

# El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

MANUEL LOBATO GARCIA-MIJAN

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia  
Universidad Autónoma de Madrid

**SUMARIO:** 1. Introducción.—2. Relaciones entre agotamiento comunitario y agotamiento nacional. a) Razones de la particularidad del agotamiento comunitario en relación al nacional. b) El agotamiento nacional como fundamento de la doctrina del agotamiento comunitario.—3. El agotamiento comunitario. a) agotamiento del derecho. La justificación de la doctrina del agotamiento. b) I. El fundamento del principio del agotamiento del derecho en la Comunidad Económica: unidad de mercado y consentimiento. b) II. El principio de remuneración como justificación del agotamiento. Su incidencia para el agotamiento comunitario. b) III. a) El precedente del criterio del consentimiento: el acuerdo colusorio del artículo 85 del Tratamiento de Roma. Casos de agotamiento relativos a marcas. b) III. b) La superación aparente del consentimiento (del artículo 85): el caso Hag. Aplicación del artículo 30 y doctrina del origen común. b) 1. Exposición del caso. b) 2. Aplicación de esta doctrina al fenómeno inverso: Hag II y el caso Pharmon-Hoechst de patentes. b) 3. La solución del caso Hag inverso como un supuesto distinto al de la Sentencia Hag y homologable al caso Pharmon-Hoechst: la armonización del criterio del agotamiento en patentes y marcas. b) 4. El problema de la ejecución forzosa (quiebra y ejecución). Una matización a la solución del caso Hag inverso. b) 5. La revocación del consentimiento como criterio para la determinación del agotamiento. El Dictamen del Abogado General F.G. Jacobs en el caso Hag II (13-3-1990). b) 6. Crítica al Dictamen del Abogado General.—4. El agotamiento en el derecho de patente.—5. El agotamiento en el derecho de Propiedad Intelectual. a) La Sentencia “K-tel”. b) El agotamiento de servicios: El agotamiento de la actividad de radiodifusión. c) Relación entre el agotamiento y las facultades que integran el derecho de autor.—6. Interpretación del artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual.—7. El agotamiento en invenciones biotécnicas. a) Introduc-

ción. Las características especiales de las invenciones biotecnológicas. b) Análisis de la Propuesta de Directiva del Consejo sobre invenciones biotecnológicas. c) La solución al problema del agotamiento de invenciones biotecnológicas en ausencia de normativas específicas.—8. La posibilidad de oposición del derecho de Propiedad Industrial al licenciario que transgrede los límites de su licencia. a) Planteamiento de la cuestión. Admisibilidad de la oposición. Cláusulas que son oponibles. b) Las normas que recogen la facultad de oposición del derecho de Propiedad Industrial frente al licenciario que excede de su derecho. c) Análisis de la compatibilidad del límite de la licencia al licenciario con el Derecho comunitario de la competencia. En especial la cláusula de limitación territorial. d) El concepto de producto original. La posibilidad de soslayar la aplicación de la norma. e) la compatibilidad con la unidad de mercado. f) Problemas particulares por la aplicación del precepto a marcas. g) Problemas particulares en relación al Derecho de autor. h) Propuesta final de solución para coherencia el tenor de la norma con el artículo 30.—9. Conclusión.

## 1. INTRODUCCION

La doctrina deducible del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) relativa al agotamiento de derechos de Propiedad Industrial reviste particular interés. Su análisis puede ser útil, a la vez, como criterio interpretativo de nuestro Derecho y como fundamento para la solución de un problema específico: la posibilidad de oposición de los límites contractuales de una licencia al licenciario y al adquirente del licenciario.

La libertad de circulación de mercancías, consagrada en el artículo 30 del Tratado de Roma, es una de las cuatro libertades básicas del Ordenamiento Jurídico comunitario. Como piedra angular del sistema puede a veces encontrar escollos en los derechos nacionales, en concreto, en los derechos de exclusiva, que son monopolios legales y, por tanto, restricciones a la competencia. Entre los instrumentos utilizados por el TJCE para afirmar la libre circulación de bienes, la doctrina del agotamiento supone una fórmula de justo equilibrio, ya que, por un lado, salvaguarda los intereses comunitarios en la citada libertad de tráfico de bienes y, al mismo tiempo, garantiza la satisfacción de los intereses privados al no afectar, como veremos, a la primera comercialización del producto.

Se habla de agotamiento de un derecho de Propiedad Industrial (sea marca, patente o modelo industrial) cuando el titular del mismo no puede hacerlo valer para impedir la circulación de los productos que el mismo titular ha introducido en el comercio o bien han sido introducidos con su consentimiento.

El agotamiento, tal y como lo configuran la Ley de Patentes y la Ley de Marcas (1), supone un límite a la extensión del derecho de exclusiva, ya que la exclusiva no abarca la posibilidad de controlar la comercialización del producto que incorpora ese derecho. En otras palabras, significa que el titular del derecho de Propiedad Industrial no será libre para establecer restricciones al comercio (2), sino que solo podrá obtener su remuneración en la primera puesta en circulación del bien.

En el ámbito comunitario el agotamiento es una doctrina que se basa en dos principios capitales: la libre circulación de mercancías y la libertad de competencia. En efecto, la función de garantía de la libertad de circulación de mercancías en el Mercado común la cumple el agotamiento por ser un límite a la potestad de los Estados de configurar los derechos de Propiedad Industrial (potestad reconocida en el artículo 36 Tratado de Roma). Pero también cumple la función de reprimir las prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito comunitario, pues ha servido para evitar también reparto de mercados, etc. por el acuerdo de particulares. Se justifica por consiguiente la complementariedad de ambas categorías de normas (artículos 30 y 36 de un lado, y artículos 85 y 86 de otro).

Bajo el término agotamiento comunitario vamos a encuadrar la solución que ha dado el TJCE a los problemas que le ha planteado el ejercicio de derechos de Propiedad Industrial (en cuanto territorialmente determinado en un Estado miembro) a las exportaciones provenientes de otro Estado miembro. A este problema se le ha buscado soluciones por diversas vías, cuya enumeración y crítica no nos corresponde (3).

---

(1) Como veremos la Ley de Propiedad Intelectual (17-11-1987) no habla de agotamiento. La Ley de Patentes es de 20-3-1986 (Lpat) y la L Marcas (LM) es de 10-11-1988.

(2) V. REIMER, "Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerbliche Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs", en *Grur Int*, 1972, p. 225 y 226. Destaca el autor: la pugna entre la teoría de la seguridad del tráfico ("Verkehrssicherungstheorie") y la de la recompensa ("Belohnungstheorie"). Por la primera no se puede limitar las vías de distribución con eficacia real. V. también TETZNER, "Die Erschöpfung des Patentrechts", *NJW* 1962, p. 2.035, sólo se puede obtener una vez retribución por la invención. V. REUTERS, *Territoriale Marktaufteilung mit Hilfe von Warenzeichen, Patent, und Urheberrechten in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, Bochum, 1976.

(3) Las vías que ha seguido el TJCE para luchar contra la oposición a las importaciones paralelas han sido: la diferenciación entre contenido y existencia de un derecho (que recuerda al principio del abuso de derecho como límite al ejercicio del mismo); la interpretación conforme al Tratado (que es una traslación del principio de interpretación constitucional de las normas "verfassungskonforme Auslegung"); la vía del artículo 85,1 (prohibición de acuerdos colusorios, que está vinculada a si la licencia es cerrada o abierta, sólo son lícitas las licencias que no dan protección territorial absoluta, esto es, que no protegen contra importaciones paralelas) y la vía de considerar la posibilidad de oposición contra la importación una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el sentido del artículo 30 Tratado de Roma.

## 2. RELACIONES ENTRE AGOTAMIENTO COMUNITARIO Y AGOTAMIENTO NACIONAL

### a) Razones de la particularidad del agotamiento comunitario en relación con el agotamiento nacional

La pluralidad de soluciones que ha buscado el TJCE evidencia que el agotamiento comunitario es un agotamiento peculiar. Una razón que justifica esta afirmación es que los problemas que resuelven son parcialmente distintos a los que soluciona el agotamiento en un ordenamiento nacional.

Las razones de la particularidad del agotamiento comunitario son fundamentalmente cinco:

1. Ha tenido que hacer frente a un problema de titularidades fiduciarias y patentes paralelas. Ambos supuestos se refieren a la posibilidad de que en varios Estados haya titulares aparentes distintos. Si estos titulares “aparentes”, sean sociedades hijas, cesionarios, concesionarios, agentes, etc., pudieran oponerse a las importaciones de productos elaborados por alguien con el que están vinculados económicamente, se produciría una compartimentación del Mercado Común (4).

2. El TJCE ha tenido que hacer frente a un problema de Derecho transitorio, que es el siguiente: el desdoblamiento de la titularidad de un derecho de Propiedad Industrial realizado en diferentes países (p. ej. A titular en Francia, en Gran Bretaña y en Alemania cede sus derechos a personas diversas en cada país) antes de la ratificación del Tratado de Roma. Si la CEE hubiese tenido que respetar todos los derechos adquiridos —en el caso comentado, todos los derechos de Propiedad Industrial como independientes los unos de los otros—, este respeto habría implicado una eficacia más restringida del Tratado, porque se habrían podido impedir las importaciones paralelas; y en el caso de marcas, ni siquiera a largo plazo se podrían haber conseguido estos objetivos, por-

---

(4) Problema que será raro que se plantee a nivel nacional, puesto que se ha adoptado el principio de agotamiento nacional, incluso para marcas. Este principio del agotamiento nacional (es decir sólo es relevante a los efectos del agotamiento la introducción en el comercio realizada en el Estado de protección o “Schutzland”) se habría recogido principalmente en el ámbito del Derecho de patentes por el principio de remuneración del titular. En las marcas se aplicaba de ordinario el principio de agotamiento nacional, porque lo relevante era para la idea de producto original. La marcha debe cumplir la función de indicación de origen, porque no es un bien que por sí merezca retribución (en la expresión de la doctrina italiana, no es un bien “a sé stante”). Sobre el agotamiento nacional en marcas, v. art. 7 Primera Directiva (21-12-1988 en DOCE n.L. 40 de 11-2-1989) y artículo 32,1 de la LM. La directiva ha adoptado el agotamiento comunitario. La Ley de Patentes consagra el criterio del agotamiento nacional en el artículo 53. De todas maneras, es evidente que en nuestro Ordenamiento rige el agotamiento comunitario. El agotamiento comunitario está recogido en el artículo 5,4 de la Ley de 3 de mayo de 1988 (Ley 11/88) de protección de las topografías de semiconductores.

que la marca es el único bien inmaterial que, aunque de duración limitada, es ilimitadamente renovable (5). Por ello, se han tenido que aplicar las normas retroactivamente, incluso desnaturalizando el sentido de las mismas, pues en principio un acuerdo de cesión de marca antes del Mercado Común no podría calificarse de colusorio (6).

3. Existe la posibilidad de que haya requisitos diferentes para la protección en un país y otro, y también la posibilidad, por el principio de territorialidad, de que haya protección en un país y en otro no (7). Esta disparidad de contenidos no puede llevar a una compartimentación del Mercado Común.

4. En todo caso hay obligaciones de respetar el contenido de los derechos de Propiedad Industrial por el artículo 36 Tratado de Roma. Este respeto se debe conjugar con el principio de libre circulación de mercancías.

5. La interpretación que ha dado el TJCE está dotada de gran rigidez, porque se trata de una interpretación constitucional y por tanto toda modificación comportaría una modificación del Tratado, con los requisitos para su reforma (8).

---

(5) Si se hubiesen consentido las patentes paralelas, el problema habría cesado una vez que las patentes hubiesen entrado en el dominio público. Pero las marcas, si son renovadas, no entran jamás en el mismo, con lo que, por el principio de territorialidad, podrían coexistir en el Mercado Común marcas de titulares independientes, que podrían oponerse a las importaciones de los otros titulares. Esta posibilidad es la que ha cercenado el TJCE.

(6) Es el caso "Sirena", STJCE de 18-2-1971, Rec. 1971, 69. El Abogado General Jacobs en su Opinión sobre el caso "Hag II" (p. 42) que luego analizaremos, entiende de una declaración posterior contenida en la Sent. EMI-CBS de 15-6-1976 (Rec. 1976, p. 811) que la Sent. "Sirena" ha sido parcialmente derogada. La declaración decía (respecto a un caso de reparto de mercados por vía de marcas): "sólo se puede considerar que continúe produciendo efectos un acuerdo si por el comportamiento de las personas a las que concierne se puede inferir la existencia de elementos de práctica concertada y de coordinación peculiar al acuerdo (...) Esto no sucede si dichos efectos no exceden del mero ejercicio de derechos de marca nacional". En efecto, esta declaración supondría la revocación de Sirena, porque en Sirena ya no existía un vínculo económico, y, por tanto, a partir de EMI-CBS ya existiría posibilidad recíproca del ejercicio del derecho de marca por parte de la empresa italiana y alemana. Sin embargo, esto no parece que sea así, ya que esta declaración es un "obiter dictum", que no tiene que ver con el caso de fondo. Este consistía en que EMI y CBS se habían repartido el mercado europeo y el americano; EMI ejercía el derecho de marca, pero el artículo 85 no era aplicable, ya que el acuerdo no producía una restricción de la competencia, pues estaba justificado por el artículo 36; y el ejercicio del derecho de marca no era arbitrario, porque no servía para compartimentar el Mercado común, sino para cerrarlo frente a importaciones del Mercado americano; como se ve, era un caso distinto a Sirena, donde la compartimentación era del Mercado común.

(7) Son los casos "Emi Electrola" y "Warner Bros", que más adelante analizaremos.

(8) En cambio, en prácticas restrictivas de la competencia es más flexible, materia en la que es más factible un cambio de doctrina. Su interpretación del artículo 30 Tratado de Roma dio problemas para la formulación de principio del agotamiento de la patente

Por el contrario, el agotamiento a nivel nacional no ha tenido que hacer frente a estos problemas:

1. La posibilidad de “esquizofrenia” de titularidades queda limitada al adoptarse la regla del agotamiento nacional, que supone la irrelevancia de quien sea el titular en el extranjero de un derecho de Propiedad Industrial, aunque lo sea el mismo que en el Estado, se podrá oponer a las importaciones.

2. Los Estados miembros de la CEE han consolidado su unificación nacional (incluso, desde el 3 de octubre de 1990, el alemán) (9), por lo que no pueden producirse los referidos problemas de Derecho transitorio.

3. En un mismo Estado hay unidad de legislación sobre Propiedad Industrial (ni siquiera en los Estados de estructura federal se reconoce competencia legislativa en la materia a los estados federados). Tampoco se admite la posibilidad de obtención o cesión de derechos sólo para un Estado o Región (10).

4. El Estado miembro de la CEE es libre de configurar su legislación nacional para supuestos que no afecten al mercado intracomunitario.

5. En el nivel puramente nacional y siempre que no se afecte al mercado intracomunitario, cada país es libre para formular legal o jurisprudencialmente principios distintos a los formulados por el TJCE.

#### **b) El agotamiento nacional como fundamento de la doctrina del agotamiento comunitario**

Pero como se ha indicado con anterioridad, hay que partir de la regulación nacional, porque el concepto de agotamiento es un concepto importado por el TJCE de las legislaciones nacionales.

La formulación originaria del principio del agotamiento se debe al alemán KOHLER. En Alemania se planteaba el problema de evitar que el titular de una patente pudiera restringir la comercialización de los productos que incorporasen la patente (derecho que en principio le correspondía, dada la literalidad generosa de la Ley a la sazón vigente) y de otra parte era viva la necesidad de impedir limitaciones a la circulación en el territorio nacional, puesto que se trataba de un Estado recién uni-

---

comunitaria, cuya entrada en vigor se pretendía aplazar por los Estados, llegando a amenazar la Comisión con una demanda ante el TJCE si se aprobaba tal redacción del Convenio de Luxemburgo, propuestas de 1970 y 1972, que fueron desechadas (v. REUTERS, op. cit., p. 960).

(9) En Alemania se produjeron problemas parecidos con la unión del Sarre a la RFA (Ley de unión del Sarre en el ámbito de Propiedad Industrial, BG Blatt 1959, I, p. 388).

(10) Una excepción sin embargo son las marcas adquiridas por el uso para una fracción del territorio nacional, fenómeno que no es posible en la legislación española; pero sí en la italiana.

ficado. Tras varias formulaciones alternativas para la solución de estas cuestiones, se optó por la doctrina del agotamiento: el derecho a impedir la circulación del producto que incorpora la patente no puede hacerse valer, en el caso de que haya habido una introducción en el comercio con el consentimiento del titular.

Para comprender el principio de agotamiento —como límite del derecho de exclusiva— conviene determinar el contenido de los diferentes derechos de Propiedad Industrial. A tal efecto, nos referiremos al derecho de patente (como paradigma). El contenido del derecho está regulado en el artículo 50 de la Ley de Patentes, que establece la facultad del titular de prohibir “la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para los fines mencionados” (11).

Se observa que no se ha concedido al titular la facultad de controlar el comercio, sino únicamente de “prohibir la introducción en el comercio”. El reconocimiento de la posibilidad de controlar el comercio o la distribución (12) puede ocasionar inconvenientes graves, dada no sólo la opacidad de la posesión (¿cómo saber si el que vende es licenciataria o ha adquirido de alguien que esté legitimado por el titular?), sino también el problema de la posibilidad de oposición a terceros de las limitaciones que hubiese impuesto el titular del derecho. Unas limitaciones afectarían a todos, si se consideran dentro del límite legal de exclusiva (13) y otras sólo afectarían inter-partes, si están sujetas al principio de eficacia relativa de los contratos (14).

---

(11) Prescindimos de la extensión de la patente en el caso de patente de procedimiento.

(12) Que es el origen de la doctrina del agotamiento, como hemos indicado anteriormente: en Alemania no había ningún límite legal a la posibilidad de controlar el comercio.

(13) Esta necesidad es más clara en los ordenamientos que no aludan como el español a la primera introducción. Así, p. ej., el holandés, que habla del derecho exclusivo de llevar al mercado, poner en venta, etc. V. VAN BENTHEM, “L'épuisement du droit du breveté et les règles hollandaises”, en *L'épuisement du droit du breveté*, p. 36, Montpellier, 1971.

(14) Un ejemplo de estas limitaciones podría ser que el titular no permitiera un determinado uso del producto patentado que vende.

Por ello antes de la elaboración de la doctrina del agotamiento, fue preciso recurrir a la doctrina de la licencia implícita (es decir, en principio el comercio se consideraría libre por la autorización tácita del titular); esta doctrina encuentra la desventaja de la posibilidad de que hubiera un pacto explícito que la desvirtuara, que si no estuviese prohibido por la configuración legal del derecho de exclusiva, introduciría, como hemos señalado, una gran inseguridad en el comercio (o al menos una restricción). SCHATZ, en “Die Erschöpfung des Patentrechts”, en *Grur Int*, 1970, p. 207 y 208 considera que la teoría del agotamiento es una derivación de la teoría formulada por KOHLER de la conexión de las formas de explotación (“Zusammenhang der Benutzungsarten”). Es una formulación similar a la de la licencia implícita, el uso que hace el comprador es una consecuencia del uso que ha hecho el vendedor al venderle el bien y debe ser considerado un único suceso. No hay por tanto violación de la patente (p. 210). V. también *L'épuisement du breveté d'in-*

El legislador ha optado por la aplicación del principio del agotamiento: artículo 53 de la Ley de Patentes (15), que supone que el titular no puede obtener remuneración más que en la primera comercialización del bien que es protegido por un derecho de Propiedad Industrial.

### 3. EL AGOTAMIENTO COMUNITARIO

Una vez expuesta la diferente articulación de la doctrina del agotamiento en el ámbito nacional y comunitario, procede estudiar por separado el agotamiento comunitario.

El agotamiento comunitario de los derechos de Propiedad Industrial ha sido objeto en la doctrina española de un análisis pormenorizado, que nos exime de una descripción detallada (16) y nos permite centrarnos en cuestiones específicas del mismo.

Como ya hemos indicado, vamos a comprender bajo la denominación de agotamiento también aquellos supuestos en los que el TJCEE no ha usado el término, pero se trata de un problema de oposición de un derecho de Propiedad Industrial a una importación (17).

---

vention, op. cit., p. 20 V. REIMER, op. cit., p. 227. Sobre lo que se indica en el texto respecto de la inseguridad en el tráfico, pensemos p. ej. en la manera negativa en que el legislador conceptúa las prohibiciones de disponer y las trabas que encuentra su acceso al Registro de la Propiedad, v. artículo 26 LH.

(15) Esto por cuanto concierne el comercio legítimo, en cuanto al ilegítimo (problema que estudia con detalle SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, p. 384 ss) se trata de una cuestión diversa, aunque muy relacionada: si se puede aplicar cierta protección ulterior al adquirente de buena fe que pretende usar la invención para un empleo industrial (es decir excede del uso privado, lícito asimismo para las invenciones ejecutadas en violación de la patente por el artículo 52 a LPat). En realidad es un problema distinto, como destaca MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione*, Milano, 1974, p. 5, porque no se trata de la convalidación de una adquisición (el que vende es dueño), sino de oponibilidad de exclusiva. Este tema sobrepasa los objetivos de este artículo y por ello sólo será tratada de modo marginal.

(16) V. en especial BERCOVITZ, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", en *Tratado de Derecho comunitario*, dirigido por GARCÍA DE ENTERRÍA, GONZÁLEZ CAMPOS, MUÑOZ MACHADO, Madrid, 1986 y MASSAGUER, *Mercado Común y patente nacional*, Barcelona, 1989.

(17) La doctrina del agotamiento fue acogida no merced a exigencias teóricas, sino como una vía para lograr un objetivo: la unidad de mercado (cfr. lo que señala REIMER, op. cit., p. 229, el agotamiento funciona de manera distinta en las divisiones territoriales dentro de un mismo Estado) y en ese sentido es acertada la imagen de HEYDT: el agotamiento es un vocablo poético para indicar que hay ciertas limitaciones a los derechos (citado por WINDISCH, "Allgemeine Erschöpfungslehre", en *Festschrift für Georg Roerber zum 10. Dez. 1981*, ed por HERSCHEL, HUBMANN, REHBINDER, Freiburg, 1982). Creemos además que la vía del agotamiento es superior a la de otros intentos teóricos, como la distinción entre existencia y ejercicio del derecho (concepto que vino impuesto por el tenor del artículo 36, cfr. AXSTER, "Bestand der Kennzeichnungsrechte und ihre Ausbung im Sinne von Artículo 36 EWGV", GRUR 1980, p. 594). Creo que la idea básica



### a) El agotamiento del derecho. La justificación de la doctrina del agotamiento

Ya se había notado la peculiaridad que supone la adopción del principio del agotamiento en el Mercado Común, dado que no es un Ordenamiento unitario, sino que coexisten en él los Ordenamientos de los Estados miembros. Nos corresponde también indagar la justificación del agotamiento como limitación al derecho de exclusiva configurado por la legislación de cada Estado miembro según los pronunciamientos de un órgano comunitario (el TJCE). La justificación del principio es necesaria al contar el derecho de Propiedad Industrial con la salvaguardia del artículo 36, puesto que toda excepción al artículo 36 tiene que estar debidamente justificada.

Partiendo de que el Derecho comunitario respeta los derechos de Propiedad Industrial, el agotamiento (18), como límite jurisprudencial de estos derechos, vino impuesto por la necesidad de que los derechos de Propiedad Industrial no se convirtieran en obstáculos al Mercado común (19). Sin embargo, esta necesidad no ha supuesto una anulación del contenido de los derechos de Propiedad industrial, sino que ha obligado a perfilar los conceptos.

---

debe ser la noción de consentimiento, por ello, la doctrina del ejercicio abusivo, era en realidad una aproximación al principio del agotamiento y ahora no tiene sentido plantearse si está superada o no por la jurisprudencia (cfr. FRIDEN, "Recent developments in EEC Intellectual Property Law: The distinction between existence and exercise revisited", en *Common Market Law Review*, 1989, p. 193. Ya destaca la inconveniencia de esta distinción BEIER, "Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten", *GRUR Int.* 1989, p. 605).

(18) Aceptamos la posibilidad de la aplicación de la teoría del agotamiento también a las marcas, en contra WINDISCH, op. cit., p. 485, pero creo que la crítica del autor es más bien a la concepción de la marca como bien inmaterial, ya que señala que no se puede considerar que hay una incorporación de la marca en el producto, frente p. ej. a la patente o a la obra (además de que es principio del derecho alemán el del agotamiento internacional de la marca).

(19) Especialmente, como se ha repetido, respecto de las marcas por su ilimitada protección en el tiempo. El Derecho comunitario por el artículo 36 TRoma no obsta el que se den requisitos diferentes en cada Estado, p. ej. se permite una exigencia diversa de novedad en el Derecho de patentes (v. Sent. 30-6-1988, en *GRUR Int.* 1989, p. 669), o se permite que un derecho pueda extinguirse en un Estado y subsistir en otro (Sent. "Emi-Electrola"). No vamos a tratar en este epígrafe otras cuestiones relacionadas con el agotamiento del derecho de marca, p. ej. la posibilidad del titular de oponerse a la importación en el caso de alteración del producto, posibilidad recogida en la jurisprudencia comunitaria y en el artículo 32 de la LM. Puede aquí cobrar relevancia la regulación específica farmacéutica (cfr. para Alemania 84 BGHZ p. 152, para el Derecho comunitario v. casos Hoffmann-La Roche y Pfizer-Eurim-Pharm en BERCOVITZ, op. cit., p. 579 ss).

**b) I. El fundamento del principio del agotamiento del derecho en la Comunidad Económica: el principio de unidad de mercado y el principio del consentimiento**

El fundamento del principio del agotamiento del derecho de propiedad industrial es el de la unidad de mercado (20). Se ha creado la noción por la necesidad de evitar trabas en el mercado intracomunitario (21), un agotamiento nacional perpetuaría la prohibición de importaciones paralelas.

El agotamiento comunitario supone la superación parcial del principio de territorialidad, caracterizado porque corresponde determinar el

---

(20) En el caso de marcas no se plantean, p. ej., problemas remuneratorios, que si se dan en relación a las patentes. Por ello, en Alemania se defiende el agotamiento internacional de la marca, solución que AUTERI también defendía para el Derecho italiano (*Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali* —Milano, 1973—). Se trata únicamente de cumplir la función de signo distintivo de la marca, evitando que se produzca un engaño sobre el origen de los productos. Por ello, es irrelevante el lugar de introducción en el comercio, siempre que el producto provenga del titular o de alguien autorizado por éste. El agotamiento nacional favorece el aislamiento del Mercado y puede obedecer a razones de protección de la industria nacional. La Directiva sólo ha recogido el principio del agotamiento comunitario, no el del agotamiento nacional, modificando los primitivos proyectos, que sí lo recogían (v. artículo 7). El legislador alemán no tendrá que adecuarse a la directiva en este punto; lo que sería sin embargo conveniente para evitar disfunciones, pues los otros Estados miembros han consagrado el principio del agotamiento nacional. Es, por otra parte, la tendencia de derecho comparado; v. sobre las nuevas tendencias MEESEN, “Intellectual Property Rights in International Trade”, en *Journal of World Trade Law*, 1987, vol. 21, p. 67. En los EE.UU. se aplica asimismo el agotamiento nacional, v. CURRY, “Grey Market Imports: A genuine problem for the US trade-mark owner, Customs, Service and Courts”, en *Northwestern Journal of International Law Business*, 1986, p. 781, un caso curioso de oposición a la importación es el de las muñecas “Cabbage Patch Kids” (muñecas repollo), procedentes de España, en 1987-1 Trade Cases (Commerce Clearing House) epígrafe 60, 205. Si bien las tendencias generales son contrarias a un agotamiento internacional (el agotamiento comunitario es un agotamiento nacional, aunque la nación sea la comunidad), hay excepciones: p. ej.: Austria, que aplica para el derecho de autor un agotamiento internacional restringido (a los Estados miembros de la CEE y de la EFTA; v. HODIK, “Die osterreichische Urheberrechtsgesetznovelle 1988”, *GRUR Int.* 1989, p. 381). Un intento de lucha, contra la superación del principio de tratamiento nacional en NORDEMANN, “Le principe du traitement national et la définition des oeuvres littéraires et artistiques”, en *Le droit d'auteur* 1989 p. 318 ss.

(21) La posibilidad de que se produzcan trabas en el mercado de un Estado miembro para los propios nacionales es indiferente para el TRoma. Lo importante, según la interpretación del Tribunal, es que no se discrimine a los ciudadanos de otro Estado miembro; así se ha admitido que se aplique la legislación alemana sobre la cerveza sólo a los alemanes (o a quienes fabriquen en Alemania), v. *GRUR INT* 1989, P. 697-698. Para una explicación de la regla “Cassis de Dijon” y “Dasonville”, que señala cuándo una legislación de un Estado miembro se puede considerar una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa de las importaciones, v. WHITE, “In search of the limits to article 30

contenido del derecho y el enjuiciamiento de si hay o no violación de un derecho de Propiedad Industrial al país de protección —“Schutzland”—, con independencia de lo que determinen otros países. Aunque la Comunidad no sea un único ordenamiento, a algunos efectos se va a considerar como un único territorio (será inadmisibles la creación de territorios estancos) y no va a ser oponible contra una importación dentro del Mercado Común la disociación de titularidades aparentes o fiduciarias (22). Esta superación del principio de territorialidad es limitada, ya que no supone aplicar el principio del agotamiento internacional. Es un agotamiento nacional “sui generis” (en el que la Nación es la Comunidad).

Las diferencias entre el agotamiento nacional y el internacional son obvias. El agotamiento se da dentro de un mercado determinado (el nacional) en un sistema de agotamiento nacional. Si hay un sistema de agotamiento internacional, lo relevante no será determinar el mercado, sino determinar cuándo hay consentimiento del titular: en cualquier mercado que se introduzca el bien se producirá el agotamiento del derecho (23). El agotamiento presupone la noción de mercado interior (el

---

of the EEC Treaty”, en *Common Market Law Review* 26, 1989, p. 235 ss. Otros casos de admisible discriminación inversa (aplicada a los nacionales y que no afecta el Mercado de los otros Estados miembros) son: a) el de los libros reimportados en Francia, se les vuelve a aplicar la legislación sobre precios fijos (Sent. 23-10-1986 en EWIR (*Entscheidungen für Wirtschaft und Recht*) 1987, p. 685-686; b) el de la mantequilla (se exige más a la producida en el Estado), v. EWIR 1987, p. 687-688, etc. Cfr. en España para la solución al problema de la discriminación inversa el artículo 2,3 de la LPat., que permite que los españoles se acojan a la norma más favorable, lo que, sobre todo, tiene importancia para el CUP, puesto que los derechos especialmente previstos de tratamiento unionista no se aplican a los propios nacionales. Otro intento de solución en el derecho alemán es por el principio constitucional de igualdad, v. KLEIER, “Freier Warenverkehr (Artikel 30 EWG Vertrag) und die Diskriminierung inländischer Erzeugnisse”, *RIW* 1988, p. 623. Una contradicción aparente podría pensarse que constituye la STJCE 14-7-1988 (Rec. 1988, p. 4567) donde no se permite que se impida a los nacionales adoptar la denominación yogur para el yogur congelado, pero es que aquí se transgredía el artículo 5,3 de la Directiva 79/112 (v. Rec. pp. 4.505 y 4.513). Resulta por otra parte extraño que se permita a un particular invocar el texto de una directiva, lo que va contra la más reciente jurisprudencia.

(22) V. el punto 1 del epígrafe “Razones de la particularidad...”, supra. Cfr. el derecho alemán que, con el reconocimiento del agotamiento internacional de marca, aplica el mismo principio a sociedades integrantes del mismo grupo, p. ej. el caso de los jabones “Maja”. En el mismo sentido AUTERI, “Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza”, *Rivista di diritto industriale*, 1972, I, p. 320.

(23) Se comprende por ello que fuera pieza fundamental para la construcción del Mercado común la formulación del agotamiento en el Conv. de Luxemburgo. La definición se encuentra en los artículos 42 y 76, que han cambiado su numeración, aunque no su redacción, tras la reforma de diciembre de 1989. La necesidad de lograr un consenso entre los Estados ha aconsejado la realización de un convenio, por la posible colisión con el artículo 222 TRoma, que garantiza el sistema de la propiedad en cada Estado miem-

relevante, donde se aplica el agotamiento) y de mercado exterior (mercado en el que la comercialización es irrelevante para el agotamiento).

## b) II. El principio de remuneración como justificación del agotamiento. Su incidencia para el agotamiento comunitario

Se suele buscar como justificación del agotamiento (normalmente en relación al Derecho de patentes y de Propiedad Intelectual) la remuneración: el titular del derecho de Propiedad industrial debe haber podido obtener una remuneración por la invención que ha puesto a disposición de la colectividad. Pero no se tiene derecho a toda la remuneración posible. El titular tendrá que contentarse con la remuneración que se obtenga al realizar la primera introducción en el mercado del bien.

El principio de remuneración es insuficiente por varias razones. De una parte, puede haber existido remuneración sin consentimiento (24), o consentimiento sin remuneración (25). De otra parte, es difícilmente aplicable a marcas: la marca no se protege porque merezca una retribución, únicamente se tutela para evitar la confusión en el público (26).

---

bro. A pesar de las posibles objeciones doctrinales y por la necesidad de lograr la realización del mercado único se ha aprobado la directiva de marcas por el procedimiento simplificado del Acta Unica. Para la justificación de la competencia de la CEE v. el análisis de MEIER, NJW 1987, p. 537. Por otra parte no conviene exagerar la importancia de la formulación convencional del principio del agotamiento, como indica BEIER, seguirá sirviendo la Jurisprudencia actual para después del 92 (GRUR Int. 1989, P. 603).

(24) P. ej. una expropiación con indemnización o una licencia obligatoria, que, según la doctrina del TJCE —en materia de patentes—, no producirá agotamiento en el caso de comercialización por parte del expropiante. El artículo 53 de la LPat. y el artículo 32 de la LM exigen siempre el consentimiento expreso y, por tanto, se cumplirán los dos principios: consentimiento y remuneración. Un caso diverso —no hay consentimiento, pero sí remuneración—, es el de la licencia obligatoria concedida de acuerdo al derecho nacional, se aplicará también el agotamiento por el artículo 106 y 75,4 de la LPat.: cuando en el mercado nacional introduce su producto el licenciatario obligatorio “nacional” esa introducción en el comercio produce efectos según el derecho español y puede circular libremente.

(25) En el caso de que el titular de una parte se oponga a la importación de un lugar donde no hubiera patente, parecería siempre justificada, según esta doctrina, la oposición a la importación, aunque hubiese sido el mismo titular el que la hubiera introducido en el país de origen. Esta interpretación está en contradicción con el TRoma (caso Merck).

(26) GOLDSTEIN, “The future of licensing in a common market”, en *Patent Law Review*, 1971, p. 225, lo aplica, porque parte de que el titular percibirá sus regalías de acuerdo a cada unidad vendida, con independencia del lugar de realización de la venta. La marca no es un bien por sí misma que deba ser remunerado. Cfr., sin embargo, las nuevas tendencias, que tienden a reforzar la función publicitaria de la marca (el “merchandising”, el riesgo de asociación, el “sponsoring”, la marca supernotoria o célebre). Hay que señalar que existen intentos de frenar el tráfico de marcas, como en el RRM, artículo 378,2 RD 1599/89 de 29-12. El hecho de que la marca tenga poder sugestivo o sea “ben trova-

En tercer lugar, el principio de remuneración no puede interpretarse en el sentido de que permita al licenciado explotar todos los posibles beneficios derivados de su monopolio (“absolute leverage”); no es lícita la discriminación de precios (práctica restrictiva de la competencia) ni la limitación de la circulación de los bienes (27). Finalmente, el principio de remuneración puede funcionar en un sistema unitario, pero no en un Mercado común, donde no hay concesión única y para todo el territorio de la comunidad de derechos de Propiedad Industrial (28).

Adoptar el principio de remuneración, entendido en el sentido de que se va a reputar agotado el derecho, siempre que el titular haya tenido la oportunidad de obtener una contraprestación suficiente por la primera comercialización del bien en el Mercado común, supone un paso adelante en la fijación de un límite a la posibilidad de los Estados de configurar el derecho de exclusiva: no podrían excluir el agotamiento, si ha habido una remuneración al titular.

Pero si el fundamento del principio de agotamiento fuese la remuneración, no habría agotamiento en el caso de comercialización en un lugar en el que no hubiese protección por patente. Por consiguiente, el mismo que lo ha introducido podría oponerse a una importación en otro Estado miembro, donde sí tuviese esa protección.

Para evitar estos inconvenientes de la justificación del agotamiento

---

ta”, no tiene porqué remunerarse. La marca “Coca-cola” no se protege por su éxito, sino para evitar la confusión o el riesgo de asociación en el público.

No se puede olvidar, como indica SENA, que la jurisprudencia del TJCE causa perjuicio a los licenciatarios exclusivos, ya que les había sido fijado el canon de acuerdo con la exclusividad (es de suponer que, como ya es jurisprudencia consolidada, se fijarán actualmente las regalías teniendo en cuenta la posibilidad de importaciones paralelas); por otra parte estima contradictorio que haya libre circulación de mercancías y se obligue a los licenciatarios a actuar la patente (entonces no tendría sentido el artículo 5 A del CUP); en fin, indica, que la remuneración que obtiene el titular con la primera comercialización del bien no favorece al licenciatario de otro país que debe sufrir la importación paralela (*I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, p. 439).

(27) En ausencia de límites de la exclusiva podría, teóricamente, el titular del derecho de propiedad industrial imponer condiciones leoninas en la distribución y asegurarse en cada tramo de circulación del bien una recompensa, siempre que se tratara de un bien de propiedad industrial de gran valor (marca supernotoria, patente de invención única). Por ello el principio de la remuneración no es el todo adecuado. El agotamiento basado en que ha habido consentimiento parece un buen criterio. Otra posibilidad sería considerar que el titular que opone su derecho ante una importación paralela o intenta controlar el comercio de un bien importante sobre el que tiene la exclusiva abusaría de su posición dominante.

(28) Precisamente la disparidad de legislaciones puede hacer que esté remunerado en unos sitios y en otros no. Para paliar este inconveniente, se trata de ofrecer derechos de Propiedad Industrial válidos para toda la CEE. Así, el convenio de Luxemburgo sobre patente comunitaria —que no ha entrado en vigor—, el Proyecto de Reglamento sobre marca comunitaria, el Proyecto sobre un modelo industrial comunitario elaborado en 1990 por el Instituto Max Planck, etc.

por el principio de la remuneración, el TJCE ha optado por seguir la doctrina del consentimiento.

**b) III. La doctrina del consentimiento como criterio para determinar el agotamiento de un derecho de Propiedad Industrial**

La idea motriz que impulsa la jurisprudencia del TJCE es la de impedir restricciones al comercio intracomunitario o, si se quiere, servir de garante a la libertad de circulación de mercancías. Sin embargo, no se puede llevar esta idea a una auténtica desaparición de las fronteras: no es inadmisibles cualquier restricción a la posibilidad de importación de otro Estado miembro. Esto es así, porque el artículo 36 contiene una enumeración de excepciones a la libre circulación de mercancías, entre las que se encuentran los derechos de Propiedad Industrial.

El punto de conciliación de estas dos exigencias contrapuestas (la libre circulación de mercancías y el respeto de los derechos de Propiedad Industrial) lo encuentra el TJCE en el criterio del consentimiento: si el titular de un derecho ha consentido en la comercialización del bien, no puede oponerse luego a su ulterior circulación de los restantes Estados miembros.

Esta noción de consentimiento está relacionada con la doctrina de los propios actos, de un lado, y, de otro, con la superación del principio de territorialidad dentro de la Comunidad. Pero al exigirse el consentimiento, queda claro que no se produce una lesión injustificada a la garantía de los derechos de Propiedad Industrial: siempre quedarán protegidos los derechos de Propiedad Industrial surgidos con independencia, es decir, sin que haya un consentimiento originario (29).

El consentimiento cubre las titularidades fiduciarias o de sociedades hijas: hay consentimiento recíproco, de tal manera que las sociedades hijas, hermanas o madres no pueden oponerse a las importaciones paralelas de productos provenientes de las otras. Pero también cubre los supuestos de cesión parcial dentro del Mercado común: el consentimiento que sirvió de base al contrato de cesión es el fundamento para que las comercializaciones sucesivas de los que intervinieron (en el contrato) o de sus causahabientes den lugar al agotamiento, se entiende que hay aquí también un consentimiento recíproco y no cabrá la oposición a la importación paralela.

---

(29) Supuesto excepcional en patentes (que haya inventores independientes de la misma invención); pero que puede darse en las marcas. Esta es la doctrina "Terrapin-Terranova".

b) III. a) **El precedente del criterio del consentimiento: el acuerdo colusorio del artículo 85 del Tratado de Roma. Supuestos de agotamiento relativos a marcas**

Una de las razones que han contribuido a que el concepto de consentimiento (30) se configure como concepto central en la Jurisprudencia, puede hallarse, tal vez, en que las primeras sentencias del TJCE se apoyaban para la represión a la oposición a las importaciones paralelas en la noción de acuerdo entre empresas para la limitación de la competencia (artículos 85,1).

La vía del artículo 85 sirvió para atacar dos casos de agotamiento relativo a marcas, uno el caso “Grundig-Consten” (31) y el otro el caso “Sirena”. El primer caso versa sobre un concesionario que intenta oponer la marca inscrita a su nombre a importaciones paralelas de productos de su principal; se trata de una inscripción fiduciaria de una marca y, por tanto, sí cabría considerar el caso como un acuerdo colusorio en el sentido del artículo 85,1 Tratado de Roma, puesto que hay un acuerdo de reparto de mercado entre personas que actúan de un modo coordinado. Sin embargo, el segundo caso se trataba de una cesión de marca, realizada por el titular originario a dos cesionarios independientes;

---

(30) El Abogado General Mancini había defendido en el caso “Pharmon-Hoechst” (STJCE de 9-7-1985, en CMLR 1985, p. 775) una interpretación del consentimiento contraria a la que se deriva de la Sentencia. Para Mancini, en el caso de que la concesión de las licencias obligatorias fuera predecible habría consentimiento, ya que Mancini parte del hecho voluntario de la no explotación por parte del titular (puesto que no explota consiente en las consecuencias de su falta de explotación). DEMARET considera que “Pharmon” supone una derogación de “Merck”, pero que no se aplicará a marcas, porque en marcas debe jugar sólo el principio del consentimiento, no el de remuneración, que tendría cabida en Derecho de patentes y en Derecho de autor, “Free Movement of Goods under Community Law”, IIC, 1987, p. 178. A mi juicio, el principio de consentimiento está también ligado al principio de prohibición de comportamiento contra los propios actos. El consentimiento, como hemos visto, no es, frente a lo que señala DEMARET, antitético con la remuneración, si consiente el titular es porque ha obtenido remuneración. Por ello, “Pharmon” no supone una derogación de la doctrina de Merck y, como dice KOPENSTEINER, lo importante es que el titular haya tenido una oportunidad de obtener su remuneración (“Zum Erschöpfungsgrundsatz im Patent, und Urheberrecht”, *Grur Int* 1972, p. 413). MASSAGUER critica que no adopte el TJCE una noción de consentimiento amplia, p. ej., para el caso de que el titular renunciara a la patente en un país (esto supondría la derogación de la doctrina “Merck”, ¿qué diferencia hay entre no usar el plazo de un año de prioridad unionista o renunciar a una patente concedida?); v. op. cit, p. 267. A mi juicio, esta interpretación va contra el artículo 36 TRoma. Otro argumento que señala el autor a favor de una noción amplia de consentimiento es que merced a ésta no se podrá aislar un mercado.

(31) “Grundig-Consten” (STJCE 13-7-1966, *Recueil* 1966, p. 430). Para “Sirena”, v. nota 5.

aquí no se van a respetar los derechos adquiridos, se va a dar una interpretación retroactiva al artículo 85, cuando faltaba toda intención colusoria, dado que el derecho vigente al tiempo de la cesión se basaba en el principio de territorialidad (32), luego era una acción lícita “ab origine”.

En los dos casos se puede hablar de consentimiento en sentido amplio. En el caso “Sirena”, en concreto, ese consentimiento había consumido sus efectos en el momento de la cesión, a pesar de ello sería homologable con el consentimiento actual que es el que se exige como presupuesto subjetivo del agotamiento.

### b) III. b) **La superación aparente del consentimiento (del artículo 85): el caso Hag. Aplicación del artículo 30 y doctrina del origen común**

#### b) 1. Exposición del caso

Pues bien, el TJCE dio un paso más en el caso “Hag” (33), donde la idea de consentimiento cede ante la idea de “origen común”. Aquí no sólo se trataba, como en el caso “Sirena”, de dos empresas independientes (en el caso “Sirena”, dos cesionarios son titulares de una marca idéntica), sino que, además, no existía un acto de consentimiento originario de las partes. En efecto, el caso “Hag” consistía en una expropiación sin indemnización de una filial de una empresa alemana (“Hag”) (34) por el Estado belga, que luego vendió la empresa a la sociedad “Van Zuylen Frères”.

---

(32) Entiende AUTERI que, a partir de esta Sentencia del caso Sirena, hay que entender la nulidad de todos los acuerdos de cesión parcial en la CEE (op. ult. cit., p. 340). Este principio es recogido por el proyecto de Reglamento de la marca comunitaria. A mi juicio, salvo el régimen particular de la marca comunitaria, se deben considerar los acuerdos válidos si lo son de acuerdo con la legislación del país en cuestión, solamente en cuanto a los efectos, habría una limitación, en ningún caso podrían ir contra la doctrina del agotamiento comunitario. No es un fenómeno de conversión, como en el caso de conversión de la cesión nula en la licencia.

(33) STJCE 3-7-1974, Rec. 1974, p. 731. Es instructiva la comparación con la solución que se dio a las expropiaciones de marcas en territorio alemán oriental; p. ej. el caso “Taeschner” (Sent. BGH 15-1-1957, *Grur* 1957, p. 231). No se permitía la entrada de productos con violación de marca, ni siquiera para la exportación. En Italia hay jurisprudencia contradictoria para el caso de conversión para la exportación (v. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, p. 105).

(34) En Rec. p. 733 se destaca que la expropiación fue del Gobierno Belga como indemnización de guerra. En la p. 737 se dice que el hecho de la desvinculación no sirve “sólo” como objeción a la importación —lo que cabría entender en el sentido de que en el caso de que hubiera otros requisitos, sí se podría alegar—. El fundamento 11 resalta la



Ante las importaciones paralelas no se podía argüir el artículo 85,1 Tratado de Roma, pues no había vínculo contractual ni prácticas concertadas, y, por ende, no se podía recurrir a la doctrina del consentimiento, ya que no había acuerdo entre los titulares independientes o sus causantes. Por ello el Tribunal se desembaraza de la idea de consentimiento, que en este caso, a primera vista no le servía y aplica la noción de “origen común” (35).

El TJCE acude al artículo 30 Tratado de Roma y reputa incompatible con el mismo la oposición de un derecho de marca por parte del titular en un Estado miembro contra la importación de un producto contraseñado con la misma marca, que proviene de un titular de una marca que está relacionada con el titular anterior por tener un origen común (la marca fue originariamente de un mismo titular, titular del que derivan los derechos de los actuales propietarios). Esta oposición es incompatible con el artículo 30 y, por ello, no produce efectos.

---

necesidad de que se logre una solución para marcas diferentes, porque no hay una “limitación temporal”. Sobre el planteamiento del “Hag” inverso (¿qué sucederá cuando sea el expropiado el que pretenda exportar sus mercancías al país del expropiante?) v. EBENROTH y PARCHÉ, “Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs”, en *Grur Int*, p. 739. Se inició el asunto en el OLG Hamburgo (decisión en IIC 1989, p. 231), que consideró que el consentimiento inicial a la constitución de la filial en Bélgica, debía estimarse retirado, también se alegó a “Pharmon” como una derogación de “Hag”. El BGH al formular la cuestión prejudicial según el artículo 177 TRoma ha esgrimido también razones de protección a los consumidores, al ser una marca muy conocida en Alemania. En cuanto a la aplicación únicamente a marcas de la doctrina del origen común (entendida como algo diferente del consentimiento), v. MASSAGUER, op. cit., p. 104; quien, de otra parte, entiende que no se aplica la doctrina del origen común más que a marcas. Da como ejemplo el caso “Keurkoop”. El modelo industrial de un titular en Holanda tenía el “origen común” de que era basado en el modelo industrial de su creador en otro país; situación que era posible, porque en Holanda no hace falta ser creador para ser titular de un modelo industrial, basta con ser el primero en registrar. Dice MASSAGER que falta aquí el origen común, sin embargo, a mi juicio, lo que falta es la transmisión, que sería que luego el presupuesto del origen común (en el caso, el creador del modelo no transmitió los derechos y pasaron los 6 meses de prioridad). Por la misma regla de tres se podría decir que no se aplica el origen común para la marca “Atila” de dos Estados miembros de la CEE, cuando ambos tienen origen en el padre de los hunos. En mi opinión, la doctrina del origen común no es un incompatible con el principio del consentimiento interpretado en el sentido del texto. Tampoco me parece afortunada la mención que hace este autor al caso “Coditel” Cp. 104), como veremos al estudiar el Derecho de autor, la venta de una obra y la reproducción de la misma son facultades diversas y no parece adecuado estudiar la cuestión como una excepción al agotamiento. Por fin, MASSAGUER considera incompatible la doctrina de Pharmon y de Hag (p. 365).

(35) Una primera observación debe notar que es evidente que no le sirve si se apoya exclusivamente en el artículo 85,1 Tratado de Roma; no si utiliza otro concepto de consentimiento.

- b) 2. Aplicación de esta doctrina al fenómeno inverso: “Hag” II y el caso “Pharmon-Hoechst” de patentes

Se produce aquí, a mi juicio, una situación análoga al caso “Pharmon-Hoechst” (36), que comentaremos al tratar el agotamiento en materia de patentes. Es también un caso de expropiación, pero en este caso el que pretendía hacer valer los derechos de Propiedad Industrial era el expropiado, no el beneficiario de la expropiación. Evidentemente, en el caso “Hag” existe una aversión contra la posibilidad de una compartimentación del Mercado común que afectaría a éste para siempre, porque las marcas gozan de protección indefinida, si se renuevan los registros.

A mi juicio, conviene precisar este punto, que es evidente que no fue “ratio decidendi” del Tribunal (37), pero que puede ser decisivo para tener un concepto de agotamiento homólogo en los diferentes derechos de Propiedad Industrial: en el caso “Hag”, el sucesor del expropiante (Van Zuylen Frères, causahabiente del Estado belga) pretendía el ejercicio de los derechos de la marca para evitar la importación del bien por parte del titular original. El caso “Pharmon-Hoechst” ha sido, en cambio, inverso, porque en él se reconoció el derecho del titular de patente de impedir la importación de un bien producido en un Estado del Mercado Común por un licenciataria obligatorio.

- b) 3. La solución del caso “Hag” inverso como un supuesto distinto al de la Sentencia “Hag” y homologable al caso “Pharmon-Hoechst”. La armonización del criterio del agotamiento en patentes y en marcas

Como consecuencia de lo expuesto, cabría plantearse la posibilidad de que el caso “Hag” inverso tuviera una solución diferente a la que tuvo el caso “Hag I”, no porque hubiese cambiado la doctrina del TJCE, sino porque se trataría de un caso diferente al que juzgó por primera vez el Tribunal. Para el enjuiciamiento del caso “Hag” podría reformularse el principio del consentimiento y, de acuerdo con este principio, parece que el beneficiario de la expropiación consiente (de otra manera iría contra sus propios actos), pero no el expropiado (38). El principio

---

(36) V. nota 30.

(37) Es decir el Tribunal formuló su doctrina en términos generales, pero ello no es óbice a la posibilidad de restringirlo al caso concreto y como en un sistema de “case law”, se trataría de analizar el caso para en supuestos análogos dar la misma solución; v. LA-RENZ, *Methodenlehre*, 1969, p. 265.

(38) Bien es verdad que, normalmente no se planteará el problema de que el beneficiario de una licencia obligatoria de patente se oponga a la importación de bienes de su titular, entre otras porque son licencias no-exclusivas, hay supuestos excepcionales empero en los que cabe una licencia obligatoria exclusiva, v. artículo 101,1 in fine de la Ley de Patentes. Norma quizás inconstitucional por ir contra el artículo 5A,4 del CUP —v. ar-

del consentimiento conduciría entonces a una misma solución para los casos de expropiación relativos a marcas o a patentes.

Podría cuestionarse, de otro lado, la licitud de la expropiación sin indemnización, cuestión que implica graves problemas constitucionales, al menos desde el punto de vista del derecho alemán (recordemos que la empresa Hag fue expropiada por ser alemana), donde el artículo 14 Ley Fundamental configura el derecho de propiedad como un derecho fundamental (39). Otro problema es el de la expropiación con indemnización, que puede plantear problemas por la subsistencia ilimitada (en potencia) de diferentes titulares de la misma marca (40), lo mismo se planteará en los casos de ejecución forzosa y todo ello por el principio de territorialidad.

- b) 4. El problema de la ejecución forzosa (quiebra y ejecución). Una matización a la solución del caso Hag inverso

Sin embargo, en los casos de ejecución forzosa sobre un derecho de marca podría defenderse una solución distinta a la defendida para el

---

título 96 Constitución—. Como señala HOLTSMANN YDOATE, esta interpretación no es defendible; entre otras razones, porque, si es admisible la expropiación, no se ve porqué no pueden preverse licencias obligatorias exclusivas (“El artículo 5 del Convenio de París y las licencias obligatorias de patentes en España. Problemas de compatibilidad con el Tratado de Roma”, en *Semanario de Comercio Exterior*, 1990, inédito). En otros países hay declaraciones constitucionales sobre el deber de proteger a los autores e inventores que son alegadas para la mayor protección del titular (no sólo se manejó en “Pharmon” el concepto de consentimiento como “ratio decidendi”, se habló asimismo de “favor inventio-nis”, principio que no es aplicable para las marcas). V. en España el artículo 20,1,b de la Constitución.

(39) El BGH al plantear el caso “Hag” inverso, ha soslayado tratar estos temas de constitucionalidad, que en relación a las marcas fueron planteados por KRIEGER, “Das Warenzeichen als Eigentumsrechts im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes”, en GRUR Int. 1980, p. 335-342. La decisión del BGH es del 24-11-1988 (*Grur Int* 1989, p. 401). Los problemas en el derecho alemán vienen por la primacía de la carta constitucional alemana sobre la aplicación del derecho comunitario. La Sent. del Tribunal Federal Constitucional alemán de 29-5-1974 consideraba que el nivel comunitario de protección de los derechos fundamentales no era satisfactorio y por tanto se aplicaría la rotación nacional de tanto (“solange”) no fuese alcanzado. No obstante una nueva Sent. de 22-10-1986 (“Solange II”) entiende que ese nivel de protección ha sido alcanzado. V. WOELKER y RODRÍGUEZ IGLESIAS, “Derecho comunitario, derechos fundamentales y control de constitucionalidad”, en *Revista de Instituciones Europeas* 1987, p. 667. La Ley 63 de la Alta Comisión de los Aliados que reconoce los atentados a los bienes de alemanes en el extranjero debe estimarse incompatible con la Ley Fundamental, v. EBENROTH y PARCHÉ, op. cit., p. 747.

(40) Cfr. el caso de la expropiación forzosa de Rumasa, aunque la indemnización no fue previa, que además plantea la cuestión de la incidencia en el extranjero de los actos de soberanía. Por otra parte, la existencia ilimitada de las marcas no es óbice a la entrada de productos competidores, que pueden entrar, aunque con otra marca, por eso se habla de competencia monopolística.

caso “Hag inverso” por dos consideraciones: 1. En el supuesto de ejecución forzosa, correspondería a las sociedades hermanas o madre o hijas intentar adquirir la marca, si no lo hacen no parece que el daño se deba imputar a su adquirente; podría entonces considerarse que hay consentimiento en sentido amplio y 2. está el problema de la protección indefinida de las marcas, ante la necesidad de evitar la perpetuidad de compartimentos estancos en la CEE (originados por la pasividad del titular, pasividad que se da también en una licencia obligatoria de patente, pero que dada la duración temporal de la protección de la patente no es tan grave). Habría entonces una solución parcialmente diferente para marcas y patentes (41).

En cambio, en el caso de expropiación forzosa, el problema se trasladaría a la idoneidad del medio empleado, como medida excepcional y atentatoria en la mayoría de los Estados miembros a un derecho fundamental (el de la propiedad), y se juzgaría en términos de proporcionalidad, aplicándose en algún caso la doctrina “Hag” (según se formuló por primera vez), cuando se apreciara que la expropiación forzosa era un medio racional en esa situación (42).

Sin embargo AUTERI (43) da una solución diferente para el caso de cesiones parciales (en Estados diferentes) que fueran posteriores al Tratado de Roma: estas cesiones serían nulas (44). Por tanto, no se plantearían los problemas que tratamos: no cabría la adjudicación en una liquidación de quiebra de una marca o de una patente limitada a ese Estado donde se desarrolla el procedimiento de la quiebra; no cabría la expropiación para ese Estado, etc. Esta postura parece demasiado radical, e incompatible con la formulación del TJCE sobre la distinción entre existencia y ejercicio de un derecho, el TJCE admite estos derechos diferentes, lo único que no admite es que sirvan para oponerse a las importaciones paralelas (45).

---

(41) En el caso de adjudicación en la liquidación de la quiebra de una sociedad de un patente, no habría consentimiento y cabría la oposición a la importación paralela por parte de las sociedades vinculadas al quebrando; no así en marcas porque serviría para crear territorios cerrados en el Mercado Común. Tampoco me parece inadecuada la posición que entienda que en el caso de adjudicación en la liquidación de la quiebra de una patente habría habido consentimiento y, por tanto, agotamiento.

(42) Lo que puede plantear la extensión a otros Estados de un acto de soberanía.

(43) Op. cit. V. también “Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza”, Riv. dir. ind. 1972, I, p. 320.

(44) Por otra parte habría que estudiar las consecuencias de la nulidad, que son imprecisas. Es ya bastante gravoso que no quepa la oposición a la importación paralela: no cabe la oposición a la importación o producción del bien contraseñado con la marca si proviene de otro titular legítimo de la marca. Estos titulares pueden conceder licencias, con lo que se puede multiplicar el número de personas legitimadas y forzar el que se tenga que adoptar un acuerdo delimitativo. V. en el caso “Persil” la Comisión ponderó el acuerdo al que llegaron las empresas interesadas (v. el 7. Informe sobre la competencia de la Comisión).

(45) El TJCE sólo se ha enfrentado a casos de cesiones territoriales producidas con

Consideramos, por tanto, que cabe una cesión parcial dentro del Mercado Común por el artículo 36; si es voluntaria, se producirá el agotamiento ante toda introducción en el comercio por parte de los que hayan intervenido en la cesión (o sus causahabientes) y si es forzosa la consecuencia normal es que no habrá agotamiento (con la matización relativa a marcas supra reseñada, en los casos de expropiación justificada o de liquidación de quiebra).

Estas soluciones tan matizadas en el caso de marcas (a medio camino entre el criterio del consentimiento (46) y el del origen común) no serían tan complejas en el caso de las patentes, donde no se plantearía el problema de la indefinición del plazo de protección y donde no habría problemas de confundibilidad de los consumidores.

- b) 5. La revocación del consentimiento como criterio para la determinación del agotamiento. El Dictamen del Abogado General F.G. Jacobs en el caso “Hag” II (13 de marzo de 1990)

Ante el nudo gordiano que representa hacer una interpretación conciliadora de todas las Sentencias habidas en materia de propiedad industrial, es de suma importancia estar atentos a las últimas evoluciones del Derecho comunitario en este punto. De muy reciente fecha es el texto provisional del Abogado General en el asunto “Hag” inverso, por lo que su análisis presenta un interés acentuadísimo.

El interés viene dado no sólo por la indudable importancia del caso, sino también porque el Abogado General ha propuesto al TJCE la abro-

---

anterioridad a la constitución del Tratado de Roma; pero el caso “Grundig” citado es homologable al caso que discutimos, y es posterior al Tratado de Roma: en esta Sentencia no se dice que la inscripción fiduciaria sea nula, sino que no cabe la oposición a la importación paralela.

(46) El criterio del consentimiento puede emparentarse con los criterios del ejercicio abusivo de un derecho —distinción entre existencia y ejercicio del derecho, criterio que se deduce del artículo 36— con lo que perdería la vinculación exclusiva con el artículo 85; a fin de cuentas el que consiente va contra sus propios actos —o ejercita de modo abusivo su derecho— si se opone a una importación paralela. El concepto de abuso de derecho puede ser central p. ej. para la resolución del caso siguiente. Hay un titular de la marca mixta “Nike” (consistente en la denominación mencionada y en el gráfico de la victoria alada) en España con una prioridad que se remonta al año 20 para tejidos; posteriormente intenta el registro en España el titular de la marca de nombradía internacional “Nike”; éste le es denegado. Sin embargo, un empresario obtiene a la vez una licencia exclusiva de marca del titular de la marca española (lo que le confiere legitimación activa, v. en detalle el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral *Trasferimento e licenza di marchio. Profili di diritto italiano e comparato*, p. 317 ss) y por otra obtiene la concesión de la distribución exclusiva para España de Nike Internacional. Este empresario pretende oponerse a las importaciones paralelas de los productos de su principal, lo que constituye un manifiesto abuso de derecho que quedaría excluido de la cláusula de salvaguardia del artículo 36.

gación de la doctrina “Hag” I; es decir, no defiende una solución como la propuesta en este trabajo de que habría que mantener “Hag” I (con las matizaciones señaladas) y dar una solución distinta a “Hag” II (asimilándolo a la solución dada en “Pharmon-Hoechst”). Entiende que debe prevalecer la doctrina de la Sent. “Terrapin-Terranova”, sentencia en la que se defendió que si las empresas eran distintas y no tenían vínculos económicos o jurídicos cabía la oposición a las importaciones (47).

En su crítica a “Hag I”, hace hincapié el Abogado General en que la doctrina del origen común de Hag I no tiene fundamento en el Tratado. De otra parte, critica la afirmación de las Sent. “Sirena” y “Hag” sobre la menor protección que deben encontrar las marcas frente a otros derechos de propiedad industrial, y entiende que deben considerarse superadas por sentencias posteriores que sostienen la necesidad de proteger la marca como medio de protección del “good-will” de la misma, y como instrumento para evitar la confusión de los consumidores (Sent. American Home y Centrafarm c. Winthrop).

Dado que la Sent. “Hag” supuso un paso excesivo adelante habrá, en opinión de Jacobs, que volver a los criterios manejados anteriormente por el TJCE: a saber, el criterio de la existencia y ejercicio de derechos (que se deriva de los artículos 30-36), el criterio del agotamiento y el criterio de represión de acuerdos colusorios del artículo 85. Es evidente que en el caso Hag no había un acuerdo colusorio (48); en cuanto a los otros criterios, sostiene el Abogado General que no hay un exceso en el ejercicio del derecho de oposición a la importación, porque se cumple la función de protección del “goodwill” de la propia marca y que de agotamiento no se puede hablar porque son dos titulares independientes.

Tiene también importancia la postura defendida por el Abogado General, porque puede llevar a la superación de la doctrina Sirena, y al carácter retroactivo que ha dado el TJCE al artículo 85. Esto supondría plantear sobre base totalmente nuevas el agotamiento.

---

(47) Con la salvedad de que en algunos casos la doctrina sentada por la Jurisprudencia de algunos Estados miembros, singularmente Alemania, puede ser demasiado estricta a la hora de determinar una semejanza entre marcas y constituir una medida de efecto equivalente al ser un entorpecimiento a la libre circulación de mercancías. Este entorpecimiento sólo opera hacia adentro, porque allende la RFA los productos germanos no se encontrarían con el obstáculo de una legislación restrictiva similar que les impidiera la exportación —p. ej. el caso Terrapin-Terranova “inverso” no habría permitido a la empresa inglesa oponerse a las importaciones de productos provenientes de la empresa alemana, ya que los criterios jurisprudenciales ingleses de apreciación de la confundibilidad son más laxos—.

(48) Por ello se formuló la doctrina del origen común.

## b) 6. Crítica al Dictamen del Abogado General

Si bien la exposición magistral de Jacobs —que hemos tenido que relatar de forma muy comprimida— hace que sea muy atrayente su opinión, no podemos menos de hacer alguna crítica:

1. En primer lugar apenas se alude a la Sent. *Pharmon* y a la compatibilidad con la abrogación de Hag I; ello plantea la posibilidad de dar soluciones diferenciadas según los derechos de propiedad industrial de que se trate, cuando el artículo 36 no hace ninguna distinción entre los mismos (49).

2. El hecho de que quede derogada la doctrina contenida en una sentencia (Hag I) y la posibilidad de que se derogue la doctrina de *Sirena*, que parece inevitable cuando caiga Hag I, aunque cuente con los precedentes que cita el Abogado General (50), es, sin duda, grave por la inseguridad que genera.

3. Producirá una compartimentación de mercados que ya se suponía superada; sobre todo, si la solución que propone el Abogado General se extiende a *Sirena*. La contrapartida es que permite que se establezca un límite a la doctrina *Terrapin Terranova*, impidiendo que los Estados tengan una jurisprudencia irracional sobre la confundibilidad (51).

4. La doctrina del origen común puede ser reformulada en el sentido que proponemos. No parece lógico incluir bajo la rúbrica general de agotamiento, entendido en el sentido amplio de excepción ante la oposición de un derecho de propiedad industrial ante una importación, los supuestos de cesiones realizadas antes de la entrada en vigor de la CEE, pero no aquéllos en que la cesión ha sido forzada, sin distinguir entre las partes de la expropiación. ¿Por qué debe ser de mejor condición el beneficiario de una Expropiación Forzosa que el cesionario? En cambio, parece más adecuado que reformulemos la doctrina del origen

---

(49) Una justificación a la disparidad de soluciones es encontrada por el Abogado General en la Sent. “*Deutsche Grammophon*” de 8-6-1971 que señalaba que el artículo 36 sólo permitía limitaciones a la libre circulación de mercancías hasta donde fuera necesario por salvaguardar el derecho, por ello habrá que distinguir la esencia de cada derecho y será admisible hacer distinción entre los mismos.

(50) P. 43, punto 67 de su Opinión.

(51) Sobre los problemas de confundibilidad en Derecho español, italiano y comunitario, v. el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral *Trasferimento...*, cit, p. 549 ss. La primera Directiva de marcas, como acertadamente señala el Abogado General, no servirá para solucionar los problemas de confundibilidad, porque, en realidad, el principio de prohibición de similitud de marcas está recogido en la legislación de todos los Estados miembros. Sin embargo el TJCE cumplirá, señala Jacobs, una labor fundamental cuando tenga que interpretar el artículo 4,1,b de la Directiva. Niega por otra parte, a mi juicio, con razón que la primera Directiva suponga una derogación de Hag I, ya que no recoge el principio del origen común; esto supondría que la legislación pudiera derogar una interpretación del Tratado, lo cual no es posible; la vía es defender que Hag I no estaba basado en el Tratado (Jacobs) o sostener una aplicación limitada de Hag I.

común como un postulado del principio de prohibición del abuso de derecho: abusa de su derecho quien, apoyándose en su derecho adquirido para un Estado miembro —por el principio de territorialidad—, se opone a la importación de bienes producidos por el cedente o por el expropiado. Esta doctrina del abuso del derecho tiene fuertes connotaciones con la distinción entre existencia y ejercicio del derecho, que fue la primitivamente formulada por el TJCE con base en el artículo 36. Puede también denominarse criterio del consentimiento.

#### 4. EL AGOTAMIENTO EN EL DERECHO DE PATENTE

En el Derecho de patentes hay que señalar que el agotamiento impide que patentes originadas en la misma prioridad, o que sean de la misma empresa en sentido amplio (p.ej. sociedad madre de un grupo), o que sean cesionarios de un mismo titular originario (52) (o de un mismo solicitante de la primera solicitud de patente que de lugar a prioridad unionista) pueden servir como una barrera al comercio entre los Estados miembros (53).

Característicos del agotamiento en patentes ha sido el problema del agotamiento de las licencias de pleno derecho y el de las licencias obligatorias.

El TJCE ha considerado que en el supuesto del licenciatario de pleno derecho hay consentimiento del titular a la introducción del bien que incorpora la patente en el mercado y no lo hay en el caso del licenciatario obligatorio.

La licenica de derecho se caracteriza porque hay una “*invitatio ad offerendum*”, es el titular el que por su acto voluntario inicia una relación precontractual (54). Hay, por tanto, consentimiento y remuneración que son las bases del agotamiento (55).

---

(52) MASSAGUER, *Mercado común y patente nacional*, nota que específicamente no se ha abordado este último caso por el TJCE, BERCOVITZ es partidario de que se les extienda la doctrina del origen común.

(53) El postulado del agotamiento viene a cumplir una función similar en el Mercado común a la que cumple en el mercado interno: evitar el establecimiento de trabas al comercio y a la distribución de productos; una vez que el titular ha introducido su producto en el mercado ya no está autorizado para controlar la vía que siga. Este principio era especialmente necesario en la Comunidad, para evitar la creación de compartimentos estancos o “*cloisonnement*” por titularidades fiduciarias o por licencias exclusivas (en los ordenamientos en que se permite que el licenciatario exclusivo tenga legitimación activa contra un licenciante). En el ámbito nacional será prevalente el intento de evitar que un titular controle la circulación de la invención patentada.

(54) V. ALONSO PÉREZ, “La responsabilidad precontractual”, RCDI, 1971, p. 859.

(55) Si bien, salvo acuerdo de las partes, puede determinarse el canon por el Registro de la Propiedad Industrial (artículo 82,3 de la Ley de Patentes española), aunque se reputa la licencia como contractual (artículo 81,4 de la Ley de Patentes española). El consentimiento padece por ello una ampliación de su contenido normal, como en marcas.



El agotamiento en la licencia obligatoria ha sido la cuestión tratada en la Sent. "Pharmon-Hoechst" citada, que señala que el licenciante puede oponer al licenciataro obligatorio que quiere exportar fuera del ámbito de la licencia, su derecho de patente. Aquí inciden varios problemas, de un lado, la naturaleza jurídica de la licencia obligatoria como expropiación forzosa, que mal se aviene con la noción básica de consentimiento; de otro, está la compatibilidad con el Tratado de Roma de la obligación de usar en un determinado Estado para que no caduque la patente (56). El TJCE y la Comisión muestran disfavor para con este tipo de licencias, que quizá haya justificado el fallo.

BERCOVITZ (57) entiende que este principio supone una excepción al principio de las marcas del origen común y a la doctrina del caso "K-Tel" (v. infra, epígrafe 5.a) y que es sólo aplicable al Derecho de patentes. A mi juicio, no obstante, más bien parece que se trata de una consecuencia de la doctrina del consentimiento, doctrina que también se aplicó en los casos "K-Tel" y "Hag" (en la interpretación de la misma que hemos propuesto).

## 5. EL AGOTAMIENTO EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Un conjunto de sentencias recientes del TJCE ha reafirmado la validez de las normas nacionales en materia de Derecho de autor. El Tratado de Roma no las afecta en principio: caben términos de caducidad del derecho diversos (el titular donde no haya caducado podrá oponerse a la importación) o es lícito que se reconozcan diferentes facultades según los países (p. ej. derecho a obtener una remuneración por el adquirente de videos, etc.) (58). Sin embargo, este reconocimiento de la po-

---

(56) Se ha puesto en entredicho por la Comisión la facultad de los Estados para aprobar licencias obligatorias. La Comisión ha demandado a Gran Bretaña y ha anunciado su intención de demandar a Italia y a España (v. *Wirtschaft und Wettbewerb* 1989, p. 914, Rs 235/89 Comisión contra Italia). A mi juicio la legislación sobre licencias obligatorias no iría contra el artículo 30 (libre circulación de mercancías) sino contra el libre establecimiento, al obligarse a la fabricación en el Estado nacional para evitar la caducidad de la patente. V. MASSAGUER, que indica que es incompatible con el artículo 30, y que la demanda nacional se puede atender con importaciones de otros Estados miembros, está el principio de libre establecimiento, y asimismo la Sent. "Allen & Hanburys" de 3-3-1988 (op. cit., p. 339).

(57) Op. cit., p. 550.

(58) El primer caso es el de la Sent. EMI de 24-1-1989 (*Grur* 1989, p. 319 o CMLR 1989, p. 473). Se mantiene una postura favorable a los derechos de PI, la STJCE de 11-7-1983 admite que una legislación nacional prohíba la circulación de cintas de video, mientras estén exhibiéndose las películas y durante un tiempo después. No considera aplicado la fórmula "Dassonville" que hubiera una medida de efecto equivalente. Esta Sent. es importante porque sitúa el tráfico de videos como circulación de mercancías y no de servicios. A mi juicio, podría intentarse una solución conciliadora: la venta del video ad-

testad del Estado para regular el Derecho de autor no puede servir para eludir la libre circulación de mercancías.

Al igual que hicimos con los derechos de marcas y de patentes, no vamos a proceder a un análisis de todos los problemas, sino que nos limitaremos a comentar los puntos de más interés en la Jurisprudencia, dentro de esta relación de tensión: derecho de exclusiva-libre circulación de mercancías.

### 5. a) La Sentencia K-tel

El principal problema que vamos a tratar es si la Sentencia “Pharmon-Hoechst” supone la derogación de la Sentencia “Gema-K-tel” (59). El caso “K-tel” versaba sobre los siguientes hechos: la sociedad para gestión de derechos de autor alemana “Gema” cobraba un porcentaje sobre el precio final del disco mayor que el que percibía la sociedad de autores británica, y, ante una importación de discos procedentes de Inglaterra, pretendía obtener la diferencia entre ambos porcentajes. La Sentencia establecía la imposibilidad de exigir la diferencia del canon alemán y el británico.

La cuestión de si la doctrina “K-tel” ha sido derogada por la doctrina “Pharmon”, viene dada porque en el caso “K-tel”, se dice, hay un supuesto de hecho afín a la licencia obligatoria (como se recordará, la licencia obligatoria no era óbice para que el titular de la patente pudiese oponer ese derecho frente a las importaciones de bienes producidos por el licenciatario obligatorio) (60).

---

quirido en otro país comunitario es posible, pero no el alquiler (porque el alquiler es un derecho de explotación que por el artículo 36 el Estado miembro puede adoptar o no). El caso “SACEM” es importante (v. infra). El caso “Warner Bros” —segundo de los ejemplos citados en el texto— (STJCE de 17-5-1988, *Grur Int.* 1989, p. 668 y EWIR 1988, p. 995) trata de la admisibilidad de que en un Estado se reconozca el derecho independiente de alquilar videos y en otro Estado no. En cuanto al derecho de tener legislación diferente para patentes, v. Sent. 30-6-1988 (*Grur Int.* 1989, p. 669), para modelos industriales v. Sent. 14-9-1982 (Keurkoop, Rec. p. 2853, sobre el concepto de novedad). También v. las diferentes Sentencias de 5 de octubre de 1988, que permiten que una legislación nacional no prevea licencias obligatorias para modelos industriales.

(59) Sent. de 20-1-1981, Rec. p. 147, *Grur Int.* 1981, p. 229.

(60) Así BERCOVITZ, que sin embargo no cree que haya sido derogada, sino que simplemente se aplican principios diversos para patentes y para derechos de autor (op. cit., p. 575 y 591). Más acertada nos parece la posición de MASSAGUER, que no lo califica de licencia obligatoria. DEMARET considera que son incompatibles (op. cit., p. 172). El BGH al plantear la demanda prejudicial partía de que era un supuesto de licencia obligatoria. El TJCE no estudia si se trata de licencia obligatoria o no, simplemente no admite esa interpretación de la ley alemana. El Tribunal se basa en la noción de consentimiento (fundamento 2). También parece que aprecia una posición abusiva de la sociedad de autores alemana, se dice que una entidad privada no puede establecer una especie de arancel (en el caso “SACEM” también se alegó abuso de posición dominante). La única posibilidad

Para determinar si es un supuesto afín a la licencia obligatoria, es preciso partir del análisis de la legislación británica, en la que existía una norma que permitía a cualquier interesado obtener una licencia obligatoria para la edición de una obra protegida por un derecho de autor a un determinado porcentaje que fijaba la Ley. Este hecho motivaba que las licencias contractuales no se concedieran por un canon superior al porcentaje establecido por la Ley para las licencias obligatorias; en efecto, nadie querría pagar una licencia voluntaria por un porcentaje superior si cualquiera puede conseguir la licencia con posterioridad por un precio inferior. En el caso que nos ocupa había habido en Gran Bretaña una licencia contractual cuyo precio era idéntico al porcentaje legal.

El análisis del caso nos indica, por tanto, que no había habido una actividad administrativa supletoria del consentimiento (característica de la licencia obligatoria), sino que se trataba de un supuesto asimilable “de facto” (pero no “de iure”) al precio legal o de tasa (61). Jurídicamente las partes de la licencia voluntaria podían estipular el precio que creyeran conveniente. Sin embargo, por el sistema británico que hemos explicado, el titular que hubiera concedido licencias podría ser obligado a otorgar otra a un canon determinado a un tercero que lo solicitara, como el precio para ese tercero era un porcentaje fijado por la Ley de Propiedad Intelectual, nunca se concedía por un porcentaje superior una licencia voluntaria.

Como quiera que fuera, lo cierto es que el titular del derecho de autor no tiene derecho a una remuneración concreta a fijar en cada país (no puede por ello pretender que se le pague la diferencia del canon establecido por cada sociedad de autor en cada Estado miembro). Lo mismo sucede con el Derecho de patentes: basta para el agotamiento el dehecho del consentimiento, aunque la comercialización fuera en un país donde no estuviese protegida la patente y no se considera relevante el hecho de que el titular no hubiese obtenido el óptimo nivel de remuneración (62).

---

que queda al titular es la de elegir el país en donde puede comercializar su producto. Otra posibilidad es atacar a Inglaterra aplicando la regla “Dassonville”, al no permitir el juego de la libre competencia en los precios y ser medida de efecto equivalente al favorecer a los productores británicos.

(61) Si aceptamos esta terminología un tanto confusa para el precio impuesto, que parece mezclar la categoría de precio público y de tasa, que han sido bien delimitadas por la ley de Tasas y Precios Públicos de 15-4-1989.

(62) Basta el consentimiento para esa inmisión en el comercio. El titular no queda desprotegido, porque cualquiera explote la patente en el territorio donde no hay protección no podrá exportar porque se encontrará con la oposición del derecho de Propiedad Industrial. El inconveniente es que “estirando” la noción de consentimiento se podría afirmar que la existencia del licenciado obligatorio también se basa en el consentimiento del titular, en su inactividad, porque no quiere producir el objeto o el procedimiento patentado (puesto que si hubiera fuerza mayor o causa justificativa, no se produciría la caducidad). Igualmente se puede señalar que si no se protege la patente en el Estado de Pro-

A mi juicio cabrían dos soluciones ante la doctrina “K-tel” relativa a la diferencia de cánones entre los Estados miembros:

1. Se reputa que la única facultad del titular es realizar la primera introducción en el comercio, con la consecuencia de que posteriormente no podrá exigir la mayor remuneración que obtendría la obra en otro lugar y con la facultad de oponerse a las importaciones de ediciones obtenidas por licencias obligatorias, con lo que se tendría la misma solución que en el caso de patentes (63). Además, en la hipótesis de que el precio fuera obligatorio (fijado por la ley) únicamente serviría para aislar un sector del mercado, pero solamente “ad extra” (impediría que el licenciatorio obligatorio pudiera exportar), porque las importaciones, por el principio de la libre circulación de mercancías, serían libres (doctrina “Pharmon”). El titular decidirá si conceder una licencia en el país de legislación restrictiva o no (64).

2. La segunda interpretación llevaría a buscar una solución menos lesiva para el titular. En este caso se debería interpretar que se tiene que pagar la diferencia de regalías (65), o bien entender que la diferencia de cánones sólo cabe exigirla si ha habido un factor distorsionante en el mercado (como lo podría haber por una legislación de un Estado miembro), pero no si surgen de la autonomía contractual de las partes (66).

---

tección es por la voluntad del titular en otro Estado, puesto que no ha querido patentarla en este Estado.

(63) Obsérvese que al licenciario voluntario inglés se le permitiría fijar un canon más alto, que a lo mejor servía para compensar la posibilidad de exportación al extranjero. Posibilidad que está vedada al licenciario obligatorio inglés, a quien podría ser opuesto el derecho de autor ante una importación paralela.

(64) Esta alternativa puede ser la más veces irrealista, sin embargo no se debe perpetuar la diferencia de precios, v. LIEBERKNECHT, “Erschöpfung von Patentrechten und Exportverbote in Patentlizenzverträgen nach europäischem Recht”, en *Festschrift F. Möhring*, 1975, p. 469, que señala que es instructiva la comparación de diferencias de precios en el sector farmacéutico; también en Inglaterra era más bajos los precios de fármacos, pero esa alegación no se admitió en el caso “Centrafarm”. La legislación restrictiva puede conceptuarse, además, como medida de efecto equivalente.

(65) Esta solución es ciertamente loable, porque el hecho de que las regalías fueran más altas en Alemania provenía de un acuerdo con la GEMA, sociedad de autores, que es más fuerte en Alemania y lo que trata de lograr el Tratado de Roma es que se eviten estos mayores precios locales por el principio de las ventajas comparativas.

(66) Con la misma razón entonces se debería abrogar la doctrina del caso “Merck”, donde el factor distorsionante del Mercado consistía en la imposibilidad de proteger en Italia los medicamentos. Otro tema que estaba latente en este caso es la posibilidad de fraude de ley (de la ley alemana), por la circulación de las mercancías dentro del grupo. El TJCE rechazó esta alegación, porque según las circunstancias del caso se deducía que no se trataba de una puesta en el mercado fraudulenta, en Inglaterra “Ktel” había intentado distribuir sus discos sin lograrlo; pese a ello consideramos que se trata de una economía de opción y que por tanto es un acto en puridad lícito. Es el titular del derecho el que debe cuidar a quién y en dónde autoriza para la explotación de su derecho. Se planteó también el problema de la circulación de la marca en un grupo en el caso “Deutsche

## 5. b) El agotamiento de servicios: el agotamiento de la actividad de radiodifusión

También se ha planteado a nivel comunitario el agotamiento, pero no del producto, sino del servicio de radiodifusión; aquí no se puede hablar de agotamiento más que en sentido impropio (67).

Un ejemplo es el caso “Coditel”, que trataba de la recepción de un programa emitido por una emisora y luego la posterior grabación y difusión sin autorización de ese programa por una red local (68). Había, por tanto, desfase cronológico entre la primera emisión y la segunda y, de hecho, una nueva explotación. El TJCE aplicó los principios del artículo 36, cada Estado puede configurar el derecho de Propiedad Industrial de la manera que quiera, sin que ello constituya una limitación al principio de libre circulación de mercancías o de servicios.

Se advierte que en el caso “Coditel” se trataba de facultades diversas que integran el derecho de autor y no habría lugar, por consiguiente, a la aplicación de la doctrina del agotamiento (el hecho de que se

---

Grammophon”, v. REUTERS, OP. CIT., P. 9.811-982. Conviene destacar que el BGH consideró, interpretando la doctrina del TJCE que sólo eran admisible si no era consecuencia de un reparto de papeles dentro del grupo de sociedades.

(67) A mi ver, otro caso de agotamiento impropio es el del agotamiento del derecho a conservar la obra inédita, del que habla FERNÁNDEZ NOVOA, “El derecho moral de los autores”, ADI 1987-1988, p. 23. En cuanto al agotamiento en radiodifusión es de interés el artículo de GOUNALAKIS, “Erschöpfung des Senderechts?” Zum 1986, p. 640 ss. El autor trata los diferentes supuestos de agotamiento del derecho de distribución para lo cual analiza las diferentes posiciones jurisprudenciales del BGH. El autor defiende el derecho de repetición de las emisiones de TV siempre que estén dentro de la zona de cobertura de la emisora, y a que como los televidentes alemanes deben pagar un impuesto, se llegaría a una doble imposición (“Doppelbelastung”) si no fuera lícita la repetición dentro del área de cobertura (no jugaría en este caso la confianza ni la seguridad del tráfico). El autor defiende parcialmente la doctrina del BGH, publicada en *Grur* 1981, p. 413, con nota crítica de NORDEMANN. Una posición distinta a la de GOUNALAKIS es la HUBMANN: el agotamiento sólo tiene sentido en relación con objetos materiales, no con servicios (“unkörperliche Wiedergabe”) —“Der Erschöpfungsgrundsatz und das Recht der öffentlichen Wiedergabe”, en *Festschrift Roeder zum 10. 12. 1981*, p. 181—. En el mismo sentido WINDISCH, op. cit., p. 481. La imposibilidad del agotamiento evita, según DIETZ, el “community shopping”, se aprovecharía la legislación más benévola para desde allí emitir con impunidad (“Copyright and Satellite Broadcast”, IIC 1989, p. 149). En España hay regulación específica: artículo 116 y 117 de la LPInt, v. BOTANA AGRA, ADI 1987-1988, P. 74 y 75. En derecho español se aplica también la L 3-5-1988 (L 10/1988) sobre TV privada, que prevé en su artículo 6 como contenido de la concesión la emisión y transporte de señales. Asimismo se debe aplicar la normativa sobre antenas colectivas (L. 31/1987 de 18-12).

(68) Es el caso “Coditel”, STJCE 18-3-1980; en la nota de MESTMAECKER (en SCHULZE, *Rechtssprechung*, P. 33) se destaca la postura de la Comisión que pretendía que sólo estuviera el autor legitimado a solicitar una compensación adecuada. En España un estudio de un caso similar a Coditel en GUERRERO ZAPLANA, “Los llamados videos comunitarios y los delitos contra la propiedad intelectual cometidos por éstos”, *La Ley*, 1989, p. 811 ss.

tenga derecho a la recepción de una emisión no implica que se tenga también derecho a volver a exhibir esa emisión o a reproducirla “ad libitum” en un canal privado). Se puede configurar o no como facultad autónoma la exhibición y por tanto esto será un hecho lícito o ilícito según el Estado miembro de la CEE de que se trate, pero —mientras subsista el principio de territorialidad— el que sea lícito en un Estado miembro no implica que lo sea también en otro (69).

### 5. c) **Relación entre el agotamiento y las facultades que integran el derecho de autor**

El problema del alcance de las facultades del derecho, que hemos visto que se ha planteado en primer lugar en relación a la radiodifusión (libre circulación de servicios), cobra en Derecho de autor gran relevancia también para la circulación de mercancías que incorporan el derecho de autor, y se ha planteado en otros casos que examinaremos.

La razón de esta relevancia es que todavía no se ha producido una armonización de legislaciones en materia de Derecho de autor, por lo que las diferencias en el contenido del Derecho de autor que configuran los ordenamientos de los Estados miembros son notables (70). De otra parte la diferencia en cuanto a las facultades del derecho de autor, que no encuentran parangón en los derechos de propiedad industrial, hacen que el agotamiento actúe de un modo restringido, como veremos.

Analizaremos en primer lugar el caso SACEM (71): se trata de la adquisición en Italia de un disco —donde no se reconoce por la legislación un derecho independiente de exhibición de las obras del autor— y su importación a Francia —donde sí se reconoce—. La consecuencia es que el autor podrá prohibir la exhibición —facultad no reconocida en

(69) Puede haber, además, derechos asimilados al derecho de autor (como el del productor de fonogramas, el del editor de obras inéditas, etc.) que se reconozcan o no, según las diferentes legislaciones de los países miembros.

(70) En cambio en patentes los Estados miembros han modificado sus legislaciones y hay una práctica uniformidad de contenidos, de otra parte, los Estados miembros —con excepción de Portugal y de Irlanda— son todos parte del Convenio de Munich sobre la patente europea; además está el Convenio de Luxemburgo. Por otra parte la Primera Directiva de Marcas abre la puerta para la armonización en este sector. Además las facultades características en este sector. Además las facultades características del Derecho de autor (que son las problemáticas) no tienen correlato en el Derecho de patente (como el derecho de persecución, el derecho de ejecución pública).

(71) También se ha planteado como abuso de posición dominante (v. STJCE 13-7-1989, en EWIR 1989, p. 1.005). En el ámbito comunitario se han planteado problemas por la diferente regulación de la publicidad televisiva como medida encubierta de restricción de la competencia (v. STJCE 26/1988 en RuF 1989, p. 305, que deroga la doctrina de la Sent. anterior 52/79 —UFITA 1981 (91), p. 340). La protección no va a por el artículo 30, sino por el artículo 56.

el Derecho italiano, pero sí en el francés— en Francia si no se le paga una remuneración. Por tanto, no se produce en apariencia la consecuencia normal del agotamiento. Parece que el objeto que incorpora la patente no se libera (no está, como dicen los alemanes, “patentfrei”), sino que se halla expuesto a la prohibición de su titular. A mi juicio, hay que destacar que sí se produciría un agotamiento para la facultad de venta (que es la facultad común del derecho de Propiedad Intelectual con el de Propiedad Industrial) pero no respecto de las facultades independientes que se reconozcan.

Esta doctrina no es incompatible con la de K-tel (72). Se podría decir que en “K-tel” la entidad alemana de gestión de derechos de autor se oponía a la importación de unos discos (en realidad, ni siquiera eso, sólo pedía la diferencia de regalías que se aplicaban en un país y en otro), pero no se trataba del ejercicio de una facultad diferente (calificar de facultad diferente del derecho de autor la posibilidad de exigir la diferencia de canon sería arbitrario); por tanto, no había ninguna razón para no aplicar la doctrina del agotamiento.

El caso “Warner Bros” es un caso homologable: se adquiere un video en Gran Bretaña y se traslada a Dinamarca. En Gran Bretaña no se reconoce un derecho separado a la remuneración por alquiler, que sí se reconoce en Dinamarca. El hecho de haber adquirido en Inglaterra

---

(72) Obsérvese p. ej. que en el caso “Coditel”, ya examinado, no había remuneración al autor. Era, además, un supuesto cualitativamente distinto a la circulación de un producto (que no se puede multiplicar indefinidamente, es finito, no así las ondas electromagnéticas). Pretender que puedan retransmitirse libremente las transmisiones ajenas como defender que quien compra un producto patentado pudiera, por este mero hecho, fabricarlo. Además, había habido una transformación, no era una antena de repetición, sino que se aprovechó para la explotación por un canal distinto al originariamente emitido por el titular.

Por consiguiente, son facultades diversas del derecho de autor. Este principio está también en SACEM, pero es ajeno a K-tel.

Porque en K-tel no se trataba de facultades diferentes (o de derechos diferentes en los términos de la Ley de Propiedad Intelectual española), sino del mismo derecho (la venta del disco), sólo que había una divergencia en cuanto al contenido del precio. En el caso SACEM no se habría tenido derecho a evitar la circulación del bien, sólo a impedir la ejecución pública. Otro caso de discrepancia en cuanto al contenido del derecho de autor es en el caso “Warner Bros”, en Gran Bretaña no se reconoce un derecho al alquiler independiente y en Dinamarca sí. Se aplica el principio de territorialidad. Por tanto en estos casos de facultades independientes del derecho de autor no nos hallamos ante excepciones al agotamiento (que es un límite a la exclusiva), sino, si se quiere, ante derechos independientes de exclusiva. Puede, como planteaba el Abogado General en el caso “Warner Bros”, darse una legislación que arbitrariamente discriminase y entonces ser una medida de efecto equivalente a las restricciones a la importación. Un poco lo que sucedía en “k-tel”, donde la interpretación jurisprudencial de la Ley alemana reconocía el derecho de exigir la diferencia de canon. SACEM I es de 9-4-1987. Se trata de derechos diferentes, el de ejecución pública y el de reproducción, es de destacar que no se cobra aquí por la introducción en el mercado, sino por la exposición pública (luego no afecta a los consumidores, sino a un sector de empresarios).

no implica que se tenga también derecho a explotar en Dinamarca, sino que la facultad no reconocida por la Ley inglesa cobra su vigor al entrar en Dinamarca —otra cosa es que que pueda revender libremente, lo cual sí sucede, porque el agotamiento se extiende a este ámbito—.

La cuestión estribará en cada caso en determinar los límites del derecho de exclusiva según cada legislación (73); p. ej. hay países donde no se contempla la obligación de los usuarios de pagar por el uso de la TV o de las emisoras, en otros países se considera lícita la repetición por antenas de emisiones dentro de la zona de emisión o “sombreado” (“Abschattung”), porque p. ej., la transmisión queda dificultada por montañas, edificios, etc. En estos casos, dado que se debe aplicar el principio de territorialidad, no se aplicará el agotamiento: el derecho de que se pueda realizar una actividad en un Estado no implica la posibilidad de hacerla en otro.

Antes de abordar el estudio del derecho español, parece conveniente extraer alguna conclusión del análisis hasta ahora realizado:

1. Una conclusión primera es que se ha utilizado el concepto de agotamiento de un modo excesivamente amplio, así p. ej. se habla de agotamiento cuando en realidad se trata de diferentes facultades del derecho (la facultad de exhibición, la de distribución, la de reproducción). De agotamiento en sentido estricto sólo se puede hablar referido al derecho de distribución de obras (por ello tampoco se puede hablar de agotamiento de un servicio), y en relación a la venta de obras que incorporan un derecho de autor: una vez que se han introducido en el comercio con el consentimiento del titular pueden circular libremente.

2. La segunda conclusión es la dificultad de formulación del principio del agotamiento al estar formado el derecho de autor por facultades heterogéneas en relación a las de los derechos de propiedad industrial.

3. La tercera conclusión es que la más fácil reproducibilidad de la obra (p. ej., fotocopias, pirateo de programas de ordenador) en relación a las patentes pueden hacer conveniente dar una solución distinta para el agotamiento o para la regulación del uso privado o de la reproducción personal.

## 6. INTERPRETACION DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ESPAÑOLA

El Derecho español parte en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual del agotamiento del derecho de distribución. Dice el artículo 19: “Se entiende por distribución la puesta a disposición del público

---

(73) Va a tener importancia el Proyecto de televisión sin fronteras, que propiciará una legislación uniforme.



del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera”.

De tenor del artículo 19 caben dos interpretaciones: 1. “Cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera”, se entendería como que el derecho se agota exclusivamente para las ventas, es decir que el titular conservaría el derecho de distribución para el alquiler, préstamo o cualquier otra forma, como se indica en el párrafo 1.º del artículo 19, 2) o bien entender que el derecho que se agota es el de distribución como tal, por tanto con la primera venta el adquirente tendría derecho al posterior alquiler sin tener que remunerar al titular.

En favor de la primera interpretación (74) se pueden aducir la expresión “este derecho”, que puede aludir a la distribución mediante venta; también el que falte un mecanismo de retribución como el del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual; el que haya preferido hablar la norma de extinción en lugar de agotamiento; también una interpretación del artículo 43, que permite que en el contrato de edición se limite éste a las modalidades expresamente previstas (75); los antecedentes históricos legislativos del texto (76); el hecho de que si no se reco-

---

(74) Interpretación que sigue DELGADO ECHEVERRÍA, (Rida 1988, p. 218 ss); POLLAUD DULIAN “Das Bestimmungsrecht”, en GRUR 1989, p. 820; “Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley de Propiedad Intelectual”, ADI 1987-1988, p. 37; DIETZ, *Das Urheberrecht in Spanien und Portugal*, Munchen, 1989, p. 143; KRAWCZYK, “Erschöpfungslehre und Vermietungsrechte im niederländischen Urheberrecht”, GRUR Int. 1990, p. 202.

(75) El artículo 43 se relaciona con el principio del derecho alemán de la transmisión ligada al fin (“Zweckübertragung” y con el principio francés del “droit de destination”. Pero una cosa es ver en qué medida se han transmitido los derechos y otra cosa el agotamiento del derecho de distribución. El segundo caso presupone que se ha transmitido la posibilidad de vender objetos que incorporan la obra; si no se ha transmitido esa posibilidad, sino sólo la facultad de producir objetos para alquilar, no habrá agotamiento, porque no ha habido venta. En Francia, sin embargo, el derecho de destino sirve para que el autor pueda controlar el uso de sus obras (v. p. ej. GOTZEN, “The right of destination in Europe”, *Copyright* 1989), del mismo modo se utiliza para evitar la reproducción por fotocopias, para controlar la difusión territorial, etc. Es una posibilidad de control amplísima, que va contra la normativa española (que prevé el uso privado del copista, agotamiento, etc.) y cuya compatibilidad con el TRoma hay que dilucidar en cada caso. La cesión de la obra ligada a un fin puede cobrar importancia en los casos en que se afecta al derecho moral de autor, pej. el autor permite que su obra sea reproducida en unos calendarios y, posteriormente, alguien recorta esas reproducciones, las plastifica y las enmarca y las pone a la venta. Es evidente que si bien los calendarios como tales podían circular libremente en el mercado, se ha producido una alteración de la obra que exige el consentimiento del autor; por ello no se puede hablar en este caso de agotamiento (el caso está tomado de la jurisprudencia holandesa, v. KRAWCZYK, cit., p. 197).

(76) BOTANA, cit., p. 64, señala que el agotamiento se extiende a las ventas ulteriores. El texto se refiere, según BOTANA, no a la primera venta, sino a todas las ventas. A mi entender, esta interpretación es innecesaria, una vez agotado el derecho, no tiene sen-

noce el derecho a impedir el alquiler quedaría reducido el derecho de explotación económica del autor, que es reconocido en términos amplísimos por la Ley en su artículo 2: “La propiedad intelectual está integrada por derecho de carácter personal y patrimonial, que atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley” (77) y, por último, el artículo 56,1: “El adquirente de la propiedad del soporte al que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última”: es decir, que la venta del “*corpus mechanicum*” no sirve para autorizar la explotación de la obra (78).

En sentido contrario (79) parece que se daría una interpretación distinta a la que se da en otros sectores del Ordenamiento (p. ej. en patentes, en marcas) donde no se puede controlar el comercio, como hemos señalado en este estudio; “este derecho” puede aludir al derecho de distribución, cuanto más puesto que la ley (artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual) habla de derechos (80) de reproducción, distri-

---

tido hablar de sucesivos agotamientos. El argumento más relevante del autor es el de la historia legislativa: el Proyecto decía que el derecho de distribución “no podrá ejercerlo para sucesivas ventas respecto del mismo objeto”, por el arg. “a contrario”, si no se trata de ventas, sí puede ejercerse.

(77) Este último argumento olvida que el artículo 19 es norma especial en materia de explotación económica y debe prevalecer sobre el tenor excesivamente amplio del artículo 2. De otra parte, recordemos que la teoría del agotamiento nació, precisamente, como modo de poner un freno a normas que contenían facultades de explotación tan amplias como las enumeradas en el artículo 2. Además señalar que queda muy menguado el derecho de autor es una verdad a medias, ya que puede variar su vía de distribución (excepto en el caso de discos y discos compactos, donde la situación puede ser más preocupante) y no es una situación excepcional en derecho comparado, pues ni Gran Bretaña, ni Italia —cfr. sin embargo el artículo 69 de la Ley italiana sobre Derecho de autor que diferencia entre comodato y alquiler, exigiendo este último autorización del Consejo de Ministros—, ni Holanda reconocen al titular del derecho de autor un derecho independiente de prohibición del alquiler. De todas maneras la legislación no me parece adecuada y sería conveniente la introducción de un mecanismo compensatorio o de una norma expresa que admitiera el “*ius prohibendi*” cuando se trata de alquiler con ánimo de lucro.

(78) Pero una cosa es que el adquirente de un libro no pueda hacer fotocopias y ponerlas a la venta y otra que no pueda venderlo o alquilarlo.

(79) Esta interpretación la defiende RIVERO HERNÁNDEZ, que indica frente a la posibilidad de aplicación del artículo 43,1: “la doctrina del destino (...) sólo puede autorizar una reserva de control a favor del autor, *en caso de arrendamiento o préstamo*, cuando se haya hecho expresa salvedad”, y esta doctrina es inaplicable a la ley española —*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 1989 (AAVV), p. 382—. También AMAT LLARI, como solución esta autora propugna la reforma de la ley (o una interpretación correctora: hay agotamiento para el consumo privado, pero no para uso industrial) —“El control del autor sobre el destino de la obra”, RCDI 1989, p. 1941 s—. De otra parte, en el cap. IV del Libro Verde de la Comisión de las CE se señala la conveniencia de que se adopte una legislación que admite el “*ius prohibendi*” del titular para el caso de alquiler de sus obras.

(80) Cfr. RIVERO HERNÁNDEZ, que señala como característica de la legislación que se llame derechos a las facultades del derecho de autor (op. cit., p. 348).

bución, comunicación pública y transformación, pero no de derecho de distribución mediante venta, derecho de distribución mediante alquiler, etc.; por ello el 19.2, al referirse al derecho de distribución, lo hace al derecho de distribución "in toto"; el hecho de que no se obtenga retribución es una petición de principio, lo que muestra es una deficiencia de la Ley, para cuyo subsanamiento habría que enmendarla; la existencia de un régimen específico para los programas de ordenador (81) hace que el mal quede relegado sustancialmente al alquiler de videos y de discos; la solución contraria facultaría a los titulares a impedir el préstamo en bibliotecas y demás entidades sin carácter lucrativo; se llegaría a un sistema de ilimitación del derecho de exclusiva, con los problemas de la licencia implícita característica de los ordenamientos anglosajones (82); la doctrina alemana (83) con una norma bastante similar ha llegado a

---

(81) El "Green Paper" de la Comisión, como hemos dicho, favorecía la existencia de una normativa protectora para este sector. No obstante, muchas veces la calificación de arrendamiento o de cesión de uso de los contratos de "software" es arbitraria. Las limitaciones al uso personal en programas de ordenador son admitidas por la Ley (en cambio no son admisibles en Derecho de patentes por el agotamiento, v. SCHATZ, "Die Erschöpfung...", GRUR 1970, p. 210). Las limitaciones de uso no son oponibles en el caso de venta, por haber agotamiento (por ello no habrá venta del programa de ordenador). En los demás derechos como la vía de distribución es la venta, sí habrá agotamiento. Un caso interesante aparece en EE.UU. en 11 USPQ 2 d. 1989, p. 1.548, Court of Appeals, 4. Circuit, de 18-7-1989, se adquirió en Japón un videojuego con la indicación de que no se podía usar en el extranjero. Se utilizó en EE.UU., y la doctrina de este Tribunal señala que lo que no cabía era el derecho de ejecución pública ("public performance"), con lo que se aplica la misma doctrina que en "Warner Bros" (Cfr. también CARRASCO PERERA, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, AAVV, cit., p. 1.234). Es interesante la cuestión del agotamiento de los programas de ordenador en el caso de integrar el programa en una red de usuarios (la Ley española la excluye este supuesto).

(82) P. ej. en los libros de las editoriales inglesas se contiene una lista interminable de limitaciones al adquirente de un libro. Esto sería muy oneroso para el comercio y no se cumpliría el fin del agotamiento.

(83) REIMER afirma que la indicación en los videos de la prohibición de alquiler, no tendría efecto alguno (op. cit., p. 227), v. en este sentido la Sent. de 6-3-1986. La polémica doctrinal se recoge en "Die gewerbliche Nutzung von Videokassetten durch Vermietung", FuR 1982, p. 292, v. BRINKMANN, "Die Vermietung von Videokassetten aus urheberrechtlicher Sicht", NJW 1983, p. 599. La constitucionalidad de esta interpretación ha sido puesta en entredicho por LUETJE por la explotación masiva a la que podía dar lugar (este arg. no parece admisible, de la misma manera son lícitas las fotocopias, pagando un canon), *Die Rechte der Mitwerkenden am Filmwerk*, Baden-Baden, 1987, p. 148 ss. HARTLIEB equipara esta interpretación del par. 27 a una licencia obligatoria, *Handbuch des Film, Fernseh, und Videorechts*, Munchen, 1984, p. 424. El BGH (Tribunal Supremo Federal alemán) ha señalado la irrelevancia de la cláusula por el principio del agotamiento (v. GRUR 1986, 736). La sentencia del Tribunal constitucional alemán de 3-10-1989 señala que si bien el derecho de autor es propiedad en el sentido del artículo 14 de la ley Fundamental; no se lesiona este derecho por el reconocimiento del agotamiento en los términos señalados. Esta sentencia tiene importancia porque p. ej. una sentencia anterior obligó a modificar la legislación de fotocopias por ser muy permisiva (v. GRUR 1990, p. 183).

la solución de que el derecho de distribución por alquiler se agota con la venta, aunque los alemanes cuentan con una norma, el par. 27 UrhG, que concede al titular una compensación; la doctrina de la eficacia relativa de los contratos, los pactos no tienen porqué afectar al subadquirente de un bien.

Adoptar esta última solución, que, aunque insatisfactoria, me parece más congruente con el texto de la Ley, supondría la necesidad de cambiar la forma del tráfico de los vídeos, porque se impediría la venta de los mismos (no se querría vender vídeos porque implicaría la imposibilidad de obtención de un canon por alquiler); los titulares del derecho de autor sobre los videogramas tendrían que realizar la distribución únicamente por alquiler, esto no impediría p. ej. que los consumidores tuvieran su colección de vídeos, porque la copia para uso personal es lícita, pero esta copia no puede introducirse en el mercado, precisamente porque es para uso personal (84). Más difícil sería seguir la misma vía para los discos; pero creo que el mayor daño para los productores de discos se produce por la posibilidad de la reproducción para fines personales, que está amparada por la Ley, y no por las empresas dedicadas al alquiler de discos.

## 7. EL AGOTAMIENTO EN INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS

### 7. a) **Introducción: las características especiales de las invenciones biotécnicas**

Este último problema, que muestra la necesidad de variar el sistema de distribución, nos introduce con la cuestión del agotamiento de las invenciones biotecnológicas y de certificados de obtención vegetal, en el sentido de que también se plantea la necesidad de una adecuada retribución del titular del derecho, que puede ser puesta en peligro por una aplicación errónea del agotamiento. En relación a las cintas de vídeo, lle-

---

(84) Una regulación específica han recibido los programas de ordenador en la Ley de Propiedad Intelectual (y por las intenciones del "Green Paper" de la Comisión, esta regulación no se opone a normas comunitarias). No se aplica la doctrina del agotamiento de un modo general y sobre todo no se permite que se hagan copias para uso personal (excepción al artículo 31). Algunos intentos de restringir la calificación de los contratos como de compraventa deben considerarse fraude de ley y, en cualquier caso, el nomen iuris (arrendamiento, cesión de uso) que se encuentre en estos contratos es irrelevante, si es una compraventa se tendrá que aplicar el agotamiento. Si lo asimilamos a otras modalidades de protección se tendrá que aplicar la teoría de la licencia implícita (que parece que es la idea de la que parte la Ley de Propiedad Intelectual, cfr. el artículo 99,1,2 que dice que el uso será para las necesidades del usuario (usuario que es también el cesionario) y artículo 99,4 sobre la adaptación para el uso.

gábamos a la conclusión de la necesidad de cambiar el sistema normal de distribución; el problema se plantea de modo similar en una invención biológica, porque éstas son ilimitadamente reproducibles (por la duplicación del DNA) y sería inadecuado exigir toda la remuneración en la primera puesta en el mercado (85), que sería un precio altísimo, puesto que luego se reproduciría libremente, más, como los subadquirientes del primer comprador podrían a su vez reproducir “ad libitum” ese bien, se llegaría a una situación en que nadie querría comprar en esa primera compra al titular, con lo que se quedaría sin aliciente la investigación en este sector.

Conviene recordar que las invenciones meramente biológicas están excluidas del Convenio de Munich sobre la Patente europea y de la Ley de Patentes (artículo 53b Conv. Munich y 51,b; 51,c y 51,d de la Ley de Patentes) (86). Hay que destacar la diferenciación entre procedimientos biológicos y microbiológicos, estos últimos patentables (v. DT 1,4 de la Ley de Patentes), en ambos casos se trata de la patentabilidad de materia viva y, por ello, se ha destacado la arbitrariedad de la distinción. De otra parte, las tendencias de derecho comparado más avanzadas propugnan la protección (singularmente los EE.UU.).

La peculiaridad del agotamiento de la invención biológica se pone de manifiesto en que es inescindible el “make” del “use” (87). Imagine-

---

(85) Presentan por ello analogía con los derechos de autor, que quedan incorporados a soportes de fácil reproducibilidad: discos, libros, etc. Se diferencian en que muchas veces la única manera de usar las invenciones biotecnológicas es por la reproducción (p. ej. semillas), mientras que en el derecho de autor es sólo una posibilidad más, que está generalmente excluida, salvo para el consumo privado. Hace falta para las invenciones biotecnológicas una normativa “ad hoc”, como indica STAMM. Está en especial desajustada la normativa sobre el agotamiento y sobre las patentes de procedimiento.

(86) Se excluyen los procedimientos meramente biológicos, pero no se consideran como tal los entrecruzamientos, etc., cuando hay una actividad humana relevante que se manifiesta en la selección sucesiva de animales. La protección de productos biológicos (razas de animales y variedades vegetales) queda excluida del Derecho de patentes por el momento; pero la propuesta de directiva va encaminada a lograr una protección a semejanza del Derecho de patentes; está además en consonancia con la tutela de los productos microbiológicos (los inconvenientes dogmáticos contra la patentabilidad de la materia viva tendrían que valer también para los productos microbiológicos).

(87) El uso de la propia planta como material de propagación es característico, v. ROTH, “Current Problems in the Protection of Inventions in the Fields of Planbiotechnology”, IIC 1987, p. 50, v. STAMM, “Biotechnologische Erfindungen” Stampfli, Bern, 1988, p. 161. Tiene importancia sobre todo para el caso de las novedades vegetales el contrato de propagación como autorización específica, v. SCHIRMER, *Die Zulässigkeit von Beschränkungen des Lizenznehmers in Sortenschutzlizenz*, Munster, 1975, p. 86-87. Compara el autor esta autorización a una licencia de obra, a mi juicio se trata de un supuesto similar al de la licencia de patente de sola fabricación. Para variedades vegetales, v. también BUECHTING, que trata del problema de la ilicitud de la exportación sin autorización y del agotamiento (*Sortenschutz und Patent*, p. 61). La licencia en obtenciones vegetales se aproxima a la licencia implícita (v. p. 107). Las dificultades de protección subsisten cuando no se trata de la venta de material de reproducción, una vía que se ha seguido en Ale-

mos una invención normal, se aplicaría el principio “*pecunia non parit pecuniam*”, es decir, que de una máquina no salen “maquinitas”; por tanto, el principio del agotamiento juega únicamente en el ámbito de la difusión en el comercio de un objeto patentado concreto (una cosa es utilizar la invención y otra cosa es fabricar el objeto patentado basándose en la invención) y quedan las invenciones biológicas y otros derechos sobre seres vivos, como las novedades vegetales, necesitados de una regulación especial.

Además, conviene recordar la posibilidad de recurrir a la doctrina de la licencia implícita —doctrina anglosajona que hizo de equivalente de la teoría del agotamiento, cuya aplicación a invenciones biotecnológicas viene auspiciada por la Comisión—, necesaria en particular para la venta de material de propagación. Esta doctrina establece que se entenderá cedido el derecho en la medida necesaria para el “uso normal” del cesionario.

#### 7. b) **Análisis de la Propuesta de Directiva del Consejo sobre invenciones biotecnológicas**

Es interesante analizar, siquiera someramente, las disposiciones que se contienen en la Propuesta de Directiva sobre invenciones biotecnológicas (88), porque muestra la inadecuación de la doctrina general sobre agotamiento para este sector.

En la Propuesta se exige que se cumplan los requisitos generales de patentabilidad; se aplican principios distintos a los que se encuentran en el sector de las obtenciones vegetales, con el resultado de que la protección de que goza es mayor; no cabe la utilización de una invención biotecnológica para obtener una invención nueva (sin obtener una licencia), si la nueva invención se utiliza para un uso que no sea el privado o experimental —artículo 10— (89).

El artículo principal para el tema que nos ocupa es el 11: “Si un pro-

---

mania para protegerlo es considerarlo competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno (v. GRUR 1959, p. 241). Esta vía es impracticable en Derecho español. Es muy esclarecedor el artículo de CHRISTIE, “Patents for Plant Innovation”, en EIPR 11 (1989), p. 394 ss. Analiza el concepto de licencia implícita (p. 406) según a quien se de licencia de propagación. Es instructiva la posición de WINDISCH: el agotamiento no significa libertad para multiplicar: el cassette agotado por la venta no se puede copiar libremente, ni la plante reproducir, el que adquiere un producto que incorpora una patente de procedimiento, no puede luego utilizar libremente el procedimiento, op. cit. p. 487-488. Sobre estos problemas, v. MASSAGUER, ADI 1987-1988, p. 163-164.

(88) El texto en 20 IIC 1989, p. 55 ss. V. STRAUS, “AIPPI and the Protection of Inventions in Plants”, IIC 1989, p. 617, el autor defiende el Proyecto de directiva frente a las críticas de la AIPPI.

(89) Nótese que es cabalmente el principio contrario al que se encuentra en la Ley española de Certificados de Obtención Vegetal. Es irrelevante que la obtención vegetal

ducto que disfruta de protección por patente y que ha sido introducido en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento es autoreproducible (“self-replicable”), los derechos conferidos por la patente nacional no se extenderán a actos de multiplicación y propagación, salvo que esos actos de multiplicación y propagación fueran inevitables para usos comerciales distintos de la multiplicación y propagación”.

Vemos que no se aplica, por las razones esgrimidas antes, el principio del agotamiento, sino que se aplica un principio similar a la “implied licence”. De todas maneras, no se permite por este artículo 11 un control excesivo del titular de la patente respecto de todos los actos de explotación de la misma, porque siempre queda la excepción de que los actos comerciales diferentes de la reproducción quedan permitidos, que es un modo de conciliar los intereses contrapuestos y puede servir para proteger p. ej. al agricultor que compra semillas (90), etc.

El artículo 13 establece que la misma regla se aplicará a los casos de invenciones de procedimiento, es por ello importante la inversión de la carga de la prueba que se impone al que utiliza un producto que coincide con el derivado del procedimiento. Son las mismas razones que se dan para las patentes ordinarias de procedimiento (cfr. artículo de la Ley de Patentes), agravadas con la dificultad de prueba cuando se trata de seres vivos (posibilidad de existencia de mutaciones, del azar en los entrecruzados, etc.) (91). Se contempla también en el Proyecto la posibilidad de licencias obligatorias por dependencia (cap. 3).

---

posterior se base originariamente en otra obtención vegetal, basta que luego pueda reproducirse sin necesidad de acudir a la planta madre, lo que, por otra parte, se derivaría del requisito es la estabilidad u homogeneidad de los caracteres necesarios para lograr la protección como obtención vegetal. Otro problema de la UPOV es que el titular tiene sólo el derecho de impedir la producción de material de propagación y la introducción en el comercio de éste (v. ROTH, op. cit., p. 50). Además en la mayor parte de los países es incompatible esta protección con la protección por patentes. GREENGRASS indica las propuestas de modificación de la norma de la UPOV. La insuficiencia de la norma es, como hemos mencionado, porque la venta de plantas sólo está prohibida si van a utilizarse como material de reproducción, también porque se excluye al agricultor que adquiere para fines no de propagación. En la propuesta se distinguen dos derechos, el primero se refiere al derecho a excluir a terceros de toda la reproducción o propagación de la variedad (derecho que en la propuesta no está sujeto a agotamiento) y el segundo se refiere a la venta del material (que está sujeta a agotamiento). Por tanto sólo se agota en cuanto a la introducción en el comercio, pero siempre subsiste el monopolio de la reproducción; GREENTRASS, “UPOV and the Protection of Plants Breeders”, IIC 1989, p. 629.

(90) Lo que tradicionalmente ha sido una excepción en el ámbito de las variedades vegetales, v. artículo 18,1,a y 18,2 Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales.

(91) Se echa en falta una norma como la que preconiza en *Kernprobleme des Patentrechts*, de que bastará para considerar violado un procedimiento de obtención de un ser vivo el que se haya utilizado un ser originado por este procedimiento, porque dada la reproducción del DNA, sería insuficiente la protección ordinaria de las invenciones de procedimiento. En Alemania tuvo importancia el problema de la dificultad de repetición del procedimiento la Sent. “Paloma roja”, bastaría la mera posibilidad teórica de repetibili-

Esta solución que hemos reseñado de la Directiva, es decir, la protección por medio de una norma “ad hoc” basada en la patentabilidad es la que nos parece más adecuada, también el abandono (parcial) de la teoría del agotamiento por el principio de la remuneración y de la licencia implícita. Es además una protección de más valor que la que hasta ahora dispensan los certificados de obtención vegetal y la UPOV.

### 7. c) La solución al problema del agotamiento en invenciones biotecnológicas en la ausencia de normativa específica

Otra solución para el problema, en tanto no se apruebe la normativa específica, es algo similar a la vía que habíamos pergeñado para el caso de la explotación de videogramas; es la que ha apuntado la doctrina americana (92) y que se apoya en la exclusión del concepto de venta o de venta condicionada para la transmisión de derechos sobre material biológico y la subsunción de todos los negocios bajo la especie de arrendamiento (“bail”). Esto es, en buena medida, lo que hacen los fabricantes de software, calificando todos los contratos de transmisión “sub specie locationis”, pues consideran todos como cesión de uso reservándose la propiedad (93).

---

dad (“Wiederholbarkeit”), v. GRUR 1969, p. 672. Para la patentabilidad de una selección de plantas madres en derecho alemán, v. BLATT für PMZ 1959, p. 70. La protección de las invenciones microbiológicas ha permitido la ampliación de la protección para casos de invenciones microbiológicas en las que se aplicaran los microorganismos (decisión “Tollwutvirus”). Para la aplicación a plantas, v. ROGGE, GRUR 1988, p. 653 “Zur Anwendbarkeit des Tollwutvirus Beschlusses des BGHs auf makrobiologische Erfindungen, insbesondere im Bereich des Pflanzenzuchtungen”. Con “Tollwutvirus” el problema de la “repetibilidad” pasa a un segundo plano, el depósito del microorganismo completa la descripción de la invención patentada.

(92) KIRN, “The use of Common Law Bailments in connection with the licensing of living organisms”, en *Technology Licensing*, 1987 (ed. por SOBEL), p. 299. Sostiene el autor que para las licencias sobre organismos vivos es conveniente usar la forma jurídica de los “law bailments”. Estos principios se aplican también a contratos sobre programas de ordenador, v. BENDER, “The licensing of computer software” *Technology Licensing* 1988, vol. 2, p. 72-80.

(93) DELGADO admite la duración por tiempo indefinido, destaca que la regulación del artículo 99 es una novedad excepcional en la Ley, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, AAVV, cit. p. 1.399. Como crítica a este autor se puede recordar la jurisprudencia del TS que, con arreglo al artículo 1.581 C.c., en el caso de indefinición de la duración del contrato de arrendamiento de cosa (lo que pasa también en los contratos de arrendamiento de software), fija el plazo de duración según el modo de pago (p. ej. si el pago es anual el contrato durará un año). Admite DELGADO que en algún caso se pueda hablar de “venta del soporte a que se incorpora el programa, con agotamiento de la exclusiva de uso”, cuando no haya relación duradera (nota 9, p. 1.400). Puede tener importancia la doctrina (“Zweckübertragungstheorie”, ya citada en la interpretación del artículo 19 de la LPInt) que defiende que sólo se van a adquirir en los casos de licencia de derechos de PIInt el contenido del derecho necesario para el fin del contrato (aunque no se



La razón de esta actividad es evitar la aplicación del agotamiento o de la teoría de la “implied licence”. Por ello, o bien se excluyen taxativamente todos los actos posibles de utilización, salvo el personal (para evitar la aplicación de la doctrina de la licencia implícita) o bien se califica de arrendamiento y por tanto no ha habido una transmisión de la propiedad y no ha habido una introducción del bien en el mercado (cfr. el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, que sólo alude a la venta como determinante del agotamiento del derecho de distribución). Esto lleva a soluciones absurdas, porque las partes, sobre todo una (94), no pueden calificar a su libre albedrío los contratos que realizan; y si se ha obligado el comprador a pagar una cantidad determinada (“*sea tantum*”), no tiene obligación de restitución del objeto del contrato (sea semilla o sea programa de ordenador), y las obligaciones del “vendedor” se agotan en el momento de la entrega, no se puede calificar más que como compraventa (95).

Como hemos indicado, la doctrina americana se inclina por la idea de considerar los contratos de cesión de material biológico como arrendamientos, con lo que pueden establecer cuantas condiciones estimen oportunas. Esto puede llevar a soluciones, al menos desde el punto de

---

porqué se debe proteger a la empresa titular del derecho, que normalmente es más fuerte que el consumidor); v. MERKEL, *Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Zweckübertragungstheorie im Erfinder, Patent, und Gebrauchsmusterrecht*, Berlín, 1974. Este autor considera que la idea de transmisión limitada al fin es extensible a los demás derechos de Propiedad Industrial. El hecho de que en la duda se cede lo menos posible no se aplica en el artículo 36,2 TRLSA de 22-12-1989, lo que puede dar lugar a colisiones. A mi juicio, en contratos de “cesión de uso” debería jugar la “interpretatio contra stipulatorem” del artículo C.c. En Derecho alemán hay una literatura abundante sobre las posibles restricciones al uso (que es también un tema del derecho de licencias de patente, cfr. la decisión Velco-Apple de 12-7-1985), v. JUNKER, *Computerrecht*, Baden-Baden, 1981, p. 158 ss.

(94) Entra en juego la legislación de protección al consumidor y de lucha contra cláusulas abusivas o sorprendentes en las condiciones generales.

(95) La distinción que apunta DELGADO, no con mucha convicción, (p. 1.399-1.400; v. también RIVERO, op. cit., p. 381) sobre el “*corpus mechanicum*” y el “*corpus mysticum*”, aparte de traer a colación una nomenclatura añeja sobre los bienes inmateriales, puede ser engañosa. El “*corpus mysticum*” (la idea inventiva que es objeto de protección por la patente, la obra en sí) nunca está sujeto al agotamiento, cuando se vende un objeto patentado no se vende la patente, sino sólo un objeto. La patente o la marca (como objeto que son de un monopolio estatal por concesión) pueden ser cedidos o licenciados, pero en relación al agotamiento nadie habla de contratos sobre el “*corpus mysticum*”, sino que se trata de determinar el ámbito legal que se concede a la exclusiva, que, como hemos visto, no es el del control del comercio. Esta distinción entre “*corpus mechanicum*” y “*corpus mysticum*” nos ayuda a entender la diferencia en el contenido de los derechos, el hecho de adquirir el *corpus mechanicum*, no nos dice nada sobre la extensión del derecho de exclusiva (ámbito de protección del “*corpus mysticum*”). Por ello en “*Warner Bros*” el hecho de haber adquirido una cinta de video no implicaba que se pudieran explotar facultades inherentes a la extensión del ámbito de protección del “*corpus mysticum*”.

vista del “civil law”, abstrusas: el campesino que siembra una semilla no está utilizando simiente que le pertenezca, aunque la cosecha sí va a ser suya (cfr. la figura de la accesión en la Cc: artículo 358).

Normalmente y de un modo más correcto habrá que considerar estos contratos como de cesión de “know-how”, cuando no se haya procedido a una protección especial por patente (que, como hemos visto, está de momento vedada a las especies biológicas). La asimilación al “know-how” tiene como consecuencia que la prestación del licenciante se debe mantener secreta, lo que, desde el punto de vista del interés común, no parece adecuado.

## 8. LA POSIBILIDAD DE OPOSICION DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL AL LICENCIATARIO QUE TRANSGREDE UN LIMITE DE LA LICENCIA

### 8. a) **Planteamiento de la cuestión. Admisibilidad de la oposición. Cláusulas que son oponibles**

El último problema que vamos a tratar en relación con el agotamiento es la posibilidad del ejercicio de las acciones derivadas de la patente o de la marca respecto al licenciatario que viola el ámbito concedido por la licencia (p. ej. el ámbito territorial, ámbito de uso de una patente o de una marca). Si calificamos esta extralimitación del licenciatario como violación de un derecho de Propiedad Industrial, afectará la misma al tercero subadquirente del licenciatario y puede servir para lograr una compartimentación del mercado común. Por tanto, también se trata en esta cuestión de la compatibilidad de la calificación como violación de la extralimitación del licenciatario con el principio de libre circulación de mercancías en el Mercado Común.

En primer lugar vamos a considerar las normas del Tratado de Roma que son el marco para el caso, esto es, el artículo 30 y el artículo 36, dentro de la interpretación que ya ha sido comentada a lo largo del artículo. Conviene recordar la cuestión de las licencias abiertas y cerradas: la Comisión no ha concedido una exención a los efectos del artículo 85,3 Tratado de Roma (ni en los Reglamentos aprobados de exenciones por categorías) para aquellos supuestos de licencias que se caracterizan por conceder una protección territorial absoluta al licenciatario que puede impedir las importaciones paralelas y las importaciones por parte de otros licenciarios anteriores a él (96). Estas licencias se denominan cerradas.

---

(96) Es la Sentencia “Nungesser”, que por primera vez contiene la afirmación de que la licencia exclusiva abierta (esto es, la que no impide la importación de terceros y de licenciarios anteriores) no va de por sí contra el artículo 85,1, con lo que se consagra la

El respeto del artículo 36 no debe llevar a una trasgresión del artículo 30 y, en este sentido, ha jugado la regla del agotamiento. La cuestión es ver si las normas que configuran la extralimitación del licenciario como violación (en principio respetables por el artículo 36) son compatibles con el artículo 30 (libre circulación de mercancías).

La Comisión (97), al discutir el Convenio de Luxemburgo, señaló que la norma que se aprobaba —que sancionaba la consideración de violación de la trasgresión contractual del licenciario— podía ser incompatible, en la hipótesis de infracción de un límite territorial, con el principio de libre circulación de las mercancías en los casos en que no hubiera intermediarios, en decir, que, de hecho, al ser un mercado restringido, no se producirían importaciones paralelas. También planteaba la posibilidad de compartimentación del mercado por medio de conductas paralelas ex artículo 85 del Tratado de Roma, además amparadas por el texto de la Ley.

Por otra parte, una vez admitida la compatibilidad de la norma con el artículo 30, habrá que partir del examen de las diferentes cláusulas del contrato y discernir cuándo la trasgresión de una de ellas determina también la violación del derecho de Propiedad Industrial. Sin embargo, antes de examinar las diferentes cláusulas, vamos a explicar las normas que permiten la oposición de derecho.

#### 8. b) **Las normas que recogen la facultad de oposición del derecho de Propiedad industrial frente al licenciario que excede de su derecho**

Señalada la cuestión que vamos a tratar, corresponde en primer lugar indicar las normas que permiten al licenciante condicionar su consentimiento y oponer los límites de su derecho al licenciario que los viola. Se pueden citar las siguientes normas:

1. La Ley de Patentes: artículo 75,2 que permite el ejercicio del de-

---

validez de las licencias exclusivas (tan necesarias para la introducción de nuevas tecnologías o en el ámbito de las marcas para evitar el engaño del consumidor). V. el análisis de MASSAGUER, *Mercado común y patente nacional*, cit., p. 418 ss. que defiende que es admisible la obligación por parte del licenciante de imponer en los contratos sucesivos la prohibición de exportar (cláusulas que no está considerada por el Reglamento de exención de licencias de patentes, donde sólo se admite la prohibición de exportación por un período no superior a 5 años desde la primera comercialización y cuya licitud se deriva de que no puede ser inadmisibles la cláusula por la que una parte se obliga a insertar en sus futuros contratos una cláusula lícita).

(97) V. GRUSZOW y REMICHE, *La protection des inventions*, Bruselles, 1968, p. 389-390. La Comisión decía que se podía lograr una protección territorial absoluta al poder evitar las importaciones directas. Resulta revelador recordar que en el Proyecto de 1962 sobre el Convenio de Luxemburgo se señala que aunque el licenciario vendiese fuera de su territorio, el producto se convertiría en libre ("patentfrei"), v. también REUTERS, op. cit., p. 961.

recho de patente contra el licenciario que transgreda algún límite establecido en el artículo 75,1, que son el límite territorial, la exclusividad y que se refiere a la totalidad o parte de las reivindicaciones o de las aplicaciones;

2. la Ley de Marcas: artículo 42,2 que establece la amplísima posibilidad de oposición para todos los límites contractuales transgredidos, y añade innecesariamente la Ley de Marcas, a semejanza de la Ley de Patentes, la posibilidad de oponer los límites del 42,2 —equiparable al artículo 75,1 de la Ley de Patentes—, límites que, obviamente, ya estaban comprendidos;

3. la Primera Directiva de Marcas: artículo 8,2 el derecho de la marca puede hacerse valer contra un titular que transgrede el contrato en cuanto a su duración, la forma del Registro, la naturaleza de los productos, el territorio y la calidad (98);

4. el Convenio de Luxemburgo, que no ha entrado en vigor, (redacción de diciembre de 1989): artículo 42,2 que coincide con el artículo 75,2 de la Ley de Patentes (99);

---

(98) Es sintomático que el Reglamento de exención de acuerdos de franquicia (Reg. n. 407/88 de 30-11-1988) no contemple la posibilidad de la oposición del derecho de propiedad industrial que forma parte del paquete de la misma. Hay libertad de aprovisionarse con distribuidores autorizados y entre los mismos miembros de la franquicia. El art. 2 c) admite la licitud de la obligación de no “buscar” clientes en la zona de otro franquiciado (licitud de una actitud pasiva de competencia). Pero la cláusula más significativa es la del artículo 5 g) que incluye en la “black list”, esto es, en la lista de obligaciones que no son susceptibles de exención, el caso en que los afiliados a la red del franchising estén obligados a no comercializar en el interior del Mercado común los productos o servicios objeto de la franquicia a los consumidores finales en función de su lugar de residencia.

El artículo alude a la posibilidad de suministro “en el ámbito del mercado común”, lo que parece indicar la licitud de responder a pedidos fuera del área; bien es verdad que se puede dar una interpretación restrictiva a la expresión “en función de su lugar de residencia”, si entendemos que se refiere a que el franquiciado dentro de su área no puede negarse a contratar con alguien porque no resida en su zona; que sería un modo de hacer imposible las importaciones paralelas. Parece que es este último el sentido de la norma. Dado que la franquicia se caracteriza muy principalmente por el empleo de derechos de propiedad industrial, como indica HOLTSMANN YDOATE, “Franquicia: Pautas para la redacción del contrato”, *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 1989, n. 6, p. 65, es bastante sintomático que no se haya previsto la posibilidad de la oposición de derechos.

(99) Es interesante el que el Reglamento de exención de licencias de patente (Reg. n. 2.349/1984 de 23 de julio) determine que es válida la prohibición de exportación por un período de 5 años (artículo 1,6). El artículo 3,11 no admite la exención en el caso de que impidan las importaciones paralelas, pero no alude a las consecuencias si el licenciario exporta. Preceptúa el reglamento que no se aplicará la exención (está en la “lista negra”) si una de las partes se obliga a: a) negarse sin razón objetiva a satisfacer la demanda de usuarios o de revendedores establecidos en su respectivo territorio (obsérvese que no se menciona la posibilidad de que los usuarios sean de otro territorio, lo cual es lógico, dado que se admite la validez de la prohibición de exportación), que vayan a dar salida a los productos en otros territorios del mercado común (la “ratio” es luchar contra las licencias cerradas); b) “restringir a los usuarios o revendedores la posibilidad de comprar

5. en las diferentes redacciones de los proyectos de reglamento de marca comunitaria, donde se ha pasado de la imposibilidad de oposición del derecho de marca contra las transgresiones “territoriales” a la posibilidad de hacerlo.

La norma es clara en el sentido de que todo licenciatario que transgreda cualquier límite (en el caso de licencia de marca) y unos límites indicados en el artículo 75,2 de la Ley de Patentes (licencia de patente), comete una violación del derecho de Propiedad Industrial y, por tanto, aquél que adquiera del licenciatario cometerá, en el caso de utilización industrial, una violación del derecho de Propiedad Industrial (100).

#### 8. c) **Análisis de la compatibilidad de la oposición del límite de la licencia al licenciatario con el derecho comunitario de la competencia. En especial la cláusula de limitación territorial**

Hemos visto, por tanto, de un lado el juego de los principios de la libre circulación de mercancías (epígrafe 8.a) y de salvaguarda de los derechos de exclusiva; de otro, acabamos de ver la posibilidad —que consagran las normas comunitarias y nacionales— de oposición del derecho de exclusiva frente al licenciatario que excede los límites contractuales (que como contenido del derecho está en relación con el artículo 36).

Sin embargo, como se trata de la posibilidad de oposición de un límite que ha sido fijado contractualmente, tenemos que examinar si la licencia es un acuerdo que restrinja la competencia en el sentido del ar-

---

los productos dirigiéndose a otros revendedores del Mercado común y en particular a invocar los derechos de Propiedad industrial y comercial para obstaculizar el abastecimiento, fuera del territorio (...) de productos lícitamente comercializados (...) por el titular de la patente o con su consentimiento”. Es decir, que no se puede oponer el derecho de patente una vez que se ha agotado, lo que a contrario puede servir para defender la idea contraria a la que sostenemos en el texto (sólo se agota cuando hay comercialización dentro del límite territorial impuesto). También puede interpretarse la norma como que la posibilidad de hacer pedidos signifique la licitud de la competencia pasiva; estando legitimada, en todo caso, la negativa por parte del licenciado a suministrar fuera de su territorio de acuerdo con el apartado a) y, entonces, el apartado b) podría entenderse en el sentido de que la petición del usuario es lícita y no se podría invocar el derecho de patente contra él.

(100) MASSAGUER entiende que violación del derecho de patente es sólo la transgresión territorial según el artículo 75,2, yendo contra el tenor de la Ley. Indica que es también violación de la patente la prohibición de fabricar (pero que la violación nace de la fabricación ilegítima). “En torno al artículo 53 LP: El agotamiento del derecho de patente”, ADI 1987-1988, p. 141. A mi juicio, por las mismas razones se debe añadir la licencia que consista en la facultad de fabricar únicamente, pero no en la de distribuir (sería similar a un contrato de obra). Considera este autor que en los demás casos no hay violación de patente y en todo caso, para que hubiera prohibición de exportar (limitación territorial) sería necesaria una disposición expresa en el contrato (*Mercado común...*, cit., p. 303).

título 85. Una vez determinado si es lícito en relación al derecho de la competencia la fijación de tal límite, se podrá aplicar la norma (salvaguardada por el artículo 36) que permita la oposición del derecho de propiedad industrial; ya que presupuesto del ejercicio del derecho es la licitud de la obligación de que se trate.

Por ello, hay que analizar si la norma es compatible con el Derecho de la competencia.

El problema se planteó en Alemania en relación a los acuerdos de licencia de patentes; dado que el derecho de la competencia no podía afectar los derechos de propiedad industrial, se consideraron que eran lícitas todas las obligaciones impuestas al licenciatarlo que descendieran del contenido de la patente. Este principio se recoge en el Par. 20 de la Ley alemana contra las prácticas restrictivas de la competencia (cuya última redacción es de 22-12-1989): “(1) Los contratos sobre adquisición y uso de patentes, modelos industriales, topografías, o derechos especiales de protección de vegetales son ineficaces, en tanto impongan en el tráfico negocial al adquirente o licenciatarlo limitaciones que excedan del contenido del derecho; las limitaciones relativas a modo, ámbito, cantidad, territorio o ejercicio no exceden del contenido del derecho” (101).

Esta norma es el origen del conjunto de normas que hemos examinado en el epígrafe 8. b). Se puede considerar por ello que las normas citadas configuran el contenido del derecho y, por tanto, el Derecho de la competencia debe respetarlos. Indisolublemente unido al derecho de la competencia (102) está el principio de libre circulación de mercancías. Aunque quede configurado el derecho por la facultad mencionada, ésta no puede ser una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa: se debe respetar el artículo 30. Pero, en principio, sólo las restricciones no enumeradas se considerarán que “pueden” afectar al derecho de la competencia, lo que se habrá de determinar en cada caso (103).

---

(101) La expresión “contenido del derecho” recuerda la distinción manejada por el TJCE de existencia y ejercicio del derecho.

(102) Como en las primeras Sentencias del TJCE, cuyo instrumento de ataque frente a las restricciones a las importaciones paralelas fue el artículo 85 (v. supra al tratar el agotamiento en marcas).

(103) Está el problema previo de que si la enumeración de limitaciones oponibles, que contienen las normas comunitarias y nacionales citadas, es taxativa o no; cuestión que no presenta, p. ej. la ley alemana, ya que sólo enumera las limitaciones que, en todo caso, se consideran dentro del contenido del derecho, pudiendo haber más que no se enumeran (ello ha planteado en Derecho alemán si por pactos se puede convertir una limitación obligacional en limitación real). No creo que sean taxativas, sino que habrá que estar a la naturaleza de las cosas y al contenido del derecho. En este sentido, se puede recordar la máxima “odiosa sunt restringenda” y no permitir lo que no esté autorizado, para dar más vigor al principio de libre circulación de mercancías.

En general, los límites que se reconocen como incluidos en el contenido del derecho son para las patentes:

- la exclusividad (cuya transgresión no plantea problemas) (104);
- el límite territorial (que será estudiado con detenimiento);
- que se refiera a la totalidad o parte de las aplicaciones o reivindicaciones (p. ej. se permite sólo usar la patente de producto químico para elaborar un medicamento determinado, se permite el empleo de un procedimiento reivindicado independientemente, pero no de un dispositivo, etc.):

En cuanto a las marcas (tomando como modelo la Primera Directiva, ya que la Ley de Marcas permite erróneamente la oposición de todas las limitaciones) son:

- la duración (limitación que es también evidentemente oponible en materia de patentes);
- la forma del registro —alude p. ej. a la licencia de marca sólo referida a elementos gráficos (105)—;
- la naturaleza de los productos —se permite sólo para un sector de productos de entre los varios protegidos—;
- el territorio y
- la calidad.

Nos parece que no es exorbitante el hecho de que la infracción contractual de estas limitaciones se convierta en violación del derecho, con excepción del caso de la limitación territorial (106). En cuanto a otras posibles limitaciones (dado que defendemos el carácter no taxativo de la norma) nos parecería que se podrían incluir en el grupo de las limitaciones reales (aquéllas cuya imposición, según la terminología alemana, no excede del contenido del derecho) la prohibición de sublicenciar (107), el hecho de que el licenciataria explote la patente después

---

(104) Normalmente será la fabricación en territorio de exclusiva de otro, con lo que se solapa con la cuestión de las transgresiones de limitaciones territoriales (que normalmente se produce en relación con la comercialización en territorio ajeno, no con la fabricación). En el terreno donde está autorizado para actuar el licenciataria, no cabe que viole la exclusividad. Si, además de la suya, el titular ha concedido una licencia exclusiva a otro, se tratará de un supuesto de responsabilidad del titular y de colisión de derechos de acuerdo con el artículo 79,2 de la Ley de Patentes.

(105) Equivaldría a la licencia en patentes de una o varias reivindicaciones independientes. Sobre reivindicaciones independientes, v. la Regla 30 Convenio de Munich.

(106) Nos referimos siempre a que se viola una limitación territorial dentro de un mismo mercado, porque, en principio, se parte del agotamiento nacional, o bien del agotamiento comunitario, puesto que la pretensión del Mercado común es crear un mercado unitario.

(107) El sublicenciado injustamente no tiene porqué estar mejor considerado que un infractor cualquiera, ya que el principio general es la prohibición de sublicenciar, v. p. ej.

de la extinción de su contrato, etc. (108). Nos centraremos en el análisis de la limitación territorial.

El principal problema resta, empero, el de la compatibilidad de las normas comunitarias y nacionales —que permiten la oposición de la limitación territorial— con el artículo 30 —libre circulación de mercancías— y con el artículo 85 —acuerdos colusorios—.

Acierta, por ello, Massagué (109) cuando indica que el proble-

el artículo 75,3 de la Ley de Patentes —que no tiene sentido cuando la licencia sea exclusiva.

(108) Considera MASSAGUÉ (que, por otra parte, interpreta del mismo modo que el artículo 75,2 LPat el Convenio de Luxemburgo —entonces artículo 43, que no ha sido modificado en la última revisión) que también afectan al derecho de la patente (apartándose de la interpretación generalizada por la doctrina alemana) las normas de calidad (pero en este caso no se puede encima perjudicar más al adquirente del licenciataria, ya que además de adquirir un producto de inferior calidad, puede ser privado de él), la transgresión de la prohibición de sublicenciar (pero sólo respecto del sublicenciatario, que es el usurpador, proque obra sin autorización del titular) y campo de aplicación de la patente (que es a lo que alude el artículo 75,1 LPat). Por tanto no es que el autor citado repute únicamente violaciones de la patente las transgresiones de la limitación territorial (como parece deducirse de su exposición). A mi juicio, la posición de MASSAGUÉ está ajustada al sentido de la Ley, que parte (al haber recogido las normas comunitarias) del concepto acuñado por la doctrina alemana de cuánto las transgresiones contractuales afectan al contenido del derecho de patente y cuándo no. Cuando afecten al derecho de patente, serán además de violaciones contractuales, violaciones de patentes (op. ult. cit., p. 327).

Teniendo en cuenta que, al menos respecto de las patentes, no se produce esta problemática de la conciliación derecho sustantivo-derecho de la competencia, porque por el par. 20 EWG siempre que descienda del contenido del derecho de patente la limitación, ésta estará justificada según el derecho de la competencia. Parece, en este sentido, rechazable la postura de LUEDECKE, quien entiende que se puede convertir por pacto una limitación obligacional en obligación real, porque puede servir para eludir el derecho de la competencia, *Lizenzverträge*, Weinheim, 1957, p. 382-283. Los límites que la doctrina alemana considera reales son: los tipos de licencia (“Betriebslizenzen”, p. ej. alquiler para uso en un establecimiento; licencia de producción, de distribución —que plantea un problema de delimitación con la distribución por agentes o concesionarios—), la duración de la misma (con la posibilidad del pacto de un tiempo de liquidación o “Aufbrauchfrist”), las limitaciones territoriales, las cuotas de producción (“Quotenlizenz” no se recogen en la LPat ni en el C. de Luxemburgo, porque introducen una gran inseguridad en el comercio), etc. El ejemplo típico que da la doctrina alemana sobre limitación meramente obligatoria es la imposición de precios. Creemos que es admisible esta clasificación salvo la consideración de las limitaciones territoriales y de cuotas de la producción como limitaciones reales. V. sobre estas cuestiones el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral *Trasferimento...*, cit., p. 181 ss.

En cuanto a las marcas en principio nos parece adecuada la posición del artículo 8,2 de la Directiva; son limitaciones reales la duración, la forma del registro (p. ej. el tipo de marca: emblemática, mixta, etc.), naturaleza de productos, territorio y calidad. No nos parece adecuada la inclusión del territorio y de la calidad; en cuanto a la calidad no nos parece conveniente que el subadquirente tenga que pechar con la falta de control —que es carga legal que establece la Directiva sobre el licenciante— del licenciante y pueda ser privado de lo que adquiere porque es demasiado malo.

(109) *Mercado común y patente nacional*, p. 325.



ma previo es un problema de compatibilidad de la cláusula territorial con el derecho comunitario de la competencia. Si ésta se considera nula por el derecho de la competencia, no será posible la oposición de la misma y no habrá mayor problema.

En relación con la compatibilidad en abstracto de las cláusulas contractuales de limitación territorial con el Derecho de la competencia, indica Massaguer que únicamente en el caso de que aquéllas sean lícitas de acuerdo con el Derecho de la competencia, podrán ser opuestas al licenciatario y al subadquirente. Sin embargo, al entenderse por la práctica actual que recaen en la prohibición del artículo 85,1 habrá que esperar a que sean declaradas exentas de acuerdo con el artículo 85,3, declaración que tendrá efectos retroactivos según el Regl. 17/63 pero nunca más allá de la fecha de solicitud (110). Es evidente que esta situación de pendencia crea una inseguridad jurídica y un freno al comercio excesivamente gravoso que lo hace incompatible con los fines del agotamiento. Por otra parte, en los reglamentos de exención por categorías aprobados merced al artículo 85,e no se ha admitido hasta ahora una prohibición indefinida de exportación y la cláusula típica que estima la Comisión “en principio” susceptible de exención, es la de no desarrollar una política “activa” de exportación (111), pero se han exigido por al Comisión que el licenciatario pudiera responder a pedidos.

La imposibilidad de exportación sería asimilable a una licencia cerrada y por tanto incompatible con el artículo 85,1 (v. STJCE “Nungesser”, de 8-6-1982). Se nos puede citar (además del reglamento de exención de licencias de patente) como excepción el artículo 1,6 del Reglamento de 30-11-1988 de exención de los acuerdos de licencia de “know-how” (112), que admite durante cinco años —al igual que el Reglamento de exención de las licencias de patentes— la litud de la obligación del licenciatario de abstenerse de comercializar el producto objeto de la licencia en el territorio de otros licenciatarios. Pero (113) hay que seña-

---

(110) Salvo que se tienda a la búsqueda de una “rule of reason” en el artículo 85. Se ha experimentado una evolución en el Derecho de la competencia. El TJCE maneja criterios más amplios y benévulos (p. ej. en materia de exclusividad, de cláusulas de no impugnación), mientras que la Comisión continúa reputando estas cláusulas prohibidas en principio bajo el artículo 85,1, con lo que los particulares, si no están amparados por un Reglamento de exención por categorías, se ven forzados a solicitar la exención individual del artículo 85,3.

(111) Cfr. art. 3 c) del Regl. n. 1983/83 sobre distribución exclusiva; v. artículo 3,8,b) del Regl n. 123/85 sobre distribución de vehículos.

(112) DOCE n.L, de 4-3-1989. La admisibilidad de la prohibición de política pasiva es justificada en el Preámbulo del Reglamento de exención en los siguientes términos: “Los usuarios de productos tecnológicamente nuevos o mejorados que requieren mayor inversión, no suelen ser consumidores finales, sino industrias intermedias que están bien informadas acerca de los precios y las fuentes alternativas de suministros”, con lo que la prohibición de política activa no sería suficiente. De ser coherente con el argumento, la Comisión tendría que admitir las licencias cerradas.

(113) Aparte de la incertidumbre del plazo, una vez que pase éste, ¿ya no se pueden

lar la radical diferencia con la transgresión de una licencia de un verdadero derecho de Propiedad Industrial, porque en ningún caso esta transgresión afectará al adquirente del licenciario, ya que aquí no hay violación de un derecho de Propiedad Industrial —el derecho al “know-how” no es oponible “erga omnes”— y, por ello, las únicas acciones con las que se cuenta son contractuales. Sin embargo, el problema sigue en pie respecto del reg. de exención de las licencias de patente (aunque tampoco se contiene una norma categórica que excluya el agotamiento).

#### 8. d) El concepto de producto original. La posibilidad de soslayar la aplicación de la norma sobre limitación territorial

Conviene en el análisis de la cláusula territorial partir de la noción de producto original (114). El producto se considerará original cuando sea imputable al titular del derecho de Propiedad Industrial y, así, una cláusula de duración (el licenciario sólo lo será hasta una determinada fecha) es determinante de la originalidad del producto, mientras que no considero que lo sea una cláusula de limitación territorial, sea de fabricación o de distribución (115). En el primer caso, no se puede afectar a terceros, porque el titular del derecho de Propiedad Industrial puede actuar de un modo más eficiente atacando a la raíz (116). Y, en cuanto al segundo caso, hay formas de soslayar la protección territorial, simplemente realizando la entrega en el lugar de comercio lícito, aunque luego el transporte se produzca fuera del territorio. Es por otra parte cláusula habitual en las ventas de plaza a plaza (ventas a la salida o al

---

oponer los derechos de propiedad industrial? ¿si el contrato determina esta posibilidad es nulo? ¿habrá una conversión de la cláusula a la que no hacer política activa? ¿qué pasa si hay sólo posibilidad de hacer competencias pasivas y se hace competencia activa, se pueden oponer los derechos de propiedad industrial?

(114) La noción de la originalidad del producto cobra importancia por el principio de agotamiento internacional de la marca, cfr. AUTERI, *Territorialitá...*, cit., passim.

(115) La originalidad se dará con independencia de que la limitación territorial se refiera a la distribución o a la fabricación. En general, la transgresión de la prohibición de fabricar en otro lugar del asignado contractualmente no plantea problemas, porque el licenciario no afrontará los gastos, ni las acciones que pudiera interponer el titular caso de que fabrique fuera del lugar autorizado. Pero siempre será una persona legitimada por el titular, tan “Nestlé” es el “Nestlé” español como el suizo. El tiempo, por el contrario, es decisivo, un “Nestlé”, desde el momento en que rompe el vínculo con la sociedad madre, deja de serlo y, por tanto, sus productos no serán nunca originales. Me inclino por considerar producto original también el caso de fabricación fuera del límite territorial, por el principio de libertad de establecimiento en un mercado nacional. La prohibición del licenciario será un límite contractual, más no parece adecuado que sea oponible respecto de terceros (sobre todo, por la evidente pasividad del titular que permite que se fabrique).

(116) Ese es el sentido del artículo 70 de la Ley de Patentes, llamado, por lo general, de agotamiento del derecho de indemnización.

embarque) que el bien se entienda entregado (y por tanto transmitido el riesgo) antes de iniciar la actividad de transporte (117).

Una interpretación diferente a la aquí preconizada. Llevaría a considerar lícitas las compartimentaciones dentro de un mismo territorio nacional, o a buscar el fraude de la ley (que es fácil de conseguir en las cláusulas de los contratos de ventas de plaza a plaza). De acuerdo con la interpretación criticada, el derecho de Propiedad Industrial estaría agotado si el licenciataria vende a uno en su territorio que luego se encarga de transportar fuera del territorio; en cambio, si es el mismo licenciataria el que lo hace, el derecho no se habría agotado. Además la situación es grave para los subadquirentes del licenciataria, ellos no van a tener modo de conocer la originalidad de los productos, porque además deberían conocer los límites contractuales, etc. (118).

Considerar que el consentimiento relativo al agotamiento puede ser restringido territorialmente, nos lleva a ir contra el fundamento de la doctrina del agotamiento (119). Únicamente no cabría que el consentimiento no fuera condicionado en las ventas que realiza el mismo titular; pero la posibilidad de condicionamiento indirecto de las licencias introduce un factor de inseguridad jurídica, sobre todo el condicionamien-

---

(117) PAUL, "Inverkehrbringen nach Patent, und Warenzeichenrecht", NJW 1963, p. 980, destacó que dependía del titular del derecho de Propiedad Industrial hacer que el bien que exportaba agotase también su derecho nacional de patente, si lo entregaba para su exportación en territorio alemán se debía considerar agotado su derecho de patente; si la cláusula previese la transmisión del riesgo y la entrega en el extranjero, no quedaría agotado el derecho de patente. BEIER reputa esta construcción como alambicada y errónea al importar conceptos del derecho mercantil, cuando la introducción en el comercio se debe juzgar con criterios económicos (*L'epuisement...*, cit., p. 20). En España al respecto puede verse la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 24-11-1988 (caso Schweppes) por las que no se podía evitar, de acuerdo con el derecho de la competencia, el que un concesionario entregara en su establecimiento mercancías que iban a ser entregadas fuera del área de distribución. Esta forma de soslayar —por los INCOTERMS— la prohibición del contrato, será justa causa al licenciante para denunciarlo, por atentar contra la buena fe. Sobre las causas de extinción de las licencias, v. el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral *Trasferimento e licenza di marchio. Profili di diritto italiano e comparato*, p. 490 ss.

(118) Es importante una protección a la buena fe del que no tiene medio de conocer estas restricciones contractuales, muchas de las cuales no tienen acceso al Registro de la Propiedad Industrial. En este sentido BERCOVITZ defiende una protección para el subadquirente del "licenciataria notorio" (op. cit., p. 550). También podría intentarse la vía de la "usucapio libertatis". El agotamiento supone por otra parte algo similar a la protección de la buena fe, que implica adquisición autónoma del bien ("a non domino"), como en la letra de cambio, ya que ni siquiera van a afectar al que adquiere el bien —una vez agotado el derecho de Propiedad Industrial que incorpora— las condiciones que se incluyan por el titular, serían como las cláusulas sin relevancia cambiaria que se tienen por no puestas.

(119) V. REUTERS, op. cit., p. 959, las partes no pueden excluir el agotamiento, sobre este problema v. REIMER, op. cit., p. 222.

to del consentimiento del titular a que el licenciatarlo comercialice en un determinado territorio.

#### 8. e) **La compatibilidad con la unidad de mercado**

Otra crítica es que parece incompatible la naturaleza real de la limitación territorial con el principio de unidad de mercado, porque sirve para crear territorios estancos dentro de un mismo mercado, que estarían constituidas por los respectivos territorios de actuación lícita de los licenciatarlos (lo que sobre todo tendrá importancia en los mercados supranacionales).

Según la interpretación que criticamos (que admite la posibilidad de oposición del derecho de Propiedad Industrial al adquirente del licenciatarlo que viola un límite territorial de su licencia), si el licenciatarlo vende dentro de su territorio a alguien que lo vende fuera, el derecho se ha agotado, pero si el licenciatarlo vende fuera a alguien que lo revende, el derecho no se ha agotado. Esta interpretación es, a mi juicio, incompatible con el principio de unidad de mercado y con el principio de libre circulación de mercancías. En otros casos de violación de patentes por parte del licenciatarlo (p. ej. licencia sólo de fabricación, o de sólo algunas reivindicaciones —lo que es difícil por el principio de unidad de invención—, o de duración del acuerdo) esos productos con independencia de su lugar de comercialización serán violación de la patente, y son violación de la patente, porque son productos no-originales, no-imputables al título del derecho. Si el licenciatarlo no puede vender fuera de su territorio (como puede hacerlo el que adquiere de él, “*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*”), no se puede deber a la patente (¿por qué no se aplica entonces la prohibición al adquirente?), sino que se debe sólo al contrato, que es el que impone la restricción territorial, por consiguiente, la violación será sólo una violación contractual (120).

#### 8. f) **Problemas particulares para las marcas de la consideración como real de la limitación territorial**

En todo caso, nos parece particularmente desafortunada la aplicación del precepto a las marcas (121). Puede que en patentes se haya adoptado la norma para remunerar al titular, pero en marcas no hay nin-

---

(120) No nos parece adecuado que se repute un producto original o no, porque haya sido comercializado en un sector de un mismo mercado y no en otro. V. el art. 139.2 de la Constitución y la STC 64/1990 de 5 de abril.

(121) Indica REUTERS, op. cit., p. 772, que el Proyecto de Convenio sobre Marca Comunitaria no admitió la posibilidad de que las limitaciones territoriales tuvieran eficacia real. Sin embargo la evolución en marcas es en otro sentido por la Directiva.

guna necesidad de remuneración (122). Por otra parte, en marcas se acentúa más que en patentes la idea de originalidad: el producto es original, porque viene de la empresa del titular o de alguien vinculado a él, y esto no depende del lugar en el que el bien se introduce en el mercado. En patentes la originalidad, en sentido estricto, no existe, ya que la violación se lleva a cabo al reproducir la invención de otro, luego los productos son idénticos, salvo que sea una mala copia (123). En marcas además la interpretación criticada acercaría la licencia a la cesión parcial, figura que es en nuestro Derecho ilícita por el artículo 41,2 de la Ley de Marcas, puesto que se crearía derechos independientes de marca. En patentes existe el mismo principio en el artículo 74,3 de la Ley de Patentes (124).

Desde otra perspectiva, la literalidad del artículo 42,2 de la Ley de Marcas (que permite la oposición de cualquier límite contractual) es excesiva y contraria al tenor de la Primera Directiva sobre Marcas (lo que obliga a la modificación antes del plazo fijado en el artículo 16 de la misma), porque lleva a consecuencias absurdas: si es violación del derecho de marca toda transgresión del contrato, serán productos que violen la marca los productos del licenciataria que no haya pagado el canon, o

---

(122) Se debe recordar que el concepto de producto original es central, ya que la función de indicación de origen es la única legalmente protegida para las marcas. El Abogado general Jacobs, parte en la opinión citada al caso “Hag II” de que al protección de la marca puede entenderse como “reward” para el que coloca en el mercado bienes eficientes.

(123) Desde este punto de vista, puede defenderse que los problemas en patentes no son de indicación de procedencia (todos los inventos reproducen la misma idea inventiva manifestada en los inventos reproducen la misma idea inventiva manifestada en la patente) y, por ello, no hay engaño al consumidor: siempre, por hipótesis, estaremos ante una reproducción fidedigna; sino de justicia, el que ha inventado tiene derecho a una remuneración. En marcas, por el contrario, la cuestión es la protección al consumidor, ya que se adquiere un producto por provenir de un titular. Sin embargo, se puede transgredir una patente sin que haya engaño al consumidor, p. ej. añadiendo una marca diferente.

(124) A mi entender, el supuesto de hecho de patentes normalmente será distinto, porque por el principio de unidad de invención se partirá de la indivisibilidad de las reivindicaciones. No parece normal en cambio que se divida la marca (p. ej. el gráfico, el emblema, etc.) más que territorialmente. Me parece significativo que los autores alemanes hablen de la licencia de patente como “Teilübertragung” (cesión parcial) y por eso se justifica su construcción sobre las limitaciones que derivan de la patente y las meramente obligaciones, pero niegan esa calificación de cesión parcial (“Teilübertragung”) a la licencia de marca, precisamente por la necesidad de que la marca cumpla la función de indicación de proveniencia. Por esta razón SIECHE niega la posibilidad de que las cláusulas territoriales tengan en una licencia de marca eficacia real. En Italia la doctrina no se plantea el problema, en el caso de marcas hay que partir del concepto de originalidad y del artículo 15 legge marchi, en consecuencia, siempre que la licencia no conlleve poderes autónomos podría limitarse territorialmente, pero el producto podrá circular libremente y si los conlleva no podrá concederse la licencia más que para toda Italia, porque la norma italiana prohíbe las cesiones parciales.

que haya concedido una sublicencia, o que no respete el precio impuesto, etc.

#### 8. g) Problemas particulares en relación con el Derecho de autor

En cuanto al Derecho de autor no pueden plantearse los mismos problemas que en marcas, ya que no se da el problema de la originalidad del producto —al igual que sucedía en patentes—.

La Ley de Propiedad Intelectual no contiene ninguna norma sobre la posibilidad de oposición de los límites de la licencia. El artículo 43 admite la posibilidad de una transmisión restringida, que parece que deberá tener eficacia “erga omnes”. Dice el artículo 43,1: “Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y *ámbito territorial* que determinen”.

En Derecho alemán (al igual que sucede con las marcas y a diferencia de las patentes) no son oponibles en Derecho de autor las limitaciones territoriales dentro del Estado alemán, aunque no se aplica el agotamiento internacional (es decir que se aplica para el Derecho de autor y de marcas de interpretación que propugnamos para todos los casos) (125).

#### 8. h) Propuesta final de solución para cohonestar el tenor de la norma con el artículo 30

El tenor de la Ley es claro, en el sentido de que la transgresión de un límite territorial establecido en el contrato es una violación de un derecho de Propiedad Industrial (126). Creemos, sin embargo, que se puede dar una interpretación que satisfaga el tenor de la Ley y además no vaya en contra del derecho de la competencia y del principio de la unidad de mercado. Esta interpretación se puede basar en la literalidad del

---

(125) V. REIMER, op. cit., p. 228. DEUTSCH admite incluso una parcial aplicación para Derecho de autor del agotamiento internacional. No habría por otra parte agotamiento si se siguió una vía de distribución no autorizada. Es algo similar a la limitación real de la licencia de mera fabricación en derecho de patentes (v. Sent. “Heiligenhof” en GRUR 1959, p. 200).

(126) Además no se puede olvidar que esta posibilidad está recogida en los ordenamientos de los Estados miembros de la CEE (*L'epuiselement...*, cit., p. 37). Se indicó en las discusiones del Convenio de Luxemburgo que no tenía sentido apartarse de una norma que se contenía en la legislación de los Estados miembros. A mi juicio, el hecho de que exista una norma de este tipo no significa que deba subsistir, si va contra principios como la seguridad del tráfico y la libre circulación de mercancías. Lo que tampoco tendrá sentido es que se excluya a nivel intracomunitario y se admita a nivel nacional.

precepto (127): hay violación si el licenciatarlo transgrede los límites, “a sensu contrario”, sólo hay transgresión para el licenciatarlo y es una norma que se aplica a él sólo. Por consiguiente, se excluiría la aplicación al subadquirente, que no aparece mencionado en la norma. Esta conclusión puede recordar los orígenes históricos del principio “Hand wahre Hand”, que, en cierto modo, están recogidos en el artículo 464 c.c. La culpa de haber confiado en el licenciatarlo es del licenciante y por tanto sólo tendrá acción contra él quedando a salvo los adquirentes de buena fe. La consecuencia será que el licenciante no tendrá únicamente las acciones contractuales (con la aplicación de las normas generales del derecho de obligaciones), sino que además tendrá las acciones más eficaces de las Leyes especiales de marcas y de patentes y, por otra parte, tendrá la posibilidad de exigir el resarcimiento de acuerdo con las normas más favorables que se contienen en las leyes especiales, pero solo contra el licenciatarlo, no contra el subadquirente.

La solución consiste, por tanto, en una “fictio iuris”: el licenciatarlo es violador en relación al licenciante, pero no lo es en cuanto transmisor del bien al adquirente del mismo.

En conclusión, consideramos (como resultas de un argumento “a contrario”, que sirve para restringir una norma prohibitiva) que la norma en cuestión (artículo 75,1 de la Ley de Patentes y equiparables) es una agilización procesal, que servirá al licenciante para servirse de unas acciones enérgicas y eficaces que se contemplan en la Ley de Patentes y en la Ley de Marcas, pero que no debe considerarse violación o usurpación del derecho para los subadquirentes que quieran utilizar la invención o el objeto contrasignado con la marca para fines industriales (en el caso de marcar, el uso industrial sería la reventa). La buena fe —es decir que el subadquirente sepa o no si el licenciatarlo transgrede los límites de la licencia— sería irrelevante en la interpretación que definiendo, porque no sería admisible que el titular pudiese controlar la distribución. Tampoco es relevante para la interpretación que conceptúa la transgresión del límite territorial como violación del derecho, ya que para la violación de un derecho de Propiedad Industrial no hace falta la mala fe (128) (ésta será sólo un criterio agravante de la responsabili-

---

(127) En el iter legislativo no se menciona nunca la posibilidad de la oposición del derecho al adquirente del licenciatarlo. El problema es que el artículo 50 LPat habla de la utilización de la patente como violación de la misma, el artículo 30 de la LM es más impreciso, porque habla de utilización en el tráfico económico, por lo que apunta a la licitud del uso industrial, a diferencia del Derecho de patentes. La LPat sólo excluye el uso personal y hay varios artículos que presuponen que les afecta a los adquirentes: artículo 70 y 63c de la LPat.

(128) La falta de culpa eximirá de abonar el enriquecimiento en el uso industrial (en el que la consecuencia básica es la acción de cesación) por el artículo 64,2 in fine de la LPat. Creo, de todas maneras, que, en el caso de uso industrial culposo (cuya prueba incumbe al titular de la patente), se deben atenuar los criterios indemnizadores del artícu-

dad), por el principio de protección absoluta del que gozan (129); de la misma manera la lesión del derecho de propiedad es independiente de la buena o la mala fe, aunque las consecuencias resarcitorias varían.

En todo caso, la validez de las normas que tratamos, siempre que afectaran al mercado comunitario, dependería de su compatibilidad con el artículo 30 Tratado de Roma. El Convenio de Luxemburgo establecía expresamente (artículo 93) que sus normas no perjudicarían el Tratado de Roma (130), esta disposición ha sido suprimida en la redacción de 15-12-1989 por innecesaria. La posibilidad del efecto contra terceros de la limitación territorial podría chocar contra el artículo 30 o contra el artículo 85 (que se aplica también por el TJCE a los acuerdos verticales) (131). Destacar además que nuestra interpretación se refiere sobre todo al caso de limitación territorial, ya que las demás limitaciones no plantean un problema tan grave, siendo en este punto uniforme la doctrina.

## 9. CONCLUSIONES

Hemos analizado en este trabajo los problemas que se plantean en

---

lo 66.2 LPat (a semejanza de la norma de Ley de Propiedad Intelectual). El enriquecimiento injusto se podría moderar a imagen del artículo 125 de la LPInt. La LPat contiene un criterio de moderación en el artículo 66,3 (v. el artículo 37 de la LMarcas). El enriquecimiento injusto puede ser demasiado riguroso, v. DíEZ-PICAZO en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 1.695 ss, v. MASSAGUER, que es crítico al respecto, *Mercado común...*, cit., p. 76. La indemnización en Alemania es con independencia de la culpa, v. Sent. BGH de 30-11-1976, GRUR 1977, p. 250. KRIEGER resalta que el principio de oposición del derecho de Propiedad Industrial al licenciatario que sobrepasase los límites de su contrato sería sin perjuicio de los artículos 85 y 86, GRUR Int. 1976, p. 213. ALBRECHTSKIRCHINGER da cuenta de la polémica y propone una interpretación similar a la que da JOLIET para la licencia de marca, no es limitación de competencia de por sí la cláusula territorial, GRUR Int. 1976, p. 257.

(129) Es la “Sperrwirkung” del derecho de las invenciones en la regulación alemana; que no se da en otros derechos de Propiedad Industrial, como en el derecho de los modelos industriales. En España no hay motivo para no aplicar la “Sperrwirkung” también a los demás derechos de Propiedad Industrial, aunque se aplicará el principio de especialidad tanto a las marcas como a los modelos industriales, por la discutible interpretación del TS.

(130) V. GRUR Int 1974, p. 225. Por ello se tuvieron que suprimir las normas que regulaban el agotamiento en el período transitorio. La norma de compatibilidad se encuentra en los Protocolos en la redacción actual.

(131) La prohibición de exportación va en principio contra el artículo 85,1; como muestran los reglamentos de exención aprobados hasta ahora (la prohibición de hacer política activa de exportación era el máximo de restricción autorizado). En este sentido LIEBERKNECHT, op. cit., p. 476 (que alude a la intención de la DGral de Política económica de reprimir estas cláusulas). Se reproducen por el tenor de las normas los problemas de coordinación del Derecho alemán entre las normas del Derecho de patentes y el derecho de la competencia (v. REIMER, op. cit., p. 227). Se admitió no obstante la licitud de la prohibición de exportación en la STJCE de 19-4-1988 (GRUR Int 1989, p. 663).



relación al agotamiento de los diferentes derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. Se ha procurado lograr una solución uniforme en la interpretación, lo que, no cabe duda, viene dificultado por la heterogeneidad de los derechos y por las diversas Sentencias sobre la materia. Si bien hay una jurisprudencia consolidada del TJCE, no se puede excluir el cambio futuro de la doctrina jurisprudencial. Un aviso de ello puede encontrarse en las Conclusiones del Abogado General para el caso "Hag II".

De otra parte, quedan problemas pendientes de resolución, como la compatibilidad de las norma "antitrust" con la cláusula de salvaguardia del artículo 36. En este sentido, hemos analizado en el trabajo la compatibilidad con el artículo 30 de la posibilidad de oposición del derecho de Propiedad Industrial al licenciatario que transgrede una cláusula territorial que limita, dentro de un mismo mercado, su ámbito lícito de actuación.

## NOTA FINAL

Ya enviado el trabajo a la Redacción de esta Revista, ha aparecido la tan esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas "Hag II", con fecha de diecisiete de octubre de 1990 y siendo ponente el Magistrado Rodríguez Iglesias.

La Sentencia resuelve el caso a favor de las pretensiones de la empresa alemana "Hag", derogando la doctrina establecida en el caso "Hag I". No se ha intentado ofrecer una interpretación conciliadora, una "concordatio oppositorum" como la que he defendido en este trabajo. Merece la pena resaltar los puntos fundamentales del discurso de la Sentencia.

En el Fundamento 10 establece el TJCE la necesidad de reconsiderar la doctrina sostenida en Hag I. Este replanteamiento de la doctrina anterior lo elabora en los fundamentos de Derecho siguientes con el apoyo de la cláusula de salvaguardia de la Propiedad Industrial del artículo 36 del Tratado de Roma. Al estar protegido el derecho de marca por el artículo 36, se trata de determinar cuál es el objeto específico del mismo (Fundamento 14), porque nos indicará el límite para hacer valer los derechos de marca (ante importaciones paralelas). Es decir, se trata de determinar en qué supuestos el derecho de marca ampara la oposición a la importación paralela (por estar cubierta por el objeto específico). De acuerdo con anteriores Sentencias, el TJCE señala que el objeto de la marca es garantizar una procedencia empresarial uniforme de los productos contrasñados con una misma marca. Siempre que se cumpla esta función de indicación de origen empresarial, estará justificada la alegación de los derechos de marca.

Otro punto de importancia en la Sentencia es la mención que se hace a la doctrina el consentimiento: "(...) el hecho determinante es la ausencia de todo consentimiento de parte del titular del derecho de mar-

ca protegido por la legislación nacional ante la puesta en el comercio en un Estado miembro distinto, con una marca idéntica o confundible, de un producto similar fabricado y comercializado por una empresa que no tenga ningún vínculo de dependencia jurídica y económica con el titular". Por tanto, vemos que se prescinde de la diferenciación "expropiado-beneficiario" de la expropiación (recuérdese la Sentencia "Pharmon") como cuestión previa al discernimiento de si hay consentimiento o no. Se debe destacar en este punto que no se ha acudido a la doctrina "Kodak", que entiende que, en un supuesto de decisión "intra-grupo", no habrá práctica colusoria, con tal que las sociedades filiales no tengan ámbito de decisión propio. Esta doctrina se planteará, sin embargo, cuando se plantee un problema de compartimentación de mercados. Si se va a solucionar con el respeto al derecho de marcas, habrá que entender que en el caso de que haya un ámbito de decisión autónoma, cada miembro del grupo podrá oponerse a las importaciones paralelas de productos elaborados por otro miembro. La única vía para solucionar este problema será la de la imposición de multas por la Comisión, o bien entender, conforme a la postura de AUTERI, anteriormente expuesta, que las cesiones o intestaciones parciales, dentro del Mercado Común, son nulas.

En el Fundamento 17 se aparta expresamente de la doctrina del origen común: es, por consiguiente, irrelevante que las empresas hayan tenido en alguna ocasión vínculos jurídicos, si éstos han dejado de existir.

La consecuencia (fund. 19) es que, tanto la beneficiaria de la Expropiación Forzosa como la expropiante, no van a poder oponerse a las importaciones al territorio en el que ostenten sus respectivos derechos de marca. Con ello, se va más allá de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo alemán, puesto que únicamente preguntaba si el expropiado de la marca se podría oponer a la importación de productos contraseñados con la marca expropiada por parte del beneficiario de la expropiación.

Los problemas, sin embargo, quedan en pie, ya que, como hemos tratado de poner de relieve en las líneas anteriores, pueden surgir múltiples cuestiones como consecuencia de la subsistencia de derechos de Propiedad Industrial otorgados por los Estados miembros de modo independiente, como expresión del principio de territorialidad.