

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)  
12 de mayo de 1989\*

En el asunto 320/87,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Sø- og Handelsret de Copenhague, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

**Kai Ottung**

y

1) **Klee & Weilbach A/S**

2) **Thomas Schmidt A/S,**

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por los Sres. T. Koopmans, Presidente de Sala; T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, C. N. Kakouris y F. A. Schockweiler, Jueces,

Abogado General: Sr. G. Tesaurò

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

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Klee & Weilbach A/S y Thomas Schmidt A/S, parte demandada, por el Sr. S. Lassen, Abogado de Copenhague;

\* Lengua de procedimiento: danés.

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. H. Purse, Solicitor, en calidad de Agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por su Consejero Jurídico, Sr. A. McClellan, y la Sra. I. Langermann, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes,

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 9 de noviembre de 1988,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de enero de 1989,

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante resolución de 23 de septiembre de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de octubre siguiente, el Sø- og Handelsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, para determinar la compatibilidad con esta disposición de varias cláusulas incluidas en un acuerdo de licencia.
- 2 Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio sobre determinadas cláusulas de un acuerdo de licencia por el cual el Sr. Kai Ottung, ingeniero industrial, demandante en el asunto principal, autorizó a A/S Anton Petersen & Henius Eftf (en lo sucesivo, «el licenciatario»), en cuyos derechos se subrogan las demandadas en el asunto principal, a explotar en exclusiva dos dispositivos de control que había concebido para ser utilizados en una caldera de cervecería. En el momento de celebrarse el acuerdo, las actividades del licenciatario se referían especialmente a la venta de equipos para cervecería.
- 3 De los puntos 1 y 2 de dicho acuerdo resulta que el licenciatario se comprometió, sin límite de plazo, a pagar un canon por cada dispositivo vendido. Según el apartado 5 del acuerdo, tal como fue modificado posteriormente, el acuerdo de licen-

cia sólo puede ser resuelto por parte del licenciatarlo mediante preaviso de seis meses que expiraban el 1 de octubre de cada año. Esta resolución tiene por efecto, una vez consumada, limitar los derechos del licenciatarlo para encargar la fabricación de los dispositivos al número de ejemplares encargados hasta la fecha de expiración del acuerdo, deduciendo los ejemplares que pudieran quedar en almacén.

- 4 El acuerdo se celebró durante el período comprendido entre la presentación de una solicitud de patente para uno de los dispositivos de control, provisto de una válvula de retención para admisión de aire, y la concesión de la citada patente en Dinamarca. Durante los años que siguieron a la concesión de dicha patente, el licenciatarlo satisfizo el canon convenido por la venta de los aparatos inventados por el Sr. Ottung, la mayor parte de los cuales contenían la válvula de retención para admisión de aire. El plazo de vigencia de la patente danesa caducó el 12 de abril de 1977 y el de la última patente, concedida para los mismos dispositivos en otro Estado miembro, el 15 de marzo de 1980. A partir de finales de 1980, las demandadas en el asunto principal dejaron de satisfacer el canon fundándose, entre otras razones, en que había expirado el plazo de vigencia de todas las patentes; sin embargo, no resolvieron el acuerdo de licencia de conformidad con el punto 5 del mismo y sostuvieron que el cese del pago del canon equivalía a la citada resolución.
  
- 5 En el curso del litigio promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, el Sr. Ottung formuló la pretensión de que las demandadas fueran condenadas a pagar, a partir del 1 de enero de 1981, el canon previsto en el acuerdo de licencia y, subsidiariamente, al pago de un canon menos elevado, que fijara el Tribunal. En apoyo de estas pretensiones, alegó particularmente que el acuerdo de licencia se había celebrado por un plazo indeterminado y que sólo podía dejar de producir efectos si las demandadas resolvían el acuerdo de conformidad con el punto 5 del mismo.
  
- 6 Considerando que el litigio suscitaba determinadas cuestiones relativas a la interpretación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, el Sør- og Handelsret planteó las cuestiones prejudiciales siguientes:
  - «1) Una obligación contractual según la cual el concesionario de una licencia relativa a una invención patentada debe pagar un canon sin limitación temporal, aun después de la caducidad de la patente, ¿constituye una restricción a la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, cuando este contrato fue celebrado con posterioridad a la presentación de la solicitud de la patente e inmediatamente antes de su expedición?

»¿Es relevante a este respecto que quien concedió la licencia no pueda denunciar el acuerdo, mientras que el licenciatarlo puede ponerle fin mediante un determinado preaviso, y que el licenciatarlo no tenga derecho según el texto del contrato a explotar los productos después de la resolución?

»2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión nº 1:

»Una obligación contractual según la cual el concesionario de una licencia relativa a un producto no patentado debe pagar un canon por tiempo indeterminado específico por dicho producto, aun después de la extinción de la patente obtenida para los productos también comprendidos en el contrato de licencia, ¿constituye una restricción de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, en cuanto consta que el producto no patentado es, desde el punto de vista comercial, complementario del producto patentado y que el acuerdo se celebró con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente e inmediatamente antes de su concesión?

»¿Es relevante a este respecto que el licenciatarlo sólo aceptara pagar un canon por el producto no patentado, porque en caso contrario no hubiera obtenido el derecho a explotar bajo licencia la invención patentada?

»3) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión nº 1:

»Una obligación contractual según la cual el concesionario de una licencia debe pagar un canon por la utilización de un modelo ["design"] protegido en virtud del derecho de propiedad industrial o con arreglo a la ley danesa sobre la comercialización de los productos, y ello por tiempo indeterminado —por lo tanto, también después de la extinción de la patente concedida para el producto de que se trata— ¿constituye una restricción de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, si se estipuló después de la presentación de la solicitud de patente e inmediatamente antes de su concesión?

»¿Importa a este respecto que el licenciatarlo solamente celebrara el contrato relativo al pago de un canon fundado sobre la utilización de la propiedad industrial o sobre la protección de los productos contra las imitaciones, tal como está prevista por la ley danesa sobre comercialización de los productos, porque el licenciatarlo obtenía al mismo tiempo el derecho a explotar bajo licencia la invención patentada?

»4) En caso de respuesta negativa a la cuestión nº 1:

»Una cláusula contenida en el contrato de licencia mediante la cual un licenciario tiene prohibido vender el producto de que se trata después de la finalización del contrato, ¿constituye una restricción de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, cuando el contrato de licencia se refiere a un producto patentado, cuya patente ha caducado, y el contrato se celebró con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente e inmediatamente antes de su concesión?»

- 7 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio y de las observaciones presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

### Primera cuestión

- 8 En lo que se refiere a la primera parte de esta cuestión, es necesario recordar en primer lugar que están prohibidos por el apartado 1 del artículo 85, como incompatibles con el mercado común, los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.
- 9 Hay que partir de la premisa de que el órgano jurisdiccional remitente considera que el comercio entre Estados miembros puede verse afectado en el caso contemplado en el asunto principal.
- 10 Hay que subrayar igualmente que no puede considerarse que las restricciones que el titular de una patente imponga para la reproducción, uso o explotación de un invento patentado sin licencia otorgada a este efecto, y que resultan de la aplicación de legislaciones nacionales que tienen por finalidad proteger los derechos de propiedad industrial, impidan, restrinjan o falseen, como tales, el juego de la competencia dentro del mercado común, en el sentido del apartado 1 del artículo 85.

- 11 No puede excluirse que una cláusula de un acuerdo de licencia, que imponga una obligación de pagar un canon, pueda tener un origen distinto de la patente. Una cláusula de este tipo puede, en efecto, derivar más bien de una apreciación de orden comercial sobre el valor atribuido a las posibilidades de explotación otorgadas por el acuerdo de licencia. Tanto más es así cuando, como ocurre en el asunto principal, la obligación de pagar cánones por dos dispositivos, uno de los cuales ha sido patentado con posterioridad al acuerdo y el otro constituía su complemento, se contenía en un acuerdo de licencia celebrado antes de la concesión de la patente.
- 12 En el caso de que la obligación de pagar los cánones haya sido pactada por un plazo indeterminado y que, de esta forma, se sostiene que sigue vinculando al deudor después de la expiración del plazo de vigencia de la patente de que se trata, se plantea la cuestión de si, teniendo en cuenta el contexto económico y jurídico del acuerdo de licencia, la obligación de seguir pagando el canon puede constituir una restricción de la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85.
- 13 A este respecto, hay que destacar que una obligación de seguir pagando cánones después de la caducidad de la patente, sólo puede resultar, como tal, del acuerdo de licencia cuando éste, o bien no otorga al licenciataria la facultad de resolver el acuerdo mediante un preaviso razonable, o bien intenta restringir la libertad de acción del licenciataria después de la resolución. Si así ocurriera, teniendo en cuenta el contexto económico y jurídico, el acuerdo podría restringir la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85. Cuando el licenciataria puede, en cambio, resolver libremente el acuerdo mediante un preaviso razonable, la obligación de pagar cánones durante todo el período de vigencia del acuerdo no puede entrar en el ámbito de aplicación de la prohibición formulada por el apartado 1 del artículo 85.
- 14 Para que el Juez nacional pueda apreciar la legalidad de la cláusula controvertida, es irrelevante que, por su parte, el licenciante se encuentre vinculado por una cláusula que le prohíba resolver el acuerdo de que se trate.
- 15 Procede pues responder a la primera parte de la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que una obligación contractual, mediante la que el concesionario de una licencia que se refiera a un invento patentado está obligado a pagar un canon, sin limitación de plazo, por lo tanto incluso después de la caduci-

dad de la patente, no constituye por sí misma una restricción de la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, cuando el acuerdo se ha celebrado con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente y poco antes de la concesión de la patente.

- 16 Teniendo en cuenta la respuesta que acaba de darse, no procede pronunciarse separadamente sobre la segunda parte de la segunda cuestión ni sobre las cuestiones segunda y tercera.

#### **La cuarta cuestión**

- 17 Mediante la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende averiguar si una cláusula contenida en un acuerdo de licencia que impone al licenciataria la prohibición de fabricar y comercializar los productos de que se trate después de la resolución definitiva del acuerdo, constituye una restricción de la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85.
- 18 Procede observar que una cláusula de un acuerdo de licencia, que prohíba fabricar y comercializar los productos contractuales después de la resolución del acuerdo, inflige una desventaja en la competencia al licenciataria, puesto que esta prohibición le perjudica en relación con los que compiten con él que, después de la caducidad de la patente, pueden fabricar y comercializar libremente los productos de que se trata. En esta medida, la cláusula en cuestión, en función del contexto jurídico y económico en el que se haya celebrado el acuerdo, puede restringir la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85.
- 19 Es necesario precisar, sin embargo, que corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, con fundamento en los datos pertinentes de los que pueda disponer y teniendo en cuenta especialmente la posición que ocupen las empresas afectadas en el mercado de los productos de que se trate, si el acuerdo de licencia puede afectar de manera sensible el comercio entre Estados miembros.
- 20 Procede pues responder a la cuarta pregunta que una cláusula contenida en un acuerdo de licencia y que imponga la prohibición de fabricar y comercializar los productos después de la resolución del acuerdo sólo está comprendida en la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado si resulta del contexto económico

y jurídico en el que dicho acuerdo se haya celebrado que éste puede afectar de manera sensible al comercio entre Estados miembros.

### Costas

- 21 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas y por el Gobierno del Reino Unido, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Søm- og Handelsret, mediante resolución de 23 de septiembre de 1987, declara:

- 1) Una obligación contractual, mediante la cual el concesionario de una licencia que se refiera a un invento patentado está obligado a pagar un canon, sin limitación de plazo, por lo tanto incluso después de la caducidad de la patente, no constituye por sí misma una restricción de la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, cuando el acuerdo se haya celebrado con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente y poco antes de la concesión de la patente.
- 2) Una cláusula, contenida en un acuerdo de licencia y que imponga la prohibición de fabricar y comercializar los productos después de la resolución del acuerdo, sólo está comprendida en la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado si resulta del contexto económico y jurídico en el que dicho acuerdo se haya celebrado que éste puede afectar de manera sensible al comercio entre los Estados miembros.

Koopmans

O'Higgins

Mancini

Kakouris

Schockweiler

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de mayo de 1989.

El Secretario

El Presidente de la Sala Sexta

J.-G. Giraud

T. Koopmans