



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 20.12.2001
COM(2001) 786 final

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN

**SOBRE EL REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE LOS
ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (CE) nº 240/96**

**LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LA LUZ DEL
ARTÍCULO 81**

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN

**SOBRE EL REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE LOS
ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (CE) nº 240/96**

**LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LA LUZ DEL
ARTÍCULO 81**

Índice

1	introducción	4
2	principales características del RECATT.....	5
2.1	Ámbito de aplicación del RECATT	6
2.2	Normas aplicables a restricciones específicas	7
3	principios generales aplicables a las políticas de propiedad intelectual y de competencia	10
3.1	¿Persiguen objetivos contradictorios el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de competencia?	10
3.2	Política comunitaria de competencia en materia de DPI.....	12
3.3	Política de competencia de EE.UU. en materia de DPI	15
3.4	Comparación	18
4.	estudio sobre la aplicación del RECATT	19
4.1	Comentarios de los interesados.....	19
4.1.1	Comentarios sobre las características de las licencias.....	20
4.1.2	Comentarios sobre el RECATT	22
4.2	Práctica de la Comisión en materia de aplicación del Reglamento	26
4.2.1	Estadísticas.....	26
4.2.2	Cuestiones planteadas en las notificaciones	27
4.2.3	Cuestiones planteadas en denuncias y procedimientos de oficio.....	28
4.2.4	Conclusiones	30
4.3	Política de competencia de los Estados miembros en el ámbito de los DPI.....	31
5.	cuestiones que hay que reconsiderar	32
5.1	Ámbito de aplicación del RECATT	32
5.1.1	Tipos de DPI	32

5.1.2	Licencias no exclusivas	33
5.1.3	Licencias exclusivas	33
5.1.4	Licencias multilaterales	37
5.1.5	Licencias cruzadas y consorcios bilaterales.....	38
5.1.6	Empresas en participación entre competidores.....	38
5.2	Cuestiones relacionadas con restricciones específicas	38
5.2.1	Restricciones territoriales y de la clientela	38
5.2.2	Restricciones de la producción y licencias por emplazamiento.....	40
5.2.3	Cláusulas de inhibición de la competencia	41
5.2.4	Cláusulas de vinculación	42
5.2.5	Cláusulas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida	43
5.2.6	Cláusulas de no impugnación	44
6.	conclusiones y opciones para el futuro.....	45

1 INTRODUCCIÓN

(1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento n° 240/96, la Comisión debe proceder a una evaluación regular de la aplicación del Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (en lo sucesivo, el 'RECATT'), especialmente en lo que se refiere al procedimiento de oposición previsto en su artículo 4¹. Con tal fin, la Comisión debe elaborar un informe que sirva para determinar si conviene adaptar el RECATT. En este informe se hace esta evaluación y se invita a los interesados (empresas del sector, asociaciones de consumidores, etc.) a formular comentarios al respecto.

(2) Hay varios argumentos en favor de una revisión completa de la política de la Comisión en el ámbito de los acuerdos de transferencia de tecnología.

(3) El RECATT se basa en la aplicación de determinados criterios formales y sigue un planteamiento legalista similar al que antes aplicaba la Comisión en el campo de los acuerdos verticales y horizontales. Además, tiene un alcance bastante limitado, ya que solamente cubre determinados tipos de acuerdos de licencia exclusiva. La exención por categorías se concede aplicando un gran número de complejos requisitos formales que figuran en listas de cláusulas "blancas", "grises" y "negras". El RECATT está orientado principalmente a la competencia intramarca y a la integración del mercado. De ahí que haya que preguntarse si no habrá supuesto para el sector un corsé demasiado rígido que ha obligado a las empresas a firmar acuerdos que limitan su eficacia y posiblemente la competitividad de la industria europea.

(4) La reciente reforma de las normas comunitarias de competencia sobre acuerdos verticales y horizontales supuso el paso de un planteamiento legalista y basado en criterios formales a un enfoque más económico y basado en los efectos de los acuerdos que se centra más en la competencia intermarcas y en el análisis de las posibles eficiencias de determinadas restricciones. Este cambio de planteamiento se hizo, entre otras cosas, mediante la fijación de umbrales de cuota de mercado, la supresión de las listas de cláusulas blancas y grises de los correspondientes reglamentos de exención por categorías y la elaboración de unas Directrices².

(5) Estas reformas también abarcaron cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (DPI). Concretamente, el Reglamento n° 2790/1999 (exención por categorías para restricciones verticales) cubre las cesiones o licencias de DPI accesorias a acuerdos verticales, siempre que se cumplan determinados requisitos (apartado 3 del artículo 2). Además, conforme al Reglamento 2658/2000, las normas aplicables a los acuerdos de especialización también se aplican a las cláusulas sobre DPI accesorios. Finalmente, el

¹ Reglamento (CE) n° 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DO L 031 de 9.12.1996, pp. 2-13.

² Reglamentos n° 2790/1999 de la Comisión para los acuerdos verticales (DO L 336 de 29.12.1999), n° 2658/2000 para los acuerdos de especialización y n° 2659/2000 para acuerdos de I+D (ambos en el DO L 304 de 5.12.2000) y Directrices de acompañamiento sobre restricciones verticales (DO C 291 de 13.10.2000) y Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal (DO C 3 de 6.1.2001).

Reglamento n° 2659/2000 establece nuevas normas sobre desarrollo y explotación conjunta de DPI fruto de acuerdos de I+D. Estas normas han modificado el planteamiento de la Comisión en las cuestiones relacionadas con DPI. Por lo tanto, es necesario acometer una revisión completa del RECATT para subsanar las incoherencias entre este Reglamento y esos otros reglamentos de exención por categorías más recientes.

(6) Esta revisión del RECATT es tanto más necesaria cuanto que ya está en marcha la reforma del Reglamento 17³, que aboga por que se faculte a las autoridades nacionales y a los tribunales nacionales para aplicar directamente el apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Para garantizar una aplicación previsible del mismo, son indispensables unas normas claras y coherentes.

(7) La reforma del Reglamento 17 también obliga a revisar el procedimiento de oposición del RECATT. Este procedimiento está dirigido a las llamadas cláusulas "grises" que quedan fuera del alcance de la exención por categorías y para las cuales el RECATT ofrece un mecanismo de examen acelerado basado en un procedimiento de notificación simplificado. Como la reforma del Reglamento 17 propone la supresión del sistema de notificación, está claro que también habrá que suprimir el procedimiento de oposición y que las cláusulas "grises" tendrán que ser incluidas en la exención por categorías o ser tratadas como restricciones especialmente graves. Ello presupone una revisión completa del planteamiento actual en materia de licencias de tecnología.

(8) A la vista de estas consideraciones, el objetivo de este Informe es someter a consulta pública un análisis de la actual situación jurídica y de hecho y hacer propuestas encaminadas a conseguir:

- una exención por categorías más simple y posiblemente más amplia para los acuerdos de licencia de tecnología y
- una exención por categorías acorde con las nuevas normas de competencia recientemente adoptadas y otros cambios en la política comunitaria.

2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RECATT

(9) Cuando aprobó el RECATT en 1996, la Comisión era consciente de que el desarrollo económico de la Comunidad y su capacidad de enfrentarse a la competencia mundial dependían de la capacidad de la industria de concebir nuevas tecnologías y difundirlas en la Comunidad. Por ello se pretendía que el RECATT fuese una pieza clave del desarrollo de la innovación en la economía comunitaria y contribuyese a mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad.

(10) Esencialmente, el RECATT perseguía alcanzar un equilibrio adecuado entre tres grandes objetivos. El primer objetivo era simplificar las normas que regulaban los acuerdos de licencia combinando las anteriores exenciones por categorías sobre licencias de know how⁴ y

³ Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO C 365 E, 19.12.2000, p. 284 - 296,

⁴ Reglamento (CEE) n° 2349/84 de la Comisión del 23 de julio de 1984

de patentes⁵ en un solo reglamento, a fin de "fomentar la difusión de know how en la Comunidad y de promover la fabricación de unos productos técnicamente superiores" (tercer considerando). El segundo objetivo era garantizar una competencia efectiva en productos tecnológicamente nuevos o perfeccionados. El tercer objetivo era crear un contexto jurídico favorable para las empresas que inviertan en la UE, garantizando la seguridad jurídica y reduciendo la carga administrativa de las notificaciones individuales con arreglo al apartado 3 del artículo 81.

(11) Para conciliar estos tres objetivos, el RECATT reserva el beneficio de la exención por categorías a los acuerdos de licencia que cumple varios requisitos formales. En primer lugar, el RECATT solamente cubre los tipos concretos de acuerdos definidos en el artículo 1, con lo que la exención tiene un alcance relativamente limitado. En segundo lugar, parte de la base de que en principio toda restricción que rebase los límites del objeto específico de la patente entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. En tercer lugar, regula los acuerdos estableciendo tres categorías de cláusulas: i) las que por lo general no infringen el apartado 1 del artículo 81 pero cuya legalidad viene a confirmar la exención por categorías ("cláusulas blancas"); ii) las que violan el apartado 1 del artículo 81 y, por tanto, su inclusión en un acuerdo lo excluye completamente de la exención por categorías (las "cláusulas negras") y iii) las que ni están eximidas ni expresamente excluidas y tienen que examinarse caso por caso. Para esta última categoría el RECATT prevé un procedimiento de oposición por el que la Comisión debe dictaminar, en determinado plazo, si el acuerdo notificado puede acogerse a la exención por categorías (véase el artículo 4). Además, el artículo 7 permite a la Comisión retirar el beneficio de la exención por categorías a los acuerdos que tengan efectos incompatibles con las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 81 del Tratado. De conformidad con el apartado 1 del artículo 7, esto puede ocurrir, en particular, cuando la cuota de mercado del licenciataria es superior al 40 %.

2.1 Ámbito de aplicación del RECATT

(12) El RECATT exige determinados tipos de acuerdos de licencia exclusiva firmados entre solamente dos partes con fines de fabricación, explotación y comercialización (artículos 1.1 y 10.10). Solamente es aplicable si el licenciataria fabrica los productos bajo licencia o presta los servicios bajo licencia él mismo o hace que sean fabricados o prestados por su cuenta (octavo considerando). Quedan, pues, excluidos los acuerdos cuyo único objeto es la venta (acuerdos de distribución)⁶.

(13) Por lo que se refiere al *tipo de DPI*, el RECATT se aplica únicamente a los acuerdos de licencia puros o mixtos de «know-how» y de patente. Los demás DPI (en particular las marcas, los derechos sobre los dibujos y modelos y los derechos de autor, especialmente sobre soportes lógicos) están cubiertos en la medida en que "dicha licencia adicional [...] sólo contenga cláusulas accesorias" (sexto considerando, véanse también los artículos 1.1 y 5.1.4).

(14) En cuanto al *tipo de acuerdo*, el RECATT incluye determinadas licencias exclusivas en las que el licenciante se obliga a no conceder a terceros licencias sobre la tecnología en cuestión o a no explotar él mismo la tecnología concedida en el territorio reservado al

⁵ Reglamento (CEE) n° 556/89 de la Comisión del 30 de noviembre de 1988

⁶ Sin embargo, como se ha explicado en la introducción, están cubiertas por el Reglamento 2790/1999 las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual accesorias a acuerdos de distribución.

licenciatario (artículos 1.1.1), 1.1.2) y 1.1.3)). Asimismo exime, en determinadas condiciones, los acuerdos que protegen al licenciatario exclusivo de las ventas activas y pasivas de licenciatarios establecidas en otros territorios (artículos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6))⁷.

(15) Los acuerdos de licencia que no se ajustan a este modelo quedan excluidos y sólo pueden beneficiarse del apartado 3 del artículo 81 tras un examen individual precedido de la correspondiente notificación.

(16) Concretamente, el artículo 5 excluye de manera expresa del beneficio de la exención por categorías los siguientes tipos de acuerdos de licencia:

(a) "los acuerdos celebrados entre los miembros de un consorcio de patentes o de "know-how" y referentes a las tecnologías compartidas" (artículo 5.1.1)), salvo que las partes no estén sujetas a ninguna restricción territorial con respecto a la fabricación, utilización y comercialización de los productos a que se refieren los acuerdos o con respecto a la utilización de las tecnologías compartidas (artículo 5.2.2));

(b) los acuerdos de licencia cruzada celebrados entre partes que sean "competidoras respecto de los productos" objeto de las licencias (artículo 5.1.3)), salvo que las partes no estén sujetas a ninguna restricción territorial con respecto a la fabricación, utilización y comercialización de los productos a que se refieren los acuerdos o con respecto a la utilización de las tecnologías concedidas (artículo 5.2.2));

(c) los acuerdos de licencia entre competidores con intereses en una empresa en participación o relacionados con las actividades de la empresa en participación (artículo 5.1.2)), a excepción de los celebrados entre una de las partes y la empresa en participación, siempre que la cuota de mercado combinada de las empresas participantes no exceda del 20% cuando la licencia se limite a la producción conjunta y del 10% cuando el acuerdo de creación de la empresa en participación también contemple la distribución conjunta (artículo 5.2 (1)). Estos umbrales corresponden a los umbrales de cuota de mercado de los anteriores reglamentos de exención por categorías de acuerdos de especialización y de I+D⁸.

2.2 Normas aplicables a restricciones específicas

(17) *Restricciones territoriales.* El RECATT cubre en su artículo 1.1 las restricciones que impiden que el licenciante y el licenciatario exploten la tecnología bajo licencia en el territorio exclusivo de la otra parte. El término "explotación" incluye toda utilización de la tecnología concedida, especialmente para la producción y la venta activa o pasiva de los productos bajo licencia en el territorio de la otra parte (apartado 10 del artículo 10). Es de señalar que estas disposiciones cubren tanto los acuerdos entre empresas no competidoras como entre empresas que antes de concederse la licencia sí competían en el mismo mercado

⁷ Además, el artículo 1 también cubre, en determinadas condiciones, dos tipos específicos de acuerdo, las licencias de patentes o de know how que obligan al licenciatario a comercializar los productos bajo licencia exclusivamente con la marca del licenciante (artículo 1.1.7)) y las llamadas "licencias de utilización" (artículo 1.1.8)).

⁸ Reglamento (CEE) n° 417/85 de la Comisión y Reglamento (CEE) n° 418/85 de la Comisión. Estos Reglamentos han sido reemplazados por el Reglamento 2658/2000 de la Comisión y el Reglamento 2659/2000 de la Comisión (véase la segunda nota a pie de página). Los nuevos Reglamentos fijan unos umbrales de cuota de mercado más elevados: el 20% y el 25 %.

del producto o de la tecnología bajo licencia. También están cubiertas las restricciones territoriales orientadas a proteger a un licenciatario de las ventas activas y pasivas de otros licenciarios (artículos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6)).

(18) La exención de estas restricciones territoriales está sujeta a ciertos límites temporales que varían según el tipo de acuerdo y dependen de si la restricción tiene por objeto la protección concedida por el licenciante al licenciario o la protección concedida por el licenciario al licenciario. En el caso de la protección que concede el licenciante al licenciario en las licencias de patentes, la exención se aplica siempre que el producto bajo licencia esté protegido por patentes paralelas en los territorios en cuestión (artículo 1.2). En el caso de la protección que concede el licenciario al licenciante en las licencias de know how, la exención es aplicable durante un período máximo de 10 años desde la fecha en que uno de los licenciarios comercialice por primera vez el producto bajo licencia (artículo 1.3). Para la protección entre licenciarios, el RECAT limitará la exención para las restricciones sobre ventas pasivas "a un período que no superará los cinco años a partir de la fecha en que uno de los licenciarios hubiere comercializado el producto bajo licencia por primera vez en el territorio del mercado común" (artículos 1.2 y 1.3), tanto en el caso de las licencias de patentes como de know how. Se incluyen en la lista negra los acuerdos que establecen restricciones territoriales que excedan de los períodos previamente mencionados (apartado 7 del artículo 3). Finalmente, el apartado 3 del artículo 3 excluye de la exención por categorías los acuerdos que contienen restricciones que impiden a terceros hacer comercio paralelo.

(19) *Reparto de la clientela.* El apartado 4 del artículo 3 del RECAT incluye en la lista negra las cláusulas por las que las partes se asignan directa o indirectamente clientes del mismo sector técnico de aplicación o del mismo mercado de productos cuando las partes son competidoras respecto de los productos bajo contrato. Además, el vigésimo tercer considerando dispone que "Estas restricciones entre partes que no son competidoras siguen estando sujetas al procedimiento de oposición", es decir, se tratan como cláusulas grises⁹.

(20) *Sector de aplicación.* Generalmente se considera que las obligaciones que restringen la explotación de la tecnología bajo licencia a uno o más sectores técnicos o a uno o más mercados de productos no entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81.

(21) *Restricciones de producción.* El apartado 5 del artículo 3 del RECAT dispone que la exención no se aplica cuando "una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del número de actos de explotación de la tecnología concedida". Esta exclusión general de la exención por categorías está sujeta a dos excepciones. La primera se refiere a las llamadas licencias de utilización, que imponen al licenciario la obligación de limitar la producción del producto bajo licencia a las cantidades necesarias para la fabricación de sus propios productos y de vender dicho producto tan sólo como pieza de repuesto de sus propios productos (artículo 1.1.8)). La segunda excepción cubre las situaciones en que la licencia se concede con el fin de proporcionar a un cliente dado una segunda fuente de suministro (artículo 2.1.13)). La *ratio legis* en que se fundan estas dos excepciones es que las restricciones cuantitativas en las

⁹ Esto significa que las restricciones de la clientela conllevan la pérdida del beneficio de la exención por categorías para la totalidad del acuerdo cuando se trata de una licencia entre competidores; en caso contrario, solamente quedan excluidas de la exención por categorías dichas restricciones.

"licencias de utilización" o en las licencias de "segundo proveedor" no entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, ya que la finalidad de tales acuerdos "no es crear una fuente de suministro independiente en el mercado" (vigésimo tercer considerando). Además, el artículo 2.1.12) y el vigésimo cuarto considerando contienen disposiciones que regulan las denominadas "licencias por emplazamiento", es decir, las que limitan la explotación de la tecnología concedida a determinado centro de producción.

(22) *Restricciones de precios.* Está excluida del beneficio de la exención por categorías toda restricción directa o indirecta de los precios (apartado 1 del artículo 3).

(23) *Cláusulas de inhibición de la competencia.* El apartado 2 del artículo 3 del RECATT prohíbe cualquier obligación que impidan a una de las partes "competir con la otra, con empresas vinculadas a ésta última o con otras empresas en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la producción o utilización de productos competidores y su distribución". Sin embargo, el artículo 2.1.18) permite "una reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciataria y a dejar de concederle licencias sobre las mejoras [...] y del derecho a exigir al licenciataria que aporte la prueba de que el "know-how" concedido no se utiliza para la producción de productos y la prestación de servicios distintos de los productos y servicios bajo licencia", cuando el licenciataria compita con productos o tecnologías con el licenciante. Además, están cubiertas por la exención por categorías la obligación del licenciataria "pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima" (artículo 2.1.9)) o "de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia" (artículo 2.1.17)).

(24) *Cláusulas de vinculación.* De conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 4, por vinculación se entiende toda obligación del licenciataria de "aceptar [...] otras licencias o a solicitar bienes o servicios que no son necesarios para explotar de forma técnicamente correcta la tecnología concedida o para garantizar [...] especificaciones de calidad". El RECATT considera que estas restricciones constituyen cláusulas grises sujetas al apartado 1 del artículo 81 cuya exención exige su notificación previa, en su caso con arreglo al procedimiento de oposición. Además, el artículo 2.1.5) dispone que las cláusulas de vinculación están cubiertas por la exención por categorías siempre que se refieran a productos o servicios y en la medida en que los productos o servicios vinculados sean "necesarios" para garantizar una explotación técnicamente correcta de la tecnología concedida o para garantizar que la producción del licenciataria se ajusta a especificaciones mínimas de calidad.

(25) *Cláusulas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida.* El apartado 6 del artículo 3 del RECATT incluye en la lista negra cualquier cláusula que obligue al licenciataria a ceder (es decir, a vender sus DPI sobre) las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida. El artículo 2.1.4) incluye en la lista blanca la obligación del licenciataria de conceder al licenciante una licencia sobre las mejoras o nuevas aplicaciones que hubiera aportado a la tecnología concedida, siempre que, si las mejoras son dissociables de la tecnología concedida, la licencia no sea exclusiva y el licenciante acepte la obligación recíproca de conceder al licenciataria una licencia sobre sus propias mejoras. Las licencias que contienen cláusulas no recíprocas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones y las que contienen cláusulas exclusivas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones no están ni eximidas ni expresamente condenadas por el RECATT, sino que pertenecen a la zona gris de las cláusulas que han de ser objeto de exención individual. La diferencia radica en que, mientras que una

cláusula que exija la cesión directa de los DPI conlleva la exclusión de la totalidad del acuerdo del ámbito de aplicación del RECATT, este último tipo de cláusulas conlleva la pérdida del beneficio de la exención por categorías solamente por lo que se refiere a la cláusula en cuestión.

(26) *Cláusulas de no impugnación.* En virtud del artículo 4, las cláusulas que prohíben al licenciatario impugnar el carácter secreto o sustantivo del "know-how" concedido o la validez de cualquier patente concedida bajo licencia se consideran "cláusulas grises" que deben notificarse con arreglo al procedimiento de oposición. Con todo, el artículo 2.1.15), permite al licenciante rescindir el acuerdo si el licenciatario impugna que la validez del DPI concedido bajo licencia.

3 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LAS POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE COMPETENCIA

(27) La relación entre la política de propiedad intelectual y la política de competencia es un viejo tema de debate en círculos económicos y jurídicos. Nadie discute que resulta difícil conciliar innovación y competencia y algunos estiman incluso que se trata de un matrimonio condenado al divorcio. La fuente de conflicto que más se menciona son los objetivos posiblemente discordantes del derecho de propiedad intelectual y el Derecho de competencia. En este capítulo se aborda esta supuesta fuente de conflicto antes de analizar cómo se armonizan en la práctica las políticas de propiedad intelectual y de competencia en la UE y en EE.UU.

3.1 ¿Persiguen objetivos contradictorios el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de competencia?

(28) No hay duda de que permitir que las innovaciones sean copiadas en un plazo muy breve y son compensación alguna equivale a desincentivar la innovación. De ahí que el Derecho de propiedad intelectual conceda ciertos derechos de monopolio a los innovadores. El Derecho de propiedad intelectual concede al innovador el derecho a impedir que otras personas exploten su innovación. Pero el monopolio legal que el Derecho de propiedad intelectual concede al titular del derecho de propiedad intelectual puede traducirse, según el grado de disponibilidad de productos substitutivos en el mercado, en poder e incluso monopolio de mercado en el sentido del Derecho de competencia. Este es el origen de la fuente de posibles conflictos antes mencionada, pues parece como si el Derecho de competencia quitara con una mano lo que el Derecho de propiedad intelectual da con la otra.

(29) Sin embargo, en principio éste conflicto sólo es aparente. Si se analiza la cuestión con detenimiento, los Derechos de propiedad intelectual y de competencia son complementarios porque ambos aspiran a promover el bienestar de los consumidores. El objetivo del Derecho de propiedad intelectual es promover el progreso técnico en beneficio último de los consumidores. Para ello es preciso alcanzar un equilibrio adecuado entre una protección excesiva o, por el contrario, insuficiente de los esfuerzos de los innovadores. No se trata de promover el bienestar individual del innovador. Con los derechos de propiedad se persigue garantizar una recompensa suficiente para que el innovador tenga incentivos para acometer su esfuerzo creativo o de invención, sin poner freno a subsiguientes innovaciones ni imponer innecesariamente a los consumidores largos períodos de precios altos. Lo primero puede

ocurrir si las innovaciones consisten en la mejora de ideas anteriores protegidas por patentes. Los períodos largos e innecesarios de precios altos se materializan cuando la innovación permite al titular del DPI obtener poder de mercado en el mercado o mercados abiertos a la competencia en que se explota el DPI y cuando el DPI protege esta posición de monopolio por más tiempo del necesario para incentivar el esfuerzo innovador.

(30) Para lograr un equilibrio adecuado una protección excesiva o insuficiente de los esfuerzos innovadores, los derechos de propiedad intelectual difieren de los derechos de propiedad "normales" y generalmente son menos absolutos: con frecuencia tienen una duración limitada (patentes, derechos de autor), tienen un alcance estrictamente limitado (derechos de autor, marcas), no están protegidos frente a creaciones paralelas (derechos de autor, know how) o dejar de ser válidos en cuanto se hacen de dominio público (know how)¹⁰.

(31) Por su parte, la política de competencia aspira a promover el bienestar de los consumidores protegiendo la competencia, que es la clave de unos mercados eficientes que ofrezcan los mejores productos de calidad a los precios más bajos.

(32) Por lo tanto, no hay que plantearse la cuestión en términos de conflicto sino de complementariedad y, posiblemente, de ajuste en cada caso concreto. ¿En qué medida debería intervenir la política de competencia para intentar mejorar el equilibrio alcanzado por el derecho de propiedad intelectual? Sobre esta cuestión hay algunos puntos generales de consenso, pero también hay notables diferencias entre las distintas jurisdicciones.

(33) Hay consenso en que la política de competencia puede desempeñar un papel positivo en la formación del Derecho de propiedad intelectual ("defensores del papel de la competencia"). La experiencia acumulada en materia de política de competencia debería resultar útil a la hora de zanjar cuestiones como el alcance y la duración que deben tener los DPI, es decir, a la hora de decidir ex ante qué equilibrio debe conseguir la legislación sobre DPI.

(34) También hay acuerdo en que la política de competencia tiene que desempeñar su papel normal cuando los DPI se utilizan para producir efectos anticompetitivos que van más allá de la explotación de dichos derechos. Por ejemplo, la supeditación de una licencia a la compra de un producto no patentado (vinculación) o a la imposición de cláusulas de inhibición de la competencia son prácticas que entran dentro del ámbito de aplicación del Derecho de competencia. También hay un consenso general sobre el hecho de que en estos casos la política de competencia debe tener en cuenta las características específicas de los DPI para proteger adecuadamente la eficiencia dinámica. Por ejemplo, una cláusula de inhibición de la

¹⁰ No está claro que las marcas deban tratarse aquí. Como ha señalado Pitofsky, la marca "implica un equilibrio económico con implicaciones distintas para el Derecho de competencia. El objetivo económico de la legislación sobre marcas no es, en general, fomentar la innovación y la creatividad, sino, por el contrario reducir los costes de captación de consumidores identificando el origen de las mercancías y, de paso, fomentar la calidad protegiendo la reputación". R. Pitofsky, Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy, Antitrust, Technology and Intellectual Property Conference, University of California, marzo de 2001. Sin embargo, lo cierto es que las marcas a menudo se incluyen en licencias sobre otros DPI, como know how y patentes.

competencia puede ser indispensable para proteger la confidencialidad del know how transferido o para impedir que el know how beneficie a los competidores del licenciante.

(35) Sin embargo, no hay en absoluto acuerdo sobre la cuestión de hasta qué punto debe interferir la política de competencia en la explotación de los DPI en casos individuales, tanto si las empresas que explotan los derechos y conceden licencias son empresas dominantes como si no lo son. Es en este punto donde las discrepancias entre el planteamiento de la UE y el de EE.UU. son notables. En general, la política comunitaria de competencia limita más la explotación de los DPI que la política de competencia de EE.UU.

3.2 Política comunitaria de competencia en materia de DPI

(36) Si ya resulta difícil dentro de una misma jurisdicción delimitar el papel que han de desempeñar los DPI y el que corresponde a la política de competencia, en la UE esta dificultad se ve agravada por el hecho de que los DPI todavía se otorgan fundamentalmente a nivel nacional¹¹. Por un lado, el artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado CE exige que la Comunidad respete los regímenes nacionales de la propiedad y el artículo 30 (antiguo artículo 36) del Tratado CE establece una excepción específica a las disposiciones sobre libre circulación del Tratado que sean contrarias a los DPI nacionales. Por otro, el Tribunal de Justicia ha subrayado la necesidad de proteger los principios fundamentales de libre circulación y competencia en la Comunidad. Este es el motivo por el que el Tribunal de Justicia ha establecido la distinción entre la concesión o existencia del DPI, que no puede verse afectada por las normas sobre libre circulación y competencia, y su ejercicio, que sí puede verse afectado por estas disposiciones del Tratado CE.

(37) Por ejemplo, en *Consten-Grundig* el Tribunal de Justicia dictaminó que los artículos 30 y 295 "no impiden de modo absoluto que el Derecho comunitario se aplique al ejercicio de DPI nacionales. El artículo 36 (el actual artículo 30) ... no puede limitar el ámbito de aplicación del artículo 85 (ahora 81)"¹². En cuanto al artículo 295, el Tribunal dejó claro que "la orden conminatoria impugnada (de la Comisión) de abstenerse de utilizar el derecho de marcas reconocido en el ordenamiento jurídico nacional para poner obstáculos a las importaciones paralelas, sin afectar a la atribución de dichos derechos, limita su ejercicio en la

¹¹ Esta situación está cambiando lentamente a medida que la normativa comunitaria va generando DPI nuevos o armonizados en toda la UE. Esta normativa abarca las marcas (Directiva n° 89/104 del Consejo de 21.12.1988), los derechos de alquiler y préstamo (Directiva n° 92/100 del Consejo de 16.11.1992), la armonización del plazo de protección del derecho de autor (Directiva n° 93/98 del Consejo de 29.10.1993), los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (Directiva n° 93/83 del Consejo de 27.9.1993), la protección jurídica de las bases de datos (la Directiva del Consejo n° 96/9 del PE y de 11.3.1996), las invenciones biotecnológicas (Directiva n° 98/44 del PE y del Consejo de 6.7.1998) y los dibujos y modelos (Directiva n° 98/71 del PE y del Consejo 13.10.1998). Entre las normas nuevas que están pendientes de aprobación figuran una propuesta de Directiva sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información y una propuesta de Directiva sobre la protección de las invenciones mediante modelos de utilidad. Además, recientemente la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM (2000) 412 final).

¹² *Consten Grundig/Comisión*, Rec. [1966] 299, p. 346. Véanse, asimismo, *Parke Davis/Probel* Rec. [1968] 55 y *Deutsche Grammophon*, Rec. [1971] 1147.

medida necesaria para el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 (ahora 81.1)¹³.

(38) En el contexto de la distinción entre la existencia y el ejercicio de un DPI el Tribunal de Justicia ha desarrollado el concepto de "objeto específico" del DPI. El objeto específico es el conjunto de derechos esenciales que integran el DPI en sí. Hay quien opina que la utilización normal de un DPI, conferir al legítimo titular del mismo el beneficio del objeto específico de dicho derecho, equivale a preservar la existencia del derecho y prima sobre las disposiciones de competencia del Tratado¹⁴. El objeto específico y la existencia son, pues, conceptos que se solapan, aunque no siempre está claro cómo deben aplicarse en cada caso concreto los conceptos de "utilización normal" y "beneficio". Por el contrario, hay quien opina que la existencia solamente abarca la autoridad de los Estados miembros para determinar las condiciones de concesión del DPI. A su juicio, la utilización del DPI para asegurar el beneficio del objeto específico del derecho puede examinarse a la luz las normas de competencia, aunque puede quedar excluida de su ámbito de aplicación por otras razones, como la existencia de una justificación objetiva¹⁵.

(39) A la hora de hacer una evaluación, importa tener presente que el Tribunal de Justicia y la Comisión siempre han definido con gran precisión el objeto específico¹⁶. Está claro que la posesión de un DPI confiere a su titular el derecho a otorgar licencias y cobrar royalties. Sin embargo, el Tribunal de Justicia y la Comisión han considerado siempre que las condiciones de concesión de una licencia pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de los artículos 81 y 82.

(40) Así, por ejemplo, de conformidad con el artículo 82, las condiciones de concesión de una licencia no pueden discriminar entre licenciatarios y los royalties no pueden ser excesivos. En la sentencia *Magill* del TJ se dictaminó incluso que una empresa dominante podía ser obligada en determinadas condiciones a conceder una licencia a un tercero¹⁷.

¹³ Véase la anterior nota a pie de página.

¹⁴ K. Coates y J. Finnegan, Propiedad intelectual, capítulo 8, apartado 8.27, J. Faull y A. Nikpay, *El Derecho comunitario de competencia*, 1999.

¹⁵ S.D. Anderman, *El Derecho comunitario de competencia y los derechos de propiedad intelectual*, 1998, capítulo 2.

¹⁶ A efectos del Derecho comunitario, el TJ definió el objeto específico de una patente en el asunto *Centrafarm BV/Sterling Drug* del siguiente modo: "conferir al titular, a fin de recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención con objeto de fabricar y realizar la primera comercialización de productos industriales directamente o por medio de la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a cualquier infracción". El know-how no goza de una protección legal específica, pero los propietarios de know-how pueden protegerlo acogiéndose al derecho general de confidencialidad. Aunque no hay ninguna definición del objeto específico de los derechos de autor, la jurisprudencia ha resaltado varios elementos típicos, como el derecho de decisión sobre la primera comercialización de una obra (asunto *Gema*), el derecho a remuneración en caso de difusión pública (asunto *Coditel II*) y el derecho a alquilar una obra (*Warner Brother/Christiansen*). Véanse, también, las sentencias de 22.9.1998, asunto C-61/87, *Egmont Film*, y de 28.4.1998, asunto C-200/96, *Metronome*.

¹⁷ Asuntos acumulados C-241/91P y C-242/91P Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP)/Comisión Rec. [1995] I-74. Este informe no entrará en más pormenores sobre la aplicación del artículo 82 a los DPI.

(41) La jurisprudencia y el RECATT también han dejado claro que las condiciones contenidas en un acuerdo de licencia pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. Así ocurre cuando estas condiciones afectan a la competencia en general, tanto intramarca como intermarcas. Por ejemplo, en la lista negra del RECATT figuran cláusulas relacionadas con la competencia intermarcas, como las cláusulas de inhibición de la competencia, y cláusulas relacionadas con la competencia intramarca, como las restricciones territoriales de duración excesiva y las restricciones de precios relacionadas con la venta del producto bajo licencia¹⁸.

(42) El RECATT no hace una distinción clara según que las partes del acuerdo de licencia sean o no competidores y tampoco sigue un planteamiento coherente en lo que se refiere a los acuerdos entre competidores (véase también la sección 5.1). El RECATT aplica un planteamiento basado en el tipo de cláusulas a los acuerdos de licencia no recíproca y cruzada entre competidores por el que la cobertura dependen de si los acuerdos (no) contienen determinadas cláusulas. Pero el RECATT autoriza los acuerdos de licencia entre competidores relativos a las actividades de una empresa en participación siempre que no se rebasen determinadas cuotas de mercado (véase la sección 2.1 del presente Informe).

(43) Asimismo, el RECATT no deja suficientemente claro cuándo se considera que las empresas son competidoras. Los términos "fabricantes competidores o fabricantes de productos competidores" se definen así en el RECATT (apartado 17 del artículo 10): "los fabricantes que venden productos que, por sus características, precio o utilización, son considerados por los usuarios como intercambiables o sustituibles por los productos bajo licencia". Generalmente se ha considerado que esta disposición da una definición de competidores bastante amplia y así se ha aplicado. Si las partes en un acuerdo de licencia eran competidoras antes de la innovación, son consideradas competidoras incluso si el proceso de fabricación objeto de la licencia o el producto patentado representa un adelanto tan grande que en ausencia de la licencia ya no cabría competencia alguna.

(44) La interacción entre el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho comunitario de competencia alcanza su mayor complejidad en el campo de las restricciones territoriales. Para determinar si una restricción a la libertad del licenciatario de vender activa o pasivamente los productos bajo licencia en el territorio del licenciante o de otros licenciarios puede entrar dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, es preciso abordar la cuestión del agotamiento del DPI. Un licenciatario puede oponerse a la importación del producto objeto de la licencia en su territorio si el producto se comercializa sin el consentimiento del licenciante. Puede, pues, oponerse a las exportaciones en su territorio de terceros productores o comerciantes que comercialicen el producto sin el consentimiento del licenciante. Pero no a las exportaciones de terceros comerciantes que hayan obtenido el producto de otros licenciarios o del licenciante y, por lo tanto, con su consentimiento. Tampoco a las exportaciones de otros licenciarios o del licenciante, porque también en ese caso el producto se comercializa con el consentimiento del licenciante. Por lo tanto, tiene que examinarse a la luz del artículo 81 en qué medida un acuerdo de licencia puede limitar las ventas activas o

¹⁸ Es de señalar que no siempre es posible distinguir entre restricciones de la competencia intramarca e intermarcas. Por ejemplo, hay consenso en que los acuerdos de mantenimiento del precio de reventa (MPR) pueden afectar a la competencia tanto intramarca como intermarcas.

pasivas del licenciante o del licenciatario en el territorio de la otra parte o de otros licenciatarios.

(45) En conclusión, el planteamiento que sigue la política comunitaria de competencia en lo que atañe a los acuerdos de licencia reconoce la existencia del monopolio concedido por el Derecho de propiedad intelectual, pero esto no significa que el ejercicio o la explotación de ese monopolio no pueda examinarse a la luz de las normas de competencia. El licenciante y los licenciatarios son empresas distintas y como tales son tratadas. Las normas de competencia no aceptan cualquier restricción que ayude al licenciante a sacar el máximo provecho de su monopolio. Está claro que para beneficiarse plenamente del monopolio el licenciante puede decidir imponer a los licenciatarios restricciones en materia de precios, producción o territorios en que pueden vender el producto objeto de la licencia, pero estas restricciones pueden ser contrarias a la normativa comunitaria de competencia.

3.3 Política de competencia de EE.UU. en materia de DPI

(46) El enfoque que sigue EE.UU., que recogen las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (Directrices de competencia en materia de concesión de licencias de propiedad intelectual; en adelante, "Directrices estadounidenses") del DOJ y la FTC difiere del planteamiento de la UE¹⁹. Las Directrices estadounidenses incorporan tres principios generales: a) a efectos del análisis de la política de competencia, la propiedad intelectual tiene la misma consideración que cualquier otra forma de propiedad; b) no se presume que la propiedad intelectual crea poder de mercado y c) se considera que en general la concesión de licencias redundará en beneficio de la competencia²⁰. Los problemas de competencia pueden plantearse cuando el acuerdo de licencia restringe la competencia entre empresas que en ausencia de la licencia habrían sido competidores potenciales o efectivos (empresas que tienen una relación horizontal)²¹. Al titular de la propiedad intelectual no se le exige que cree competencia en su propia tecnología y, en principio, debe ser libre de imponer en un acuerdo de licencia aquellas restricciones que le permitan hacer lo que también podría haber hecho solo. El planteamiento estadounidense no sólo reconoce la existencia del monopolio concedido por el Derecho de propiedad intelectual, sino que también respeta en general el derecho del titular del DPI a explotarlo plenamente imponiendo en un acuerdo de licencia las restricciones que sean necesarias para sacar pleno provecho del DPI.

¹⁹ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, abril de 1995,

²⁰ Directrices estadounidenses, sección 2.0.

²¹ Directrices estadounidenses, sección 3.1.

(47) La política de competencia puede limitar la libertad del licenciante por partida doble. En primer lugar, puede entrar en juego si las restricciones del acuerdo de licencia se aplican a productos o procesos no patentados. Por ejemplo, si el licenciante tiene una patente sobre el proceso de fabricación pero no sobre el producto fabricado por el licenciataria, la fijación del precio de venta del producto del licenciataria se considera una fijación vertical de precios ilegal con arreglo a la normativa de competencia²². Del mismo modo, si el acuerdo de licencia impone una cláusula de inhibición de la competencia al licenciataria que impide que éste fabrique o venda productos competidores, ésta recibe el mismo trato que en cualquier otro acuerdo vertical. Lo mismo ocurre si se supedita el acuerdo de licencia a la compra por parte del licenciataria de otro bien o servicio.

(48) En segundo lugar, y lo que es más importante, la política de competencia puede entrar en juego cuando la licencia restringe la competencia entre empresas que habrían sido o podrían haber sido competidores de no mediar el acuerdo. En tal caso, si el acuerdo de licencia tiene efectos negativos sobre los precios, cantidades o calidades de mercancías o servicios en mercados existentes o futuros, se aplican las normas de competencia de EE.UU. Se aplican, en primer lugar, cuando también sin la licencia el licenciante y licenciataria serían competidores efectivos o potenciales, es decir, cuando el licenciante y el licenciataria ya tenían y siguen teniendo una relación competitiva horizontal. También se aplican cuando los acuerdos de licencia excluyen, a través de una cláusula de inhibición de la competencia o de exclusividad por ejemplo, a los competidores del licenciante (efecto de exclusión). Y en principio también podrían aplicarse a los acuerdos de licencia en los que los licenciarios tienen una relación competitiva horizontal²³.

(49) En la práctica, las Directrices estadounidenses solamente se ocupan de las dos primeras situaciones. Por lo que se refiere a las cláusulas de inhibición de la competencia, ya se ha indicado que pueden estar sujetas a las normas de competencia por cuanto no tienen por objeto la explotación del DPI en sí, sino que se refieren a otros productos o procesos ajenos al DPI. En este caso se trata de comprobar si se excluye a los competidores del licenciante del mercado.

(50) En cuanto a los casos en que el licenciante y el licenciataria también habrían sido o podrían haber sido competidores de no mediar el acuerdo de licencia, la principal preocupación de las Directrices estadounidenses son los falsos acuerdos de licencia con los que en realidad se pretende encubrir un cártel. Así, por ejemplo, si el proceso de fabricación objeto de la licencia o el producto patentado no representa una mejora económica sobre otras tecnologías disponibles u otros productos no patentados y la patente no es una patente de bloqueo, en general el acuerdo de licencia no implica una transferencia útil de tecnología y no

²² Véase W.K. Tom, Nota informativa, p. 38, *Mesa redonda sobre política de competencia y derechos de propiedad intelectual* Comité de derecho y política de competencia, OCDE, octubre de 1997, y N. T. Gallini y M. Trebilcock, *Derechos de propiedad intelectual y política de competencia: Un marco de análisis de la problemática económica y jurídica*, p. 339 y 344-345, *Mesa redonda sobre política de competencia y derechos de propiedad intelectual* Comité de derecho y política de competencia, OCDE, octubre de 1997.

²³ Directrices estadounidenses, secciones 3.1, 3.3 y 4.1.

conlleva una integración de la actividad económica que redunde en una mayor eficiencia²⁴. El acuerdo se cuestiona en aplicación de la regla "per se" si conduce a la fijación de precios, a la repartición de mercados o clientes, a una reducción de la producción o a determinados tipos de boicot por grupos.

(51) Si el acuerdo de licencia entre competidores no contiene este tipo de restricciones manifiestamente contrarias per se a la competencia, normalmente no se impugna si "el licenciante y sus licenciarios no representan juntos más del veinte por ciento de cada mercado de referencia que se vea afectado de manera significativa por la restricción"²⁵. Más allá de esta zona de seguridad del 20%, se aplica la "rule of reason" (regla de la razón). En tal caso, se determina primero si la restricción tiene o es probable que tenga efectos anticompetitivos. En caso afirmativo, se comprueba si la restricción es razonablemente necesaria para lograr mejoras que redundan en beneficio de la competencia. Se comprueba si hay "... alternativas realistas que sean bastante menos restrictivas... Si quedase claro que las partes podrían haber logrado eficiencias similares por medios bastante menos restrictivos, las Agencias desestimarán el argumento de las eficiencias. Al acometer esta evaluación, las Agencias no buscarán alternativas teóricamente menos restrictivas que no sean factibles en la situación práctica en que se hallen las partes... Si la restricción es razonablemente necesaria, las Agencias ponderarán las eficiencias favorables a la competencia y los efectos anticompetitivos para determinar el efecto neto previsible sobre la competencia en cada uno de los mercados de referencia"²⁶.

(52) Si las partes en un acuerdo de licencia eran competidores antes de la innovación, dejan de ser consideradas competidoras cuando el proceso de fabricación objeto de la licencia o el producto patentado representa un adelanto tan grande que en ausencia de la licencia ya no cabría competencia alguna. Por lo tanto, la zona de seguridad del 20% y la regla de la razón son importantes sobre todo en el caso de los acuerdos de licencia en que el proceso de fabricación objeto de la licencia o el producto patentado solamente representa una mejora económica limitada con relación a tecnologías disponibles o productos no patentados. En tal caso, si hay una relación competitiva horizontal entre las partes en ausencia de la licencia, es preciso medir la cuota de mercado combinada de las partes, determinar si las restricciones son necesarias y ponderar los efectos positivos y negativos²⁷.

(53) Para aplicar el umbral de cuota de mercado del 20%, es necesario determinar si la licencia solamente tiene efectos negativos en mercados de productos o si también afecta a mercados tecnológicos o a la competencia en materia de investigación y desarrollo. En el primer caso, solamente hay que calcular las cuotas de mercado en los mercados de productos de referencia. En el segundo, también hay que calcular las cuotas de mercado en los mercados tecnológicos o de innovación de referencia. En este caso, si no fuese posible obtener

²⁴ Directrices estadounidenses, sección 3.4, ejemplo 7. Véase asimismo la recusación por parte de la FTC de un consorcio de patentes entre Summit Technology y VISX (FTC Dkt. No. 9286 (23 de febrero de 1999), Agreement Containing Consent Order to Cease and Desist; y la publicación de la FTC Analysis to Aid Public Comment) y la publicación del DOJ Business Review Letters sobre los consorcios de patentes de MPEG y DVD (Business Review Letters from Joel I. Klein to Garrad R. Beeney, de 26 de junio de 1997 y 16 de diciembre de 1998 respectivamente).

²⁵ Directrices estadounidenses, sección 4.3.

²⁶ Directrices estadounidenses, sección 4.2.

²⁷ W. Tom, p. 27-28.

información sobre las cuotas de mercado o los datos disponibles no reflejasen fielmente la posición competitiva de las partes, la zona de seguridad se establecerá teniendo en cuenta el número de tecnologías competidoras independientes o el número de centros de investigación que dispongan de los activos especializados necesarios. Si la restricción no es manifiestamente anticompetitiva y hay cuatro o más tecnologías o centros de investigación competidores además de las partes en el acuerdo de licencia, se considera que el acuerdo se halla dentro de los límites de la zona de seguridad.

3.4 Comparación

(54) El planteamiento estadounidense se basa en una distinción clara entre acuerdos de licencia celebrados entre competidores y acuerdos entre no competidores, distinción que tiene una traducción concreta en la política de competencia. Las restricciones cuyo objeto es la explotación del DPI reciben un trato indulgente si el licenciante y el licenciatario no son competidores potenciales o efectivos. Se considera que las restricciones relativas al territorio del licenciatario, la producción, el sector de aplicación y, en determinadas circunstancias, incluso la fijación de precios son instrumentos legítimos que el licenciante puede utilizar para rentabilizar al máximo su DPI. Ello está en consonancia con el trato más indulgente que reserva en general la política de competencia estadounidense a los acuerdos verticales entre no competidores, salvo los de fijación de precios. Aunque en general el Derecho de competencia estadounidense considera la fijación vertical de precios una restricción per se y las Directrices estadounidenses disponen que también media restricción per se cuando la fijación vertical consiste en que el licenciante de un derecho de propiedad intelectual sobre un producto fija el precio al que el licenciatario ha de vender el producto, las Directrices estadounidenses también dejan claro que el titular de una patente sobre un producto puede fijar en una licencia de fabricación el precio de primera comercialización del producto patentado²⁸.

(55) La actitud más estricta de la UE hacia las restricciones cuyo objeto es la explotación del DPI en el caso de los acuerdos entre no competidores se debe a que la política comunitaria de competencia concede mayor importancia a las restricciones intramarca en general y a las restricciones territoriales en particular. Ello se considera importante para proteger la competencia intramarca, porque los costes de distribución constituyen una parte sustancial del precio final de la mayoría de los productos y la competencia entre distribuidores puede contribuir a rebajar estos costes. Esta actitud más estricta también se debe a que se tiene en cuenta el hecho de que los licenciarios pueden tener una relación competitiva horizontal²⁹. Las restricciones territoriales son objeto de especial atención porque la política comunitaria de competencia también persigue el objetivo de la integración del mercado³⁰.

²⁸ De ahí probablemente que su libertad de fijar el precio del licenciatario haya sido limitada en varias sentencias judiciales: véanse Tom, p. 38; Gallini y Trebilcock, p. 339 y las Directrices estadounidenses, sección 5.2.

²⁹ Aunque las Directrices estadounidenses no olvidan que la relación entre los licenciarios puede ser horizontal, no parecen prestar gran atención a las consecuencias que ello puede tener para la competencia ya que adoptan una posición muy indulgente hacia las restricciones territoriales cuando el licenciante y el licenciatario no son competidores.

³⁰ Directrices sobre restricciones verticales, punto 7.

(56) Las diferencias entre ambas políticas son menores en el caso de las restricciones cuyo objeto no es la explotación del DPI, como las cláusulas de inhibición de la competencia y las cláusulas de vinculación. En este caso, son aplicables tanto la normativa estadounidense de competencia como la comunitaria. En EE.UU., el poder de mercado de las partes y la estructura competitiva del mercado de referencia se toman en consideración aplicando la regla de la razón. Lo mismo se hace en la UE con los acuerdos verticales en general en virtud del Reglamento de exención por categorías 2790/99 y las Directrices sobre restricciones verticales; por su parte, el RECATT incluye tales restricciones en las listas negra y gris.

(57) Las diferencias vuelven a ser más marcadas por lo que se refiere a los acuerdos de licencia entre competidores. La política estadounidense de competencia aplica un umbral de cuota de mercado para delimitar su zona de seguridad para todos los acuerdos de licencia entre competidores, mientras que el RECATT solamente lo hace en el caso de los acuerdos de licencia relativos a empresas en participación. Los demás acuerdos de licencia entre competidores con frecuencia quedan excluidos de la exención del RECATT al aplicarse un planteamiento basado en el tipo de cláusulas que contiene el acuerdo. Además, la definición de empresas competidoras que aplica la política estadounidense de competencia es más restrictiva.

(58) En resumen, el planteamiento estadounidense limita más las posibilidades de aplicación de la política de competencia a los acuerdos de licencia entre no competidores. Por lo tanto, en cierta medida hay un mayor grado de seguridad de que el licenciante puede explotar su DPI si el licenciatario no es su competidor. Siempre que con ello el Derecho de propiedad intelectual alcance un equilibrio adecuado entre una protección insuficiente y una protección excesiva del esfuerzo innovador, no cabrá duda de que este planteamiento contribuye a fomentar la innovación. Pero en algunos casos puede no ser así. Además, no hay que exagerar las diferencias entre el planteamiento estadounidense y el de la UE ya que la política comunitaria de competencia autoriza en muchos casos las mismas restricciones intramarca, aunque se reserva la posibilidad de intervenir en determinadas circunstancias concretas en caso necesario. Por último, el planteamiento estadounidense resulta más coherente en lo que atañe a los acuerdos de licencia entre competidores.

4. ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DEL RECATT

(59) La Comisión ha llevado a cabo un estudio para conocer mejor cómo se vienen aplicado estas disposiciones desde su adopción. Para ello, comenzó por enviar un cuestionario a la industria y las asociaciones de consumidores, a ciertas empresas que realizan una amplia labor de investigación, a las organizaciones especializadas y a los bufetes de abogados. También examinó la experiencia que ha adquirido en la aplicación práctica del RECATT. Finalmente, pidió a las autoridades de defensa de la competencia de los Estados miembros que facilitaran información sobre su práctica en el ámbito de los acuerdos de licencia de DPI. A continuación se resumen los resultados obtenidos.

4.1 Comentarios de los interesados

(60) Con el cuestionario se pretendía obtener datos sobre los aspectos principales y nuevas características de las licencias de transferencia de tecnología, así como conocer cómo se valoraba la aplicación del RECATT hasta la fecha. Se recibieron respuestas de empresas de

un gran número de sectores industriales (por ejemplo, electrónica, ingeniería mecánica, automoción, productos farmacéuticos, atención sanitaria, productos químicos y productos alimenticios), así como de asociaciones industriales, organizaciones especializadas y bufetes de abogados³¹.

4.1.1 Comentarios sobre las características de las licencias

(61) La mayoría de las respuestas indica que han habido una evolución considerable en los últimos 10 años, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Esta evolución parece ser especialmente marcada en ciertos sectores (por ejemplo, electrónica, tecnologías médicas, nuevos materiales, biocomputación y nanotecnología).

(62) Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo, la mayor parte de los comentarios subraya que en general ahora las empresas conceden más licencias sobre sus tecnologías. No sólo ha aumentado el espectro de tecnologías bajo licencia, sino también el número de licencias concedidas para cada tecnología. Una de las explicaciones que se ha dado de este fenómeno es la necesidad de compensar los altos costes de las carteras de patentes. Además, ciertas partes indican que la obtención de licencias ha adquirido un papel mucho más importante porque hay una mayor necesidad de conseguir los nuevos productos tecnológicos y los avances logrados por otras empresas.

(63) Esta creciente demanda de licencias parece ir acompañada de un aumento general de las inversiones de las empresas en proyectos I+D. Los gastos de I+D varían considerablemente según el sector industrial. Para la mayoría de las empresas que contestaron al cuestionario representan entre el 5% y el 10% de su volumen de negocios total anual. En ciertos sectores (por ejemplo, farmacéutico, atención sanitaria) tienden a ser considerablemente mayores. Aunque los ingresos derivados de los royalties generalmente no representan más que una pequeña parte del volumen de negocios total anual de las empresas (el 1% o menos), permiten recuperar una parte significativa de las inversiones en I+D.

(64) Además, hay que tener en cuenta que recientemente algunas empresas han diseñado estrategias de concesión de patentes más vertebradas, dada la creciente importancia de las licencias sobre DPI para mantener la posición de mercado. Mientras que hasta hace poco las empresas utilizaban los DPI primordialmente para impedir que sus competidores se aprovecharan de sus innovaciones, en la actualidad siguen estrategias comerciales más variadas, como cerrar ámbitos enteros a la competencia (estrategias de bloqueo) y utilizar las patentes para crear normas industriales. A medida que un número cada vez mayor de empresas considera sus DPI como bienes de capital comercializables, la gestión de las carteras de DPI y de patentes va adquiriendo una creciente importancia en las estrategias comerciales. A este respecto, algunos de los comentarios recibidos señalan que cada vez se protege más el conocimiento, que tiende a quedar fuera del dominio público.

³¹ La Comisión envió 150 cuestionarios y contestó un 1/4 de los encuestados, directamente o a través de asociaciones industriales. Puede que estas respuestas no constituyan una muestra representativa, pero la información recibida resultó de utilidad a la hora de preparar este Informe y la consulta pública que se iniciará tras su publicación.

(65) Hay una organización que, por el contrario, estima que en general se conceden menos licencias en la Comunidad, salvo por parte de los organismos educativos. Esta disminución parece ser el reflejo de cambios tales como el traslado de las actividades de fabricación e investigación a mercados de ultramar. Al mismo tiempo, los centros públicos de investigación y las instituciones de enseñanza superior parecen haberse dado cuenta de que la información que antes ponían a disposición del público puede tener valor y están intentando protegerla y gestionar la propiedad intelectual resultante a través de empresas dependientes de ellos.

(66) Prácticamente todos los comentarios parecen indicar que, en comparación con la concesión de licencias, la venta de DPI sigue siendo una opción marginal para los titulares de DPI. Algunos observadores calculan que las cesiones representan aproximadamente el 20% de las transacciones con DPI, mientras que el 80% restante corresponde a las licencias. Al parecer, las empresas optan por la cesión de sus DPI en lugar de conceder licencias sobre los mismos cuando los royalties que generan las licencias no cubren el coste de mantener y proteger el DPI, cuando hay pocas probabilidades de éxito en el mercado o cuando deciden retirarse del mercado.

(67) Desde el punto de vista cualitativo, la mayoría de los comentarios apuntan a que en los últimos años han evolucionado considerablemente tanto la naturaleza como los tipos de acuerdos de licencia. Concretamente, se destaca que ahora son necesarias más colaboraciones y acuerdos de licencia más complejos para mantenerse al tanto de las nuevas y más complejas tecnologías. Estas tecnologías combinan conocimientos y planteamientos multidisciplinarios que obligan a las empresas a colaborar para beneficiarse de los conocimientos de otras empresas o centros públicos de investigación. Así, por ejemplo, los programas de paquetes de licencias, los "consorcios" de tecnología y las licencias cruzadas son más frecuentes, vista de la proliferación de las patentes de bloqueo de titularidad compartida por muchos propietarios de distintos países.

(68) Además, las actividades de concesión de licencias se han internacionalizado más en los últimos años. La tendencia a la mundialización y los cambios que ha provocado en las estrategias comerciales de las empresas también han afectado a las actividades de I+D. Las grandes empresas que desde hace ya muchos años tienen instalaciones de producción en diversos países ahora también están empezando a internacionalizar sus actividades de investigación. Por lo demás, algunos importantes "proyectos mundiales" (por ejemplo, la estación espacial internacional, el proyecto sobre el genoma humano, la investigación médica, la investigación oceánica y climática, la energía y las telecomunicaciones) exigen una notable colaboración internacional.

(69) En cuanto al tipo de DPI, en general se consideran que las patentes y el know-how son los más importantes. Las licencias sobre derechos de autor también son consideradas importantes por muchos de los encuestados, especialmente en el caso de los programas informáticos y las invenciones aplicadas por ordenador. Las licencias sobre diseño se consideran importantes para algunos sectores, y menos para otros. Las marcas con frecuencia solamente desempeñan un papel accesorio respecto de las licencias de know-how o de los acuerdos de distribución o fabricación.

(70) Las respuestas recibidas por la Comisión también muestran cierta evolución por lo que se refiere a las razones que pueden mover al titular de un DPI a conceder una licencia o a un fabricante a obtener una licencia. En el caso de los titulares de DPI, se dan las explicaciones

clásicas, como la entrada en un nuevo mercado de productos o la oportunidad de combinar conocimientos complementarios en materia de producción, especialmente cuando el licenciante carece activos de producción. Además, los licenciantes cada vez dan mayor importancia a la posibilidad de crear por medio de su licencia una nueva norma para la industria, organizar un consorcio de tecnologías o paquetes de licencias, resolver situaciones de bloqueo y solucionar conflictos derivados de patentes que se solapan. Parece que un insuficiente conocimiento del mercado local y la falta de capacidad de distribución o comercialización se consideran factores menos importantes para a la hora de conceder una licencia. Algunos comentarios indican que también se conceden licencias para lograr economías de escala o de alcance, para mantener la posición de mercado de la propia tecnología o para compartir los riesgos que conlleva su explotación.

(71) En cuanto a los licenciarios, el mayor incentivo para obtener una licencia parece ser conseguir tecnología complementaria que les permita entrar en un mercado de productos nuevo o mantener una posición competitiva al mismo tiempo que reducen costes. El ejemplo típico es el del licenciario que ve bloqueado su desarrollo por DPI de terceros o concluye que resulta más barato comprar la tecnología que desarrollarla. Muchas respuestas indican que son factores importantes los litigios o la posibilidad de que surjan litigios sobre patentes que se solapan y la oportunidad de solucionar situaciones de bloqueo³². Algunos comentarios indican que demanda de licencias también guarda relación con la creación de una nueva norma de la industria, la organización de un consorcio de patentes o a la consecución de economías de escala o de alcance.

(72) Además, parece ser que generalmente los titulares de DPI prefieren conceder licencias a empresas no competidoras, para que sus competidores no refuercen su posición, salvo que la licencia tenga por finalidad resolver o evitar litigios sobre patentes. Para los licenciarios, el tipo de socio parece ser un factor menos importante; su incentivo radica más en la naturaleza de la tecnología que en la posición competitiva del licenciante.

(73) Por último, por lo que se refiere a la naturaleza de las inversiones que conllevan las licencias, de los comentarios recibidos se desprende que los costes que se derivan para el licenciante específicamente de la concesión de la licencia (es decir, sin contar los costes de I+D) son principalmente los de protección de la tecnología (demandas en caso de infracción, etc....) y los de actualización de la tecnología y formación del personal. Los costes de los licenciarios incluyen los royalties y las inversiones encaminadas a mejorar la tecnología objeto de la licencia, comercializar y anunciar los productos bajo licencia y, en menor medida, los servicios a la clientela, la formación de los distribuidores y la sustitución de activos físicos dedicados a la producción.

4.1.2 Comentarios sobre el RECATT

(74) También se pidió a los encuestados que hiciesen comentarios sobre la aplicación del RECATT. Las preguntas formuladas eran de naturaleza general y lo que se pretendía fundamentalmente era:

³² Hay bloqueo entre titulares de DPI cuando unos no pueden ejercer sus derechos sin violar los derechos de los otros.

- conocer las dificultades y las ventajas que había supuesto para la industria la aplicación del RECATT,
- comprobar si se habían cumplido en la práctica los objetivos políticos básicos que perseguía el RECATT (es decir, desarrollo y amplia difusión de la innovación en la Comunidad sin perjuicio de una competencia efectiva en los productos tecnológicamente nuevos o perfeccionados) y
- determinar si había que corregir el planteamiento de la Comisión en materia de licencias de tecnológica.

El cuestionario también se centraba en problemas específicos relacionados con determinadas disposiciones del RECATT. De las opiniones expresadas en respuesta a estas preguntas específicas se ocupa la sección 5 de este Informe. En general, la gran mayoría de los comentarios destacan que, aunque tiene algunos aspectos positivos, el RECATT presenta varios defectos importantes.

(75) En todas las respuestas se reconoce que el RECATT presenta la ventaja de tener un alcance más amplio y ser más fácil de aplicar que las anteriores exenciones por categorías para licencias de know how y de patentes. En algunos casos, también se señala que, al precisar mucho qué restricciones no se permiten (se hace una lista negra completa), el RECATT garantiza la seguridad jurídica. Hay quien también ponen de relieve que la ausencia de umbrales de cuota de mercado facilita la aplicación de la exención por categorías. Finalmente, también se ha observado que a veces el RECATT sirve de directriz.

(76) Las críticas formuladas contra el planteamiento actual se centran en los siguientes aspectos:

- El RECATT es demasiado formalista y rígido, especialmente si se compara con la nueva generación de exenciones por categorías en el campo de las restricciones verticales y los acuerdos de cooperación horizontal. En particular, se considera demasiado compleja la estructura del RECATT. Además, las listas de cláusulas eximidas, cláusulas blancas, cláusulas negras y exclusiones supone un corsé legal para las empresas que puede frenar la difusión de las tecnologías o impedir transacciones más eficientes. También se considera que no está clara la interrelación entre el ámbito de aplicación del RECATT y los Reglamentos nº 2658/2000 sobre acuerdos de especialización, 2659/2000 sobre acuerdos de I+D y 2790/1999 sobre acuerdos verticales.
- Algunas disposiciones se consideran excesivamente detalladas y a menudo confusas, con las consiguientes dudas sobre la aplicación de la exención. Concretamente, la interpretación de ciertos conceptos básicos parece confusa. Por ejemplo, el RECATT no establece una distinción clara entre "mejora" de la tecnología bajo licencia y tecnología "nueva" que implica un avance esencial, con lo que resulta difícil aplicar los límites temporales impuestos por el RECATT a los acuerdos de licencia. Otro ejemplo es la definición de know how, que no coincide con la de las nuevas exenciones por categorías verticales y horizontales. Lo mismo se observa a propósito de la definición de "competidor", que no coincide con la de la normativa más reciente.

- El ámbito de aplicación del RECATT es demasiado limitado y no incluye algunas prácticas comunes de concesión de licencias, con lo que muchos acuerdos han de ser notificados a la Comisión. Concretamente, como el Reglamento no cubre las licencias entre más de dos partes, los consorcios tecnológicos multilaterales y los paquetes de licencias multilaterales en los que participan empresas titulares de DPI complementarios quedan excluidos del beneficio de la exención por categorías. Asimismo, el hecho de que el Reglamento sólo cubra los DPI distintos de las patentes, como los derechos de autor, los derechos sobre diseños y las marcas, cuando son accesorios a una licencia de patentes coloca a muchos acuerdos, particularmente las licencias de derechos de autor sobre programas informáticos, en una situación de inseguridad jurídica. A este respecto, algunos de los encuestados mencionan el hecho de que se sirven del RECATT como directriz para evaluar los acuerdos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual distintos de las patentes a la luz del artículo 81.

- Las normas actuales se centran demasiado en las cláusulas de exclusividad territorial. Además, excluyen algunos acuerdos de licencia comunes del beneficio de la exención por categorías sin una justificación económica adecuada. Concretamente, algunos de los encuestados afirman que el RECATT contiene una lista demasiado larga de restricciones (por ejemplo, las cláusulas de inhibición de la competencia, las cláusulas de vinculación, las restricciones cuantitativas que incluyen las licencias por emplazamiento, ciertos tipos de cláusulas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida) que se presumen ilegales o se consideran peligrosas incluso cuando las partes carecen de poder de mercado y tienen una relación vertical.

- También se pone en duda la utilidad del procedimiento de oposición del artículo 4 del RECATT. Parece que en general las empresas se muestran reacias a servirse de este instrumento porque prefieren no revelar sus acuerdos, porque no siempre está claro en qué situaciones cabe aplicar este procedimiento o por evitar la carga administrativa de una notificación.

(77) Por lo tanto, la mayoría de los comentarios formulados coinciden en que el RECATT solamente cumple en parte su finalidad.

(78) Cuando las partes consiguen conformar sus acuerdos de manera que queden cubiertos por la exención por categorías, la seguridad jurídica que les garantiza el Reglamento favorece el desarrollo y la difusión de la tecnología. Sin embargo, dado el carácter formalista y normativo del RECATT, también se ha aducido que las normas actuales no fomentan la aparición de nuevos tipos de licencias (por ejemplo, los paquetes de licencias multilaterales y las licencias para empresas en participación) y nuevos enfoques de la transferencia de tecnología (por ejemplo, cláusulas de inhibición de la competencia para proteger know how transferido al licenciataria, combinar una licencia de DPI con el suministro de productos no patentados). La falta de claridad del Reglamento tiene un efecto disuasorio. Algunos encuestados observan que la larga lista de restricciones especialmente graves previstas en el RECATT es el resultado de un planteamiento que no tiene suficientemente en cuenta el poder de mercado de las partes y la competencia intermarcas. Se aduce que un planteamiento más económico podría desembocar en un régimen menos estricto para los acuerdos de licencia y, por ende, en una difusión más amplia de la tecnología.

(79) Con el planteamiento normativo del RECATT se pretendía proteger la competencia efectiva, pero no es seguro que se haya cumplido plenamente este objetivo. Por un lado, se ha señalado que el cumplimiento de las condiciones que impone el Reglamento es un corsé que constriñe la iniciativa de las partes contratantes y dificulta la difusión de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, puede impedir o retrasar la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otra parte, algunos de los encuestados consideran que, como el RECATT no tiene en cuenta el poder del mercado de las partes y la relación competitiva entre el licenciante y licenciataria, puede cubrir restricciones que benefician a empresas poderosas o incluso dominantes, en detrimento de los clientes y las pequeñas y medianas empresas.

(80) En conclusión, las respuestas recibidas al cuestionario de la Comisión son favorables, en general, a que se acometa una revisión completa del RECATT.

(81) A este respecto, es de señalar que la mayoría de los comentarios insisten en la necesidad de simplificar y clarificar las normas actuales siguiendo la línea de las nuevas exenciones por categorías para las restricciones verticales y los acuerdos de cooperación horizontal. Para ello sería necesario aprobar una nueva exención por categorías que cubra una gama más amplia de acuerdos de licencia, prescindir del planteamiento basado en las listas blanca y gris (y, por consiguiente, del procedimiento de oposición) y limitar la lista de restricciones especialmente graves. También resultaría conveniente aprobar unas directrices específicas que aclaran ciertas cuestiones claves.

(82) Con todo, en muchos de los comentarios recibidos se señala que la introducción de un umbral de cuota de mercado dificultaría la innovación y la concesión de licencias, toda vez que en caso de éxito de la invención bajo licencia en el mercado ya no se dispondría de una zona de seguridad, especialmente si el umbral de cuota de mercado se aplica a los mercados de tecnologías en vez de a los mercados de productos. Tratándose de licencias de tecnología, la definición de los mercados de referencia y el cálculo de las cuotas de mercado plantearían especiales dificultades. En estos mismos comentarios se añade que para tratar la cuestión del poder de mercado basta con el artículo 82 y la jurisprudencia pertinente del TJ. Se hace alusión especialmente a la sentencia *Tetrapak*³³. Por el contrario, otros comentarios consideran que el actual enfoque de la Comisión en materia de licencias de tecnología no tiene en cuenta suficientemente las cuestiones del poder de mercado y la competencia intermarcas y ponen de relieve que estas dos cuestiones son fundamentales para hacer una evaluación adecuada del impacto de tales acuerdos sobre la competencia.

(83) Finalmente, se ha apuntado que otros DPI, incluidos los derechos de autor, los derechos sobre diseños y las marcas, deberían estar cubiertos por una amplia exención por categorías que tendría que ir acompañada de un planteamiento más flexible. Tal ampliación de la actual exención redundaría en beneficio de la seguridad jurídica y en una mayor coherencia en el ámbito de las licencias de DPI. Esta postura es rechazada por otros encuestados que consideran que las cuestiones de práctica comercial que se plantean en el caso de las licencias sobre obras literarias distintas de los programas informáticos, obras de arte, marcas y bases de datos y la política que conviene seguir para estas licencias son muy diferentes de las pertinentes para la transferencia de tecnología.

³³

Tetra Pak/Comisión Rec. [1990] II-309.

4.2 Práctica de la Comisión en materia de aplicación del Reglamento

4.2.1 Estadísticas

(84) En el período comprendido entre 1996 y 2000, la Comisión registró aproximadamente 140 casos nuevos de aplicación del artículo 81 o del artículo 82 a prácticas que implicaban el ejercicio de DPI.

(85) Esta cifra incluye todos los casos cuyo centro de gravedad era, o bien la concesión de licencias sobre DPI entre empresas para la fabricación de productos o la prestación de servicios, o bien un supuesto comportamiento abusivo por parte del titular del DPI o de los licenciatarios. Pero no los casos en que la licencia de DPI no constituía el objeto principal de la práctica (es decir, determinados acuerdos verticales, como los acuerdos de franquicia y de especialización) o se refería al desarrollo y la explotación conjunta de DPI derivados de acuerdos de I+D.

(86) En comparación con el período de cinco años comprendido entre 1991 y 1995, en el que el número de casos nuevos relacionados con DPI no había superado la cifra de 120, la carga de trabajo de la Comisión aumentó, pues, aproximadamente un 16%.

(87) Habida cuenta de que durante el período de 1996 a 2000 en total se registraron aproximadamente 200 casos nuevos de aplicación del artículo 81 y 82, este tipo de asuntos representó alrededor del 7% de la carga de trabajo total de la Comisión en el campo de los acuerdos y prácticas anticompetitivas.

(88) Un desglose por tipos de DPI muestra que la mayoría de los casos registrados en los últimos 5 años estaban relacionados con licencias de patentes o know how (56%). Los asuntos cuyo objeto principal era el ejercicio de derechos de autor o la concesión de licencias sobre derechos de autor representaron alrededor del 22% del total. En este grupo se incluyen los procedimientos relativos a licencias sobre contenidos (por ejemplo, reproducción mecánica de obras musicales), derechos de ejecución (por ejemplo, licencias de radiodifusión, acuerdos con sociedades de derechos de autor) y transferencias de tecnologías basadas en derechos de autor (por ejemplo, licencias sobre programas informáticos e invenciones aplicadas por ordenador). Las licencias de marcas con fines de fabricación representaban aproximadamente el 19% del total de casos de DPI. Dentro de este grupo, aproximadamente la mitad de los procedimientos tenía por objeto licencias puras de marcas y la otra mitad estaba relacionada con transacciones en las que se autorizaba la utilización de una marca en relación con determinado know how. Finalmente, el 3% restante lo integraban casos relacionados con otros tipos de DPI (especialmente, licencias de derechos sobre diseños y de acceso a bases de datos protegidas).

(89) En cuanto al origen de los procedimientos, la gran mayoría de los casos tenía su origen en notificaciones relativas a la aplicación del artículo 81 (75%), mientras que el resto (25%) era el fruto de denuncias o procedimientos de oficio que implicaban la aplicación de los dos artículos, el 81 y el 82.

(90) Sólo en contadas ocasiones se han servido las partes notificantes del procedimiento de oposición previsto en el artículo 4 del RECAT. De hecho, sólo se solicitó la aplicación de este procedimiento en el 5% de las notificaciones relativas a licencias de patentes o de know

how. Además, la Comisión nunca ha aplicado el procedimiento de retirada del artículo 7 del RECATT.

4.2.2 Cuestiones planteadas en las notificaciones

(91) Las partes notificaron sus acuerdos por los motivos que se exponen a continuación.

(92) *En primer lugar*, un gran número de notificaciones se refería a acuerdos de licencia que, por diversas razones, no entraban dentro del ámbito de aplicación del RECATT:

- la licencia tenía por objeto fundamental DPI distintos de patentes o know how,
- en el acuerdo había más de dos partes (por ejemplo, acuerdos de creación de un consorcio de tecnología, paquetes de licencia, programas multilaterales de licencia) o
- el acuerdo estaba estructurado de manera tal que no se atenía a la forma definida en el artículo 1 del RECATT (por ejemplo, licencias no exclusivas) o
- las partes habían concertado formas de cooperación más complejas (por ejemplo, licencias de DPI en el contexto de la creación de una empresa en participación, licencia ligada a actividades de comercialización).

(93) *En segundo lugar*, también se hicieron muchas notificaciones porque las partes no estaban seguras de la aplicabilidad de la exención por categorías o de la correcta interpretación de sus condiciones. Por ejemplo, se considera difícil evaluar si en los acuerdos de fabricación que conllevan la transferencia de know how las disposiciones sobre marcas tienen carácter accesorio. Tampoco se tenía la seguridad de que el RECATT cubriese los acuerdos que limitan la actividad del licenciataria al desarrollo de un producto y excluyen las actividades de fabricación. Las normas del RECATT también suscitaron problemas de interpretación con ciertos acuerdos que contenían disposiciones sobre cesión de derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida, prohibiciones de exportación o restricciones que limitaban la explotación de la tecnología cedida a determinadas unidades de producción concretas (las denominadas "licencias por emplazamiento"). Además, en el caso de los acuerdos que ponían fin a disputas por supuestas infracciones a patentes, las partes optaron por la notificación a fin de evitar que se pusiese en duda la legalidad de la transacción.

(94) *En tercer lugar*, una proporción significativa de las notificaciones se refería a acuerdos que contenían cláusulas que no están expresamente eximidas (cláusulas grises), como condiciones relativas al pago de royalties o restricciones del sector de aplicación que no se ajustan a los términos del RECATT y cláusulas de reparto de la clientela, de no impugnación y de vinculación.

(95) *En cuarto lugar*, en algunos casos las partes querían obtener una exención individual para acuerdos que contenían cláusulas expresamente excluidas de la exención por categorías (por ejemplo, cláusulas negras, como la inhibición de la competencia, el mantenimiento de los precios de reventa de los productos bajo licencia y la exclusividad territorial de una duración superior a la estipulada en el artículo 1 del RECATT).

(96) Un análisis de las notificaciones tratadas por la Comisión durante el período de referencia pone de manifiesto que la gran mayoría fue aprobada sin más mediante la correspondiente carta administrativa de compatibilidad. Se adoptaron decisiones formales en muy pocos casos, relacionados con licencias no exclusivas que imponían prohibiciones de exportación a los licenciarios³⁴, acuerdos de licencia que formaban parte de acuerdos de creación de empresas en participación³⁵ y licencias exclusivas sobre derechos de radiodifusión³⁶.

(97) A algunos asuntos de especial importancia económica o de relevancia para la política de competencia se les dio cierta publicidad mediante la publicación de una comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 17 o a través de comunicados de prensa³⁷. Solamente un número limitado de notificaciones planteó problemas de competencia y fue aprobado por la Comisión tras modificarse los acuerdos³⁸.

4.2.3 Cuestiones planteadas en denuncias y procedimientos de oficio

(98) Si se pasa revista a las cuestiones de competencia planteadas en el contexto de denuncias y procedimientos de oficio de que se ha ocupado la Comisión durante el período de referencia, cabe observar lo que se explica a continuación.

(99) Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 81, los problemas más frecuentes son:

- acuerdos que restringen la competencia horizontal entre competidores potenciales o efectivos; se trata especialmente de situaciones de posible reparto del mercado entre empresas competidoras que son titulares de DPI a través de acuerdos de licencia cruzada o programas de licencia multilaterales;

³⁴ Decisión de 14 de diciembre de 1998 en el asunto *Sicasov*, DO L 4 de 8.1.1999.

³⁵ Decisión de 14 de septiembre de 1999 en el asunto *General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney*, DO L 58 de 3.3.2000, Decisión de 17 de julio de 1996 en el asunto *Phoenix/Global One*, DO L 239 de 19.9.1996 y Decisión de 15 de septiembre de 1999 en el asunto *British Interactive Broadcasting/Open*, DO L 312 de 6.12.1999.

³⁶ Decisión de 3 de marzo de 1999 en el asunto *Télévision par satellite*, DO L 90 de 2.4.1999.

³⁷ Véanse, especialmente, los siguientes asuntos: *MPEG-2*, referente a un programa de concesión de licencias para patentes esenciales para la ejecución de una norma industrial para la transmisión y almacenamiento de señales de vídeo (IP/98/1155 de 18.12.1998); *DVD*, referente a la creación de una licencia sobre una cartera de patentes que daba acceso a patentes imprescindibles para aplicar la tecnología de disco versátil digital (IP/00/1135 de 9.10.2000); *IBOS*, referente a una licencia multilateral para la utilización de una tecnología que permite conectar entre sí los sistemas informáticos de diversos bancos (Informe de competencia 1996, p. 145); *Michelin/Continental*, relativo a una licencia de marcas ligada a la creación de una empresa en participación (Informe de competencia 1997, p. 140).

³⁸ Véanse, en especial, los siguientes asuntos: *Canon/Kodak*, que conllevaba una cooperación entre competidores para la creación de una norma industrial basada en nueva tecnología fotográfica (DO C 330 de 1.11.1997 e Informe de competencia 1998, p. 147); *Sony*, referente a una red de acuerdos de licencia que permitían al licenciante restringir la libertad de los concesionarios de competir en el mercado de productos (consolas de videojuegos) compatibles con sus equipos (Informe de competencia 1998, p. 159); *Hydro Texaco Holdings/Preem*, referente a una licencia sobre una tecnología de producción de un aceite lubricante concedida en el contexto (pero no accesoria) de la creación de una empresa en participación (Informe de competencia 1997, p. 131); *Pripps/Tuborg*, relativo a una marca y a una licencia de marcas y de know how para la fabricación de cerveza entre dos competidores (Informe de competencia 1998, p. 161).

- acuerdos que restringen la libertad del licenciatario de competir con el licenciante en ámbitos que no están directamente relacionados con el DPI concedido (por ejemplo, se hace extensivo el pago de royalties a productos fabricados por el licenciatario con su propia tecnología);
- acuerdos que excluyen a competidores titulares de DPI del mercado de los productos objeto de la licencia, incluidos los intentos de monopolizar un sector a través de acuerdos que imponen una nueva norma a la industria;
- licencias exclusivas que excluyen a los proveedores que compiten con el licenciatario en el mercado de los productos objeto de la licencia;
- acuerdos que fijan cuotas de producción o que limitan la explotación de la tecnología concedida a determinado centro de producción;
- acuerdos que restringen las importaciones o las exportaciones de los licenciarios u obstaculizan el comercio paralelo;
- consorcios de patentes o formas similares de paquetes de licencias de DPI, particularmente en relación con consorcios que cubren patentes no esenciales o que imponen a los miembros importantes obligaciones de cesión de sus derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida.

(100) Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 82³⁹, los problemas más frecuentes son:

- negativas unilaterales a conceder licencias con objeto de excluir a competidores de mercados descendentes o adyacentes o de impedir que la competencia fabrique productos compatibles con el producto o equipo dominante del titular del DPI;
- tentativas de empresas dominantes de ampliar su dominio a mercados descendentes o adyacentes mediante prácticas abusivas a la hora de conceder licencias (por ejemplo, ejerciendo presiones o vinculando la concesión de la licencia a obligaciones ajenas a la misma);
- fijación de precios excesivos o imposición de condiciones discriminatorias en licencias de DPI;
- manipulación del proceso de elaboración de una norma con reivindicaciones tardías sobre DPI esenciales;
- imposición de cláusulas de no impugnación para impedir que los licenciarios ejerzan sus propios DPI;
- registro sistemático de patentes de bloqueo;

³⁹ Este informe solamente aborda los problemas relacionados con la aplicación del artículo 81 a las licencias sobre DPI. Se hace referencia al artículo 82 porque las denuncias y los procedimientos de oficio a menudo obligan a aplicar ambas disposiciones.

- denuncias por infracción de patentes destinadas a generar controversia;
- explotación abusiva de derechos con el fin de impedir o retrasar la entrada en el mercado de fabricantes de productos genéricos (sector de los productos farmacéuticos).

(101) Al analizar las denuncias y los procedimientos de oficio cerrados durante el período de referencia se constata que en varios casos se inició una investigación completa con arreglo al artículo 81 que desembocó en la modificación de los acuerdos afectados⁴⁰ o en la aplicación de medidas correctivas en virtud del artículo 82⁴¹. En otros casos, tras una investigación preliminar simplemente se archivó el procedimiento de oficio o se desestimó la denuncia. Otros asuntos concluyeron con la adopción de decisiones que rechazaban la denuncia⁴².

4.2.4 Conclusiones

(102) Algunas de las conclusiones que cabe sacar de este análisis de la práctica de la Comisión coinciden con los comentarios recibidos en respuesta al cuestionario.

(103) Pese a que supone una mejora con respecto a las anteriores exenciones por categorías para licencias de patentes y de know how, el RECATT no ha conseguido reducir el número de notificaciones relacionadas con DPI. El hecho de que la gran mayoría de las notificaciones no plantease serios problemas de competencia significa que los esfuerzos y los recursos desplegados por la Comisión para dar cumplimiento al RECATT han servido más para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que para proteger la competencia. Ello se debe en parte al limitado alcance del RECATT, que parece cada vez más inadecuado para reflejar la complejidad de los modernos acuerdos de licencia (por ejemplo, acuerdos de

⁴⁰ Véanse, en particular, los siguientes asuntos: *Microsoft Internet Explorer Licensing*, sobre la exclusión de los competidores del mercado de los programas de navegación por medio de cláusulas de inhibición de la competencia y obligaciones cuantitativas impuestas a los licenciarios (Informe de competencia 1999, p. 162); *Sega y Nintendo*, que dio lugar a la imposición de medidas correctivas para salvaguardar la competencia en el suministro de productos compatibles con el equipo del licenciante (Informe de competencia 1997, p. 148); *Microsoft/Santa Cruz Operation*, en el que se plantearon objeciones a las obligaciones que restringían la libertad del licenciario de explotar su propia tecnología para competir con el licenciante en el suministro de sistemas operativos para estaciones de trabajo y servidores (Informe de competencia 1997, p. 140).

⁴¹ Véanse, especialmente, los siguientes asuntos: Decisión de 3 de julio de 2001 en el asunto *NDC/IMS* (medidas cautelares) referente a una negativa a conceder una licencia de utilización de una cuadrícula (mapa) patentada de Alemania que sirve para presentar datos regionales sobre ventas de productos farmacéuticos que la industria farmacéutica considera una norma (pendiente de publicación; mediante orden de 26 de octubre de 2001 el Presidente del TPI suspendió la ejecución de esta decisión hasta que el Tribunal dictase sentencia sobre la demanda principal); *ITT/Belgacom*, sobre la fijación de precios excesivos y condiciones discriminatorias para el acceso a datos protegidos (Informe de competencia 1997, p. 164).

⁴² Véanse en especial: *Microleader/Microsoft*, en el que se planteaba la cuestión del agotamiento de los derechos de autor sobre programas informáticos importados de terceros países (Informe de la competencia 1998, p. 178); *Info-Lab/Ricoh*, en el que no se consideró probado que el titular de un derecho de diseño en un mercado posterior disfrutase de una posición dominante (Informe de competencia 1999, p. 169); *M6/Unión Europea de Radiodifusión y Canal Satellite*, en el que los denunciantes impugnaron determinadas licencias exclusivas de derechos de radiodifusión invocando el artículo 81 (Informe de competencia 1999, p. 167 y 168); *Vickers/Rolls-Royce*, referente a determinadas restricciones a la concesión de sublicencias en el marco de una licencia de marca (Informe de competencia 1998, p. 168).

creación de consorcios), y a la incertidumbre y ambigüedades en la interpretación de ciertas disposiciones. Además, el planteamiento de cláusulas blancas y grises en que se basa el RECATT, y el consiguiente corsé que imponen al sector, pueden haber tenido por efecto forzar a las partes a celebrar acuerdos menos adecuados a sus necesidades y posiblemente menos eficientes o cargar con los costes administrativos de una notificación. Además, la Comisión autorizó varios acuerdos que contenían algunas restricciones negras o grises (por ejemplo, cláusulas de inhibición de la competencia, cláusulas de vinculación), sobre todo porque las partes tenían una presencia relativamente pequeña en el mercado. Cabe, pues, concluir que el RECATT no determina con suficiente precisión qué restricciones resultan especialmente graves y pueden poner en peligro la eficacia de los acuerdos de licencia.

(104) Sin embargo, el análisis que se acaba de hacer también demuestra que algunos asuntos, en su mayoría fruto de denuncias ante la Comisión, sirvieron para plantear cuestiones problemáticas, especialmente los casos en que las partes en los acuerdos de licencia eran competidores con poder de mercado y aquellos en que licenciantes o licenciarios poderosos impusieron restricciones que no guardaban relación con el DPI bajo licencia. Además, en casos excepcionales, la exclusiva derivada del DPI fue sacrificada por las normas de competencia para evitar un abuso de posición dominante. Por lo tanto, a la hora de revisar el RECATT, habrá que tener muy en cuenta estos problemas de competencia.

4.3 Política de competencia de los Estados miembros en el ámbito de los DPI

(105) Como ya se ha indicado, la Comisión invitó a las autoridades de defensa de la competencia de los Estados miembros a facilitar información sobre su práctica en materia de acuerdos de licencia de transferencia de tecnología y de propiedad intelectual.

(106) Algunas autoridades nacionales de defensa de la competencia indicaron que en su país había normas de competencia específicas aplicables a los acuerdos de transferencia de tecnología, incluidas exenciones por categorías similares al RECATT. Otros Estados miembros no han adoptado legislación específica, sino que examinan cada caso particular por separado.

(107) Pese a que cada normativa nacional tiene sus particularidades, la mayoría de las autoridades nacionales de defensa de la competencia han señalado que, en líneas generales, la evaluación que hacen de los acuerdos de licencia sobre DPI con arreglo a su normativa nacional de competencia es compatible con las normas comunitarias de competencia y con la práctica desarrollada por la Comisión. Con todo, se han señalado varias diferencias.

(108) Evidentemente el objetivo del mercado único, que es importante para la normativa comunitaria de competencia, normalmente carece de relevancia a nivel nacional.

(109) Algunas autoridades nacionales de defensa de la competencia también han puesto de relieve que su análisis de los acuerdos de transferencia de tecnología tiene en cuenta factores económicos como el poder del mercado de las partes. Aunque su análisis no se basa en la presunción de que la titularidad de DPI necesariamente genera poder de mercado, se presta la debida atención a la cuota de mercado de las partes en el mercado del producto bajo licencia y al nivel de competencia intermarcas.

(110) Otra característica importante de la normativa y la práctica de ciertos Estados miembros es el distinto planteamiento seguido por lo que se refiere a los acuerdos entre empresas no competidoras (acuerdos verticales) y entre competidores (acuerdos horizontales). Por ejemplo, generalmente la exclusividad territorial y las cláusulas de no impugnación están permitidas en acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas no competidoras.

(111) Otros Estados miembros han indicado que los acuerdos de transferencia de tecnología desempeñan un papel marginal en su práctica.

5. CUESTIONES QUE HAY QUE RECONSIDERAR

(112) El estudio de la Comisión ha puesto de manifiesto el descontento de los agentes económicos con los resultados prácticos que ha dado el RECATT. El ámbito de aplicación del RECATT parece ser demasiado limitado, sus disposiciones a veces confusas y su planteamiento demasiado normativo y formalista. Para dotar al sector de un marco jurídico sustancialmente mejorado y, al mismo tiempo, garantizar un nivel de protección de la competencia adecuado es preciso un examen completo y equilibrado de los principales problemas de competencia que plantean los acuerdos de transferencia de tecnología. El objetivo de esta sección del informe es reexaminar los principales elementos del RECATT e invitar a los interesados a formular observaciones al respecto. Como en la sección 2, el análisis que se hace a continuación hace una distinción entre los problemas relacionados con el alcance del RECATT (sección 5.1) y los problemas relativos a restricciones específicas (sección 5.2).

5.1 Ámbito de aplicación del RECATT

(113) Como ya se ha señalado, el RECATT sólo abarca un tipo específico de licencias, los acuerdos puros o mixtos de licencia de patentes y de know how entre dos empresas. Así pues, el ámbito de aplicación del Reglamento viene definido por el tipo de DPI y la forma del acuerdo.

5.1.1 Tipos de DPI

(114) El hecho de que los DPI distintos de las patentes (derechos de autor, derechos de diseño y marcas) estén cubiertos por el RECATT solamente cuando son accesorios a licencias de patente y de know how parece haber creado inseguridad y dudas sobre el planteamiento de la Comisión. Concretamente, se ha señalado que, como con frecuencia una sola licencia incluye un paquete complejo de DPI, en algunos casos puede resultar difícil determinar cuál es el elemento preponderante de la licencia⁴³. También se ha observado que, mientras que la Comisión por lo general trata las licencias sobre derechos de autor de la misma manera que las licencias de patentes⁴⁴, nunca ha declarado explícitamente que todos los principios que se aplican a las patentes también sean aplicables a los derechos de autor.

⁴³ Por poner un ejemplo, en varios acuerdos notificados las licencias de know how y de marca estaban estrechamente relacionadas y eran igualmente importantes para las partes en el acuerdo.

⁴⁴ Véase el XII Informe sobre la política de competencia, punto 88.

(115) Esta cuestión es muy importante para la industria de programas informáticos que, como muchas otras industrias, depende de una cadena de licencias de derechos de autor para la fabricación y distribución. A este respecto, los acuerdos de suministro de copias de programas informáticos a revendedores que únicamente confieren a éstos el derecho a revender las copias que les son suministradas sin que adquieran licencia alguna relacionada con derechos sobre los programas informáticos, entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n° 2790/1999. En virtud de estos acuerdos, la licencia de explotación de los programas informáticos se la concede el titular de los derechos de autor al usuario de los programas informáticos. Puede tratarse de una licencia "shrink-wrap", es decir, un conjunto de condiciones incluidas en el paquete que contiene la copia cuya aceptación se da por supuesta desde el momento en que el usuario final abre el paquete. Sin embargo, hay otros acuerdos que no entran dentro del ámbito de aplicación de ninguna exención por categorías. Pueden tratarse de acuerdos que incluyen licencias de distribución por las que el distribuidor reproduce el programa informático y aporta el soporte físico en el que se almacena el programa, así como de las llamadas "licencias de valor añadido", por las que el creador de los programas informáticos permite al licenciataria modificar los programas informáticos para determinados fines concretos (por ejemplo, la creación de una versión lingüística local). Esta situación ha sido criticada en algunos de los comentarios recibidos, que han señalado que la falta de certidumbre en este campo resulta lamentable habida cuenta de la importancia económica de los productos informáticos.

5.1.2 *Licencias no exclusivas*

(116) Hay acuerdos que no plantean problemas que a veces están sujetos a la carga administrativa que supone una notificación simplemente porque no se ajustan al patrón definido en el artículo 1 del RECAT. Como ocurrió con el asunto objeto de la Decisión *Sicasov*⁴⁵, incluso licencias no exclusivas puede estar sujetas notificación y puede que solamente se beneficien del apartado 3 del artículo 81 tras un examen individual.

5.1.3 *Licencias exclusivas*

(117) El RECAT cubre, en su artículo 1, un solo tipo de licencias exclusivas, aquellas que conceden al licenciataria una exclusiva territorial. Con este tipo de licencias, el licenciante concede a una empresa el derecho exclusivo a utilizar su tecnología durante cierto tiempo en determinado territorio, obligándose normalmente a no explotar la tecnología en el territorio del licenciataria. El RECAT no cubre las licencias exclusivas en que la exclusiva no está ligada a un territorio sino a un sector de aplicación específico o a determinado grupo de clientes. De hecho, las condiciones que limitan la actividad del licenciataria a determinadas aplicaciones están eximidas con arreglo al artículo 2 solamente si figuran en acuerdos que cumplan los requisitos del artículo 1 (es decir, en las licencias de exclusiva territorial). Por otra parte, el artículo 3 incluye las exclusivas en materia de clientes en la lista negra si las partes son competidores y el considerando 23 las considera una cláusula gris si las partes del acuerdo no son competidores. A este respecto, cabe hacer las siguientes observaciones.

⁴⁵

Decisión de 14 de diciembre de 1998 en el asunto *Sicasov*, DO L 4 de 8.1.1999.

(118) Generalmente, en los acuerdos de licencia las cláusulas de exclusiva sirven para definir el alcance de la explotación del DPI. Tienen una doble finalidad. Por un lado, confieren al licenciatario el derecho a explotar de manera exclusiva la tecnología concedida, excluyendo su explotación paralela por el propio licenciante o por terceros. Por otro, permiten que el licenciante conserve unos derechos exclusivos residuales al prohibir la explotación de su DPI por el licenciatario fuera de los límites fijados por la licencia. Los límites de la licencia pueden consistir en un territorio, un grupo de clientes (por ejemplo, las llamadas licencias de "segundo proveedor", etc...) o un sector de aplicación. En este último caso puede tratarse de un sector técnico específico de aplicación de la tecnología (por ejemplo, explotación limitada a un producto concreto), un mercado de productos o una actividad específica del licenciatario (por ejemplo, explotación limitada a la producción para el consumo interno).

(119) Por regla general, las cláusulas de exclusiva tienen efectos positivos y negativos sobre la competencia similares tanto si están ligadas a un territorio como a un grupo de clientes. En ambos casos restringen tanto la libertad del licenciatario de explotar la tecnología fuera del ámbito de la licencia como la libertad del licenciante de explotar su DPI dentro de dicho ámbito.

(120) En tanto no contengan restricciones ajenas a la explotación del DPI bajo licencia, las licencias exclusivas generalmente redundan en una mayor eficiencia. Si el titular del DPI no cuenta con los activos necesarios para fabricar o distribuir los productos autorizados, lo mejor es que conceda una licencia a quien disponga de tales activos. Además, la exclusiva puede ser necesaria para salvaguardar las inversiones hechas por el licenciatario. Es de recordar que por regla general la concesión de derechos exclusivos constituye un incentivo para que las partes inviertan en perfeccionar la tecnología innovadora.

(121) Por lo que se refiere a los posibles efectos negativos sobre la competencia, es necesario distinguir entre los acuerdos cuyas partes tienen una relación vertical y los acuerdos entre competidores.

(122) Si las partes del acuerdo están en relación vertical, es decir, no son competidoras, las licencias exclusivas antes descritas, salvo que medien otras restricciones, no suelen restringir la competencia de manera significativa y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81⁴⁶. Antes bien, en este caso la ausencia de licencia (que equivale a que no se explote la tecnología o sólo la explote el licenciante) es peor para la competencia que la concesión de una licencia exclusiva. Las cláusulas de exclusiva de los acuerdos de licencia entre no competidores pueden plantear problemas de competencia en dos casos.

(123) Primero, cuando la licencia restringe la competencia entre los licenciatarios. A este respecto, es de recordar que en la sentencia *Nungesser*⁴⁷, relativa a la concesión de una licencia exclusiva de obtención vegetal entre no competidores, el Tribunal dictaminó que "la concesión de una licencia exclusiva abierta, es decir, una licencia *que no afecta a la posición de terceros, tales como importadores paralelos y licenciatarios en otros territorios* no es, en

⁴⁶ Este análisis está en consonancia con la jurisprudencia del TJ, que ha dictaminado que, en principio, las licencias exclusivas abiertas entre no competidores no están sujetas al apartado 1 del artículo 81. Véase *Nungesser (LC) KG y Kurt Eisele/Comisión*, Rec. [1982] 2015.

⁴⁷ *Nungesser (LC) KG y Kurt Eisele/Comisión*, Rec. [1982] 2015.

sí, incompatible con el apartado 1 del artículo 85 (en la actualidad, 81.1) del Tratado" (sin cursiva en el original). Esto implica que las restricciones territoriales o de la clientela entre licenciarios pueden estar sujetas al apartado 1 del artículo 81 (véase el punto 5.2.1).

(124) Segundo, cuando el licenciario tiene un poder de mercado significativo en el mercado de los productos bajo licencia y las cláusulas de exclusiva consolidan su posición de mercado. Así sucede sobre todo cuando una empresa que goza de una posición dominante en un mercado de productos obtiene una licencia exclusiva sobre una tecnología y, de resultas, otras empresas se ven en la imposibilidad de competir con ella en ese mismo mercado. El TJ ha aludido a este riesgo de exclusión en su sentencia *Tetra Pak I*⁴⁸. En el RECATT se optó por eximir las licencias exclusivas, independientemente de la cuota de mercado de las partes. Así pues, con las normas actuales, tal problema de exclusión sólo puede abordarse con arreglo al artículo 81 mediante la retirada de la exención por categorías.

(125) A este respecto, es importante especificar en qué circunstancias se puede considerar que las partes en un acuerdo de licencia tienen una relación vertical. Cabe distinguir cuatro situaciones distintas:

- El licenciante no explota su tecnología, es decir, sólo está presente en el mercado tecnológico en cuestión, en el que el licenciario no está presente. En este caso, a efectos del acuerdo las partes operan en niveles distintos del proceso económico y, por lo tanto, están en relación puramente vertical.
- El licenciante explota su tecnología, es decir, está presente tanto en el mercado tecnológico en cuestión como en el mercado de productos, mientras que el licenciario no está presente en ninguno de los dos. Tampoco en este caso la licencia pone fin a la competencia entre el licenciante y el licenciario, ya que no eran competidores.
- El licenciante y el licenciario fabricaban productos competidores antes de producirse la innovación, pero el proceso de fabricación bajo licencia o el producto patentado representan una avance tal que sin licencia dejaría de haber competencia entre ellos. Esta situación también puede considerarse de naturaleza vertical.
- Los DPI del licenciante y el licenciario están en una posición de bloqueo mutuo.

(126) Como se ha explicado en la sección 3, la definición de empresas competidoras que figura en el RECATT abarca la primera y la segunda situación, pero no la tercera y la cuarta, con lo que son tratadas como si fueran de naturaleza horizontal.

(127) Cuando las partes están en relación horizontal, es decir, si la licencia impide la competencia entre el licenciante y el licenciario que podría existir en su ausencia, las licencias exclusivas entre competidores pueden ocasionar varios problemas específicos, además de los problemas de competencia ya mencionados.

⁴⁸ *Tetra Pak/Comisión Rec.* [1990] II-309. En este caso, de hecho Tetra Pak competía con el licenciante (BTG) en el mercado tecnológico de los envases esterilizados para alimentos porque ya contaba con su propia tecnología alternativa. Sin embargo, pese a esta diferencia, el problema de exclusión del mercado que era el objeto principal de la sentencia del Tribunal de Justicia también podría plantearse si el concesionario no posee tecnología propia (y, por lo tanto, no está en relación competitiva con su licenciante) pero firma acuerdos de licencia exclusiva que tengan por objeto tecnologías sustituibles.

(128) Primero, con frecuencia la exclusiva se traduce en el reparto de mercados o clientes, especialmente cuando la licencia exclusiva tiene carácter recíproco o la exclusiva se hace extensiva a productos competidores que no son objeto de la misma. Normalmente, tal reparto del mercado se considera una cláusula negra.

(129) Segundo, en determinadas circunstancias, en especial si la licencia se concede a una empresa en participación o no tiene carácter recíproco, la exclusiva puede menoscabar la competencia intermarcas y puede restringir, en especial, la competencia en mercados de innovación ya que el licenciatario tiene menos incentivos para invertir en I+D para perfeccionar su propia tecnología. Sin embargo, estos acuerdos también pueden desembocar en una mayor eficiencia. Para evaluar si los efectos negativos para la competencia quedan compensados por una mayor eficiencia, es preciso tener en cuenta el poder de mercado de las partes y la estructura de los mercados afectados por el acuerdo.

(130) Este análisis de las licencias entre empresas competidoras y empresas que no compiten entre sí está en consonancia con el planteamiento económico adoptado por la Comisión en el ámbito de las restricciones verticales y los acuerdos de cooperación horizontal, pero no con el planteamiento más formalista en que se basa el RECATT. A este respecto, cabe señalar lo siguiente:

(a) El RECATT cubre, mediante su artículo 1, únicamente la exclusividad territorial y no concede el beneficio de la exención a las licencias que otorgan derechos exclusivos al licenciatario con relación a un grupo de clientes o un sector de aplicación. Tan limitado ámbito de aplicación del RECATT puede constituir una fuente de inseguridad jurídica para las empresas y, cuando las partes en el acuerdo no son competidores, puede considerarse incompatible con un planteamiento más económico basado en los efectos de los acuerdos. Por el contrario, si el acuerdo lo celebran empresas competidoras, puede resultar que la cobertura que actualmente da la exención por categorías a la exclusividad territorial no tome en consideración de manera adecuada el riesgo de reparto de mercado.

(b) El RECATT cubre las licencias exclusivas de know how por un período máximo de 10 años "a partir de la fecha en que uno de los licenciarios hubiere comercializado por primera vez el producto bajo licencia en el mercado común" (artículo 1.3). Además, incluye en la lista negra toda cláusula de exclusiva cuya duración exceda de 10 años, incluso si entre tanto se ha mejorado el know how original (apartado 7 del artículo 3). Este planteamiento puede parecer excesivamente cauteloso si se compara con el que sigue el Reglamento n° 2790, en el que en el contexto de los acuerdos de distribución exclusiva las licencias accesorias de know how están eximidas sin límite temporal. Además, tratar las licencias exclusivas de know how a largo plazo como restricciones especialmente graves puede impedir que las empresas realicen transacciones eficientes que podrían estimular la difusión de nuevas tecnologías.

(c) El RECATT se aplica con una definición amplia del concepto de "empresas competidoras". Una definición más realista de este concepto podría reducir sustancialmente el número de acuerdos de licencia que no pueden beneficiarse de la exención por categorías a causa de los umbrales de cuota de mercado del 10% y el 20% previstos en el artículo 5. Además, el punto 3 del apartado 1 de este artículo excluye de la exención por categorías determinados acuerdos exclusivos de licencia cruzada de derechos de patente incluso cuando son necesarios para solucionar situaciones de bloqueo derivadas de solapamientos entre patentes. Además, determinados acuerdos que permiten la introducción de tecnologías muy

avanzadas se consideran acuerdos entre competidores, cuando con una definición más restrictiva del término competidores, podría considerarse que son de naturaleza vertical y podrían recibir una cobertura más amplia de la exención por categorías.

(d) El RECATT no tiene en cuenta todos los mercados que pueden verse afectados por las licencias exclusivas. No trata de manera satisfactoria los problemas de exclusión del mercado ni los problemas de competencia intermarcas que se derivan de las licencias exclusivas entre competidores.

(131) En conclusión, este análisis mueve a preguntarse si no convendría adaptar o sustituir el Reglamento n° 240/96 para tomar en consideración todos los factores económicos y lograr un mayor equilibrio entre los efectos procompetitivos y los efectos anticompetitivos de los acuerdos de licencia exclusiva.

5.1.4 *Licencias multilaterales*

(132) Como el RECATT solamente cubre los acuerdos de licencia bilaterales, un número significativo de acuerdos más complejos, como los programas de concesión de licencias, los consorcios multilaterales y los paquetes de licencias no entran dentro de su ámbito de aplicación. Como ya se ha observado en la sección 4, estos acuerdos cada vez son más importantes para la industria, dada la creciente complejidad de las nuevas tecnologías. Así se explica que la Comisión haya recibido bastantes notificaciones de acuerdos de este tipo.

(133) A este respecto, cabe señalar que las licencias multilaterales, incluidos los consorcios multilaterales, pueden tener efectos procompetitivos cuando las empresas participantes no son competidoras. Concretamente, pueden permitir a las partes agrupar insumos complementarios, reducir los costes de las transacciones (por ejemplo, centralizando la compra de un paquete de tecnologías), solucionar situaciones de bloqueo y evitar costosos litigios sobre patentes. Estos efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas y sobre la competencia son especialmente probables cuando el consorcio reúne únicamente DPI esenciales, es decir, cuando todas las patentes reunidas en el consorcio son necesarias para conseguir la nueva tecnología. Sin embargo, las licencias multilaterales entre no competidores también pueden tener efectos anticompetitivos, especialmente la exclusión de competidores de mercados de innovaciones o de productos. Además, cuando un acuerdo exige que los miembros se concedan entre sí licencias sobre tecnología actual y futura al mínimo coste o con carácter exclusivo, puede ocurrir que las partes se muestren menos propensas a acometer unas actividades de I+D de cuyos resultados podrá beneficiarse gratuitamente cualquier miembro del consorcio.

(134) La concesión de licencias multilaterales puede tener efectos anticompetitivos graves cuando las licencias cubren principalmente tecnologías competidoras, es decir, cuando el acuerdo de creación de un consorcio de licencias lo celebran empresas que, en ausencia del acuerdo, competirían en el mercado tecnológico o de productos en cuestión. Por poner un ejemplo, la comercialización conjunta de DPI puede permitir a empresas competidoras fijar en común los precios de sus productos o tecnologías y disuadir a posibles competidores de entrar en el mercado. También puede desincentivar las actividades de investigación y desarrollo de los propios miembros del consorcio retrasando así las innovaciones.

(135) A la vista de los factores positivos para la eficiencia de las empresas y de los posibles efectos anticompetitivos de los acuerdos multilaterales de licencia, cabe plantearse si estos

acuerdos deben incluirse en una exención por categorías revisada y, en caso afirmativo, en qué medida deberían quedar cubiertos por la misma. Es de señalar que, como el Reglamento n° 19/65 del Consejo no permite que la Comisión establezca exenciones por categorías para acuerdos de licencia celebrados por más de dos partes, para ampliar de este modo el ámbito de aplicación del RECATT sería preciso modificar dicho Reglamento del Consejo. Otra posibilidad consistiría en tratar los acuerdos en cuestión únicamente en el contexto de futuras directrices de la Comisión.

5.1.5 Licencias cruzadas y consorcios bilaterales

(136) Cabe plantearse dos cuestiones a este respecto. La primera es que se ha criticado el hecho de que el RECATT aplique normas distintas a estos dos tipos de acuerdos similares. De hecho, el RECATT cubre los consorcios tecnológicos bilaterales entre no competidores únicamente si las partes no están sujetas a restricciones territoriales, mientras que concede el beneficio de la exención a las licencias cruzadas entre empresas no competidoras incluso si las partes se conceden mutuamente territorios exclusivos. Como los consorcios bilaterales y las licencias cruzadas entre no competidores suelen celebrarse por razones similares y tienen unos efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas muy parecidos, se ha considerado injustificado que el RECATT trate con mayor severidad los consorcios bilaterales.

(137) La segunda está relacionada con el hecho de que los acuerdos de licencia cruzada y de creación de consorcios estén cubiertos por el RECATT siempre que las partes no estén sujetas a restricciones territoriales con respecto a la fabricación, utilización y comercialización de los productos bajo licencia o las tecnologías compartidas. Se ha observado que con esta norma el RECATT presta especial atención a un problema específico (reparto de mercados geográficos), pero descuida otros posibles efectos anticompetitivos (por ejemplo, coordinación de decisiones en materia de precios o producción) y posibles efectos positivos (por ejemplo, solucionar situaciones de bloqueo).

5.1.6 Empresas en participación entre competidores

(138) Los acuerdos de licencia relacionados con las actividades de una empresa en participación creada por empresas competidoras están cubiertos por el RECATT en la medida en que no se supere el umbral de cuota de mercado del 20% si la licencia se limita a las actividades de producción y del 10% si también incluye la distribución. Estos umbrales se fijaron teniendo en cuenta los umbrales correspondientes previstos en los Reglamentos n° 417 sobre acuerdos de especialización y n° 418 sobre acuerdos de I+D. Habida cuenta de las modificaciones introducidas con la adopción de los dos nuevos Reglamentos de exención por categorías, n° 2658/2000 y n° 2659/2000, que han elevado los umbrales de exención hasta el 20% y el 25% respectivamente, habría que reconsiderar las disposiciones del RECATT.

5.2 Cuestiones relacionadas con restricciones específicas

5.2.1 Restricciones territoriales y de la clientela

(139) En la sentencia *Nungesser*, el TJ observó que el apartado 1 del artículo 81 es aplicable a las llamadas licencias "cerradas", que son aquellas que imponen restricciones territoriales que afectan a la posición de terceros. El concepto de licencia cerrada abarca tanto los acuerdos que prohíben las ventas de un licenciatario a clientes que exporten el producto bajo

licencia a un territorio asignado exclusivamente a otro licenciataria o reservado al licenciante, como los acuerdos que restringen las ventas del licenciataria en el territorio de otros licenciarios.

(140) El artículo 3.3 del RECATT incluye en la lista negra el primer tipo de restricci3n (es decir, prohibici3n de las ventas dentro del territorio destinadas a la exportaci3n), mientras que los artículos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6) conceden el beneficio de la exenci3n al segundo (restricci3n de las ventas activas y pasivas del licenciataria en el territorio de otros licenciarios). Por lo que se refiere a las restricciones de las ventas pasivas de un licenciataria en el territorio de otros licenciarios, el RECATT limita la exenci3n a "un per3odo que no superar3 los cinco a3os a partir de la fecha en que *uno de los licenciarios* hubiere comercializado el producto bajo licencia por primera vez en el territorio del mercado com3n" (artículos 1.2 y 1.3, sin cursivas en el original).

(141) Es de se3alar que esta exenci3n de una restricci3n de las ventas pasivas es contraria a la pol3tica seguida por la Comisi3n en el campo de las restricciones verticales. De hecho, el artículo 4.b del Reglamento n3 2790 considera especialmente grave cualquier restricci3n de las ventas pasivas en el contexto de acuerdos de distribuci3n exclusiva. Tambi3n hay que se3alar que no cabe descartar la aplicaci3n del apartado 1 del artículo 81 a una restricci3n de las ventas pasivas en el contexto de acuerdos de licencia de DPI invocando la llamada teor3a de agotamiento. Cuando las ventas son el fruto de pedidos hechos por iniciativa propia del comprador, es 3ste quien busca y compra el producto en el territorio del licenciataria, lo que provoca el agotamiento del DPI objeto de la licencia incluso si la propiedad intelectual est3 fundada en el derecho nacional. Adem3s, desde el punto de vista econ3mico, cabr3a preguntarse si las inversiones que generalmente realizan los licenciarios para utilizar la tecnolog3a bajo licencia son de una naturaleza y magnitud tales que justifican una protecci3n m3s amplia frente a su utilizaci3n gratuita por parte de otros licenciarios que la que se concede a los distribuidores en general. La Comisi3n invita a los interesados a facilitar informaci3n y formular observaciones en relaci3n con este problema, a fin de evaluar si es necesario modificar la soluci3n adoptada por el RECATT.

(142) A diferencia de lo que ocurre con las restricciones territoriales, las restricciones de la clientela est3n excluidas del beneficio del RECATT. De hecho, el reparto de clientes est3 en la lista negra si las partes del acuerdo son competidores (apartado 4 del artículo 3) y se considera una cl3usula gris si no lo son.

(143) Como ya se ha se3alado, cuando las partes est3n en relaci3n vertical, la exclusividad territorial y la exclusividad en materia de clientela producen efectos positivos similares (protegen las inversiones del licenciataria) y generalmente producen efectos negativos similares (exclusi3n de los competidores del mercado y fragmentaci3n del mismo). As3 pues, parece l3gico que las restricciones territoriales y de la clientela est3n sujetas a normas similares. A este respecto, el RECATT no sigue un planteamiento sistem3tico y coherente.

(144) La pol3tica que sigue la Comisi3n en el 3mbito de los acuerdos verticales (distribuci3n) est3 basada en la presunci3n de que no hay diferencias sustanciales en lo que se refiere a los efectos que pueden tener las restricciones territoriales y de la clientela sobre la competencia. De ah3 que el Reglamento n3 2790 sujete ambos tipos de restricciones al mismo conjunto de normas y aplique la exenci3n por categor3as a determinadas restricciones territoriales y de la clientela siempre que las partes en el acuerdo no sean competidores.

(145) De estas observaciones cabe concluir que, si la licencia se concede entre empresas que no son competidoras, la exclusión de las restricciones de la clientela del RECATT puede pecar de excesivamente prudente.

5.2.2 *Restricciones de la producción y licencias por emplazamiento*

(146) El RECATT parte de la base de que "el licenciante tiene derecho a transferir su tecnología sólo para unos fines limitados" (vigésimo segundo considerando) sin que ello constituya una infracción al apartado 1 del artículo 81. Este principio es el corolario de los derechos exclusivos de que disfruta el licenciante en virtud del Derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el RECATT reconoce este principio solamente cuando se traduce en determinadas cláusulas, como las que limitan la licencia a determinado sector técnico de aplicación o a un mercado específico de productos, y en las restricciones cuantitativas de las "licencias de utilización" o de las licencias de "segundo proveedor". Pero no lo hace extensivo a las restricciones cuantitativas en general, que el apartado 4 del artículo 3 incluye en la lista negra.

(147) Sin embargo, si el licenciante está en su derecho a conceder una licencia para unos fines limitados solamente, cabe afirmar que las restricciones cuantitativas en general pueden constituir un medio legítimo de limitar el fin de la licencia. Tales restricciones pueden estar justificadas por consideraciones económicas. Por ejemplo, si la capacidad de producción del licenciante es inferior a la demanda, puede resultarle más rentable conceder una licencia sobre su tecnología a otra empresa que ampliar su capacidad de producción. Ahora bien, el licenciante solamente lo hará si puede asegurarse de que la producción total del producto en cuestión no excede del nivel en que consigue maximizar los beneficios. En tal caso, las restricciones cuantitativas pueden ser una condición previa esencial para la concesión de la licencia y, en fin de cuentas, pueden contribuir a aumentar más que a limitar la producción total.

(148) Cuando las partes no son competidores es más probable que los resultados sean positivos. De hecho, en tal caso las limitaciones cuantitativas no restringen la competencia entre las partes, toda vez que sin la licencia el licenciatarario no estaría en absoluto presente en el mercado. Por lo tanto, estas limitaciones no se traducen en una disminución de la producción total y no restringen la competencia intermarcas.

(149) Con todo, las restricciones cuantitativas acordadas por empresas que no compiten entre sí pueden restringir la competencia si desincentivan la competencia entre licenciatarios. El RECATT también considera que las restricciones cuantitativas pueden tener el mismo efecto que las prohibiciones de exportación (vigésimo cuarto considerando), aunque algunos de los consultados duda que ello sea así ya que nada impide al licenciatarario efectuar ventas transfronterizas.

(150) Por el contrario, cuando las partes en el acuerdo de licencia son competidores, las restricciones cuantitativas pueden tener efectos anticompetitivos graves ya que normalmente al cambiar de tecnología el licenciatarario abandona su propio método de producción o se abstiene de invertir en aumentar la capacidad de producción de las instalaciones basadas en su propia tecnología. Así pues, es fácil que las cuotas de producción acordadas en los acuerdos de licencia entre competidores se traduzcan en una restricción directa de la producción. Además, si las restricciones cuantitativas también incluyen otros productos sustituibles

fabricados por el licenciatario con su propia tecnología, el acuerdo equivale a un cártel encubierto.

(151) A la vista de estas consideraciones, se invita a los interesados a comentar si, con un planteamiento más económico, las restricciones cuantitativas deben seguir considerándose restricciones especialmente graves.

(152) Las *licencias por emplazamiento* plantean problemas específicos⁴⁹. Una licencia de emplazamiento es una licencia por la que el licenciante proporciona al licenciatario toda la tecnología necesaria para construir, explotar y mantener unas instalaciones de producción situadas en lugar específico. En algunos casos el licenciatario tiene derecho a ampliar la capacidad de la instalación objeto de la licencia u obtener una licencia para otra instalación en condiciones comerciales normales, en cuyo caso la licencia por emplazamiento no da lugar a una restricción de la producción. En otros casos, sin embargo, la licencia está limitada a una sola fábrica de una capacidad específica, lo que equivale a restringir la producción.

(153) La cuestión que se plantea es si la distinción anteriormente mencionada entre acuerdos entre competidores y no competidores también resulta pertinente en el caso de las licencias por emplazamiento que conllevan una restricción de producción.

5.2.3 *Cláusulas de inhibición de la competencia*

(154) El apartado 2 del artículo 3 del RECATT prohíbe todas las obligaciones que impidan a una de las partes "competir con la otra, con empresas vinculadas a ésta última o con otras empresas en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la producción o utilización de productos competidores y su distribución". Por lo tanto, el RECATT considera restricciones especialmente graves todos los tipos de cláusulas de inhibición de la competencia, independientemente de la relación competitiva existente entre las partes y de su posición en los mercados de referencia. Además, el RECATT no establece distinciones en función de que las restricciones afecten a la libertad del licenciatario de llevar a cabo I+D independiente, de utilizar tecnología competidora propia o de terceros o de distribuir productos competidores.

(155) Si se repasa la práctica de la Comisión en los asuntos relacionados con DPI se comprueba que en la mayoría de los casos se han prohibido las cláusulas de inhibición de la competencia⁵⁰. Sin embargo, la jurisprudencia del TJ está más equilibrada. Así, por ejemplo, en el asunto *Kai Ottung/Klee & Weilbach* el Tribunal de Justicia dictaminó que "teniendo en cuenta el contexto económico y jurídico, [las cláusulas de inhibición de la competencia] podrían restringir la competencia a tenor del apartado 1 del artículo 85" (sin cursivas en el original)⁵¹.

⁴⁹ Las licencias por emplazamiento fueron objeto de especial atención cuando, en abril de 1997, a raíz de una denuncia presentada por Repsol Química, la Comisión publicó un pliego de cargos en relación con un acuerdo entre Archo Chemical y Repsol que impedía a esta última ampliar su capacidad de producción con un nuevo centro en España.

⁵⁰ Véanse *AOIP/Beyrard*, de 2.12.1975, y *Vassen/Morris*, de 10.1.1979.

⁵¹ Asunto 320/87, Recopilación del TJCE 1989, p. 1177.

(156) La primera distinción que hay que hacer es si las partes en el acuerdo de licencia son competidores o no. En acuerdos de licencia entre competidores las cláusulas de inhibición de la competencia aumentan el riesgo de colusiones tales como excluir del mercado la tecnología de terceros, limitar la I+D independiente de las partes o nivelar las partes que adoptan la misma tecnología.

(157) En la práctica, sin embargo, puede ocurrir que las cláusulas de inhibición de la competencia sean más frecuentes en acuerdos de licencia entre empresas no competidoras. En tal caso, el principal efecto negativo que pueden tener es excluir del mercado la tecnología o los productos de terceros. Este efecto negativo depende, entre otras cosas, del poder de mercado del licenciante, otras barreras de entrada al mercado, la duración del acuerdo y el posible efecto acumulativo de acuerdos similares. El principal efecto positivo de las cláusulas de inhibición de la competencia es que pueden servir para evitar una utilización indeseada de la tecnología. Concretamente, si no está seguro de que su know how o su tecnología no va a servir para fabricar y comercializar productos competidores, el licenciante puede optar por no conceder la licencia.

(158) Por analogía con el Reglamento nº 2790, que cubre la concesión de licencias sobre DPI accesorios a la distribución (por ejemplo, franquicias), cabría presumir que, cuando en las licencias entre no competidores la cuota de mercado del licenciante no excede cierto umbral, no es probable que la obligación que se impone al licenciataria de no utilizar tecnología competidora o de no utilizar o vender productos competidores tenga un efecto de exclusión significativo en el mercado de la tecnología o el producto en cuestión. Por consiguiente, contrariamente al planteamiento actual, podrían disfrutar de una cobertura general de la exención por categorías.

(159) Cuando el licenciante restringe la libertad del licenciataria de realizar actividades de I+D puede estar menos claro que se trate de un acuerdo de licencia entre empresas no competidoras. De igual modo, el argumento de la mejora de la eficiencia de las empresas puede ser menos convincente y el riesgo de retrasar la innovación puede ser mayor. Este riesgo aumenta cuando la obligación de abstenerse de competir en materia de I+D incluye o afecta a sectores tecnológicos ajenos a la licencia.

(160) Estas cuestiones están estrechamente relacionadas con el debate sobre la utilización de umbrales de cuota de mercado en el contexto de la transferencia de tecnología. Se invita a los interesados a comentar en qué medida deben gozar del beneficio de la exención por categorías las cláusulas de inhibición de la competencia.

5.2.4 Cláusulas de vinculación

(161) Hasta ahora la Comisión casi siempre ha adoptado una postura desfavorable a las cláusulas de vinculación cuyo objeto son productos no patentados suministrados directamente por el licenciante⁵² o por empresas designadas por el licenciante⁵³. En la sentencia *Windsurfing*⁵⁴, el TJ ratificó una decisión de la Comisión que condenaba un acuerdo que supeditaba la concesión de una licencia (sobre aparejos para tablas a vela) a la aceptación por

⁵² Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 10.1.1979 en el asunto *Vassen/Morris*.

⁵³ Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 26.7.1988 en el asunto *Velcro/Aplix*.

⁵⁴ Asunto 193/83, Rec. 1986, p. 611 TJCE.

parte del licenciatario de la obligación de comprar, utilizar y vender únicamente las tablas que le indicase el licenciante. En este caso, el objeto específico de la patente del licenciante no incluía los productos vinculados (los tableros que llevan los aparejos). Así las cosas, el TJ dictaminó que "la obligación impuesta arbitrariamente al licenciatario de no vender el producto objeto de la patente si no es junto con un producto ajeno a la patente [no era] imprescindible para la explotación de la patente" y, por lo tanto, entraba dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. El Tribunal no se pronunció, empero, acerca de la aplicabilidad del apartado 3 del artículo 81 a tal obligación. Por lo tanto, la jurisprudencia del TJ no obsta para que se tengan en cuenta, de conformidad con el apartado 3 del artículo 81, los beneficios que puedan derivarse de las cláusulas de vinculación.

(162) Generalmente, el efecto competitivo neto de la vinculación depende del grado de poder de mercado de que disfrute el licenciante en los mercados tecnológicos y de productos de referencia. Así pues, la vinculación puede ser perjudicial cuando un licenciante con poder de mercado utiliza esta restricción para extender su poder de mercado del mercado del producto vinculante al mercado del producto vinculado, con vistas a excluir a sus rivales de este último mercado u obtener precios supracompetitivos. Este razonamiento también es válido cuando la vinculación se utiliza para forzar al licenciatario a aceptar otras licencias.

(163) Mientras que el RECATT no hace referencia alguna a los beneficios que pueden derivarse de la producción o distribución conjuntas o de la normalización en materia de calidad, hay que recordar que la postura de la Comisión con relación a las cláusulas de vinculación ha variado considerablemente tras la revisión de su política en el ámbito de las restricciones verticales. Concretamente, el Reglamento n° 2790 exime las cláusulas de vinculación entre no competidores en la medida en que no se rebase un umbral de cuota de mercado del 30%.

(164) Esta circunstancia mueve a plantearse si no convendría modificar el RECATT para sacar las cláusulas de vinculación del limbo "gris" en que se encuentran y, en línea con las normas aplicables a las restricciones verticales, concederles el beneficio de la exención siempre que no se rebase cierto umbral de cuota de mercado.

5.2.5 Cláusulas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida

(165) Como se ha sido indicado en la sección 2.2, las cláusulas que imponen al licenciante y el licenciatario la obligación recíproca y no exclusiva de cederse los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida están cubiertas por el RECATT, mientras que no lo están si la obligación no es recíproca o tiene por objeto mejoras dissociables, y en tal caso se consideran cláusulas grises.

(166) En términos económicos, las cláusulas de cesión de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida pueden permitir que las partes compartan los riesgos y los costes de nuevas innovaciones basadas en la tecnología objeto de la licencia, lo que puede favorecer la innovación y la subsiguiente concesión de licencias sobre los resultados de la innovación. Pero estas cláusulas pueden restringir la competencia si desincentivan de manera significativa las inversiones del licenciatario encaminadas a perfeccionar la tecnología que se le transfiere. A diferencia de las cláusulas de cesión exclusiva, las de cesión no exclusiva generalmente no tienen efectos anticompetitivos. Por el

contrario, las primeras sí pueden hacer que resulte menos interesante para el licenciatario mejorar la tecnología objeto de la licencia.

(167) Cabe cuestionar hasta qué punto la exclusión de las obligaciones no recíprocas de la exención por categorías es imprescindible para proteger los incentivos que mueven al licenciatario a innovar.

(168) Así pues, hay que modificar el RECATT a fin de aclarar si las cláusulas de cesión recíproca de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida y ciertas cláusulas exclusivas pueden beneficiarse de una exención por categorías.

5.2.6 Cláusulas de no impugnación

(169) Si se suprime el sistema de notificación, también es preciso replantearse el tratamiento jurídico de las cláusulas de no impugnación, que actualmente el RECATT considera cláusulas grises.

(170) En defensa de una extensión de la exención por categorías a este tipo de restricciones, cabe alegar que las cláusulas de no impugnación pueden, en determinadas circunstancias, facilitar la concesión de una licencia y la difusión de la tecnología. Por ejemplo, cuando una pequeña empresa tecnológica tiene que decidir si concede una licencia a una empresa de mayor tamaño, ya que estas cláusulas disipan el temor de la PYME a que el licenciatario, tras absorber el know how, cuestione la validez de la patente. A la inversa, también puede alegarse que, si efectivamente la patente resulta no ser válida o si el know how objeto de la licencia resultar no ser sustantivo y secreto, las cláusulas de impugnación pueden tener efectos anticompetitivos significativos sin ofrecer beneficio alguno. Pueden hacer que suban los precios del producto objeto de la licencia, ya que el licenciatario debe pagar royalties. También pueden impedir que el licenciatario compita con el licenciante, por ejemplo, si impiden al licenciatario impugnar la validez de DPI ajenos a la licencia.

(171) La jurisprudencia del TJ no parece suficientemente desarrollada por lo que a este problema específico atañe. En *Bayer/Süßhölfer* el TJ dictaminó que "Una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente *puede*, en función del contexto jurídico y económico, tener un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado" (sin cursivas en el original)⁵⁵. El Tribunal añadió que conviene "verificar si, teniendo en cuenta la situación que ocupan las empresas afectadas en el mercado de los productos de que se trata, dicha cláusula puede restringir la competencia de manera sensible"⁵⁶. Sin embargo, en su sentencia *Windsurfing*, el TJ había declarado que "dicha cláusula no forma parte, evidentemente, del objeto específico de la patente" e infringe el apartado 1 del artículo 81⁵⁷.

(172) Además, es de señalar que el Reglamento n° 2659/2000 de la Comisión no cubre los acuerdos de I+D en que se impide a las partes impugnar la validez del correspondiente DPI, sin perjuicio, eso sí, de "la posibilidad de poner término al acuerdo de investigación y

⁵⁵ Asunto 65/86, sentencia de 27.09.1988, Rec. 1988, p. 5249, punto 16.

⁵⁶ *Id.*, punto 19.

⁵⁷ Asunto 193/83, sentencia de 25.2.1986, Rec. 1986, p. 611, puntos 92 y 93.

desarrollo en el caso de que una de las partes impugne la validez de dichos derechos de propiedad intelectual⁵⁸.

(173) Se ruega a los interesados que manifiesten su parecer acerca de la conveniencia de aplicar en una futura exención por categorías para los acuerdos de licencia un planteamiento similar al del Reglamento n° 2659/2000.

6. CONCLUSIONES Y OPCIONES PARA EL FUTURO

(174) De la evaluación preliminar del RECATT que se ha hecho en este informe se desprende que hay buenos motivos para acometer una revisión completa del Reglamento.

(175) En primer lugar, en general se considera que el RECATT es excesivamente formalista y demasiado complejo y, además, tiene un alcance demasiado limitado. No cubre varios tipos de acuerdos de licencia que no suponen un peligro importante para la competencia. Este problema no puede por menos de agravarse vistas las nuevas tendencias en materia de concesión de licencias. En algunos casos, al imponer a las empresas trámites innecesarios y normas demasiado estrictas, puede que el RECATT padezca de excesivamente prudente en detrimento de la eficiencia dinámica.

(176) En segundo lugar, parece que el RECATT no presta suficiente atención a los problemas de competencia intermarcas y trata de manera incoherente la relación competitiva entre licenciantes y licenciarios. Puede cubrir acuerdos que no deberían beneficiarse de la exención porque pueden ir en perjuicio de la competencia y reducir la eficiencia dinámica y de asignación de recursos.

(177) Por último, el RECATT no está en consonancia con las recientes reformas sobre acuerdos verticales y horizontales, lo que va en menoscabo de la coherencia y previsibilidad de la política de competencia comunitaria.

(178) Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la Comisión elabore nuevas normas de competencia para los acuerdos de licencia. Podría tratarse de un reglamento de exención por categorías de alcance general, acompañado de unas directrices. El nuevo reglamento de exención por categorías tendrá que abarcar un espectro más amplio de acuerdos de patente y de know how que el RECATT, pero también habrá que reflexionar sobre la conveniencia de incluir otros acuerdos de DPI, especialmente los acuerdos de licencia de derechos de autor. Se seguirá la línea marcada por el nuevo tipo de reglamentos de exención por categorías, limitando el carácter normativo del nuevo reglamento y poniendo énfasis en una lista limitada de restricciones especialmente graves.

(179) También habrá que considerar en qué medida es necesario limitar la cobertura de la nueva exención por categorías utilizando umbrales de cuota de mercado u otro tipo de umbrales para proteger eficazmente la competencia y la innovación. A este respecto, se partirá de la base de que un gran poder de mercado o una cuota de mercado elevada no tienen por qué considerarse factores negativos, ya que con frecuencia son el resultado de una actividad innovadora acertada y es precisamente esta actividad la que hay que proteger. Aunque

⁵⁸ Reglamento n° 2659/2000, artículo 5.

también es verdad que la mayoría de los efectos negativos sobre la competencia se registran en situaciones en las que el licenciante o los licenciarios tienen cierto poder de mercado y, por lo tanto, una exención por categorías de carácter general puede resultar menos apropiada. Por lo demás, cabe señalar lo siguiente:

- resulta más apropiado aplicar umbrales de cuota de mercado en el caso de las restricciones que no guardan relación con la explotación del DPI concedido que en el de las restricciones relacionadas con él;
- por lo que se refiere a las restricciones relacionadas con el DPI concedido, resulta más apropiado aplicar umbrales de cuota de mercado para las licencias entre competidores que entre no competidores;
- no es conveniente cubrir las licencias de empresas dominantes con una exención por categorías puesto que en principio no es posible eximir los acuerdos anticompetitivos de empresas dominantes. Sin embargo, en las directrices podría explicarse en qué situaciones no es aplicable el apartado 1 del artículo 81 a las restricciones de las licencias.

(180) En determinadas situaciones, puede ser más difícil que de costumbre definir los mercados y determinar las cuotas de mercado. Puede que no sea así cuando el DPI se refiere solamente a una pequeña mejora introducida en tecnologías o productos ya existentes, en cuyo caso los mercados de referencia serán los mercados de las tecnologías o productos ya existentes. Sin embargo, también puede ser así cuando el DPI tiene por objeto una mejora o un avance importante en tecnologías o productos existentes. En estos casos, hay que investigar si el análisis exige definir mercados de investigación y desarrollo (mercados de innovación) y si pueden utilizarse otros indicadores del poder de mercado.

(181) La Comisión tendrá que considerar si resulta necesario que el futuro reglamento de exención por categorías también cubra las licencias multilaterales. En caso afirmativo, habrá que modificar el Reglamento 19/65 del Consejo, que solamente permite eximir los acuerdos de licencia entre dos partes.

(182) Sin excluir otras opciones que merecen ser examinadas, la Comisión está sometiendo a consulta pública el siguiente marco para un futuro régimen:

(183) La primera y principal distinción que hay que hacer es entre licencias entre competidores y licencias entre no competidores. La Comisión tendrá que considerar cómo aplicar esta distinción en la práctica. Como punto de partida de este debate se proponen los comentarios recogidos en los puntos 125 y 126.

(184) Por lo que se refiere a las licencias *entre no competidores*, la futura exención por categorías:

- podría tratar las restricciones que no están relacionadas con la explotación del DPI concedido, como las cláusulas de inhibición de la competencia y de vinculación, de la misma manera que el Reglamento 2790/99 (umbral de cuota de mercado del 30%, algunas restricciones especialmente graves y ciertas condiciones);

- podría limitar la cobertura de las restricciones que están relacionadas con la explotación del DPI concedido, como las restricciones territoriales, de la clientela y del sector de aplicación, con un umbral de dominio. La exención por categorías incluiría una lista limitada de restricciones especialmente graves, especialmente en lo que se refiere a las restricciones consistentes en la fijación de precios y posiblemente a determinadas restricciones territoriales. También puede incluir algunas condiciones que excluirían determinadas restricciones del beneficio de la exención por categorías (disociabilidad);
- por debajo del umbral de cuota de mercado y del umbral de dominio se mantendría el mecanismo de retirada.

(185) En el caso de las restricciones que no están relacionadas con la explotación del DPI concedido, tal trato redundaría en una mayor coherencia con el Reglamento de exención por categorías 2790/99. Ciertas restricciones que actualmente figuran en la lista negra o gris se beneficiarían de la exención siempre que no se rebasase el umbral de cuota de mercado. La alternativa a esta solución sería no cubrir estas restricciones, como hace el RECAT.

(186) En el caso de las restricciones que sí están relacionadas con la explotación del DPI concedido, como la exclusiva territorial, de la clientela y del sector de aplicación, el umbral de dominio no sólo sería necesario para respetar la última condición establecida en el apartado 3 del artículo 81, sino también sería conveniente para tener en cuenta el riesgo de exclusión del mercado. El umbral solamente se aplicaría en los casos en que el acuerdo entrase dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 8, por ejemplo, en caso de exclusión del mercado. Se podría explicar en unas directrices de acompañamiento en qué situaciones es improbable que las licencias exclusivas estén sujetas al apartado 1 del artículo 81, teniendo en cuenta especialmente cómo se encontraría el mercado sin la licencia. Además, se aplicaría una lista de restricciones especialmente graves más limitada, de manera que algunas restricciones ya no fuesen, en sí, ilegales: podría ser el caso de las restricciones cuantitativas, ciertas restricciones de la clientela y los precios máximos y recomendados. Para las restricciones territoriales sería necesario un enfoque más complejo. La lista de restricciones especialmente graves, aunque basada en el Reglamento 2790/99 de exención por categorías, debe tener en cuenta las particularidades de los acuerdos de licencia.

(187) Por lo que se refiere a las licencias *entre competidores*, la futura exención por categorías:

- podría quedar limitada por un umbral de cuota de mercado del hasta el 25%;
- contendría una lista de restricciones especialmente graves para las restricciones que directa o indirectamente:
 - fijan precios,
 - limitan la producción o las ventas o
 - reparten territorios o clientes;
- acaso debiera incluir una lista de condiciones que excluyan determinadas restricciones de la cobertura de la exención por categorías (disociabilidad).

(188) Con esto se conseguiría una mayor coherencia con el Reglamento de exención por categorías 2659/2000. En comparación con el RECATT, el nuevo reglamento supondría la aplicación de un enfoque más matizado para los acuerdos de creación de consorcios, los acuerdos de licencia cruzada, los acuerdos de licencia relacionados con empresas en participación y las restricciones ajenas a la explotación del DPI, como la inhibición de la competencia y la vinculación. En la actualidad estas restricciones están excluidas del RECATT o están en la lista negra. El nuevo reglamento concedería de manera justificada una menor protección a las restricciones territoriales entre competidores contenidas en acuerdos de licencia exclusiva.

(189) Por encima de los umbrales indicados, las directrices tendrían que aclarar la política de competencia con referencias apropiadas a las Directrices sobre cooperación horizontal y las Directrices sobre restricciones verticales.

(190) A la hora de revisar las normas actuales y concebir un nuevo régimen, hay que tener en cuenta que la innovación, tanto en productos como tecnologías, es la fuente última de competencia efectiva y duradera. Por lo tanto, si se presta demasiada atención a la eficiencia en la asignación de recursos a corto plazo puede generarse un equilibrio socialmente desfavorable entre la eficiencia estática y dinámica.

(191) Por lo que se refiere al calendario de la revisión del RECATT, es de señalar que, aunque en principio el RECATT puede seguir en vigor hasta el 31 de marzo de 2006, puede resultar necesario modificarlo o reemplazarlo antes de esa fecha. Concretamente, a la vista de las propuestas de la Comisión para modernizar el Reglamento n° 17, el planteamiento de listas grises y el procedimiento de oposición del RECATT corren el riesgo de quedar obsoletos. De aprobarse dichas propuestas, será preciso adaptar las normas sobre acuerdos de transferencia de tecnología al nuevo contexto legal a fin de garantizar que la mayor transparencia posible y la coherencia entre los instrumentos legislativos de competencia que regulan los aspectos referentes a la propiedad intelectual.

(192) Con vistas a encontrar la solución más apropiada para el futuro régimen, la Comisión invita a los interesados a formular observaciones, en especial sobre el marco arriba descrito. Todas las observaciones deben ser remitidas antes del 26.04.2002:

- Por correo, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Despacho: J 70 - 5/93
Dirección General de Competencia
B-1049 Bruselas
Bélgica

- Por correo electrónico

comp-technology-transfer@cec.eu.int

Este informe está también disponible en internet en todas las lenguas de la Comunidad:

http://comm/competition/antitrust/technology_transfer/

Confidencialidad: por favor, cuando desee que sus observaciones no sean accesibles a terceros, indíquelo claramente.