

INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto 35/87*

I. Hechos y procedimiento

En dos acciones por violación del derecho de patente, la firma Thetford, propietaria de dos patentes británicas relativas a inodoros portátiles, demandó judicialmente a las empresas Fiamma Spa, fabricante de este tipo de inodoros en Italia, y Fiamma UK, importador de estos productos en el Reino Unido. Fiamma no posee licencia de Thetford, ni en Italia, ni en el Reino Unido, ni en ningún otro país. De los autos se desprende que los citados productos no están patentados en ningún otro Estado miembro de la CEE.

La parte demandada en el litigio principal, tras negar tal violación del derecho de patente, alegó ante la Patent Court, por una parte, que la patente de Thetford era nula por carecer de novedad y de actividad inventiva y, por otra parte, que aún en el caso de que la patente fuera válida, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE limitan la reparación que los órganos jurisdiccionales del Reino Unido habrían de acordar al titular de la patente.

La Patent Court acogió la pretensión de Thetford dirigida a suprimir este último motivo de defensa en los escritos de Fiamma, por lo que ésta apeló ante la Court of Appeal. Este órgano jurisdiccional declaró que, considerando la inexistencia de jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia en relación con los puntos planteados por las demandadas, las alegaciones de estas últimas

constituyen un argumento defendible. Así pues, decidió no suprimir en dicha fase los correspondientes párrafos del escrito de contestación a la demanda y dirigir al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales. Con carácter previo, la Court of Appeal indica que, para poder emitir una decisión sobre las cuestiones de derecho que se plantea es necesario considerar que:

- a) la patente 235 es una patente válida en virtud del Derecho británico;
- b) la patente 235 no sería válida en virtud de las legislaciones de los demás Estados miembros, —a excepción, posiblemente, de Irlanda— debido a las siete descripciones de patentes publicadas con más de cincuenta años de anterioridad a la presentación de la solicitud de patente, pero que en el Reino Unido son ignoradas en virtud del artículo 50 de la Ley de 1949;
- c) la exclusión de las descripciones de antigüedad superior a cincuenta años en virtud del artículo 50 de la Ley de 1949 no se aplica a las patentes concedidas conforme a la Patents Act de 1977;
- d) las demandadas no han intentado obtener la correspondiente patente en ningún otro Estado miembro;
- e) los artículos mediante los cuales se ha violado, presuntamente, el derecho de patente se fabricaron en Italia y se importaron y vendieron en el Reino Unido.

* Lengua de procedimiento: inglés.

Así pues, se solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie con carácter prejudicial sobre las siguientes cuestiones:

«1) Una patente vigente, que se concedió en el Reino Unido conforme a las disposiciones de la Patents Act de 1949 para una invención que, si no fuera por lo expresado en el artículo 50 de dicha Ley, habría sido anticipada (carencia de novedad) por una descripción de las previstas en los apartados a) y b) del artículo 50 de dicha Ley, ¿constituye una propiedad industrial o comercial que pueda ser protegida al amparo del artículo 36 del Tratado de Roma?»

2) En el supuesto de que una patente de estas características se pueda beneficiar de dicha protección ¿es la condena al pago de las regalías que sean razonables (o de otra compensación monetaria), y no la adopción de medidas cautelares, la única reparación posible al amparo del artículo 36, tal como sostiene en este asunto las demandadas Fiamma?»

Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas:

— Thetford Corporation y otro, demandantes en el litigio principal, representados por el Sr. Clifford Chance;

— Fiamma Spa y otros, demandadas en el litigio principal, representados por los Sres. Evershed & Tomkinson;

— el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. Nicholas Pumfrey;

— la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Eric White, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. El Tribunal planteó al Gobierno británico y a la Comisión una pregunta por escrito relativa a la regla de los 50 años de la Patents Act de 1949.

II. Observaciones presentadas por escrito al Tribunal de Justicia

Sobre la primera cuestión

Thetford Corporation y otro (en lo sucesivo, «Thetford»), demandantes en el litigio principal, alegan, en primer lugar, que está establecido en Derecho comunitario que las patentes concedidas en virtud de las legislaciones nacionales de los Estados miembros constituyen una «propiedad industrial o comercial» en el sentido del artículo 36 del Tratado (sentencias de 29 de febrero de 1968, Parke Davis, 24/67, Rec. 1968, p. 82; de 31 de octubre de 1974, Centrafarm, 15/74, Rec. 1974, p. 1147; de 14 de julio de 1981, Merck, 187/80, Rec. 1981, p. 2063).

Si bien se han dado algunos pasos hacia la armonización de las legislaciones en materia de patentes en la CEE, en el momento de la concesión de la patente de que se trata no se había alcanzado este objetivo, y tampoco lo ha sido en la actualidad. Por consiguiente, la existencia y la validez de las patentes de-

ben depender de las legislaciones nacionales conforme a las que fueron concedidas.

Dicha patente se concedió válidamente en virtud de la legislación nacional del Reino Unido, y el hecho de que la invención pueda no haber sido patentada o no sea patentable en otros Estados es irrelevante. En la práctica, no sería posible proceder al examen de la validez o de la fuerza ejecutoria de cada patente en relación, no sólo con la legislación nacional del Estado de concesión, sino, igualmente, con las de los demás Estados miembros. Aun cuando una investigación de este tipo fuera realizada, se plantearía el problema de, en caso de incompatibilidad entre una o varias legislaciones, cuál debería beneficiarse de las disposiciones del artículo 36, y cuál no. En la fecha en que la citada patente se concedió, las legislaciones de los Estados miembros presentaban profundas divergencias entre sí, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la «novedad de una solicitud».

Tras citar diversos ejemplos dirigidos a demostrar lo absurdo de la tesis de la parte demandada, Thetford sugiere al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión en los siguientes términos:

«Una patente de estas características constituye una “propiedad industrial o comercial” en el sentido del artículo 36 del Tratado, porque constituye una patente ordinaria concedida en virtud de la legislación nacional del Reino Unido. El Derecho comunitario no contiene ninguna objeción a una disposición del tipo de la que figura en el artículo 50 de la Patents Act de 1949. Por ello, esta patente se puede beneficiar de la protección del artículo 36.»

El Reino Unido alega, en primer lugar, que, habida cuenta del Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial (revisión de Londres de 1934), una patente puede ser reconocida como tal sin tomar en consideración los criterios detallados adoptados por la legislación nacional para determinar la validez.

La normativa que era aplicable en el momento de la concesión de dicha patente, es decir, la Patents Act de 1949, preveía que todo documento en el que una parte de un proceso se basara para privar de novedad a una invención debía haber sido publicado en el Reino Unido y que, además, toda descripción de patente debía ser de una antigüedad inferior a 50 años. Las razones para este concepto de la «novedad relativa», que aparece, por primera vez, en la Patents Act de 1902, radican en que se consideró que la exigencia de la novedad absoluta no se hacía, necesariamente, en interés general. En particular, un documento muy antiguo depositado en la Patent Office «no debería utilizarse para hacer fracasar una contribución meritoria a la industria del país».

En segundo lugar, las normas comunitarias no afectan a la existencia de un derecho de patente nacional y, en el estado actual de desarrollo del Derecho comunitario, los criterios conforme a los que un Estado miembro concede las patentes constituyen una materia que pertenece a la legislación nacional. En este supuesto en concreto, los criterios para la concesión de la patente nacional adoptados por un Estado miembro afectan a la existencia de este derecho, lo cual, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, forma parte de la legislación nacional. En este sentido, el Derecho comunitario exige únicamente que la medida no vaya más allá de lo que la protección del interés correspondiente exija, no siendo éste el caso de la protección ofrecida por la ley británica a una patente concedida en las condiciones descritas por el Juez nacional.

El Reino Unido sugiere, pues, al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión en los siguientes términos:

«El objeto específico del derecho de patente, que es una propiedad industrial o comercial cuya protección está justificada por el artículo 36 del Tratado CEE, incluye la garantía de que el titular de la patente, como recompensa al esfuerzo creador del inventor, posee el derecho exclusivo a utilizar una invención con vistas a fabricar y a poner en circulación por vez primera productos industriales, así como el derecho a oponerse a toda violación de su derecho. Corresponde a la legislación nacional de un Estado miembro determinar qué grado de esfuerzo creador por parte del titular de la patente merece ser recompensado mediante la concesión de una patente y determinar las circunstancias en que dicho derecho se concede.»

La Comisión considera que la respuesta a la primera pregunta ha de deducirse de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de septiembre de 1982 (Keurkoop BV, 144/81, Rec. 1982, p. 2853), en la que el Tribunal enunció el principio de que «en defecto de una unificación en el marco de la Comunidad o una aproximación de legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y modalidades de la protección de los dibujos y modelos» (*traducción provisional*).

Para responder a la primera pregunta planteada por el Tribunal nacional, y puesto que la patente en cuestión se concedió conforme a la Patents Act de 1949 —que, efectivamente, constituye una normativa para la protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36 del Tratado—, debe tomarse en consideración si los requisitos y procedimientos de los que depende la concesión de dicha protección están justificados según el artículo 36. La Comisión considera que el hecho de que, en el

examen de una solicitud de patente o en procedimientos de nulidad o por violación del derecho de patente, se prescindiera de descripciones registradas hace más de 50 años podría justificarse en interés de la simplificación de los procedimientos.

Así pues, la Comisión sugiere al Tribunal de Justicia que responda a la primera pregunta en los siguientes términos:

«En el estado actual del Derecho comunitario, la legislación de un Estado miembro en materia de patentes no es incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado, por el mero hecho de que prevea que se pueda conceder una patente para una invención y que esta patente no se pueda anular cuando dicha invención es objeto de una descripción de patente registrada hace más de cincuenta años.»

Fiamma SpA y otros (en lo sucesivo, «Fiamma»), demandadas en el proceso principal, consideran que las dos cuestiones planteadas por el Juez nacional están conectadas, y solicitan al Tribunal de Justicia que tenga en cuenta esta correlación.

Estas partes alegan, fundamentalmente, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de aplicación del artículo 36 a las patentes no puede invocarse en este caso en concreto. En efecto, esta jurisprudencia se refiere a invenciones cuyas características son la novedad y la actividad inventiva. Por el contrario, la patente de Thetford se refiere a un objeto que se puso a disposición del público hace numerosos años. La patente se refiere a un objeto «inconsistente» y las demandantes no han intentado protegerla o ejecutarla en otros Estados miembros de la CEE. Así pues, la patente produce el efecto de aislar al Reino Unido del resto de la CEE, donde los productos afectados se pueden fabricar y vender libremente.

Fiamma alega, en particular, que:

— no es suficiente con que una legislación denomine «patente» a un determinado derecho, para deducir que se esté ante una «propiedad industrial o comercial». Por el contrario, es preciso examinar si el derecho en cuestión posee las «características mínimas» de una patente y puede, por tanto, constituir una excepción al principio fundamental de la libre circulación;

— así pues, la cuestión que se plantea es la de cuál es, en el estado actual del Derecho comunitario, el «margen de discrecionalidad» de que disponen las legislaciones nacionales en la materia. Fiamma identifica los *tres siguientes criterios* que, en su opinión, deberán ser de aplicación para delimitar dicho margen:

a) cuanto mayores sean los progresos alcanzados hacia la armonización, menor debe ser el margen;

b) si bien es cierto que, hasta el presente, el Derecho comunitario no ha dictado una normativa exhaustiva y que, por tanto, los procedimientos que permiten obtener una patente nacional constituyen una materia que forma parte del Derecho nacional, no es menos cierto que tales procedimientos no deben sobrepasar los límites necesarios para dar efecto a las exigencias de la libre circulación de mercancías;

c) determinadas disposiciones son fundamentales para algunos derechos de

propiedad industrial en particular (por ejemplo: únicamente deberían concederse patentes para invenciones). Aquí, el margen de discrecionalidad debería ser menor que el que está justificado en el caso de disposiciones de procedimiento.

Basándose en estos tres criterios, Fiamma llega a la conclusión de que la citada patente no caería dentro del margen de discrecionalidad, puesto que:

— el ámbito de las patentes es aquél en el que se ha realizado *el mayor progreso* hacia la *armonización* (Convenio de Estrasburgo de 1963, Convenio de Munich de 1973, Convenio de Luxemburgo de 1975 —que aún no ha entrado en vigor— y la Resolución anexa a este último Convenio);

— la «novedad» es el requisito fundamental de una patente; ningún Convenio impone restricciones respecto a los documentos publicados que forman parte del estado de la técnica;

— la regla de los 50 años que figura en la Patents Act de 1949 probablemente estuviera justificada por razones de conveniencia administrativa (para facilitar el examen de las patentes). Por ello, dicha regla no basta para impedir que los presuntos infractores de un derecho de patente, se apoyen en todos los elementos oportunos que hayan sido publicados.

Así pues, Fiamma sugiere al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión en los siguientes términos:

«Un requisito esencial de una patente es que ésta haya sido concedida sobre un objeto que tenga el carácter de novedad. Por ello, no está justificado conceder una reparación que tendrá por efecto restringir las importaciones de otro Estado miembro en relación con una patente que fue concedida en las circunstancias expuestas en la primera cuestión planteada por la Court of Appeal.»

Sobre la segunda cuestión

Basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y, en particular, en las mencionadas sentencias dictadas en los asuntos Centrafarm y Merck, así como en la sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon BV, 19/84, Rec. 1985, p. 2281), Thetford, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión llegan a las mismas conclusiones y sugieren al Tribunal de Justicia que dé una respuesta similar.

Thetford considera, fundamentalmente, que no existe motivo alguno por el que no se deban adoptar medidas cautelares para proteger el objeto de su patente. En particular, señala, de ninguna sentencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de una patente en otro Estado miembro prohíba que el titular del derecho de patente se oponga a la importación del producto desde este último Estado miembro hacia el Estado en que existe la protección.

Por tanto, Thetford sugiere la siguiente respuesta:

«No. El objeto específico de una patente es asegurar a su titular el derecho exclusivo a utilizar la invención y a poner en circulación los productos industriales por primera vez. Thetford puede, pues, beneficiarse legítimamente de toda reparación que se conceda normalmente al titular de una patente, in-

cluido el derecho a obtener medidas cautelares para impedir ulteriores violaciones de su derecho de patente.»

El *Reino Unido* considera que las medidas que se pueden adoptar para proteger el objeto específico de la patente son aquéllas que el Derecho nacional contempla. Mientras el Derecho nacional se aplique sin discriminación a los productos nacionales y a aquéllos importados, no hay justificación alguna para que se limiten las vías de recurso de que se dispone.

Por tanto, propone que se responda a la segunda cuestión en los siguientes términos:

«Cuando el Derecho nacional prevé normalmente la adopción de medidas cautelares para evitar cualquier violación del derecho de patente, dicha medida está justificada en virtud del artículo 36.»

La *Comisión* considera que la adopción de medidas cautelares para evitar que se viole un derecho de patente por la vía de la importación, está justificada en el sentido del artículo 36. Subraya, en particular, que este caso en concreto es diferente del que originó el asunto prejudicial 434/85, *Allen and Hanburys*, con motivo del cual, la Comisión sugirió en sus observaciones escritas que el hecho de limitar la adopción de medidas cautelares a los supuestos de importación no está justificado en el sentido del artículo 36 y que la única protección que, en este sentido, está justificada es el derecho a percibir regalías. En el presente asunto, no hay ningún indicio de que los productos en cuestión se hayan comercializado con el consentimiento de Thetford o de cualquier otra persona vinculada a ésta. Si, además, Fiamma no solicitó una licencia de exportación, la adopción de medidas cautelares para impedir la violación de la patente está, pues, justificada.

La Comisión propone que se responda a la segunda cuestión en los siguientes términos:

«La resolución del Tribunal nacional no menciona hecho alguno que pueda justificar la afirmación según la cual la única reparación autorizada en virtud del artículo 36 del Tratado es una decisión por la que se ordene el pago de las regalías que sean razonables (o de otra compensación pecunaria), pero no la adopción de medidas cautelares.»

Fiamma alega que la regla de la «proporcionalidad», enunciada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 20 de mayo de 1976, De Peijper (104/75, Rec. 1976, p. 613), también es de aplicación en el sector de la propiedad industrial y comercial. El Tribunal de Justicia no tiene por qué adoptar una postura de «todo o nada». Existe todo un abanico de medidas que se pueden justificar conforme al artículo 36, y que van desde una prohibición total de las importaciones hasta procedimientos puramente formales que prácticamente no provocan ningún desembolso o retraso para el importador. En opinión de *Fiamma*, por razones de oportunidad es aconsejable extender al ámbito de la propiedad industrial el concepto de «escala de medidas», que ya aplicó el Tribunal de Justicia en relación con otros motivos de justificación conforme al artículo 36.

A este respecto, *Fiamma* señala que la mayoría de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia sobre la relación entre los artículos 30 y 36 tenían por objeto el agotamiento de derechos. Así pues, dichos asuntos no trataron el problema de la justificación de una reparación que produce el efecto menor de las medidas cautelares. Por tanto, *Fiamma* solicita al Tribunal de Justicia que examine si, respecto a este tipo de patente (es decir, «un monopolio al que se le ha dado en nombre de “patente”, pero que se concedió para un objeto específico que es antiguo»), el objeto específico supone

el derecho a obtener una recompensa por la puesta en circulación del producto, pero no necesariamente el derecho a obtener la adopción de medidas cautelares.

Fiamma sugiere al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión en los siguientes términos:

«Si se responde a la primera cuestión en el sentido de que una patente puede beneficiarse de determinada protección en virtud del artículo 36, dicha protección no se extiende a la concesión de medidas cautelares cuando el importador de los productos afectados por la patente y que son originarios de otro Estado miembro ha indicado que está dispuesto a pagar una regalía razonable al titular de la patente por dichas importaciones.»

III. Respuestas a una pregunta planteada por el Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia había solicitado al Reino Unido y a la Comisión que le proporcionaran explicaciones suplementarias sobre el fundamento del principio de «novedad relativa», a la luz de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia.

La *Comisión* reconoce en su respuesta que la explicación exacta del fundamento de dicho principio resulta más compleja y menos satisfactoria en relación con el artículo 36 del Tratado de lo que había indicado en sus observaciones escritas.

En particular, la Comisión considera que un aspecto de la regla de los «cincuenta años» es contrario a los artículos 30 y 36. Se trata de la disposición según la cual una invención que haya sido utilizada o publicada fuera del Reino Unido durante los cincuenta

años anteriores a la presentación de la solicitud no afecta a la «nueva invención». El efecto de esta disposición —que, entretanto, fue derogada por la Patent Act de 1977— era el de permitir que se concediera una patente británica por una invención que se utilizaba o publicaba libremente en otro Estado miembro en el momento de la solicitud, en tanto que no se podría haber concedido la misma patente si en aquella época hubiera sido utilizada o publicada en el Reino Unido.

Si bien en este caso no hay indicio alguno de que la invención en cuestión se hubiera utilizado o publicado en otro Estado miembro durante los cincuenta años anteriores a la concesión de la patente, la Comisión considera que el Tribunal de Justicia debería indicar que no está justificado limitar el examen a si ha sido utilizado o publicado en el Reino Unido, excluyendo el examen de su posible utilización o publicación en otros Estados miembros.

El *Reino Unido* resume la evolución del principio de la «novedad relativa», recordando que con anterioridad a 1902 la Patent Office no procedía a realizar ningún examen de novedad. En cumplimiento de las recomendaciones del Comité presidido por Sir Edward Fry, la Patents Act de 1902 introdujo el examen de las solicitudes respecto

a publicaciones anteriores en descripciones de patentes británicas de antigüedad inferior a cincuenta años. Este texto preveía que una invención no resulta «anticipada» por el mero hecho de haber sido publicada en una descripción de patente británica registrada hace más de cincuenta años.

Parece que la limitación de los cincuenta años fue adoptada por razones prácticas relacionadas con los costes de las investigaciones que la Patent Office debía efectuar. Asimismo, se consideró que aquellas patentes obsoletas que no se habían utilizado nunca y que sólo se habían publicado en las descripciones de patentes no debían anticipar una invención nueva, puesto que nunca habían sido de utilidad pública.

Por último, el Reino Unido llama la atención sobre el hecho de que tal regla sólo afectaba a las invenciones publicadas en descripciones de patentes. Si una invención hubiera sido utilizada, y con independencia de la fecha de esta utilización, ello constituiría un motivo para revocar la patente.

G. Bosco
Juez Ponente