

Este trabajo ha obtenido el 2.^o Premio *Estudios Financieros* 2006 en la Modalidad de DERECHO CIVIL Y MERCANTIL.

El Jurado ha estado compuesto por: doña Carmen ALONSO LEDESMA, don Juan CADARSO PALAU, don Guillermo JIMÉNEZ SÁNCHEZ, don Carlos LASARTE ÁLVAREZ, doña Nazareth PÉREZ DE CASTRO y don Juan SÁNCHEZ CALERO GUILARTE.

Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

Extracto:

Los derechos de propiedad confieren al titular un derecho de exclusiva para poder utilizar y transmitir los objetos protegidos por ellos lo que supone una limitación a la libre competencia, ya que sólo el titular podrá fabricarlos, venderlos, bien directamente o mediante terceros. Los derechos de exclusiva se rigen por el derecho nacional. Una vez que los productos han sido puestos en el mercado el titular ya no podrá impedir su circulación y cualquier persona puede adquirirlos y disponer de ellos, por lo que pueden circular libremente. Una vez puestos en el mercado europeo los objetos protegidos por la exclusiva sólo pueden ser transmitidos por el titular o con su consentimiento, se ha producido lo que se denomina el agotamiento del derecho. El agotamiento del derecho se aplica a todos los derechos de propiedad industrial: patentes y modelos de utilidad, marcas, diseños y modelos industriales, derechos de autor o *know-how*. Pero muchas veces los derechos de propiedad industrial no se explotan directamente sino mediante licencias concedidas a terceros. A partir de ese momento sólo el licenciataria puede explotar esos objetos. Si las licencias otorgadas contienen restricciones para los licenciarios estará infringiéndose el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). El otorgamiento de licencias que contengan restricciones cae bajo la prohibición del artículo 81 del TCE pero el Reglamento 772/2004 confiere una exención a su aplicación siempre y cuando las restricciones impuestas no sean especialmente graves.

Sumario:

1. Derecho de la competencia y propiedad industrial.
 - 1.1. Disposiciones del tratado: competencia, propiedad industrial y libre circulación.
 - 1.2. Legislación nacional y armonización comunitaria.
 - 1.3. Objetivos divergentes del derecho de la competencia y de la propiedad industrial.

2. Ejercicio de los derechos de propiedad industrial: el agotamiento del derecho.
 - 2.1. Existencia, ejercicio y agotamiento del derecho.
 - 2.2. El ámbito geográfico del agotamiento del derecho.
 - 2.3. El consentimiento del titular.
 - 2.4. Recepción en el derecho comunitario de la doctrina del agotamiento del derecho.
3. Límites al ejercicio de la propiedad industrial en los artículos 28 y 49 según la naturaleza propia y el objeto específico del derecho.
 - 3.1. Patentes.
 - 3.2. Obtenciones vegetales.
 - 3.3. Modelos de utilidad.
 - 3.4. Diseños y modelos industriales.
 - 3.5. Derechos de autor.
 - 3.6. Marcas.
 - 3.7. *Know-how*.
 - 3.8. Derechos contra la competencia desleal.
4. Aplicación del artículo 81 del TCE al ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual: el nuevo Reglamento 772/2004 de la Comisión de exenciones por categorías.
 - 4.1. Evolución de la política de la Comisión.
 - 4.2. Los nuevos umbrales de mercado.
 - 4.3. Principales cláusulas comprendidas en el reglamento.
 - 4.4. Valoración individual de los acuerdos y sus restricciones otros que los contemplados en el reglamento.

1. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las importantes modificaciones en la aplicación del Derecho Europeo de la Competencia que se han producido con la publicación del Reglamento 1/2003 ¹ merece dedicar atención a una de las cuestiones más complejas de la competencia en el derecho comunitario: la relación del Derecho Comunitario de la Competencia y los derechos de propiedad industrial. No hay novedades en el tratamiento comunitario de la propiedad industrial que se rige por las legislaciones nacionales, salvo la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los Derechos de propiedad intelectual que tiene por objeto «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual», con la que se pretende la mejora de los mecanismos de aplicación en orden a asegurar que el derecho sustantivo sobre los derechos de propiedad intelectual sea efectivamente aplicado en todo el territorio de la Comunidad.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son, como sabemos, aquellos derechos que se conceden respecto de las creaciones del intelecto humano. Confieren al titular de la invención de un nuevo producto o proceso el derecho para fabricar, usar y transmitirlo en exclusiva y el derecho a impedir que otros exploten la invención sin su consentimiento. Los derechos de exclusiva para fabricar, usar y transmitir la creación proporcionan un poderoso estímulo para la innovación. Protegen al creador de las obras artísticas y estéticas de que su creación sea copiada o distorsionada por otros. Son un poderoso estímulo para la invención y la innovación ya que faculta a aquellos que desarrollan nuevos productos y procesos para obtener la recompensa económica de su esfuerzo y permiten a aquellos que desarrollan denominaciones comerciales para explotar la reputación de la denominación. Los derechos de exclusiva para fabricar, usar y transmitir las creaciones proporcionan un gran estímulo para la innovación pero, por otra parte, existe el riesgo de su explotación abusiva de una manera anticompetitiva, como, por ejemplo, establecer contratos vinculados desleales o establecer protección territorial absoluta entre los licenciatarios, al igual que suponen evidentemente una restricción a la competencia.

La importancia de la propiedad intelectual e industrial en la actualidad comercial en el mundo es incontrovertible pero su interacción con el derecho comunitario es muy compleja. Se plantean problemas no sólo en relación con el derecho de la competencia sino también en relación con la libre circu-

¹ Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.

lación de mercancías y las operaciones del mercado único². Esto se debe a diversas circunstancias³. En primer lugar, los derechos de propiedad industrial están regulados por las legislaciones nacionales y a pesar del establecimiento de algunos derechos comunitarios son aplicados y protegidos por el derecho nacional y, por tanto, su protección se extiende sólo al territorio nacional. Circunstancia esta que conduce inevitablemente a conflictos con las reglas comunitarias que regulan la libre circulación de mercancías y las normas sobre competencia, dado que el reconocimiento de un determinado derecho de propiedad intelectual puede crear barreras de entrada a un determinado mercado y, por tanto, afectar a la consideración de si una empresa está en una posición de dominio a efectos del artículo 82 del TCE. Además, el uso que una empresa haga de su derecho de propiedad industrial puede constituir un abuso. Por otra parte, las transacciones sobre los derechos de propiedad industrial pueden calificarse como acuerdos a efectos del artículo 81 del TCE, ya que a menudo la explotación de los derechos de propiedad industrial se realiza mediante la concesión de licencias de explotación y, en función de los términos en que se realicen estas licencias, constituir acuerdos restrictivos de la competencia, incluyendo restricciones territoriales que dividen el mercado común.

1.1. Disposiciones del tratado: competencia, propiedad industrial y libre circulación.

Las normas del TCE que se aplican a los derechos de propiedad industrial e intelectual son, en primer lugar, los artículos 81 y 82. El primero, condena las conductas anticompetitivas y, el segundo, los abusos de posición dominante. Ambos, deben aplicarse al ejercicio de los derechos de propiedad industrial.

Pero en relación con la propiedad industrial propiamente dicha el tratado contiene muy escasos preceptos. El artículo 295 (*ex art.* 222) establece la regla general sobre derechos de propiedad: «El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». El derecho comunitario reconoce, por tanto, la existencia y titularidad de los derechos de propiedad, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, conferidos por las legislaciones nacionales.

El artículo 28 (*ex art.* 30) establece la norma que regula la libre circulación de mercancías. «Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente». Y el artículo 30 establece «Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la *propiedad industrial y comercial*.

² Muchos son los autores que se han ocupado de este tema, pero una reciente aproximación a los problemas económicos de las importaciones paralelas puede encontrarse en la obra ILKA, R. *Intellectual property rights, external effects and antitrust law*, Oxford University Press, 2003.

³ RITTER, L. y BRAUN, W.D., *European Competition Law: a practitioner's guide*, 3.ª ed. Kluwer International, 2004; JONES, A. y SUFRIN, B., *EC Competition Law*, 2.ª ed. Oxford University Press, 2004.

No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

El derecho comunitario acepta las restricciones a la libre circulación de mercancías que estén justificadas para proteger el derecho nacional de propiedad industrial. Sin embargo, el artículo 30 contiene una última norma en su inciso final. Las restricciones no pueden constituir medios de discriminación arbitraria o restricciones que afecten al comercio de los Estados miembros. Esta limitación ha sido utilizada para justificar muchas de las limitaciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) ha impuesto sobre el derecho de propiedad industrial.

Los derechos de propiedad industrial afectan también a la libre circulación de servicios. El artículo 49 (*ex art. 59*) es el precepto básico en relación con los servicios. «En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad».

El artículo 49 no contiene una regla semejante a la del artículo 30, pero el TJCE ha sostenido que el principio establecido en el artículo 30 es aplicable por analogía a la libre circulación de servicios. Y, por tanto, las restricciones a la libre circulación de servicios pueden justificarse por la necesidad de proteger de los derechos de propiedad industrial en los mismos términos que se justifica en relación con la libre circulación de mercancías.

1.2. Legislación nacional y armonización comunitaria.

El artículo 295 del tratado establece que el tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros lo que incluye por supuesto el régimen de la propiedad industrial. No obstante, el ámbito de la protección previsto difiere en cada uno de los Estados miembros. Esto supone que existen lagunas en la protección en algunos Estados miembros, en los que se autoriza la explotación de algunos derechos que en otros no están permitidos. Es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo de armonización de las legislaciones nacionales. El tratado EEA establece la armonización de las leyes de propiedad industrial en los países de la EEA en los cuales se garantiza el mismo nivel de protección que en la CE y la adhesión a los mismos acuerdos internacionales en materia de derechos de propiedad industrial. La Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los Derechos de propiedad intelectual tiene por objeto «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual». A los fines de la presente Directiva, el término «derechos de propiedad intelectual incluirá los derechos de propiedad industrial» (art. 1), es decir, se pretende la mejora de los mecanismos de aplicación en orden a asegurar que el derecho sustantivo sobre los derechos de propiedad intelectual sea efectivamente aplicado en todo el territorio de la Comunidad, sin que queden afectadas «las disposiciones comunitarias que regulan el derecho sustantivo de propiedad

intelectual, la Directiva 95/46/CE, la Directiva 1999/93/CE y la Directiva 2000/31/CE; las obligaciones internacionales de los Estados Miembros, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC; y ninguna disposición nacional de los Estados Miembros relativa a los procedimientos o sanciones penales con respecto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual» (art. 2.3).

Hasta el momento se ha producido una importante armonización de la propiedad industrial e intelectual y que básicamente son:

- a) Patentes: Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, Convenio Sobre la Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, Reglamento (CEE) n.º 1768/92, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la Creación de un Certificado Complementario de Protección para los medicamentos, Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- b) Modelos de utilidad: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad de 12 de diciembre de 1997 modificada en junio de 1999.
- c) Obtenciones vegetales: Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.
- d) Diseño industrial: Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos; Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
- e) Derechos de autor: Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos; Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores; Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual; Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- f) Marcas: Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria; Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el

que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria; Reglamento (CEE) n.º 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.

- g) *Know-how*: el *know-how* no está protegido por derechos nacionales de propiedad industrial. Su uso indebido sólo constituye actos de competencia desleal y se protege mediante las correspondientes acciones previstas en las distintas leyes nacionales.

1.3. Objetivos divergentes del derecho de la competencia y de la propiedad industrial.

Los derechos de exclusiva reconocidos en las legislaciones nacionales que regulan los derechos de propiedad industrial tienen que ser conciliados con el funcionamiento del mercado único. Los problemas que se plantean son muy complejos debido a que la protección otorgada por la legislación nacional es una protección territorial, garantizada solamente en el territorio del Estado que la otorga. Es lo que se conoce como principio de territorialidad. El titular de una patente, marca o derecho de autor debe buscar la protección de su propiedad industrial en la legislación de cada Estado y explotar sus derechos separadamente a través de distintos socios o licenciatarios para cada uno de los Estados en los que se quiera explotar el derecho. Esta limitación territorial del derecho junto con la exclusividad del mismo hace que puedan ser usados como mecanismos de protección de los mercados nacionales de las importaciones de bienes similares desde otros Estados miembros. Con anterioridad a que la legislación comunitaria empezara a tener influencia, los tribunales nacionales habían interpretado los derechos de exclusiva otorgados por la legislación nacional de acuerdo con el principio de territorialidad, lo que significaba que no se tenían en cuenta aquellas conductas o hechos ocurridos más allá del territorio nacional⁴. Por ello el titular del derecho podía utilizarlo para impedir la importación de bienes producidos por terceros autorizados, tales como licenciatarios o incluso el propio titular mediante sus filiales o socios que operasen en un Estado miembro vecino. Este hecho permitía a los titulares de derechos paralelos en diferentes Estados aislar los mercados nacionales sin necesidad de recurrir a acuerdos con esa finalidad específica⁵.

El aislamiento de los mercados nacionales está en contradicción con el objetivo central del tratado CE que es la creación y funcionamiento de un mercado unificado. Si los derechos de propiedad industrial pueden ejercitarse según las legislaciones nacionales frustrando estos objetivos, será necesario entonces establecer ciertas limitaciones al ejercicio de estos derechos. Después de las

⁴ Como, por ejemplo, el hecho de que los productos hubieran sido puestos en el mercado en otro Estado miembro de acuerdo con la legislación de propiedad industrial de ese Estado.

⁵ Esto explica la diferencia de postura con respecto a la EU en USA, tal como ha sido entendida en las «Guidelines for the Licensing of the Intellectual Property» publicadas en abril de 1995 por el Department of Justice and Federal Trade Commission, en las que se considera que las licencias únicas concedidas para todo el territorio estadounidense son favorables a la competencia porque no tienden a compartimentar los mercados locales ya que la posibilidad de explotar un producto ya es en sí mismo un Mercado diferenciado.

discusiones iniciales y los primeros intentos en aquellos casos en los que los derechos de propiedad industrial habían sido aplicados en forma abusiva y anticompetitiva, la Comisión y el TJCE han desarrollado *tres* principios que están destinados a resolver este conflicto.

Existencia y ejercicio del derecho: la legislación comunitaria no prejuzga la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial según las legislaciones nacionales. El ejercicio de tales derechos está limitado por la legislación comunitaria, especialmente, por las normas sobre competencia y por las normas reguladoras de la libre circulación de bienes y servicios.

Agotamiento del derecho: bajo las leyes nacionales de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial se agotan con la puesta en el mercado de los bienes o servicios protegidos por el derecho, siempre que se hayan introducido en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento. Este mismo principio se aplica si la puesta en el mercado no ha sido en el país cuya legislación regula el derecho sino en cualquier otro Estado miembro. La exportación de los productos a otro Estado se rige por el artículo 28 y no puede restringirse bajo el artículo 30. De acuerdo con ello, una vez que el producto protegido por un derecho de propiedad industrial en un Estado de la CE o EEA haya sido introducido en el mercado, legalmente, en cualquier Estado de la CE o de la EEA, por el titular del derecho o con su consentimiento, no puede ser utilizado para impedir las importaciones en ese Estado.

Aplicación del artículo 81 al ejercicio de los derechos: el ejercicio de los derechos de propiedad industrial de cualquier modo que tienda a impedir las importaciones desde otros Estados miembros de productos legalmente distribuidos en él, serán perseguidos por el artículo 81 si el resultado del acuerdo de distribución o la licencia pudieran calificarse como acuerdos o prácticas concertadas anticompetitivos. No obstante, así como la protección territorial absoluta, mas allá del período de adaptación, garantizada por la licencia infringe el artículo 81, el artículo 82 no resulta infringido simplemente por la existencia de una licencia exclusiva según el derecho nacional. Aunque, si el derecho de propiedad industrial proporciona una posición de dominio en el mercado, esta posición no puede ser ejercida de manera abusiva, mediante la imposición de cláusulas abusivas, tales como la imposición de *royalties* exorbitantes o cualquier otra cláusula que pudieran ser calificadas de desleales o que distorsione la competencia.

2. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

2.1. Existencia, ejercicio y agotamiento del derecho.

La distinción entre existencia, ejercicio y agotamiento del derecho se introdujo por primera vez en 1966 con el caso *Consten & Grunding*⁶, ya que la distinción entre existencia y ejercicio del

⁶ Casos 56/64 y 58/64, 1966 ERC 229.

derecho no resulta conveniente, porque un derecho que no pueda ser utilizado no tiene valor alguno. Los derechos de propiedad intelectual tienen valor en la medida en que permiten al titular ejercitar los derechos que impiden que los terceros puedan infringirlos y si el derecho comunitario limita la capacidad del titular para controlar la actuación de estos terceros el valor del derecho disminuye, haciendo inútil el reconocimiento de la existencia del derecho.

En el caso *Consten & Grunding* los acuerdos de distribución exclusiva entre Consten y Grunding fueron calificados como desleales por la Comisión, ya que Consten, que había cedido a Grunding, su marca GINT, para Francia, estableció tales condiciones que le permitían oponerse a las importaciones de los productos Grunding en Francia, confiriendo con ello una protección territorial absoluta para Consten. La respuesta del Tribunal de Justicia a la condena de la Comisión fue que esta condena no alteraba los derechos garantizados por la marca sino que solamente limitaban su ejercicio y que los derechos garantizados por las legislaciones nacionales deben limitarse para hacer efectivas las normas sobre competencia, y buscó la solución al conflicto entendiendo que la prohibición del artículo 81 no resultaría eficaz si Consten podía seguir utilizando su marca para conseguir los mismos resultados que se buscaban con el acuerdo de distribución exclusiva que había sido calificado como desleal. El ejercicio de los derechos de marca utilizado como un instrumento para dividir los mercados nacionales entre los distribuidores de los bienes protegidos por el derecho no forma parte de las funciones esenciales de la marca y, por ello, están sujetos a las prohibiciones establecidas por el tratado.

La doctrina del agotamiento fue desarrollada por el Tribunal en el caso *Deutsche Grammophon*. El caso trataba principalmente de si *Deutsche Grammophon* podía obtener el compromiso, bajo la legislación de propiedad intelectual, de impedir las importaciones en Alemania de los productos originales de *Deutsche Grammophon*, que habían sido marcados y puestos en el mercado en Francia por su filial francesa *Polydor*⁷. En este caso no procedía la aplicación del artículo 81, ya que no había acuerdo alguno entre las partes sino los comportamientos habituales entre la empresa matriz y su filial y en vez de ello el Tribunal basó su decisión en la aplicación de los artículos 28 y 30⁸. El Tribunal declaró que el ejercicio de los derechos para impedir las importaciones no puede ir más allá de las funciones esenciales del derecho, y puesto que *Deutsche Grammophon* había ejercido el derecho que tenía reconocido bajo la legislación alemana comercializando e introduciendo sus discos en el mercado, no podía ejercerlo más allá de lo permitido por el derecho comunitario: el derecho se había agotado. El fundamento del agotamiento es la frustración de los objetivos del mercado único permitiendo que puedan aislarse los mercados nacionales si al producto comercializado legalmente por el titular del derecho o con su

⁷ *Deutsche Grammophon* proveía a *Polydor* sus productos originales que ésta comercializaba e introducía en el mercado francés. *Polydor* los suministró a una empresa en un tercer país que a su vez los vendió a una empresa en Alemania que los revendió a *Metro*. *Metro* los comercializó entonces en Alemania por debajo de los precios recomendados por *Deutsche Grammophon*, por lo que demandó a *Metro* por infracción de sus derechos de autor. El Tribunal determinó que existía conflicto con las normas comunitarias si el ejercicio de un derecho otorgado por una legislación nacional pudiera hacerse de tal forma que permitiese la prohibición de ventas en el Estado en el que el producto había sido puesto en el mercado en otro Estado miembro solamente por el hecho de que la distribución de los mismos no hubiera tenido lugar dentro del territorio del primer Estado.

⁸ Recordemos que el artículo 28 prohíbe las restricciones gubernamentales sobre la libre circulación de mercancías entre Estados miembros y el artículo 30 limita esta prohibición en los casos en que las restricciones estén justificadas por la «protección de la propiedad industrial y comercial».

consentimiento en un Estado miembro pudiera impedírsele la libre circulación en otro Estado de la CE mediante el ejercicio de los derechos paralelos de propiedad industrial solamente por el hecho de que la distribución de los mismos no hubiera tenido lugar dentro del territorio del primer Estado.

La doctrina del agotamiento, fue posteriormente confirmada en los casos *Centrapharma/Sterling Drug*, en el que el Tribunal confirmó y extendió el principio de agotamiento del derecho a las patentes, y *Centrapharma/Winthrop*, por el que se aplicó a las marcas. Posteriormente, la doctrina del agotamiento se extendió igualmente a los servicios. Recientemente, en el caso *Deutscher Apothekerverband/Doc Morris*, el Tribunal ha confirmado que la doctrina del agotamiento no se aplicará a las normas nacionales que tengan efectos restrictivos cuando éstos sean necesarios para la protección de la salud y la vida humana.

Como vemos, la racionalidad económica del principio del agotamiento del derecho se basa en el intento de fomentar las importaciones paralelas. Las importaciones paralelas son, en palabras de LOBATO ⁹, «importaciones que se producen dentro del territorio comunitario y que se realizan por alguien ajeno al sistema de distribución del titular de la marca». Al favorecer las importaciones paralelas se evitan las discriminaciones de precios. Es decir, el titular del derecho no puede «establecer un precio más alto en los Estados con mayor capacidad económica y, a la vez, evitar la entrada de bienes procedentes de otros Estados comunitarios con precios más bajos haciendo valer sus derechos de propiedad industrial. La importación paralela genera un arbitraje en los precios y es, indudablemente, lícita. El derecho (de marca) se ha agotado una vez introducido el producto en cualquier punto de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y no pueden impedirse las importaciones paralelas». Es la diferencia de precios la generadora del mercado paralelo de productos protegidos por derechos de exclusiva, como consecuencia natural del sistema de libre competencia y de libre empresa, ya que, como sabemos, la nota distintiva de los mercados abiertos y competitivos es que un incremento significativo del precio de un producto tiene como respuesta natural la entrada en ese mercado de nuevas empresas, si no hay barreras de entrada que cierren ese mercado ¹⁰.

El TJCE ha sentado la doctrina que el principio de agotamiento se aplica a todos los derechos de propiedad intelectual, ya sean patentes o modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales, diseños registrados o bienes y servicios protegidos por derechos de autor.

Dos son los requisitos para que exista el agotamiento. En primer lugar, es necesaria la comercialización o introducción en el mercado del producto y que esa comercialización se haga dentro de un determinado territorio, en este caso, el territorio comunitario. Y, en segundo lugar, que exista consentimiento del titular.

⁹ LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, ed. Civitas, 2002, pág. 563.

¹⁰ DE LAS HERAS LORENZO, T., *El agotamiento del derecho de marca*, ed. Montecorvo, 1994, pág. 27 y ss. Abundando en estos razonamientos, se señala por este autor, que la competencia incontrolada cuestiona las medidas de control del titular sobre su red de distribución, y cita numerosa bibliografía sobre el problema en el Derecho antitrust en la CE y en el Derecho norteamericano.

2.2. El ámbito geográfico del agotamiento del derecho.

El agotamiento del derecho puede ser nacional, comunitario o internacional. Será nacional o territorial cuando el titular del derecho no pueda impedir la posterior comercialización del producto en ese territorio. Será comunitario cuando el territorio en el que no puede impedirse la comercialización posterior a la introducción del producto en el mercado opera en toda la CE. Y será internacional cuando el titular, una vez que ha puesto su producto o servicio en el mercado, pierde cualquier posibilidad de control o intervención sobre el mismo.

El agotamiento del derecho, que rige en el derecho comunitario se aplica tanto en la CEE como en los países del EEE ¹¹. Sin embargo, las previsiones contenidas en la EFTA y, más recientemente, en los Acuerdos Europeos con determinados países del Este de Europa, no tienen la misma calificación de derecho directamente aplicable en relación con los derechos de propiedad industrial y comercial. Por ello, el principio no se aplica respecto de estos países aunque el producto haya sido comercializado allí por el titular del derecho o con su consentimiento.

No obstante, si los productos han sido importados desde terceros países, el principio de libre circulación sólo se aplica cuando los productos han entrado en la libre circulación del territorio de la CE. Ésta es la doctrina que ha confirmado el TJCE en el caso *Phyteron Internacional/Jean Bourdon* ¹² y que posteriormente ha sido confirmada en el caso *Silhouette* ¹³. Este último caso es el que se considera por la doctrina como el caso más significativo en relación con el ámbito geográfico del principio. A partir de él en los países comunitarios sólo es aplicable el agotamiento comunitario sin que estos Estados estén facultados para adoptar el agotamiento internacional. Las legislaciones nacionales tienen que ser interpretadas necesariamente de conformidad con la Directiva. El pronunciamiento del TJCE establece que el artículo 7 de la Directiva de Marca, no establece una completa armonización de los derechos nacionales de marca, y no se considera que el derecho nacional se ha agotado cuando el producto marcado haya sido introducido en el mercado fuera de la CE y del EEE, y, por tanto, no puede oponerse la utilización del derecho para la paralización de las importaciones. En otras palabras, el ordenamiento comunitario no confiere al titular la posibilidad de obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a un tercero utilizar la marca protegida respecto de productos que han sido comercializados fuera del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. Frente a

¹¹ El acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo establece en sus artículos 8 a 16 y 36 a 39 los mismos principios de libertad de circulación de bienes y servicios que se recogen en el Tratado CE.

¹² TJCE, 20 de marzo de 1997, ERC I-1729. En este caso, referente a la importación en Alemania de un producto desde Turquía, con el consentimiento del titular, y posteriormente exportado a Francia sin la autorización o consentimiento del mismo, el TJCE estableció que el artículo 7 de la Directiva de la Marca Comunitaria, que regula el agotamiento de la marca, debe interpretarse de acuerdo con los artículos 28 y 30 del Tratado CE. En este sentido, el titular del derecho puede oponerse a la importación de los productos protegidos por la marca en el Estado «A» cuando: el producto haya sido fabricado en un Estado no comunitario; si ha sido importado en el Estado «B» por el titular o por otra compañía del grupo del titular; si ha sido lícitamente adquirido en el Estado B por un empresario independiente, que ha exportado el producto al Estado comunitario «A»; si no ha sido manipulado y el empaquetado no ha sido modificado, aparte de la adición de etiquetas con la información complementaria exigida por la legislación del Estado miembro de importación; y si el derecho de marca se disfruta en Estados miembros diferentes de los Estados «A» y «B».

¹³ TJCE, 18 de julio de 1998, ERC II-4799.

este tratamiento tan imperativo, el Tribunal del EEE ha establecido la libertad para los Estados EEE de adoptar el agotamiento comunitario o el agotamiento internacional ¹⁴.

A partir del caso *Silhouette* se han planteado algunas cuestiones importantes en relación con el agotamiento. La primera, la excepción a la aplicación del agotamiento cuando el titular consiente la importación desde un país tercero a un país del EEE, o visto desde otro punto de vista, el influjo del derecho de los contratos a la hora de determinar la existencia de un consentimiento a la importación paralela. La segunda, la carga de la prueba. Una tercera cuestión es aquella de si puede extenderse el principio del agotamiento mediante tratados internacionales.

El influjo del derecho nacional de contratos a la hora de determinar la existencia de un consentimiento a la importación paralela fue tratado en el caso *Zino Davidoff*, caso en el que se resolvieron estas cuestiones ¹⁵. Fue éste un caso de importación de Gran Bretaña de bienes que habían sido comercializados previamente fuera del EEE y a la que el titular de la marca se opuso. En él se planteó la cuestión sobre la posible aplicación del derecho de contratos nacional para eludir la doctrina del agotamiento, ya que el derecho inglés exigía que las prohibiciones de disponer debían expresarse con claridad. El TJCE mantuvo que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas debe interpretarse entendiéndose que el consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el EEE de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del EEE por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos que apreciados por el juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE. El consentimiento tácito no puede deducirse del silencio del titular y es irrelevante, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, que el importador de los productos desconozca la oposición del titular, ni los importadores autorizados hayan hecho constar las reservas que reiteren la oposición ¹⁶.

¹⁴ Dictamen del Tribunal EEE 3-12-1997.

¹⁵ Casos C-414/99 a C-416/99, STJCE de 20 de noviembre de 2001, ERC, 2001 pág. I-08691. Los hechos del caso son los siguientes: *Zino Davidoff SA* es titular de dos marcas, *Cool Water* y *Davidoff Cool Water*, registradas en el Reino Unido y utilizadas para una amplia gama de productos de aseo y cosméticos. Los productos fabricados por *Davidoff* o por cuenta suya y que llevan dichas marcas con su consentimiento son vendidos por ella o por cuenta suya tanto dentro como fuera del EEE. En 1996, *Davidoff* celebró un contrato de distribución exclusiva con un operador de Singapur. A tenor de dicho contrato, el distribuidor se comprometía, por una parte, a vender los productos de *Davidoff* únicamente en un territorio determinado, fuera del EEE, a subdistribuidores, subagentes o minoristas locales y, por otra parte, a imponer a sus cocontratantes la prohibición de reventa fuera del territorio convenido. Las partes sometieron este contrato de distribución expresamente a la ley alemana. *A & G Imports Ltd* adquirió productos de *Davidoff*, fabricados en el EEE, que habían sido comercializados inicialmente en Singapur por *Davidoff* o con su consentimiento. *A & G* importó dichos productos en el Reino Unido y los puso en venta allí. Esta sociedad u otro operador de la red de distribución eliminó u obliteró por completo o parcialmente los números de lote. En 1998, *Davidoff* presentó una demanda contra *A & G* ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), alegando en particular que la importación y la venta en el Reino Unido de dichos productos violaban sus derechos de marca.

¹⁶ Se reproducen las consideraciones del Tribunal por la importancia del asunto:

«(1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos designados

.../...

Esta sentencia debe ser interpretada en el sentido que no se impida de forma automática la aplicación de la doctrina del agotamiento en el caso de que los bienes hayan sido puestos en el mercado fuera del EEE. No obstante, el consentimiento no puede deducirse simplemente del silencio del titular o de la ausencia de cláusulas expresas o de advertencias. Normalmente el consentimiento debe ser expreso y puede ser implícito sólo en algunos casos, que desde luego son excepcionales y en este caso el TJCE decidió que no existía dicho consentimiento. Desde el punto de vista de la aplicación del derecho nacional, se concluye que una norma nacional no puede presumir el consentimiento para la distribución fuera del territorio donde se ha introducido el producto.

La cuestión de la carga de la prueba se planteó en el caso *Van Doren +Q /Lifestyle*¹⁷ cuando, aun reconociendo que los productos son originales, no se sepa en qué país se han introducido en el mercado por primera vez. La cuestión es si se impone la carga de la prueba al demandado o al demandante, ya que si se impone al demandado se corre el riesgo de dificultar el comercio paralelo. La sentencia del TJCE resuelve que las condiciones del agotamiento deben, como norma, ser probadas por el tercero que lo alegue. En este caso, corresponde al importador paralelo probar que se ha producido ese consentimiento del titular del derecho. No obstante, si el tercero fuese requerido para aportar evidencias acerca de cuál haya sido el lugar en el que los productos fueron comercializados por primera vez, el titular de la marca puede impedir la comercialización de las mercancías e impedir también que el tercero obtenga suministros en el futuro de alguno de los distribuidores en exclusiva de su red de distribución en el EEE.

En relación con la posibilidad de firmar acuerdos internacionales, tratados internacionales, en la resolución del caso *Silhouette* el TJCE no impide la posibilidad de que las Autoridades Comunitarias extiendan el principio de agotamiento a productos comercializados en países extracomunitarios mediante la adopción de tratados internacionales. Esto podría aplicarse a aquellos países que se rigen por los acuerdos TRIP, relativo a determinados aspectos de la propiedad intelectual.

.../...

con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del Espacio Económico Europeo que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el Espacio Económico Europeo.

2) Un consentimiento tácito no puede resultar: de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo su oposición a la comercialización en el Espacio Económico Europeo; de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el Espacio Económico Europeo; de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio Económico Europeo.

3) Es irrelevante, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca: que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el Espacio Económico Europeo o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca.»

¹⁷ TJCE de 8 de abril de 2003, C-244/00.

2.3. El consentimiento del titular.

El consentimiento del titular es el requisito básico del agotamiento pero el significado de este término es la clave de la aplicación del principio. Nos encontramos entonces que bajo esta expresión se agrupan una multiplicidad de situaciones que merecen una interpretación de los hechos que en ella se dan.

1. *Consentimiento del titular.*

Las sentencias que han desarrollado el principio de agotamiento del derecho venían referidas a casos en los que un tercero independiente efectúa importaciones paralelas de productos que han sido comercializados lícitamente en otro Estado comunitario o en alguno de los países del EEE por el titular o con su consentimiento. El titular debe dar su consentimiento, como hemos visto en el caso Zino Davidoff, directa o indirectamente, pero el consentimiento debe quedar demostrado de forma inequívoca, en especial en aquellos casos en los que las mercancías han sido importadas desde países extracomunitarios, y en los que la aplicación del agotamiento depende de si las mercancías han sido puestas en el mercado posteriormente con el consentimiento del titular. Si no ha habido consentimiento el titular queda libre para impedir que las mercancías puedan ser importadas.

2. *Comercialización por el titular o por empresas del grupo del titular.*

En los casos Centrpharma y Phyteron se estableció que los derechos de propiedad industrial se agotan también cuando los productos hayan sido puestos en el mercado por el propietario mismo o por una de las empresas del grupo. Por empresas del grupo deben entenderse las sociedad matriz y las filiales que ésta controle o una empresa independiente o bajo el control conjunto de diferentes empresas, cuando dichas empresas constituyan una unidad económica, y no puedan actuar de forma independiente. Es la consecuencia del principio establecido en la Comunidad de que las filiales que no tienen libertad para establecer su propio ámbito de actuación deben ser consideradas como una unidad de funcionamiento con la empresa principal de la que dependen¹⁸. No es relevante que este control sea o no ejercido de hecho, sino que únicamente la circunstancia de que pueda serlo debe ser demostrada. Tal es el caso Ideal Standard¹⁹. El principio del agotamiento no se aplica en relación con empresas o sociedades que estuvieron en el pasado bajo control pero no lo están actualmente porque se hayan constituido en independientes, a menos que el titular del derecho, haya consentido la explotación, por ejemplo, mediante la concesión de una licencia, como ocurre en los casos Hag²⁰ Ideal Standard.

¹⁸ KEELING, D., *Intellectual Property Rights in EU Law. Volumen I, Free movement and Competition Law*, Oxford University Press, 2003, pág. 83. GOYDER, D.G., *EC Competition Law*, 2.ª ed. Oxford University Press, 1993, pág. 88. RITTER y BRAUN, *European competition...*, pág. 742.

¹⁹ TJCE 22 de junio de 1994, 1994 ERC I-2789.

²⁰ TJCE 17 de octubre de 1999, 1990 ERC I-3711.

3. Importaciones directas por el titular o sus licenciatarios.

Una licencia concedida sin límite alguno implica el consentimiento del licenciante a la comercialización de los productos incluidos en la licencia. La cuestión que se plantea es aquella de si el licenciante está autorizado a limitar su licencia a un determinado territorio con la consecuencia de que el licenciatario no pueda actuar sin consentimiento del titular del derecho. Los tratados y reglamentos que establecen un derecho de propiedad industrial e intelectual dentro de la Comunidad autorizan al titular para conceder licencias limitadas a un determinado territorio y para invocar sus derechos contra quienes contravengan lo establecido en el contrato en relación con el territorio donde el derecho pueda ser utilizado. No obstante, los reglamentos y directivas no pueden hacer caso omiso de los artículos 28 y 49 sobre libre circulación de bienes y servicios, como se puede ver en los casos Bristol Myers Squibb/Paranove²¹, o Phyteron International/Jean Bourdon²². Por tanto, los límites que el titular establezca en la licencia deben ser compatibles con ellos. Cuestiones relacionadas con las licencias, y que se verán más adelante, son los problemas que se plantean en relación con las licencias obligatorias o de pleno derecho en las que la voluntad del titular está condicionada por las condiciones de explotación o no existe voluntad alguna en la concesión de la licencia, como es el caso de las licencias obligatorias²³.

4. Otras consideraciones relacionadas con el consentimiento del titular.

El consentimiento del titular es el factor principal que determina la aplicación del principio, pero este consentimiento, a veces, es un consentimiento condicionado por diversas circunstancias, tales como la existencia de normas especiales en los países donde el producto es comercializado o incluso los gustos específicos de los consumidores de un determinado mercado²⁴.

4.1. Ausencia de protección paralela.

Un producto que sólo se ha puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento, debe circular libremente en países donde el titular no disfruta de protección paralela. En estos casos, la libre circulación de bienes y servicios no puede impedirse porque ello originaría un reparto de mercados contrario a los fines del Tratado. Si el producto ha sido introducido en el mercado en un determinado país en el que no exista protección paralela y es exportado a un país protegido por el principio del agotamiento se aplicará en función de si el producto ha sido comercializado en el país sin protección, por el licenciatario o con su consentimiento, en particular, ante la existencia de un acuerdo de *know-how*, como ha entendido el TJCE en el caso Merck/Stephar²⁵ y ha confirmado posteriormente en el caso Merck/Primecrown²⁶.

²¹ TJCE 11 de julio de 1996, 1996 ERC I-3457.

²² TJCE 20 de marzo de 1977, 1977 ERC I 1729.

²³ Pharmon/Hoechst, TJCE 9 de julio de 1985, ERC 02281.

²⁴ KEELING, *Intellectual Property...*, págs. 96-114.

²⁵ TJCE 14 de julio de 1981, ERC 2063.

²⁶ TJCE 5 de diciembre de 1996, 1996 ERC I-6285.

4.2. Irrelevancia de las diferencias de calidad o composición del producto.

El agotamiento del derecho rige incluso si el producto licenciado ha sido procesado y comercializado con diferente forma o calidad, siempre con el consentimiento del titular, ya se haga con intención de separar mercados o se trate de adaptar los productos en función de las distintas exigencias de la demanda de los diferentes mercados. Dado que estas diferencias no alteran básicamente el producto y que no se produce confusión en el consumidor es irrelevante, que consentida la modificación inicialmente, el control sobre la misma se haya ejercido efectivamente o no, ya que los principios del mercado único obligan al titular a asumir las consecuencias de su elección ²⁷. Esto se aplica en relación con los medicamentos cuando han sido comercializados en dos versiones diferentes, aunque falte la autorización del titular de derecho, a menos que se demuestre que las dos versiones constituyen un riesgo para la salud pública ²⁸. Se aplica, igualmente, cuando los productos han sido producidos en los distintos Estados comunitarios por sociedades del mismo grupo utilizando la misma fórmula y mostrando claramente un origen común ²⁹. Si el producto ha sido producido por licenciarios diferentes, el licenciante puede incluir obligaciones contractuales para garantizar la calidad de los bienes y servicios que sean producidos y suministrados al mercado por los distintos fabricantes ³⁰. No obstante, si la condición de los productos ha sido dañada después de que haya sido puesto en el mercado, el titular estará autorizado a ejercitar su derecho para prohibir la comercialización de los productos que hayan sufrido los daños ³¹.

4.3. Reglamentaciones especiales de los Estados en materia de importación o exportación.

El agotamiento del derecho se aplica incluso en aquellos casos en los que existan precios regulados en el país de exportación, algo que suele ser normal en el caso de los medicamentos o productos farmacéuticos. Aunque esta regulación pueda a veces distorsionar la competencia entre los distintos Estados comunitarios, no puede justificarse que se mantengan o se introduzcan por otro Estado medidas que puedan ser incompatibles con el mercado interior, en materia de libre circulación de bienes y servicios, en especial, en el área de propiedad industrial y comercial ³².

²⁷ La confusión del consumidor medio, con un grado normal de atención y comportamiento regular en el mercado, puede evitarse proporcionando al consumidor información suficiente, por ejemplo, en el etiquetado del producto. Es lo que puede comprobarse en los casos *De Piper* (Centrafarm), TJCE 20 de mayo de 1976, 1976 ECR613; *Bristol Myers Squibb* 11 de julio de 1996, 1996, ERC-I3457; *Kessler*, TJCE 28 de enero de 1999, 1999 ERC-I513. En relación con las consecuencias de su elección, el TJCE se manifestó en los casos, *Ideal Standard* y *Bristol Myers Squibb/Paranova*.

²⁸ *Ferring/Eurim Pharm*, TJCE november 12, 2002, 2002 ECRI-6891.

²⁹ *Smith &Nephew and Primecrown* TJCE 12 de noviembre de 1996, 1996 ERC-I 5819.

³⁰ Artículo 22 (2) del Reglamento 49/94 sobre Marca Comunitaria, que establece que «El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciario».

³¹ Artículo 7 (2) de la Primera Directiva en materia de marcas., que recoge la excepción a la aplicación del agotamiento establecida en el (1). Sobre el agotamiento de la marca comunitaria, DE LAS HERAS, *El agotamiento...*, págs. 303-304.

³² Así los casos *Centrafarma/Sterling Drug*, *Musik Membran and K'tel/GEMA* (TJCE 20 de enero de 1981, 1981 ERC 147), *Bristol-Myers Squibb (Paranova)* o *Merck Stephar/Primecrown*.

2.4. Recepción en el derecho comunitario de la doctrina del agotamiento del derecho.

La doctrina del agotamiento ha sido recogida en diversas normas comunitarias para los diferentes derechos de propiedad industrial e intelectual. De ellas hay que destacar:

Patentes y otras invenciones: el artículo 15 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos ³³; el artículo 5 (1) y (5) de la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores ³⁴; el artículo 16 del Reglamento n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales ³⁵.

Diseño industrial: el artículo 21 del Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios ³⁶.

³³ «Agotamiento de los derechos conferidos por el registro:

Los derechos conferidos por un derecho sobre un dibujo o modelo tras su inscripción en el registro no se extenderán a los actos relativos a los productos a los que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del derecho sobre el dibujo o modelo cuando dichos productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular del derecho sobre un dibujo o modelo, o por un tercero con su consentimiento.»

³⁴ «1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 incluirán los derechos de autorizar o prohibir las siguientes acciones:

5. "Los derechos exclusivos de autorización o prohibición de las acciones mencionadas en la letra b) del apartado 1 no se aplicarán a ninguna de tales acciones que sea realizada con posterioridad a la comercialización de la topografía o producto semiconductor en un Estado miembro por parte de la persona autorizada para ello o con su consentimiento. 6. No se podrá impedir a una persona, que en el momento de adquirir un producto semiconductor no sepa o carezca de motivos fundados para pensar que el producto está protegido por un derecho exclusivo concedido por un Estado miembro con arreglo a la presente Directiva, explotar comercialmente tal producto.

No obstante, en lo que se refiere a las acciones realizadas después de que la persona sepa o tenga motivos fundados para pensar que el producto semiconductor está amparado por tal protección, los Estados miembros garantizarán que, a petición del titular del derecho, un tribunal pueda exigir, con arreglo a las disposiciones de la normativa nacional aplicable al caso, el pago de una remuneración adecuada."»

³⁵ «Agotamiento de los derechos de protección comunitaria de obtención vegetal:

La protección comunitaria de obtención vegetal no se extenderá a los actos concernientes a ningún material de la variedad amparada por dicha protección, o de una variedad contemplada en las disposiciones del apartado 5 del artículo 13, que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad por el propio titular o con su consentimiento, ni a ningún material derivado del mismo, a no ser que dichos actos:

- a) Impliquen seguir propagando la variedad en cuestión, salvo que la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el material, o
- b) Impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido.»

³⁶ «Agotamiento de los derechos:

Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento.»

Derechos de autor: el artículo 9 (1) y (2) de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual³⁷; el artículo 4 (c) de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador³⁸; el artículo 5 (5) de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos³⁹; el artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información⁴⁰.

Marcas: el artículo 7 (1) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas⁴¹; el artículo 13 (1) Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria⁴².

Y de entre las propuestas:

³⁷ «Derecho de distribución:

1. Los Estados miembros concederán:

- A los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de la fijación de sus actuaciones,
- A los productores de fonogramas, respecto de sus fonogramas,
- A los productores de las primeras fijaciones de películas, respecto del original y de las copias de sus películas,
- A las entidades de radiodifusión, respecto de las fijaciones de sus emisiones, tal como éstas se definen en el apartado 2 del artículo 6,

el derecho exclusivo de poner a disposición del público, mediante venta u otros medios, dichos objetos, incluidas las copias de los mismos, denominado en lo sucesivo "derecho de distribución".

2. El derecho de distribución relativo a un objeto de los contemplados en el apartado 1 no se agotará en la Comunidad salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento.»

³⁸ «Actos sujetos a restricciones:

c) Cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias. La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.»

³⁹ «Actos sujetos a restricciones:

c) Cualquier forma de distribución al público de la base de datos o de copias de la misma. La primera venta en la Comunidad de una copia de la base de datos por el titular del derecho o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dichas copias en la Comunidad.»

⁴⁰ «Derecho de distribución:

1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.

2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento.»

⁴¹ «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

⁴² «1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.»

- El artículo 10 de la Propuesta de Reglamento sobre la Patente Comunitaria ⁴³.
- El artículo 21 ⁴⁴ de la Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad.

3. LÍMITES AL EJERCICIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 49 SEGÚN LA NATURALEZA PROPIA Y EL OBJETO ESPECÍFICO DEL DERECHO ⁴⁵

La naturaleza propia, las funciones propias o el objeto específico de cada uno de los derechos de propiedad industrial determinan el ámbito del derecho cuya existencia no puede ser impedida por el tratado. La naturaleza del derecho es, por tanto, el criterio para determinar que un derecho se ha agotado desde la primera introducción en el mercado del producto o servicio correspondiente por el titular o con su consentimiento. La naturaleza propia del derecho juega también como medida para justificar el establecimiento de aquellas restricciones que sean necesarias para mantener la esencia de los derechos de propiedad industrial cuando se apliquen las normas de libre circulación de bienes y servicios contenidas en las normas 28, 30 y 49. Dado que la naturaleza propia del derecho varía de uno a otro, las distintas clases de restricciones que puedan justificarse en cada uno de los casos son, lógicamente, diferentes.

Pero la naturaleza propia del derecho o la función específica del mismo o su objeto específico, son conceptos jurídicos indeterminados que necesitan ser establecidos en relación con cada uno de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Las expresiones originales utilizadas por el TJCE *specific subject matter*, en inglés, u *object spécifique* en francés, son términos muy genéricos y vagos en su significado. La utilización de estas expresiones ha sido criticada por la doctrina, y a la dificultad terminológica se une el hecho que el tribunal no las utiliza siempre en el mismo sentido. A veces las utiliza en el sentido de objeto del derecho, otras veces en el sentido de objeto de la intercambiabilidad del producto. Este doble sentido puede verse en el caso Centrapharm/Sterling Drug ⁴⁶. La crítica mayor que se hace a la utilización de estas expresiones es aquella que se deriva de lo que Cornish denomina

⁴³ «Agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la patente comunitaria:

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán a los actos relativos al producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros, después de que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.»

⁴⁴ «Agotamiento comunitario de los derechos:

1. Los derechos conferidos por el modelo de utilidad no se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por este modelo de utilidad, después de que el producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular o con su consentimiento.
2. No obstante, los derechos conferidos por el modelo de utilidad se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por este modelo de utilidad después de que el producto haya sido comercializado por el titular o con su consentimiento.»

⁴⁵ El *specific subject matter* es la terminología que utiliza el Tribunal, y se utiliza con distintos significados según los casos y las circunstancias.

⁴⁶ KEELING, D., *Intellectual Property...*, págs. 64-74.

*definitional stop*⁴⁷. Es decir, que la definición opera como freno de lo definido, y de esta forma, el Tribunal primero establece el resultado al que quiere llegar y después busca arbitrariamente las justificaciones del mismo. La definición más gráfica del problema la proporciona a mi juicio Macfarlane, Wardle and Wilkinson para quienes «el Tribunal se ha inventado la doctrina del *specific subject matter* para definir arbitrariamente lo que es el objeto de la patente. Y establece una definición de forma que le permita excluir las restricciones que quiere excluir. Y así puede decir que estas restricciones no forman parte del objeto específico de la patente⁴⁸». Es decir, y por decirlo en términos coloquiales, que el Tribunal se ha buscado un traje hecho a la medida de sus necesidades.

3.1. Patentes.

El caso Centrafarm/Sterling Drug sirvió al TJCE para determinar la naturaleza propia del derecho de patente, y que se expresó en términos de «garantizar al titular de la patente, para retribuir su esfuerzo creativo como inventor, el derecho exclusivo de utilizar la invención para fabricar productos protegidos por la misma e introducirlos en el mercado por primera vez, bien directamente o mediante la concesión de licencias a terceros, y para garantizar al titular el derecho de oponerse a que otros infrinjan su derecho». El ejercicio de los derechos de exclusividad contra los bienes producidos o comercializados sin consentimiento del titular de la patente es la esencia del derecho de patente. Las claves esenciales son si el titular de la patente ha dado o no su consentimiento, de forma directa o indirecta, lo que significará el agotamiento del derecho de patente en el EEE. Este mismo principio debe aplicarse a aquellos medicamentos cuyas patentes hayan caducado pero estén protegidos por el certificado complementario establecido por el Reglamento 1768/92⁴⁹ y que hayan sido introducidos en el mercado por el titular del certificado o con su consentimiento, como ha declarado el TJCE en los casos Bioen/Smithlin o Yamanouchi⁵⁰.

El caso Centrafarm estableció la regla de que las patentes no pueden utilizarse para impedir las importaciones de bienes que hayan sido comercializados por el titular de la misma o con su consentimiento en otro Estado comunitario. Pero, lo que es necesario aclarar es cuándo debe entenderse otorgado el consentimiento. Y se entiende que la patente se agota cuando haya sido comercializada o vendidos los productos protegidos por el titular o por sus filiales u otras empresas del mismo grupo o cuando se ha concedido una licencia sobre la tecnología patentada. No obstante, los derechos de patente pueden utilizarse para impedir las importaciones de bienes que hayan sido fabricados en otro Estado comunitario debido a la existencia de patentes paralelas por titulares independientes, ya que en estos casos no puede entenderse que haya habido consentimiento. En el caso Pharmon/Hoechst⁵¹ el

⁴⁷ CORNISH, W.R. «The definitional stop aids the flow of patented goods», JBL 50, citado por KEELING, *Intellectual Property...*, pág. 65, nota 12.

⁴⁸ «The Tension Between National Intellectual Property Rights and Certain Provisions of The EC Law», en *European Intellectual Property Review*, 1994, MACFARLANE, WARDLE and WILKINSON, 12, págs. 525-527.

⁴⁹ Reglamento (CEE) n.º 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos.

⁵⁰ Bioen/Smithline, TJCE 23 de enero de 1997, 1997 ECRI-357; Yamanouchi, TJCE 12 de enero de 1997, 1997 ERC I-3251.

⁵¹ TJCE 9 de julio de 1985, 1985 ECR2281.

TJCE estableció que el titular puede ejercer su derecho para impedir las importaciones de productos procedentes de un país donde se hubiera concedido una licencia obligatoria, dado que el titular no había intervenido en la concesión de la licencia obligatoria y, por tanto, no había dado su consentimiento, con lo que el derecho de patente no se había agotado. El hecho fue que el titular tenía mayores derechos contra el importador que contra los fabricantes locales, a los que se habían concedido licencias, ya los importadores podían encontrarse con barreras de entrada ya que no podían obtener licencias para la fabricación. Ante esta arbitraria discriminación el Tribunal entendió que los artículos 28 y 30 no permiten a los tribunales de los diferentes Estados garantizar la prohibición de las importaciones desde otro Estado comunitario de aquellos productos que infrinjan las patentes obligatorias mientras que no podría actuarse del mismo modo frente a los fabricantes locales. Los problemas surgen en los casos en que el titular de una patente se encuentra con que ha sido concedida una licencia obligatoria. No obstante, ¿qué hubiera ocurrido si la situación hubiera sido la contraria? Es decir, si el titular de la licencia obligatoria hubiese querido utilizar su derecho para impedir las importaciones frente al titular originario de la patente. No hay decisión alguna del TJCE en este sentido. No obstante, señalan RITTER y BRAUN⁵² que no sería lógico que el titular de la licencia obligatoria pudiese utilizarla de ese modo, ya que ello llevaría al resultado perverso de que el licenciataro obligatorio estaría en mejor posición que aquellos otros licenciataros cuyas licencias se hubiesen obtenido de forma voluntaria, puesto que disfrutaría de una protección territorial exclusiva. Es más, el argumento de que las partes hayan aceptado las consecuencias de que la concesión de licencias obligatorias frente a posibles importaciones podría ser mantenido igualmente frente al licenciataro obligatorio aunque los Tribunales hubieran rechazado la patente del titular originario.

Algunas otras cuestiones que se plantean en relación con el derecho de patentes están relacionadas con las licencias de pleno derecho, con las importaciones en países donde existe regulación de precios o en aquellos otros casos en los que no existe protección paralela.

En relación con las licencias de pleno derecho, la cuestión que se plantea, al igual que en los casos de licencias obligatorias, es si el titular de la patente puede utilizarla para impedir importaciones de bienes fabricados en un país comunitario bajo una licencia de pleno derecho. Y la solución que ha dado el TJCE, en el caso *Allen/Hanburys*⁵³, fue que los tribunales nacionales no están autorizados para garantizar la paralización de las importaciones en estos casos. Sin embargo, ante importaciones de productos que han sido fabricados sin consentimiento del titular, éste puede oponerse a las importaciones de dichos productos. Y así lo decidió el TJCE en el caso *Thetford/Fiamma*⁵⁴, ante las alegaciones del titular de que él no había podido obtener la protección de la patente para sus productos, y que, por tanto, éstos habían sido fabricados por terceros sin su consentimiento, en el que dejó claro que las condiciones de patentabilidad son de las competencia exclusiva de las legislaciones nacionales.

Tampoco puede servir de argumento para paralizar las importaciones el hecho de que en el país de fabricación de los productos importados existiese regulación de precios en el sector de referencia,

⁵² RITTER & BRAUN, *European...*, pág. 745. Hay que tener en cuenta el artículo 45 de la Patente Comunitaria.

⁵³ TJCE 3 de marzo de 1988, ERC 1245.

⁵⁴ TJCE 30 de junio de 1988, ERC 3585.

como señaló el TJCE en el caso Merck/Primecrown, y respondiendo a criterios similares, tampoco podría paralizarse importaciones basándose en el argumento de que en los países de fabricación de los mismos hubiesen establecido determinadas normas para la protección de los consumidores frente a productos defectuosos. Desde luego los importadores han debido cumplir las normas sobre salud o la adopción de medidas para evitar productos defectuosos, pero una vez que esto se ha realizado en un determinado país los productos allí fabricados pueden circular libremente y, si el importador puede demostrar que ha cumplido con esas exigencias, es decir, si han sido legalmente fabricados, no podrá el titular de la patente impedir su libre circulación⁵⁵. Como vemos, lo que ha repetido el TJCE en su jurisprudencia es que las normas nacionales, que condicionan la fabricación de los productos no pueden servir de argumento para impedir importaciones de productos que han sido lícitamente fabricados en estos países sin consentimiento del titular.

Desde el punto de vista de la protección paralela que pudiera tener el producto, no es relevante que el producto hubiera gozado en algún momento de esa protección y ya no la tenga, en el país en el que primero se hizo la comercialización, si es el país de donde provienen las importaciones aquel en que primero se inició la comercialización. Como tampoco es relevante que las importaciones provengan de un país en el que el titular, a sabiendas de que en dicho país no tenía ningún derecho reconocido, decidió comercializar su producto. La conclusión del TJCE en el caso Merck/Stephar⁵⁶ fue que el titular de una patente que ha decidido su explotación tiene que aceptar las consecuencias de su elección, dado que al iniciar dicha explotación ha debido tener en cuenta todas las circunstancias económicas y legales que la van a condicionar⁵⁷. Situaciones como esta última han sido frecuentes en todos los casos en los que las distintas legislaciones exigían requisitos diferentes de patentabilidad, como, por ejemplo, sucedió en España y Portugal en relación con los productos farmacéuticos. Algunos laboratorios decidieron fabricar en España sus productos, similares a otros ya patentados dado que aquí no era posible la patente de producto sino sólo la de procedimiento, pero luego no pudieron impedir la entrada de los productos fabricados bajo estas condiciones en otros países comunitarios donde estaban protegidos por el derecho de patente.

3.2. Obtenciones vegetales.

El Reglamento 2001/94 del Consejo, de 21 de julio, modificado por el Reglamento 873/2004 del Consejo, de 29 de abril, establece el marco regulador de las obtenciones vegetales. La investigación y obtención de resultados en el ámbito vegetal presenta una serie de características propias que justifican la creación de un sistema distinto de protección que las patentes de invención. El reglamento comunitario establece un sistema comunitario de protección de las obtenciones vegetales con efectos uniformes en toda la comunidad. Este reglamento coexiste con las regulaciones nacionales que

⁵⁵ En este sentido pueden verse los casos EURIM Pharm I (16 de abril de 1991, ERC 1974) y EURIM Pharm II (1 de julio de 1993, ERC 3741).

⁵⁶ ECS 14 de julio de 1981, ERC 2063.

⁵⁷ Más recientemente y, en sentido similar, decidió el TJCE en el caso Merck/Primecrown, (TJCE 5 de diciembre de 1996), ERC I-6285.

otorguen también protección a las obtenciones vegetales en su correspondiente territorio. Según los artículos 4 y 5 del reglamento, podrán ser objeto de protección las variedades de todos los géneros y especies botánicas, incluyendo los híbridos y la variedad se define, según los artículos 2 y 5.2, como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico de rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de esos caracteres y pueda considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. El objeto específico de la protección es la protección de los derechos del titular mediante el reconocimiento del derecho sobre las variedades vegetales que le permite oponerse e impedir los actos que se realicen sin su consentimiento de producción o reproducción; acondicionamiento con vistas a la propagación; puesta en venta; venta u otro tipo de comercialización; importación a la comunidad; y almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos anteriores. Queda excluida de esta protección, según el artículo 14 del reglamento, el derecho del agricultor, al que se le otorga el privilegio de que no se considera que vulnere el derecho exclusivo del obtentor la utilización que haga en su propia explotación del producto de su propia cosecha como material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y que no sea híbrida ni sintética. La posición legal del titular de la obtención vegetal es similar a la del titular de la patente, aunque adecuado a la naturaleza propia de la obtención vegetal, que requiere por sus especiales características un tratamiento diferenciado de las patentes y modelos de utilidad.

El reglamento establece el agotamiento comunitario aunque con las matizaciones propias de la naturaleza de la obtención vegetal, que es su capacidad de automultiplicarse. El material vegetal que ha sido introducido en el mercado comunitario por el titular de la obtención vegetal o con su consentimiento es de libre circulación y negociación, pero el derecho del obtentor no se agota para dos clases de actos: los actos de propagación, salvo que ésta estuviera prevista al ceder el material, o la exportación de componentes de la variedad a países donde esa variedad no está protegida, salvo que el material exportado vaya a ser consumido. La jurisprudencia del TJCE en materia de obtenciones vegetales lleva a la afirmación de que las semillas protegidas están plenamente sujetas al agotamiento aunque, de modo similar al de las patentes⁵⁸, al titular del derecho que ha realizado todos los esfuerzos para su desarrollo debe permitírsele protegerse contra cualquier manipulación incorrecta de las semillas y, por tanto, se le permite establecer licencias que prohíban los actos de propagación de las semillas protegidas⁵⁹.

3.3. Modelos de utilidad.

La especial naturaleza del modelo de utilidad es la protección de las invenciones que tienen un menor grado de inventabilidad que una patente. Son las invenciones menores en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ven-

⁵⁸ Maize Seed, TJCE 8 de junio de 1982, ERC 2015, Hesbigone, TJCE 19 de abril de 1988, ERC 1919.

⁵⁹ Sicasov, Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1998, OJ L 4/27.

taja práctica para su uso o fabricación. Dado que el invento es menor se concede también una menor protección que mediante las patentes y, lógicamente, se exige para su concesión también menores requisitos. No existe ninguna regulación comunitaria, sino que ésta queda totalmente sometida a la legislación nacional, que, por otro lado, es muy variable en cuanto a la duración de la protección ⁶⁰. Tampoco existe jurisprudencia comunitaria sobre modelos de utilidad aunque no puede dudarse que quedan plenamente sometidos a las mismas limitaciones que las patentes en relación con la libre circulación de mercancías ⁶¹.

3.4. Diseños y modelos industriales.

La protección de los modelos y diseños industriales se hace tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito nacional. En el ámbito comunitario, los modelos y dibujos registrados proporcionan al titular una protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad sobre a) los dibujos o modelos, que se definen como: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación; b) productos: que son todos los artículos industriales o artesanales, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores; y c) los productos complejos: que están constituidos por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto ⁶². Cuando predominan las características estéticas o artísticas, los diseños y dibujos están protegidos en parte por las legislaciones nacionales y en parte por los derechos de autor. El ejercicio del derecho está limitado por la libre circulación de mercancías y se agota cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento ⁶³.

La jurisprudencia del TJCE sobre modelos y dibujos la constituyen principalmente los casos *Keurkoop/Nancy Kean Gifts* y *Renault*. En ambos se aplica la doctrina del agotamiento: en el primer caso, para afirmar que no procede cuando han sido introducidos en el mercado sin consentimiento, y no acuerdo anticompetitivo entre las partes y los derechos de propiedad industrial de los respectivos titulares se han otorgado independientemente unos de otros; en el segundo, para entender que a pesar de que no procedía la aplicación del artículo 28 del TCE, era, sin embargo, un caso de abuso de posición de dominio por negativa injustificada de suministros y tarifas desleales en la licencia.

⁶⁰ Pongamos como ejemplo la duración de la protección en España que es de diez años frente a la protección en Alemania que es de tres, aunque puede posteriormente extenderse a otros tres, y por otros dos periodos de dos años, lo que tras las sucesivas renovaciones hace un total de diez años.

⁶¹ RITTER y BRAUN, *European...*, pág. 755.

⁶² Artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

⁶³ Artículo 21 del Reglamento 6/2002.

3.5. Derechos de autor.

Los derechos de autor son similares a los derechos de propiedad industrial y conceden al creador de un trabajo artístico o literario, el derecho de oponerse a la utilización y explotación de sus obras sin su consentimiento. Aunque la protección varía en función del trabajo protegido, el derecho de autor prohíbe las copias no autorizadas o cualquier otro acto que ponga en peligro la integridad del trabajo y autoriza al titular al pago de regalías como contraprestación a la puesta a disposición al público. La jurisprudencia del TJCE ha clarificado que los derechos de autor quedan incluidos en el ámbito de protección de los derechos de propiedad industrial y comercial de los artículos 28 y 30 del TCE.

Del mismo modo se aplica el principio de agotamiento del derecho aunque esta aplicación es distinta según se trate de bienes o servicios. Ya que en el primer caso los bienes protegidos por el derecho se ponen a disposición del público, que puede adquirirlos, por ejemplo, libros, discos o vídeos, mientras en el segundo los servicios protegidos se muestran al público mediante su exhibición en locales en funciones sucesivas que pueden ser repetidas de forma indefinida, por ejemplo, la exhibición de películas en salas de cine ⁶⁴.

1. *Derechos de autor representados en bienes tangibles.*

Por lo que se refiere a los derechos de autor sobre bienes el TJCE ha establecido que el titular que ejerza su derecho para impedir o prohibir la venta de los bienes en un Estado comunitario de los bienes comercializados en otro Estado comunitario con su consentimiento infringe la libre circulación recogida en el artículo 28 del TCE. El derecho de autor del titular se agota una vez que el producto ha sido lícitamente distribuido en cualquier Estado comunitario o del EEE por el titular del derecho o con su consentimiento. Según esto el titular no puede alegar su derecho de autor para impedir las importaciones paralelas en territorio comunitario de aquellos productos que hayan sido introducidos lícitamente en el mercado por él mismo o con su consentimiento.

Hay algunas cuestiones que se plantean en este terreno.

La primera es la distinción que debe hacerse entre el derecho de distribución y el derecho a las rentas y derechos de explotación reconocidos en el artículo 9 de la Directiva 92/100/CE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Mientras que el derecho de distribución se agota con la primera venta en la CE por el titular o con su consentimiento, los derechos de alquiler y préstamo no se agotan con la venta o cualquier otra clase de distribución. El TJCE confirmó la validez del artículo 9 de la Directiva en el caso *Metronome/Music Point* ⁶⁵, con el argumento de que el derecho de alquiler se justifica por las costosas inversiones y lo arriesgado de las mismas que son necesarias para la producción de

⁶⁴ Éste fue el caso *Coditel II*, 11 de abril de 2002, ERC 3381.

⁶⁵ TJCE 28 de abril de 1998, ERC I-1953.

fonogramas y que son esenciales si el autor quiere seguir creando nuevos trabajos. En consecuencia, la licencia puede estar limitada a un solo uso: o venta o alquiler o préstamo.

La segunda se refiere al principio de libre circulación de movimientos que se aplica independientemente de cual sea el país comunitario donde hayan sido conferidos los derechos por el licenciante o por la legislación.

La tercera se refiere al pago de regalías o *royalties*. La Comisión ha adoptado el criterio de que la licencia otorgada por una sociedad de autores dentro de la CE para la fabricación y distribución de un producto protegido es válida en todo el territorio comunitario, independientemente de donde haya sido otorgada, y la importación de discos protegidos por el derecho de autor que hayan sido lícitamente introducidos en el mercado no devengará una segunda regalía en otro Estado comunitario ⁶⁶. No obstante, se producirá una excepción a esta norma si el país de origen del producto no proporciona ningún mecanismo similar para el cargo de esa segunda regalía para una determinada forma de explotación tal como se establezca en el país donde se explote el derecho de autor ⁶⁷. En los casos SACEM el TJCE decidió que la regalía suplementaría sobre las funciones, como en discotecas o programas de radio, podía permitirse si el pago suplementario no estaba previsto separadamente en el país donde los productos fueron lícitamente comercializados y por ello habían sido ya incluidos en las tarifas de reproducción de los mismos ⁶⁸.

La cuarta se refiere a las licencias exclusivas y exportaciones directas. El TJCE ha confirmado, en líneas generales, la aplicación del principio de agotamiento del derecho a los trabajos protegidos por el derecho de autor, sin que haya especificado si la doctrina se aplica o no a las exportaciones directas de trabajos protegidos. En el caso *Membran y K'Tel/GEMA* ⁶⁹, el TJCE se limitó a confirmar en términos generales el principio del agotamiento sin que llegase a decidir si la doctrina se aplicaba a las exportaciones directas o no.

La quinta cuestión hace referencia a la caducidad del derecho de autor en el país de exportación. El titular del derecho en un Estado comunitario puede utilizar su derecho para impedir importaciones desde otro Estado comunitario en el caso de que el derecho de autor haya caducado en ese territorio y cuando los productos no hayan sido introducidos en el mercado por el titular ni con su consentimiento ⁷⁰.

Por último, hay que hacer notar que en el caso de diseños funcionales protegidos por un derecho de autor, que a falta de regulación comunitaria, la protección varía notablemente de un Estado comunitario a otro, pero en ningún caso la aplicación de los derechos de autor puede utilizarse para

⁶⁶ CIG-ZVEI/ZPU, 1 de febrero de 1971 OJ L 34/13.

⁶⁷ Casos SACEM. SACEM I, SACEM I, TJCE 9 de abril de 1987, 1987 ERC 1747; SACEM III, TJCE 13 de abril de 1989, 1989 ERC 2811; SACEM IV, TJCE 12 de diciembre de 1990, 1990 ERC-I 4607.

⁶⁸ La misma regla se aplica en el caso *Warnerbrothers/Christiansen*, TJCE 17 de mayo de 1999, ERC 2605, o en *Metronome/Music Point Hokamp*, TJCE, 28 de abril de 1988, ERC-I-1953.

⁶⁹ 20 de enero de 1981, ERC I-1953.

⁷⁰ Caso *EMI/Patricia*, TJCE 24 de enero de 1989, ERC 79.

impedir las importaciones de bienes lícitamente fabricados y comercializados en otro Estado comunitario, ya que ello puede representar una restricción al Tratado CE.

2. *Servicios y programas de ordenador protegidos por derechos de autor.*

Debemos partir de la idea de que el ejercicio del derecho de autor de una película para su exhibición en cines o TV tiene que ser compatible con los artículos 49 y 50 sobre libre circulación de servicios. Sin embargo, dado que la industria cinematográfica en Europa tiene especiales características, los legítimos intereses del fabricante de bienes tangibles, tales como libros o discos, se satisfacen mediante el pago de la regalía recibida en la primera venta independientemente de donde haya tenido lugar en territorio comunitario ⁷¹.

Las licencias sobre derechos de autor deben restringirse a determinados campos. La Comisión ha aceptado que la concesión de una licencia puede estar limitada a la utilización de determinados derechos de autor, por ejemplo, el derecho de exhibición general o el derecho de retransmisión u otros. De acuerdo con el artículo 1 a 9 de la Directiva 92/100/CE una licencia limitada a algunos campos puede generar necesidades de protección en el derecho de autor desde el doble punto de vista del derecho de la competencia y de la libre circulación de bienes y servicios, lo que puede generar que la distribución y el derecho a la renta puede ser exclusivo. La consecuencia inmediata de la permisibilidad de restricciones a un determinado campo es que esa licencia puede ser limitada a una sola forma de uso en un determinado país. La licencia de una u otra forma de aplicación puede limitarse igualmente mediante la imposición de períodos de duración entre una y otra forma de explotación, tal como el dar a los cines derechos exclusivos de exhibición con anterioridad a su exhibición en TV o vídeo.

Los programas de ordenador se protegen en los derechos nacionales mediante derechos de autor, si dichos programas satisfacen las condiciones necesarias, del mismo modo que cualquier otra obra literaria. El esfuerzo intelectual y la inversión económica necesarios para la creación de programas y la facilidad con que éstos pueden ser copiados merecen una protección específica. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los diferentes Estados comunitarios tanto en la adquisición como en el ámbito de protección han llevado a la Comisión y el Consejo a publicar la Directiva 91/250/CE sobre protección de programas de ordenador. La directiva no tiene como finalidad la eliminación de las diferencias entre las distintas legislaciones, sino tan sólo la eliminación de las diferencias que afectan el funcionamiento del mercado interior de manera significativa ⁷². En ella se establece que

⁷¹ Una licencia exclusiva, que es un medio de obtener regalías desleales si tiene una duración superior a lo debido puede constituir una infracción del artículo 81.

⁷² En relación con los programas de ordenador, las cuestiones implicadas no son sólo las divergencias en el grado de protección entre los distintos países, sino que el debate cuestiona el propio modo en que debe articularse la protección, como derecho de autor o como patente. En el marco del Libro Verde sobre la Patente Comunitaria se realizaron extensas consultas y como resultado de ellas, la Comisión elaboró diversas propuestas, entre ellas una Propuesta de Directiva y del Parlamento sobre la Patentabilidad de los Programas de Ordenador, de 20 de febrero de 2002. En la explicación inicial y justificación de la misma se explica, que «Los programas de ordenador como tales quedan excluidos de la patentabilidad

.../...

«la primera venta en la Comunidad de un programa por su titular o con su consentimiento agota el derecho de distribución en territorio comunitario, excepción hecha del derecho de control sobre los derechos a la obtención de rentas o copias del programa»⁷³.

3.6. Marcas.

Marca es cualquier signo o medio «que pueda ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas», según el artículo 4 del Reglamento 40/94 del Consejo, sobre Marca Comunitaria.

La naturaleza propia del derecho de marca es garantizar al titular de la marca el derecho de exclusiva de usar y explotar la marca con la finalidad de introducir los productos protegidos por la marca en el mercado, y por tanto garantizarle protección frente a los competidores que pretendan aprovecharse del status y el buen nombre de la marca mediante la venta de productos que infrinjan tal derecho.

El derecho del titular de la marca se regula en el artículo 9 del Reglamento 40/94, en el que se establece que «1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) de cualquier signo...».

Por su parte, el artículo 5 (2) de la Primera Directiva⁷⁴ establece que «el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico

.../...

por el derecho de patentes de los Estados miembros y el Convenio sobre la Patente Europea (CPE). No obstante, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y las oficinas nacionales de patentes han concedido millares de patentes relativas a invenciones implementadas en ordenador. Ahora bien, la aplicación de las condiciones de concesión de este tipo de patentes difiere de manera notable en la jurisprudencia y prácticas administrativas de los Estados miembros. Actualmente, una invención implementada en ordenador puede estar protegida en un Estado miembro y en otro no, lo que obstaculiza el buen funcionamiento del mercado interior. Por esta razón, la armonización y la aclaración de la legislación en esta materia a nivel europeo pueden solucionar estas dificultades y estimular la inversión, el empleo y la innovación». En el mismo texto se dice mas adelante «Esta propuesta de Directiva es muy controvertida y su adopción aún más delicada. Este texto es objeto de muchas presiones: por una parte los opositores, que defienden el *software libre*, ya que temen que patentar programas informáticos frene realmente la innovación e implique gastos jurídicos inútiles; por otra, sus partidarios, quienes alegan la necesidad de proteger los derechos de los autores de programas informáticos europeos, en particular, ante la competencia americana». El 6 de julio de 2005, el Parlamento rechazó la propuesta y el proceso legislativo quedó cerrado.

⁷³ Artículo 4 de la Directiva 91/250/CE.

⁷⁴ Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE).

de cualquier signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre... y con la utilización del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

1. Agotamiento del derecho de marca.

El agotamiento del derecho de marca se recoge en el artículo 13 del Reglamento de Marca Comunitaria y en el artículo 7 de la Primera Directiva en los siguientes términos:

- «1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

Este precepto debe interpretarse junto con el artículo 5 del Reglamento 40/94/CE ya mencionado y no faculta al titular, como se estableció en el caso Dior/Evora⁷⁵, para oponerse a «que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca».

El TJCE no ha resuelto acerca de si el principio de agotamiento se aplica cuando el licenciatario o el distribuidor exclusivo en otro Estado comunitario exportan el producto directamente a otro Estado comunitario donde se ha establecido otro licenciatario o distribuidor exclusivo. El reglamento de marca comunitaria y la directiva facultan al titular para alegar su derecho contra aquel licenciatario que contravenga las limitaciones establecidas en la licencia contractual mediante la venta de los productos a consumidores localizados fuera de su territorio. Estas limitaciones contractuales deben, por supuesto, ser compatibles con el artículo 81 del TCE. Las obligaciones impuestas en la licencia de no revender los productos fuera de su territorio infringen el artículo 81 (1) y son restricciones a la competencia en el sentido del artículo 4 (b) del Reglamento 2790/1999 sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

⁷⁵ TJCE 4 de noviembre de 1997, ERC I 6013.

2. Utilización de la marca por el titular o su licenciatario.

En este punto pueden darse una multiplicidad de situaciones de las que señalaremos las más significativas.

En primer lugar, habrá infracción de los artículos 28 y 30 del TCE si el titular puede utilizar su marca para prohibir las importaciones de productos originales de un Estado comunitario a otro. La naturaleza propia del derecho de marca es garantizar el origen del producto y, por tanto, no se extiende al control de los canales de distribución.

En segundo lugar, las consecuencias de la falta de protección paralela en el país de importación⁷⁶. La primera directiva, como hemos señalado, no tiene como objetivo la completa armonización de las legislaciones de marca y, por tanto, cada Estado comunitario tiene libertad para regular los efectos o caducidad o la nulidad de la marca. Por tanto la directiva no impide la existencia de prohibiciones en la comercialización del producto marcado que provengan de otro Estado aunque hayan sido lícitamente comercializados en él, siempre que dichas prohibiciones sean necesarias para garantizar la protección de los consumidores y que ésta no puede lograrse con otras medidas menos restrictivas para el comercio intracomunitario.

La tercera se refiere a la diferenciación entre productos realizados por el titular y sus licenciatarios. El titular de la marca puede comercializar en distintos países productos ligeramente diferentes entre sí, alterando su composición o su aspecto externo, para, por ejemplo, adaptarlo a las demandas específicas de cada mercado, pero ello no faculta al titular para oponerse a la comercialización de un producto que haya sido introducido en el mercado con su consentimiento. Mantener o crear la impresión de que se venden distintos productos bajo la misma marca puede ser considerado como una diferenciación artificial de mercados⁷⁷. Por tanto, no se justifica como excepción al decir del artículo 7 (2) de la Directiva, a menos que el titular esté obligado, legalmente y no sólo moralmente, a satisfacer la demanda nacional⁷⁸. El titular sí que está autorizado, en cambio, para oponerse a la circulación de productos que hayan sido modificados o alterados después de su comercialización.

La cuarta se refiere al remarcaje, y la cuestión está planteada especialmente en relación con el remarcaje de productos farmacéuticos, que es el sector que más directamente afecta a la salud pública y para el que se ha establecido una excepción a la regla general del agotamiento. En relación con ellos se han establecido una serie de requisitos para que el titular pueda oponerse a las importaciones paralelas, y que se han ido estableciendo por el TJCE en la resolución de los diferentes casos habidos en esta materia⁷⁹.

⁷⁶ Caso Graffionel /Fransa, TJCE 26 de noviembre de 1999, ERC-I 6039.

⁷⁷ Vease, por ejemplo, el caso Montedison/Stähler, Decisión de la Comisión de 24 de junio de 1993, OJ L 272/28.

⁷⁸ Merck/Primecrown, TJCE 5 de diciembre de 1996.

⁷⁹ Sobre todo los casos Bristol/Myers Squibb/Paranova, TJCE 11 de julio de 1996, Eurim Pharm/Beiersdorf, TJCE 11 de julio de 1996, MPA Pharma/Rhône Poulenc Pharma, TJCE 11 de julio de 1996. Estas condiciones son: que el titular de la

.../...

La última cuestión se refiere al reetiquetado, para la que el TJCE ha seguido las mismas consideraciones que para el remarcaje y se aplican requisitos similares que para éste ⁸⁰.

3. *Uso de diferentes marcas por el mismo titular:*

La utilización de diferentes marcas por el mismo titular supone un problema específico que está adquiriendo una particular importancia, en el sentido de esclarecer si es posible adoptar una política diferenciada de marcas en el territorio comunitario ⁸¹. Mediante ella el titular adopta varias marcas en distintos Estados con el fin de frenar las importaciones paralelas de un Estado a otro. La política diferenciada de marca puede obedecer a distintos motivos, gustos del consumidor, crear una red de licenciatarios independientes...o cualquier otra. Del mismo modo el titular puede decidir la política diferenciada de marca en el momento de la comercialización inicial del producto o en un momento posterior. Pero el cambio de marca no puede impedir las importaciones paralelas, sólo puede evitar que las marcas sean iguales en el país de exportación y en el de destino. Hay que entender que el remarcaje de los productos puede ser un campo abonado para interferir en la función de la marca como indicadora del origen del producto ⁸². En el caso de medicamentos la Comisión ha establecido los criterios para determinar cómo debe ser aplicado el principio de libre circulación en relación con las importaciones paralelas de productos farmacéuticos y ha redactado la Comunicación de 30 de diciembre de 2003.

4. *Uso de la misma o semejante marca, que induzca a confusión, por diferentes titulares.*

Las legislaciones nacionales han sido armonizadas en gran parte pero todavía permiten que la misma marca o una marca similar que pueda dar lugar a confusión se registren en dos países comunitarios diferentes, por dos titulares que no tengan entre sí ninguna conexión ni legal ni económica. Si el ejercicio de tal marca no pretende realizar un acuerdo prohibido o ser un medio de discriminación arbitraria o determinada restricción al mercado cada marca se aplicará en su país de referencia. Para impedir las importaciones de productos que fueron introducidos en el mercado con el mismo nombre u otro similar que pueda dar lugar a confusión. Esta cuestión fue resuelta por el TJCE en el

.../...

marca no haya buscado deliberadamente una partición del mercado; que el producto original no haya sido alterado; que el nuevo remarcaje y empaquetado indique claramente quién es el remarcante del producto; que el remarcaje no origine un daño en el buen nombre de la marca o de su titular; y que el importador advierta al titular antes del remarcaje que el producto está en el mercado y que le proporcione, si así lo solicita, una muestra del producto remarcado. Véase LOBATO GARCÍA MIJÁN, *Comentario...*, pág. 573; RITTER y BRAUN, *European...*, págs. 773 a 775.

⁸⁰ Caso Loendersloot/Ballantine, 11 de noviembre de 1997, ERC I-6227. En este caso el TJCE entendió que el titular puede oponerse a las importaciones paralelas siempre que se den ciertas condiciones: que no se creen mercados artificiales, que no afecte a las condiciones originales del producto, que no se perjudique la reputación del titular o el nombre de la marca, que se informe al titular de la marca del reetiquetado antes de su puesta en el mercado.

⁸¹ LOBATO GARCÍA MIJÁN, *Comentario...*, pág. 576.

⁸² Caso Centrpharma/American Home, TJCE 10 de octubre de 1978, ERC, 1823.

caso Terrapin/Terranova⁸³ dos marcas que se habían registrado separadamente en GB y Alemania para la misma clase de productos. El TJCE decidió que un derecho de propiedad adquirido en país comunitario puede ser utilizado para impedir las importaciones de productos marcados con un nombre que pueda dar lugar a confusión cuando los derechos en cuestión han sido adquiridos por titulares diferentes, en países diferentes y bajo legislaciones diferentes.

El titular de la marca Hag tenía su marca concedida en Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Cuando después de la guerra las marcas belgas y luxemburguesa fueron expropiadas al titular alemán, fueron adquiridas por otros titulares. Cuando el titular de la marca alemana empezó a realizar exportaciones a Luxemburgo el TJCE resolvió que en Bélgica y Luxemburgo no podían impedirse las exportaciones debido a que las marcas tenía un origen común. Cuando por su parte los titulares de las marcas belga y luxemburguesa quisieron exportar a Alemania el TJCE entendió que el origen común de la marca era irrelevante para la cuestión de la restricción de las importaciones que se justificaba para salvaguardar la función esencial de la marca de garantizar el origen de los productos⁸⁴.

Otro asunto planteado en este ámbito fue el de Ideal Standard⁸⁵. El TJCE entendió que no constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro «B», que opera en el Estado miembro «A», el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro «A» a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard.

⁸³ TJCE 22 de junio de 1976, ERC 1039. La decisión del TJCE fue confirmada posteriormente en otro caso semejante, Deutsche/Renault/Audi TJCE 22 de junio de 1993, ERC I 6260. Audi trató de impedir importaciones de Renault «Quadra», frente a su marca «Quattro», por la semejanza de ambas. El TJCE negó que hubiese conflicto con los artículos 28 y 30 del TCE.

⁸⁴ Hag I TJCE 3 de julio de 1974 ERC 731; Hag IITJCE17 de octubre de 1990.

⁸⁵ TJCE 22 de junio de 1994, ERC I 02789. Los hechos del caso son básicamente los siguientes. En julio de 1984, la filial francesa de dicho grupo, Ideal-Standard SA, vendió a la Société Générale de Fonderie (en lo sucesivo, «SGF»), sociedad francesa con la que no tenía relación alguna, la marca para el sector de instalaciones de calefacción al mismo tiempo que su ramo de calefacción. Esta cesión de marca se efectuó para Francia (incluidos los departamentos y territorios de Ultramar), Túnez y Argelia. Dicha cesión se produjo en las siguientes circunstancias. Desde 1976, Ideal-Standard SA a través de dificultades económicas. Se inició un procedimiento concursal en relación con dicha empresa. Los síndicos de la quiebra celebraron un contrato de gestión con otra sociedad francesa creada, en concreto, por SGF. Dicha sociedad prosiguió las actividades de producción y venta de Ideal-Standard SA. En 1980 expiró el referido contrato de gestión. La evolución de los negocios del ramo «instalaciones de calefacción» de Ideal-Standard SA siguió siendo insatisfactoria. En vista del interés de SGF en mantener el ramo «instalaciones de calefacción» y su comercialización en Francia con el signo Ideal Standard, Ideal-Standard SA cedió la marca a SGF y le transmitió las unidades de producción correspondientes al ramo de calefacción. Posteriormente, SGF cedió la marca a otra sociedad francesa, la CICH, que pertenece, al igual que ella, al grupo francés Nord-Est y tampoco tiene relación con el grupo American Standard. Debido a su actividad de comercialización en Alemania de instalaciones de calefacción portadoras de la marca Ideal Standard, fabricadas en Francia por CICH, IHT fue demandada por Ideal Standard GmbH por violación del derecho de marca y del nombre comercial. La demandante, que había conservado, tanto para los equipos sanitarios como para las instalaciones de calefacción, la marca Ideal Standard en Alemania, dejó en 1976 de fabricar y comercializar instalaciones de calefacción. La acción ejercitada tiene por objeto que se prohíba a IHT comercializar en Alemania instalaciones de calefacción con la marca Ideal Standard y hacerla figurar en diversos documentos comerciales.

5. Resolución de conflictos entre diferentes titulares.

En varios casos el TJCE ha tenido que resolver los conflictos que se han planteado entre distintos titulares, por ejemplo, cuando dos titulares distintos han realizado un acuerdo para resolver un conflicto entre ellos y por el que se restringía el uso de una de las marcas en el país del otro ⁸⁶. Otros problemas que pueden darse son aquellos en los que en la transmisión de un negocio o parte de él, se transmite una o varias marcas, y para evitar conflictos entre ellas los contratantes acuerden restricciones en su utilización. También en esta situación el acuerdo debe considerarse como anticompetitivo.

Se dan también casos de acuerdos entre empresas para el uso de las marcas en conflicto que no suponen infracción del artículo 81. Por ejemplo, los derivados de situaciones en que las marcas son muy similares y se produce confusión entre ellas. Se acuerda entonces la introducción en las marcas de algún tipo de distintivo que evite la confusión. Este tipo de acuerdos son vistos con buenos ojos por la Comisión. Esto sucedió en el caso Penneys ⁸⁷ y en muchos otros que han sido destacados por la Comisión en sus informes anuales de competencia.

3.7. Know-how

El *know-how* no es propiamente un derecho de propiedad industrial pero tiene una gran importancia en la industria actual y supone un activo más de la misma. El *know-how* se traduce literalmente por «saber-cómo» y sería más expresivo de su significado «saber hacer», y está relacionado con los conocimientos prácticos, técnicas o criterios utilizados en la elaboración o diseño de un proyecto y que se pueden reutilizar en el momento de realizar otros proyectos similares o parecidos. Se utiliza en el comercio para denominar los conocimientos preexistentes que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados como clientes o proveedores. Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el «saber-cómo».

A diferencia de las patentes o los modelos de utilidad el *know-how* no proporciona al titular ningún derecho exclusivo sobre el mismo, aunque el secreto industrial sea esencial para la empresa. Sólo el carácter confidencial del *know-how* se protege por las legislaciones nacionales bajo las leyes de competencia desleal, u otras, que abarcan supuestos de espionajes, apropiación de secretos, divulgación de secretos, etc. Por tanto, no hay ninguna restricción a las exportaciones que pueda justificarse por la naturaleza del *know-how* en relación con los artículos 28 y 30 del TCE.

⁸⁶ Toltecs/Dorcet, TJCE 30 de enero de 1985, ECR 363. En este caso la disputa entre dos fabricantes de tabaco se resolvió mediante el acuerdo por el que Toltecs dejaría de importar a Alemania una determinada clase de tabaco. El TJCE decidió que el acuerdo era anticompetitivo.

⁸⁷ Decisión de la Comisión 23 de diciembre de 1978.

3.8. Derechos contra la competencia desleal.

Al sentar el impacto de la política de libre circulación de bienes de los derechos de propiedad intelectual, el TJCE ha estado inevitablemente influido por los términos del artículo 30, pero la propiedad intelectual se desliza hacia el campo de la responsabilidad civil. La competencia desleal se regula en las legislaciones bajo las reglas de la responsabilidad civil, en Gran Bretaña, o bajo las leyes de competencia desleal, como es el caso de España⁸⁸. En este ámbito la competencia desleal ha producido conflictos con las legislaciones nacionales que el TJCE ha tratado de resolver. El TJCE ha reconocido la importancia de la protección de los consumidores y de los comportamientos leales al interpretar el artículo 28, pero ha establecido dos condiciones: no discriminación y proporcionalidad. El TJCE ha mantenido en varias ocasiones que los obstáculos al comercio interior que deriven de las normas nacionales de competencia desleal deben aceptarse en tanto que estas medidas sean aplicables a los productos domésticos y a los importados de la misma manera y deben ser necesarios para la protección de los consumidores y el comercio leal. De todas formas, para que estas medidas resulten apropiadas es preciso que sean necesarias, en el sentido de que no se puedan obtener los mismos resultados por otras vías menos restrictivas.

Las leyes nacionales de competencia desleal deben aplicarse sin restricciones tanto a los nacionales como a los importadores, aunque el TJCE ha entendido que ciertas normas, aunque se apliquen por igual, pueden restringir indebidamente y limitar el volumen de importaciones, afectando de este modo al principio de libre circulación. Pero también en otros casos el TJCE ha decidido que las reglas nacionales sobre competencia desleal no deben servir para discriminar deslealmente a los importadores, tales como normas que prohíban las ventas bajo coste o ventas después del cierre⁸⁹.

Del mismo modo las leyes nacionales deben respetar el principio de proporcionalidad y sólo serán aceptables aquellas que protejan a los consumidores de confusión o desventajas. No obstante, el riesgo de esta circunstancia debe ser lo suficientemente serio para justificar la medida, atendiendo al grado normal de atención de un consumidor medio. Todas las medidas que se tomen en este sentido deben ser proporcionales, y su establecimiento tiene que tener en cuenta todos los factores relevantes en relación con los productos a los que vayan dirigidas⁹⁰.

⁸⁸ En la Ley española de Defensa de la Competencia se incluye una norma, en el artículo 7, destinada a lograr la coordinación de la aplicación de todas las leyes que regulan la competencia y solucionar el problema técnico que representaba la legislación anterior y que imposibilitaba la aplicación de la legislación de defensa de la competencia a aquellas conductas de carácter unilateral, realizadas por empresas que, aunque no se encuentran en posición dominante, tienen un cierto poder de mercado y lo utilizan para falsear los mecanismos concurrenciales mediante la realización de actos de competencia desleal, como, por ejemplo, conductas de precios predatorios o de explotación de la situación de la dependencia económica. Véase: ALONSO SOTO, R., «Derecho de la Competencia», en *Curso de Derecho Mercantil, I*, (Uría-Menéndez), Civitas, 1999, págs. 275-276; ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., «La distorsión de las condiciones de competencia en el mercado por actos desleales [Comentario a la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 26 de febrero de 2004 (Expte. 560/03, Grupo Freixenet)]», *Actas de Derecho Industrial*, 24, 2003, págs. 435-450; FOLGUERA CRESPO, J. «Relación entre la ley de defensa de la competencia y la ley de competencia desleal: falseamiento de la libre competencia por actos desleales», *Estudios de derecho judicial*, n.º 19, 1999, págs. 197-232.

⁸⁹ Cassis de Dijon, TJCE 20 de febrero de 1979, ERC 649.

⁹⁰ Pall/Dahlhausen, TJCE 13 de diciembre de 1990, ERC I-4844; Esteé Lauder/Lancaster, TJCE 13 de enero de 2000, ERC I 117.

Por otro lado, se ha aprobado la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La directiva se justifica por «las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno favorable a una competencia sana. Las disparidades actuales conducen igualmente a la debilitación del Derecho sustantivo de propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito. Ello acarrea la pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la reducción de las inversiones en innovación y creación. Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual parecen hallarse cada vez más vinculadas a la delincuencia organizada. La utilización cada vez mayor de Internet permite una distribución instantánea y mundial de los productos pirateados. El respeto efectivo del Derecho sustantivo de propiedad intelectual ha de garantizarse mediante una acción específica a nivel comunitario. Por consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior⁹¹».

El objeto de la directiva es armonizar las legislaciones que apliquen y controlen el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual, con la finalidad que no haya diferencias entre los distintos países comunitarios y pueda lucharse contra el fraude y la piratería. La directiva impone, por tanto, a todos los Estados miembros que apliquen penas y sanciones que constituyan remedios efectivos, disuasivos y proporcionados, contra aquellos que estén implicados en falsificaciones y piratería.

4. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DEL TCE AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: EL NUEVO REGLAMENTO 772/2004 DE LA COMISIÓN DE EXENCIONES POR CATEGORÍAS

4.1. Evolución de la política de la Comisión.

Muchos de los derechos de propiedad industrial no se explotan directamente por sus titulares sino que se conceden licencias de explotación a terceros. Se dan una gran variedad de razones para ello, desde la disponibilidad de recursos materiales, hasta consideraciones de índole fiscal, pasando por las dificultades de fabricación del producto o las condiciones territoriales o las estrategias comerciales de las empresas.

La concesión de licencias significa que el titular concede a un tercero permiso de explotación del derecho, quedándose el titular con el control del uso del derecho, el titular puede obtener ingresos periódicos de la explotación y puede beneficiarse del éxito del producto, puede incluso, en los casos de licencias no exclusivas, seguir con la explotación por sí mismo.

⁹¹ Números 8 y 9 del preámbulo de la Directiva.

Las licencias pueden ser de muchos tipos y en ellas se pueden incluir una gran variedad de cláusulas. La primera distinción suele hacerse entre licencias exclusivas y no exclusivas, siendo las primeras concedidas para la explotación del producto en determinado territorio e impiden que el licenciante pueda conceder otra licencias y no podrá seguir con la explotación por sí mismo, salvo pacto en contrario.

En la licencia, por otra parte, se incluyen las condiciones que licenciante y licenciatario quieran fijar y que normalmente se traducen en la imposición de restricciones al licenciatario. Las restricciones pueden ser sobre las ventas, que incluyen territoriales a la venta, o restricciones a determinados tipos de consumidores; restricciones de campos de aplicación, que significa que sólo podrá utilizarse una determinada tecnología en la explotación; contratos vinculados, en los que la licencia se condiciona a que el licenciante obtenga otra u otras licencias del titular o adquiera determinados productos fabricados o distribuidos por el titular; obligaciones de no competencia; compromisos de no plantear determinadas reclamaciones; criterios para la atribución de las mejoras obtenidas en el producto licenciado con el sistema de explotación del licenciatario.

Todas estas condiciones no tienen por qué infringir el artículo 81 del TCE, sino que sus efectos pueden ser beneficiosos para los consumidores y pueden potenciar la libre competencia. Pero las licencias de explotación que contengan cláusulas que vayan más allá de la autorización para explotar el derecho y el derecho de la competencia deberán enjuiciarse si esas cláusulas producen o no el efecto de restringir la competencia. En particular, si se ha producido el efecto de compartimentar o dividir artificialmente los mercados con la concesión de licencias exclusivas. Como ya se ha indicado repetidamente, los fines del derecho de la propiedad industrial e intelectual y los fines del derecho de la competencia deben ser interpretados de forma que ambos se complementen dado que ambos persiguen y promueven el beneficio de los consumidores y la eficiente colocación de los recursos. El ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual viene determinado, como ya se ha señalado, por las legislaciones nacionales y pueden, por tanto, darse limitaciones en esta área que vayan más allá de la protección del derecho mismo y, por tanto, el establecimiento de estas limitaciones no puede contravenir los artículos 81 y 82 del TCE.

La política de la Comisión en relación con las licencias sobre derechos de propiedad industrial se ha ido desarrollando a lo largo de varias etapas y de varias formas. El número de casos que ha tenido que decidir el TJCE ha sido relativamente pequeño, dado que las partes han buscado la aplicación de la excepción prevista en el artículo 81 (3) y han tenido que amoldarse para ello a las condiciones de la Comisión. Y, en segundo lugar, porque desde 1984 se han publicado excepciones en bloque sobre licencias de patentes. De forma que el juego de las partes ha pasado por acordar licencias que estuvieran cubiertas por las excepciones en bloque autorizadas por la Comisión.

La postura inicial de la Comisión, recogida en el Documento sobre acuerdos de Licencias de Patentes de 1962⁹² fue que incluso las licencias exclusivas no caen bajo el artículo 81 (1) en tanto que las restricciones impuestas en la licencia no vayan más allá del ámbito de la patente. Posteriormente se inició un cambio de postura, entendiéndose que las licencias exclusivas, salvo las *de minimis*, quedaban siempre incluidas en el artículo 81 (1) y que muchas de las restricciones nacionales quedaban fuera del ámbito de

⁹² 1962 (OJ 2922/62), publicado finalmente en 1984.

la patente. El cambio fue el resultado de la aplicación del agotamiento del derecho. La Comisión se hizo cargo del potencial de los acuerdos de exclusiva en las licencias para aislar los mercados, y, por otra parte, estaba asustada por la idea que si el licenciante no había otorgado una licencia exclusiva podría haber otorgado una no exclusiva, lo que hubiese llevado a la competencia a las distintas licencias en un determinado territorio⁹³. La Comisión fue a menudo criticada por considerar los problemas después y no antes, actuando previsoramente como hubieran hecho las partes cuando las operaciones parecieran arriesgadas.

A partir de los años 70, la Comisión tomó una serie de decisiones en las cuales se entendió que las licencias exclusivas eran restrictivas de la competencia y por tanto caían dentro del artículo 81 (1). Con la experiencia de estos asuntos, la Comisión decidió elaborar un bloque de excepciones o excepciones por categorías. El primer borrador se publicó en 1979 y después de esperar a las opiniones y a la decisión del TJCE sobre la apelación de su decisión en el caso *Maize Seeds*⁹⁴, adoptó finalmente el primer bloque de excepciones en 1984⁹⁵. Después de concluir que una licencia exclusiva podía estar justificada para introducir nueva tecnología, el TJCE no estableció expresamente que esta protección debía ser limitada en su duración. No obstante, la conclusión parece obvia en línea con la jurisprudencia del TJCE sobre casos de licencias exclusivas de derechos de autor, para la que una licencia de exclusiva con una duración excesivamente larga puede infringir el artículo 81 (1). Después de este primer bloque de excepciones la Comisión ha publicado dos más: Reglamento 240/96, que ha estado en vigor hasta 31 de marzo de 2006, y el Reglamento 772/2004, sustituyendo al anterior y que entró en vigor el 1 de mayo de 2004, con un período transitorio para los acuerdos de tecnología vigentes que no se adaptasen al nuevo reglamento hasta el 1 de abril 2006 y el 27 de abril de 2004 se adoptaron por la Comisión las Directivas de Acompañamiento del Reglamento.

El nuevo reglamento se incardina entre las medidas de reforma sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del TCE que se han adoptado desde 2003 y ha servido para incorporar varias novedades importantes en el sistema⁹⁶. En primer lugar, se ha flexibilizado el sistema de autorizaciones, huyendo del formalismo y la rigidez del régimen anterior que habían generado muchísimas críticas. En segundo lugar, el planteamiento de la Comisión ha evolucionado desde un planteamiento más legalista a un planteamiento más económico, en la línea de las últimas reformas referentes a acuerdos verticales y horizontales, entendiendo que los acuerdos de transferencia de tecnología son beneficiosos para la competencia siempre que mantengan cuotas de mercado que se fijan entre el 20 y el 30 por 100. En tercer lugar, se establecen diferencias entre competidores y no competidores para determinar el alcance de las restricciones. Se establece también el período de duración de los acuerdos. En cuarto lugar, se establece una nueva clasificación de las restricciones distinguiendo entre aquellas que son especialmente graves y las restricciones excluidas, y se ha suprimido la distinción que se establecía en el régimen

⁹³ JONES, A. y SUFRIN, B., *EC Competition*.... pág. 704.

⁹⁴ 1978, OJ L 286/23. La sentencia del TJCE *Nungesser (LC)AG and Kurt Eisele v Comisión*, TJCE 8 de junio de 1982, ERC 2015.

⁹⁵ Sobre este tema, KORAH, V., *Technology Transfer Agreements and Intellectual Property Rights*, Clarendon Press, 1996.

⁹⁶ BACHES OPI, S., RODRÍGUEZ ENCINAS, A., «El nuevo reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología», en *Revista de derecho mercantil*, n.º 255, 2005, págs. 217-256. DREXL, J., «El nuevo reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (RECAT) en la tensión entre economización y seguridad jurídica», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 25, 2004, págs. 67-96.

anterior entre cláusulas blancas (autorizadas) y grises (potencialmente autorizadas), que abandonado el llamado efecto «corsé» del antiguo reglamento servirá para flexibilizar el sistema. Por último, se adopta un planteamiento más cauteloso en relación con los acuerdos de tecnología realizados a través de *pools* o consorcios tecnológicos, que quedan excluidos del ámbito de la exención y deberán ser analizados individualmente.

La consecuencia más importante del nuevo marco legal es que los acuerdos de transferencia de tecnología que contengan restricciones requieren valoración individual para comprobar su adaptación al artículo 81, siempre que se hayan superado los umbrales de mercado establecidos, y que, de acuerdo con el Reglamento 1/2003, las partes no necesitarán autorización previa de la Comisión sino que deberán efectuar ellos mismos la valoración de las circunstancias restrictivas y determinar si son o no compatibles con el artículo 81 (1) o si cumplen las exigencias del artículo 81 (3).

Los principios de valoración de los acuerdos de transferencia de tecnología han sido establecidos por la Directrices de Aplicación del Reglamento que tienen por finalidad dar indicaciones sobre la aplicación de las excepciones autorizadas, que deberán valorarse individualmente por los contratantes de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

El reglamento está destinado a regular la transferencia de tecnología realizada mediante acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas. Se aplica a acuerdos sobre propiedad industrial e intelectual y a todos aquellos derechos relacionados con la explotación de tecnología equivalentes, especialmente aquellos en los que sigue existiendo un riesgo asociado con la explotación tecnológica en el transmisor, especialmente cuando el precio a satisfacer por el licenciado depende de los productos fabricados, vendidos o suministrados con la tecnología cedida. Por norma general, no serán restrictivas aquellas cesiones en las que el transmitente transmita los derechos con el mero propósito de autorizar el uso por el receptor, y el transmitente cese el mismo en su utilización.

La transferencia de tecnología debe ser el objeto principal del acuerdo. Acuerdos que contengan sólo restricciones adicionales sobre el uso de los derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como simples acuerdos de distribución, no quedan cubiertas por el reglamento, sino que deberán regirse por el Reglamento 27/1999 sobre restricciones verticales, si han sido pactados entre no competidores o por el Reglamento 2658/2000 relativo a determinadas categorías de acuerdos de especialización, si se han concertado entre competidores.

El nuevo reglamento se aplica sólo a las licencias sobre derechos de propiedad industrial e intelectual que se recogen en el artículo 1 (1) (b) y sólo mientras el derecho de propiedad intelectual de la tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos, mientras sigan siendo secretos (art. 2, párrafo segundo). Los derechos a que se refiere el reglamento son «acuerdo de transferencia de tecnología»: así: patentes, aplicaciones de patentes, modelos de utilidad, y sus aplicaciones, diseños, topografías de semiconductores, certificados suplementarios de medicamentos, *know-how*, obtenciones vegetales, y programas de ordenador. Otros derechos de propiedad industrial quedan incluidos sólo en la medida en que estén directamente relacionados con la fabricación o suministro de los productos o servicios licenciados. Las licencias de marcas no quedan incluidas en el reglamento y se regirán por el Reglamento 2790/1999 sobre restricciones verticales.

El nuevo reglamento permanecerá en vigor durante 10 años, hasta abril de 2014. Las excepciones por categorías se aplican individualmente a cada caso (art. 2, párrafo segundo) y durante el tiempo que los derechos se mantengan vigentes, salvo en el caso del *know-how*, como se ha dicho, que se aplica mientras siga siendo secreto, salvo si éste resulta públicamente conocido como consecuencia de la licencia, caso en el que el periodo de la exención será el de la duración del acuerdo. Este hecho constituye una notable diferencia con el Reglamento 249/96, mediante el cual la exención sólo se aplicaba durante 10 ó 5 años en función del tipo de ventas cubiertas por la licencia. El nuevo reglamento permite ciertas prohibiciones en las ventas activas entre no competidores durante dos años, en un determinado territorio y, para no competidores, durante el tiempo de duración del acuerdo o la validez de la tecnología para ventas pasivas.

El artículo 1 del reglamento permitía un período transitorio de aplicación hasta final de marzo de 2006, para aquellos acuerdos que no satisfagan sus condiciones pero cumplan las condiciones del Reglamento 240/96. Esto ha resultado de gran utilidad para aquellas licencias con restricciones territoriales contra licenciatarios que realicen ventas en territorio de otro licenciatario que están totalmente fuera del reglamento cuando se hacen entre competidores y que son tratados más favorablemente si se realizan entre no competidores, que estaban cubiertas en parte por el Reglamento 240/96. Las restricciones con restricciones de hasta cinco años han debido actualizarse a los dos años previstos en el nuevo sistema.

4.2. Los nuevos umbrales de mercado.

El reglamento de exenciones por categorías ha introducido la novedad de umbrales basados en la cuota de mercado de las partes como requisito para la aplicación de la excepción. La justificación de estos umbrales se basa en que los acuerdos de transferencia de tecnología son beneficiosos en general y sólo resultarán restrictivos para la competencia cuando las partes disfruten de cierto poder de mercado, determinado en el artículo 3 del reglamento. Cuando las empresas partes en el acuerdo sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado combinada de las partes no exceda del 20 por 100 en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado. Cuando las empresas partes en el acuerdo no sean empresas competidoras entre sí, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30 por 100 en los mercados tecnológicos y de productos de referencia.

El cálculo de la cuota de mercado requerirá la delimitación previa del mercado relevante del producto y de su ámbito geográfico. Los criterios de determinación del mercado relevante se fijan en las Directrices de acompañamiento, que recogen algunos principios básicos para su determinación y que se remiten los restantes a los criterios establecidos por la Comisión para la determinación del mercado de referencia. Por ejemplo, los criterios de intercambiabilidad de los productos. No obstante, el reglamento reconoce las dificultades para el cálculo de las cuotas de mercado relativos a la transferencia de tecnología, que deberán basarse en el número de tecnologías o el total de los ingresos por la cesión de los derechos, que son casi siempre desconocidas. La cuota de mercado se define en términos de «la presencia de tecnología en el producto del mercado, lo que comprende un sinnúmero de contratos

entre el licenciante y el licenciario». La cuota de mercado se calcula sobre datos del mercado y si éstos no pueden obtenerse deberán basarse en otros datos fidedignos tales como volumen de ventas, según el año anterior. Para dotar de una cierta certidumbre al sistema, las Directrices de la Comisión, indican que fuera de las restricciones especialmente graves el artículo 81 no quedará infringido cuando existan cuatro o más tecnologías independientes añadidas a las tecnologías cedidas que puedan ser sustituidas por la licencia cedida con un coste asumible por el usuario. Se establece una presunción de compatibilidad con el mercado si las cuotas de mercado no superan el 20 por 100.

Las críticas a este sistema no han tardado en llegar, por la dificultad de calcular los potenciales competidores en términos de mercado. Los competidores potenciales deberían ser incluidos en la posición individual del mercado de cada una de las partes, pero resulta muy difícil de determinar, ni siquiera en términos relativos dado que las novedades tecnológicas que se pueden presentar resultan a veces compatibles con las tecnologías existentes. Para que sean tenidas en cuenta deben representar un cambio tan radical que las tecnologías existentes queden inmediatamente obsoletas o no competitivas o no puedan ser fácilmente sustituibles en el futuro inmediato. Cuando licenciante y licenciario no sean competidores entre sí sino que lo serán en el futuro debido precisamente a la tecnología cedida, las restricciones especialmente graves son relevantes a lo largo de toda la duración del acuerdo, a menos que el acuerdo se modifique posteriormente en algún aspecto material ⁹⁷.

4.3. Principales cláusulas comprendidas en el reglamento.

El régimen de las cláusulas comprendidas en el reglamento se establece en sus artículos 2, 4, 5 y 6.

- El artículo 2 contiene la previsión general de aplicabilidad de la exención a los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos empresas por los que se permite la producción de los productos contractuales y durante el tiempo que el derecho de propiedad industrial o intelectual licenciado no haya expirado. Esta exención se aplicará en función de si las empresas son competidoras entre sí o no lo sean. En el primer caso, se aplicará la exención si la cuota de mercado de las partes no excede del 20 por 100. Si no son competidoras la exención se aplicará si la cuota de mercado de las empresas no excede del 30 por 100.
- El artículo 4 contiene la lista de las cláusulas especialmente restrictivas y que excluyen la aplicabilidad del reglamento, cuando las empresas sean competidoras, que son aquellos que tienen por objeto la restricción de la capacidad de una de las partes de determinar sus precios, limitación de la producción, asignación de mercados o clientes, con algunas salvedades ⁹⁸, y

⁹⁷ RITTER y BRAUN, *European...*, pág. 806. Las dificultades de valoración han sido puestas de manifiesto por ejemplo, por PEEPERKORN, «IP Licenses and Competition Rules: Striking the Right Balance» en *Word Competition Law and Economics Review*, 26, 4, dic. 2003, págs. 527 a 539, o por KORAH, «Draft...», pág. 254, que señala las dificultades de finar el mercado sobre todo antes de que la tecnología haya podido ser desarrollada. Un resumen de las distintas posturas adoptadas por la doctrina en este tema puede verse en BACHES y RODRÍGUEZ, «El nuevo reglamento...», págs. 232-235.

⁹⁸ Artículo 4, c): i), ii), iii), iv), v), vi) y vii).

la restricción de la capacidad del licenciatarlo de explotar su propia tecnología o de realizar actividades de I+D. Si las empresas no son competidoras, las limitaciones excluidas de la exención se refieren a restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender sus productos a terceros, restricción del territorio en el que el licenciatarlo pueda vender pasivamente los productos contractuales, con algunas excepciones⁹⁹, la restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por parte de los licenciatarlos que sean parte de un sistema de distribución selectiva.

- El artículo 5, que contiene la lista de las restricciones excluidas y a las que no se aplicará la exención, independientemente de los umbrales de mercado de las partes implicados en el acuerdo, y que básicamente son obligaciones de impedir la licencia de sus propios perfeccionamientos, o de imponer estas licencias o determinadas personas, u obligaciones de no oposición a la validez de los derechos de propiedad industrial que el licenciante tenga en el mercado común. Además, si las empresas no son competidoras entre sí no se admitirá ninguna cláusula que limite la capacidad del licenciatarlo de explotar su propia tecnología o la I+D.
- Por último, el artículo 6 del reglamento faculta a la Comisión para retirar el beneficio de la exención en tres supuestos cuando: a) se restrinja el acceso al mercado de las tecnologías de terceros, por ejemplo, mediante el efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos restrictivos similares que prohíban a los licenciatarlos el uso de tecnologías de terceros; b) se restrinja el acceso al mercado de posibles licenciatarlos, por ejemplo, mediante el efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos restrictivos similares que prohíban a los licenciates conceder licencias a otros licenciatarlos; c) las partes, sin razones objetivamente justificadas, no exploten la tecnología licenciada.

También las Autoridades Nacionales están facultadas para retirar el beneficio de la exención en su territorio, cuando éste constituya la creación de un mercado diferenciado y el acuerdo se produzca en el territorio de ese Estado comunitario. No obstante, los Estados deben asegurarse que el ejercicio de esta facultad no perjudique la aplicación unitaria de las reglas de competencia en el territorio de la Comunidad.

En aquellos casos en los que el establecimiento o aplicación de un acuerdo de transferencia de tecnología constituya un abuso de posición dominante deberá aplicarse el artículo 82 del TCE sin necesidad de la retirada del beneficio de la exención.

4.4. Valoración individual de los acuerdos y sus restricciones otros que los contemplados en el reglamento.

Un acuerdo de transferencia de tecnología puede no quedar cubierto por el nuevo reglamento en aquellos casos en los que: – Las cuotas de mercado de las partes combinadas entre sí superen el 20 por 100 en caso de competidores (art. 3); – El acuerdo contenga una o más restricciones especialmente graves que impida a la totalidad del acuerdo beneficiarse de los beneficios de la exención (art. 4); – Que las restricciones específicas se hayan excluido de la exención en cuyo caso sólo estas

⁹⁹ Las excepciones son las incluidas en el artículo 4.2.b): i), ii), iii), iv), v) y vi).

restricciones quedarán excluidas (art. 5); o – Que el acuerdo no constituya un acuerdo de transferencia de tecnología en los términos del artículo 1 (1) del reglamento, en particular, en el caso de establecimiento de consorcios o *pools* tecnológicos.

Las directrices de aplicación del reglamento indican cuáles son los factores o criterios que se tendrán en cuenta y que serán relevantes para la valoración individual de las restricciones *ex* artículo 81 (1) y (3).

No quedan tampoco cubiertas por el reglamento las licencias de derechos de autor y las licencias de marcas.

1. *Licencias de derechos de autor.*

Las licencias de derechos de autor no están expresamente cubiertas por el nuevo Reglamento de transferencia de tecnología, salvo que constituyan licencias de software. Los acuerdos referidos a licencias de otros derechos de autor sólo estarán cubiertos cuando no constituyan el objeto principal del acuerdo de transferencia de tecnología. No obstante, las licencias para reproducción y distribución de aquellos derechos de autor que se representen mediante bienes tangibles, tales como libros o discos, y que se presentan al público como bienes materiales, plantean problemas similares. Sin embargo, las licencias de derechos de autor que constituyen servicios o son bienes inmateriales tienen sus propios problemas, dado que su valor no depende de la reproducción y venta de copias sino de la exhibición de los trabajos protegidos, que se ofrecen al público en funciones que pueden ser repetidas indefinidamente, en teatros, pases de películas, alquiler de vídeos o cintas, o eventos deportivos.

2. *Licencias de marcas.*

Las licencias de marcas están excluidas del ámbito de la aplicación del nuevo reglamento, ya que, como en estos casos no se da transferencia de tecnología, se entiende que estos contratos son más afines a los contratos de distribución. A las licencias de marca que se realicen en el marco de un contrato de distribución y venta de bienes y servicios, pueden aplicárseles las exenciones previstas en el Reglamento 2790/99. Sin embargo, a las licencias de marcas no relacionadas con acuerdos verticales no puede aplicárseles exenciones por categoría y deberán ser valoradas individualmente al amparo del artículo 81 (3) del TCE. La Comisión está autorizada para elaborar un bloque de excepciones específico para las licencias de marcas sobre la base del Reglamento 19/65, artículo 1 (1) (b)¹⁰⁰, pero todavía no lo ha realizado.

Son muchas las situaciones que se pueden dar cuando se trata del otorgamiento o licencia de marca pero quiero hacer referencia a algunos casos en particular.

Las marcas renombradas o marcas distintivas, tales como aquellas que identifican productos de lujo como tabaco o perfume, a menudo se licencian a fabricantes que no tienen nada que ver, por ejem-

¹⁰⁰ Reglamento (CEE) 19/65 del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (antiguo apdo. 3 del art. 85 TCE) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas.

plo, ropa o relojes, para facilitar la venta de estos últimos. Estas licencias suelen contener cláusulas de exclusiva, en particular la obligación del licenciante de no conceder licencias posteriores a competidores del licenciatarario, de no vender o usar productos de competidores y, para el licenciatarario, la obligación de utilizar la marca sólo en la distribución o venta de los productos expresamente incluidos en la licencia. Aunque el licenciante no es un competidor del licenciatarario en estos casos, acuerdos de este tipo pueden conducir a una situación de exclusión o discriminación injustificada (por ejemplo, aplicación de tasas extra) de los competidores del licenciatarario ¹⁰¹. Por ello, el artículo 81 (1) se aplica en aquellos casos en que la licencia contiene cláusulas de exclusiva tendentes a restringir el establecimiento de competidores en el mercado. Las licencias de marcas recíprocas no suponen en sí mismas infracción del artículo 81, pero cuando se otorgan entre competidores y llevan al reparto de mercados sí que lo hacen, y su exención no puede estar justificada.

Las transferencias de marcas son también objeto principal en el traspaso de negocios: licencias exclusivas y sus correspondientes cláusulas de no competencia son restricciones que no pueden quedar excluidas del artículo 81 (1). La Comisión puede justificar la no aplicación del artículo 81 cuando las cláusulas son necesarias, según los criterios que tiene establecido la Comisión, y esto debe entenderse en el sentido de que las restricciones de competencia deben limitarse a los productos fabricados y al área geográfica de influencia de la empresa transferente. La duración de esta limitación no debe superar los dos años en aquellos casos en que sólo se transfiera el *goodwill* con la venta del negocio, y cinco años en aquellos casos en que se transmita también *know-how* ¹⁰².

Merece la pena, por último, hacer una referencia especial a las licencias de marcas colectivas. Un acuerdo entre competidores para utilizar una marca común para sus productos puede servir para promover un aumento en la calidad de los productos o mejorar las condiciones de los mismos y, por tanto, no deberán incluirse entre las limitaciones de competencia. Pero un acuerdo de este tipo, puede infringir el artículo 81 (1) si impide a los mismos utilizar sus marcas individuales referidas a los mismos bienes o servicios. Las asociaciones que se constituyan para la utilización del uso conjunto de una marca de calidad no tienen por qué representar una restricción a la competencia si otros competidores, cuyos productos reúnan las calidades estipuladas en el acuerdo, pueden utilizar la marca de calidad en los mismos términos que los integrantes de la asociación. No obstante, sí que puede producirse una restricción a la competencia mediante la imposición de obligación en relación con tal producción, comercialización o establecimiento de precios, si, por ejemplo, los firmantes del acuerdo hubiesen convenido fabricar o vender solamente los productos incluidos en el mismo ¹⁰³.

¹⁰¹ El mismo argumento puede aplicarse a la exigencia del licenciante de que el licenciatarario cubra unos mínimos de calidad determinados para mantener la buena reputación de la marca licenciada.

¹⁰² Remia/Nutricia, TJCE 13 de julio de 185, ERC 245.

¹⁰³ En diferentes decisiones la Comisión ha negado o autorizado la exención siguiendo estos criterios. Así en Anseau, TJCE 13 de noviembre de 1983, ERC 3369, la decisión tomada fue en el sentido de que la marca de calidad era utilizada para impedir las importaciones paralelas y el acuerdo era contrario a las reglas de unidad de mercado. En Transocean Marine Saint Association, (Decisión de 27 de junio de 1967) la Comisión exceptuó de la prohibición un acuerdo que permitía que los miembros de la asociación utilizaran una misma marca para fabricar pinturas de la misma calidad y composición con la idea de utilizar una sola marca identificadora de estos productos, pero solamente se autorizó una vez que se habían levantado algunas restricciones territoriales que resultaban de una protección excesiva.