

# EL NUEVO REGLAMENTO COMUNITARIO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS PARA LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

*Sergio Baches Opi / Ana Rodríguez Encinas\**

## 1. INTRODUCCIÓN

El 1 de mayo de 2004 entró en vigor el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología<sup>1</sup> (el “Nuevo RECATT”), que deroga el Reglamento (CE) 240/1996 de la Comisión, de 31 de enero de 1996 (el “antiguo RECATT”)<sup>2</sup>. Paralelamente, el mismo 27 de abril de 2004, la Comisión adoptó las Directrices de acompañamiento al Nuevo RECATT<sup>3</sup> con las que se pretende introducir una mayor transparencia y previsibilidad en la aplicación del Nuevo RECATT a los supuestos concretos (las “Directrices de acompañamiento”)<sup>4</sup>.

Este artículo tiene por objeto discutir y analizar las principales novedades introducidas por el Nuevo RECATT y sus Directrices de acompañamiento, incidiendo en sus fundamentos legales y económicos. Asimismo, se valorará si el Nuevo RECATT introduce un grado de flexibilidad suficiente para permitir el cumplimiento de los tres objetivos que la Comisión se ha marcado con esta reforma: garantizar la protección efectiva de la competencia sin limitar los incentivos a la innovación, proporcionar una mayor seguridad jurídica a las empresas y, como resultado, favorecer la conclusión de acuerdos de transferencia de tecnología<sup>5</sup> en el seno de la Unión Europea<sup>6</sup>.

---

\* Abogados destacados en Barcelona y Madrid, respectivamente. Las informaciones y análisis contenidos en este artículo son de carácter general y no constituyen asesoramiento legal.

<sup>1</sup> *DOUE* L 123/11, de 27 de abril de 2004. El Nuevo RECATT prevé un periodo transitorio hasta el 31 de marzo de 2006 para aquellos acuerdos vigentes a 30 de abril de 2004 que no reúnan los requisitos de exención ahora vigentes, pero que se beneficien de la exención por categorías al amparo del antiguo RECATT.

<sup>2</sup> *DOCE* L 31/2, de 9 de febrero de 1996.

<sup>3</sup> Comunicación de la Comisión / Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología, *DOUE* C 101/2, de 27 de abril de 2004.

<sup>4</sup> Nótese que en virtud del artículo 2.2 del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia (*BOE* núm. 90, de 15 de abril), el Nuevo RECATT es también el reglamento de exención aplicable a los acuerdos de transferencia de tecnología que incurren en la prohibición del artículo 1 de la Ley 16/1989 citada.

<sup>5</sup> En algunos supuestos se empleará la expresión de origen anglosajón “propiedad intelectual”, por ser la adoptada por la versión española del Nuevo RECATT, para hacer referencia tanto a los “derechos de

## 2. ANTECEDENTES: EL CONTEXTO DE LA REFORMA

La elaboración y ulterior aprobación del Nuevo RECATT se incardina en el proceso de reforma de la normativa comunitaria de defensa de la competencia que culminó con la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004, del conjunto de normas que integra el llamado “paquete de modernización”. El cuerpo central de este conjunto normativo está constituido por el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE (el “Reglamento 1/2003”)<sup>7</sup>.

Las principales novedades de la reforma introducida por el Reglamento 1/2003 son, por una lado, la supresión del sistema de notificación y autorización previa por la Comisión Europea (la “Comisión”) de aquellos acuerdos restrictivos de la competencia que cumplan las condiciones previstas en el artículo 81.3 del Tratado CE<sup>8</sup> y, por otro, la

---

propiedad industrial” como los “derechos de propiedad intelectual” (*vid.* definición de “propiedad intelectual” en el artículo 1 del Nuevo RECATT).

<sup>6</sup> Considerando 4 del Nuevo RECATT. En palabras del anterior Comisario Europeo de competencia, el Nuevo RECATT pretende lograr “*un matrimonio exitoso en Europa entre la normativa de competencia y la innovación tecnológica, así como a una mayor convergencia entre Europa y Estados Unidos*” (Mario Monti, «The new EU Policy on Technology Transfer Agreements», *Ecole des Mines*, París, 16 de enero de 2004, pág. 2).

<sup>7</sup> *DOUE* L 1/1, de 4 de enero de 2003. Junto con el Reglamento 1/2003, integran este paquete normativo las Comunicaciones de la Comisión que lo desarrollan o interpretan:

- Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (*DOUE* C 101/43, de 27 de abril de 2004);
- Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE (*DOUE* C 101/54, de 27 de abril de 2004);
- Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (*DOUE* C 101/65, de 27 de abril de 2004);
- Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación) (*DOUE* C 101/78, de 27 de abril de 2004);
- Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado (*DOUE* C 101/81, de 27 de abril de 2004);
- Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (*DOUE* C 101/97, de 27 de abril de 2004).

Igualmente, en desarrollo del Reglamento 1/2003 se ha adoptado el Reglamento (CE) 773/2004, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (*DOUE* L 123/18, de 27 de abril de 2004).

<sup>8</sup> De conformidad con el derogado Reglamento núm. 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (*DOCE* 13/204, de 21 de febrero de 1962) (el “Reglamento 17/62”), los acuerdos entre empresas que resultasen restrictivos de la competencia en el

posibilidad de que las autoridades y jueces nacionales apliquen directamente el artículo 81.3 del Tratado CE en los expedientes o litigios de los que puedan conocer<sup>9</sup>.

Con el nuevo régimen, son las propias empresas las que evalúan *ex ante* los acuerdos que puedan ser restrictivos de la competencia y determinan si reúnen las condiciones establecidas en el artículo del 81.3 del Tratado CE, en cuyo caso se benefician de la exención individual prevista en dicho precepto. Por otra parte, la evaluación *ex post* de la compatibilidad de dichos acuerdos con el artículo 81.3 del Tratado CE pasa a ser una competencia compartida por la Comisión y las autoridades y jueces nacionales. Resulta evidente que, pese a las virtudes que se le atribuyen, el nuevo régimen genera en algunos supuestos una mayor inseguridad jurídica para los operadores económicos, ya que, a diferencia de lo que ocurría con el anterior sistema, las empresas no pueden acudir a la Comisión para solicitar una exención individual en aquellos casos en los que se susciten dudas razonables acerca de la compatibilidad de sus acuerdos con el artículo 81.1 del Tratado CE<sup>10</sup>.

La reforma del procedimiento para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE vino precedida de un cambio en el enfoque de la Comisión respecto de la evaluación de las conductas restrictivas, pasando de un análisis legalista y basado en criterios formales a un análisis más económico, que tiene en cuenta los efectos reales del acuerdo analizado sobre el mercado. Por ello, con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, la Comisión ya había adoptado diversas disposiciones normativas y Comunicaciones interpretativas que reflejaban este nuevo enfoque (i.e. Reglamentos de exención por categorías aplicables a los acuerdos verticales<sup>11</sup>, los acuerdos de

---

sentido del artículo 81.1 del Tratado CE únicamente podían beneficiarse de una exención individual al amparo del artículo 81.3 del Tratado CE si previamente eran notificados a la Comisión y ésta adoptaba una decisión de autorización. No obstante, debe recordarse que, al igual que con el actual sistema, en aquellos casos en los que un acuerdo cumplía con los requisitos previstos en un Reglamento de exención por categorías se entendía autorizado, sin necesidad de un análisis individualizado (mucho más complejo y abstracto) de sus efectos pro- y anticompetitivos a la luz de los principios establecidos en el artículo 81.3 del Tratado CE.

<sup>9</sup> El régimen previsto en el Reglamento 17/62 atribuía a la Comisión la competencia exclusiva para aplicar el artículo 81.3 del Tratado CE y conceder, en su caso, una exención individual a aquellos acuerdos restrictivos que cumplieren con las condiciones previstas en dicho precepto.

<sup>10</sup> En la práctica, el nuevo sistema traslada la responsabilidad a los asesores legales de las empresas que son, en última instancia, los que tienen que evaluar si un acuerdo incurre en la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE y, en ese caso, si se cumplen los requisitos previstos en el apartado 3 del mismo artículo. En este sentido cabe plantearse si el análisis “privado” del cumplimiento de los requisitos del artículo 81.3 del Tratado CE es la forma más eficiente y coherente de aplicar unas normas cuyo principal objetivo es la tutela efectiva de un interés eminentemente público, como es el mantenimiento de la libre competencia en el mercado comunitario.

<sup>11</sup> Reglamento (CE) 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, DOCE L 336/21, de 29 de diciembre de 1999 (el “Reglamento 2790/1999”).

investigación y desarrollo<sup>12</sup> y los acuerdos de especialización<sup>13</sup>, así como sendas Directrices interpretativas sobre la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos horizontales y verticales<sup>14</sup>).

En este contexto, el Nuevo RECATT es el resultado del proceso de revisión iniciado al amparo del artículo 12 del antiguo RECATT, que establecía la obligación de la Comisión de elaborar un informe interno relativo a su funcionamiento en el plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigor. Cumpliendo con esta disposición, en marzo de 2001, la Comisión dirigió un cuestionario a los gobiernos de los Estados Miembros y sectores económicos afectados con el fin de obtener datos preliminares para la elaboración de un informe de evaluación del funcionamiento del antiguo RECATT.

El 20 de diciembre de 2001 la Comisión publicaba su informe<sup>15</sup> (el “Informe de Evaluación”), apuntando diversas razones en favor de la reforma o incluso la sustitución de la normativa de exención por categorías entonces vigente. La Comisión, atendiendo a la experiencia acumulada en la aplicación del antiguo RECATT y a las informaciones y comentarios recabados mediante el cuestionario, llegó a la conclusión de que el enfoque adoptado por el antiguo RECATT era demasiado formalista, complejo y limitado en su ámbito de aplicación. En este sentido, la Comisión admitía que los parámetros de evaluación de los acuerdos de transferencia de tecnología resultaban inconsistentes con el enfoque seguido por la “nueva generación” de Reglamentos de exención por categorías adoptados en el ámbito de los acuerdos verticales, de especialización y de investigación y desarrollo<sup>16</sup>.

El Informe de Evaluación propició un debate público sobre la aplicación del antiguo RECATT y, de modo más general, de los apartados 1 y 3 del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología. La mayoría de los operadores económicos abogaba por la derogación del antiguo RECATT y su sustitución por un nuevo Reglamento de exención, más flexible y respetuoso con las necesidades de la industria europea.

---

<sup>12</sup> Reglamento (CE) 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, *DOCE* L 304/7, de 5 de diciembre de 2000 (el “Reglamento 2659/2000”).

<sup>13</sup> Reglamento (CE) 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de especialización, *DOCE* L 304/3, de 5 de diciembre de 2000 (el “Reglamento 2658/2000”).

<sup>14</sup> Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal (*DOCE* C 3/2, de 6 de enero de 2001) y Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices sobre restricciones verticales (*DOCE* C 291/1, de 13 de octubre de 2000).

<sup>15</sup> Informe de evaluación de la Comisión sobre el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (CE) nº 240/96, COM(2001) 786 final.

<sup>16</sup> Informe de Evaluación, pág. 5.

Como resultado de este debate, el 1 de Octubre de 2003, la Comisión publicó el borrador del Nuevo RECATT y un borrador de Directrices de acompañamiento. Tras la apertura de un procedimiento de consulta pública en el que se presentaron más de 70 comentarios al borrador del Nuevo RECATT (que dieron lugar a diversas modificaciones de su texto inicial) y la posterior consulta a los Estados Miembros, el texto definitivo fue adoptado por la Comisión Europea el 27 de abril de 2004.

### **3. ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL NUEVO RECATT**

#### **3.1. Adopción de un nuevo marco de análisis para los acuerdos de transferencia de tecnología**

La aproximación de la Comisión al análisis de los acuerdos de transferencia de tecnología había sido tradicionalmente muy restrictiva como consecuencia de una interpretación excesivamente amplia de la prohibición contenida en el artículo 81.1 del Tratado CE. Esta interpretación se tradujo en una aplicación indiscriminada del artículo 81.1 del Tratado CE a todo tipo de acuerdos de transferencia de tecnología que incluyesen cláusulas formalmente restrictivas, con independencia de si dichas cláusulas producían en la práctica, escasos o nulos efectos anticompetitivos, o de si sus efectos globales podían considerarse beneficiosos para la competencia.

Este análisis condicionó directamente la concepción y la aplicación de los sucesivos Reglamentos de exención por categorías<sup>17</sup>, que constreñían a las empresas que desearan conceder licencias de tecnología en Europa a redactar sus acuerdos ajustándose al estricto marco normativo previsto en los reglamentos de exención, produciendo lo que se ha denominado un efecto “corsé” (*straight jacket effect*)<sup>18</sup>. Este efecto “corsé” forzaba a las partes a suscribir acuerdos menos adecuados a sus necesidades y posiblemente menos eficientes, tan sólo para evitar

---

<sup>17</sup> Inicialmente la exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología se regulaba en el Reglamento (CEE) 2349/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, *DOCE* L 219/15, de 16 de agosto de 1984 y en el Reglamento (CEE) 556/89 de la Comisión, de 30 de Noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*, *DOCE* L 61/1, de 4 de marzo de 1989. Estos Reglamentos fueron sustituidos en 1996 por un único Reglamento de Transferencia de Tecnología (i.e. el antiguo RECATT).

<sup>18</sup> Apartado 103 del Informe de Evaluación. Y ello porque, conforme al antiguo RECATT, aquellos acuerdos que incluyesen cláusulas no contempladas expresamente en su articulado quedaban fuera del ámbito de la exención por categorías.

No obstante, si tales cláusulas contenían una restricción no contemplada en los artículos 1 y 2 del antiguo RECATT, las partes podían someterse al procedimiento de oposición previsto en el artículo 4, en virtud del cual se beneficiaban de una exención por categorías si, tras notificar el acuerdo, la Comisión no se pronunciaba al respecto en el plazo de cuatro meses. Debe destacarse, no obstante, que esta vía fue escasamente utilizada por las empresas. Por el contrario, si se trataba de cláusulas incluidas en la lista “negra” del artículo 3, la obtención de una exención individual constituía un requisito indispensable para que las partes pudieran aplicar válidamente su acuerdo.

hacer frente al coste de una solicitud de autorización singular y a la incertidumbre sobre su resultado.

La rigidez y el formalismo del régimen de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología generaron múltiples críticas<sup>19</sup>, que pusieron de relieve sus efectos negativos para la industria europea. En particular, se criticaba que el antiguo RECATT desincentivaba la conclusión de acuerdos de transferencia de tecnología en Europa y amenazaba con provocar una “deslocalización” de las empresas dedicadas o relacionadas con las nuevas tecnologías<sup>20</sup>.

El propio Tribunal de Justicia (“TJCE”) se vió obligado a flexibilizar la postura de la Comisión en diversas sentencias que anularon Decisiones que prohibían acuerdos de transferencia de tecnología por considerarlos contrarios al artículo 81.1 del Tratado CE<sup>21</sup>. La línea argumental empleada por el TJCE en estas sentencias no se basaba en una ponderación de los efectos pro-competitivos y anti-competitivos de un acuerdo para determinar si su efecto global sobre el mercado era positivo, sino en el carácter indispensable o no de las restricciones para garantizar la viabilidad de los acuerdos.

En el Nuevo RECATT la Comisión abandona su tradicional valoración restrictiva y adopta una postura más positiva, que parte de la premisa de que, con carácter

---

<sup>19</sup> Vid. al respecto, V. Korah, «Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules», *Ed. Clarendon Press*, Londres 1996, pág. 19.

<sup>20</sup> Algunos autores señalaron que la actitud restrictiva de la Comisión respondía a su preocupación por asegurar la coherencia en la interpretación y aplicación de la normativa de competencia. Al considerar incursos en la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE la mayor parte de los acuerdos de transferencia de tecnología con cláusulas restrictivas de la conducta de una de las partes, la Comisión los sustraía del análisis por las autoridades nacionales, reservándose a la vez en exclusiva la competencia para determinar si podían quedar exentos a la luz del artículo 81.3 del Tratado CE. Vid. S. Baches Opi: «The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies Towards Exclusivity Clauses in Licensing Agreements», *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. XXIV, No. 1, invierno de 2000, pág. 88.

<sup>21</sup> La tensión entre la posición mantenida por la Comisión y la del TJCE se manifestó en la Sentencia del TJCE de 8 de junio de 1982, en el asunto *L.C. Nungesser KG and Kurt Eisele c. Comisión* (as. 258/78, Rec. 1982, pág. 2015). En este caso, el TJCE anuló parcialmente una Decisión de la Comisión, que había considerado contraria al artículo 81.1 del Tratado CE [entonces artículo 85.1] la concesión de una licencia exclusiva *abierta*, por entender que la licencia no vulneraba dicho artículo. Una licencia exclusiva *abierta* es aquella por la que el licenciante se compromete frente al licenciatario a no nombrar a otros licenciatarios y a no explotar él mismo la tecnología licenciada en el territorio designado. En algunas sentencias posteriores, como la Sentencia del TJCE de 6 de octubre de 1982, en el asunto *Coditel Sa, Compagnie Generale pour la Diffusion de la Television y otros c. Cine-Vog Films S.A. y otros* (“Coditel II”) (as. 262/81, Rec. 1982, pág. 3381), el TJCE ha ido incluso más allá, resolviendo que una licencia exclusiva que otorga al licenciatario una protección territorial *absoluta* no infringe el artículo 81.1 del Tratado CE, si resulta indispensable para que el titular del derecho de propiedad intelectual y el licenciatario puedan obtener una compensación adecuada por el riesgo y la inversión asociados al desarrollo y comercialización de las películas. Vid. también en este sentido, la Sentencia del TJCE de 19 de abril de 1988 en el asunto *Erauw-Jacquery c. La Hesbignonne* (as. 27/87, Rec. 1988, p. 1919).

general, estos acuerdos mejoran la eficiencia económica y favorecen la competencia, en la medida en que incentivan la investigación y el desarrollo tecnológico y amplían la variedad de productos existente en el mercado, todo ello en beneficio de los consumidores.

Asimismo, la Comisión considera que, incluso en aquellos supuestos en los que los acuerdos de transferencia de tecnología producen algún efecto restrictivo para la competencia y siempre que las empresas partícipes no ostenten un poder de mercado relevante, sus efectos positivos compensan los efectos restrictivos que de ellos pueden derivarse, por lo que deben quedar cubiertos por la exención prevista en el artículo 81.3 del Tratado CE<sup>22</sup>.

El Nuevo RECATT revela un intento de otorgar un mayor peso al análisis económico en la evaluación de las restricciones contenidas en este tipo de acuerdos, aproximándose así al criterio seguido por los restantes Reglamentos de exención por categorías, y acercando en este ámbito el Derecho europeo de defensa de la competencia al modelo norteamericano<sup>23</sup>. Ello se refleja en varios aspectos del Nuevo RECATT que serán objeto de análisis en los Apartados 3.2 a 3.6 de este artículo, en particular: la ampliación del ámbito de aplicación de la exención por categorías; la ampliación del periodo de duración de la exención; la

---

<sup>22</sup> Considerandos 5 y 6 del Nuevo RECATT. En el mismo sentido, las Directrices de acompañamiento destacan que:

*“No hay presunción de que los derechos de propiedad intelectual y los acuerdos de licencia planteen, en sí mismos, problemas de competencia. La mayoría de los acuerdos de licencia no restringen la competencia y generan eficiencias pro-competitivas. De hecho, en sí, la concesión de licencias favorece la competencia, toda vez que contribuye a la difusión de las tecnologías y favorece la innovación. Además, con frecuencia hasta los acuerdos de licencia que restringen la competencia pueden generar eficiencias procompetitivas que hay que examinar a la luz del apartado 3 del artículo 81 comparándolas con sus efectos negativos. Por lo tanto, la gran mayoría de los acuerdos de licencia son compatibles con el artículo 81.”* (apartado 9).

<sup>23</sup> El § 3.4 de las Directrices americanas sobre acuerdos de licencia en materia de Derechos de propiedad intelectual (*U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, de 6 de abril de 1995) (las “Directrices Norteamericanas”) establece que la valoración de las eventuales cláusulas restrictivas contenidas en estos acuerdos y de su compatibilidad con la normativa de competencia debe realizarse conforme al sistema de la *Rule of Reason*. A la luz de esta regla, se determina en primer lugar si el acuerdo tiene o es probable que tenga efectos restrictivos. En caso afirmativo, se comprueba si la restricción es razonablemente necesaria para lograr eficiencias que redunden en beneficio de la competencia. Si tal es el caso, se procede al análisis de los efectos económicos globales producidos por el acuerdo, para determinar si los efectos beneficiosos que previsiblemente se producirán sobre el mercado como consecuencia del acuerdo, son suficientes para compensar sus efectos nocivos. Nótese que, bajo este enfoque, lo decisivo no es si las restricciones contenidas en un acuerdo resultan “*indispensables*” para mejorar el progreso técnico o económico (como se establece en el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE), sino si los efectos pro-competitivos compensan sus efectos negativos.

No obstante lo anterior, el § 2.3 de las Directrices Norteamericanas se refiere también a determinados acuerdos restrictivos que se consideran ilegales *per se*, tales como, la fijación de precios, las limitaciones a la producción, los acuerdos de boicot y los acuerdos de reparto de mercados.

introducción de la distinción entre acuerdos entre competidores (y, dentro de éstos, entre acuerdos recíprocos y no recíprocos) y acuerdos entre no competidores, otorgando un tratamiento diverso a las cláusulas restrictivas según se incluyan en uno u otro tipo de acuerdo; o la supresión el rígido esquema basado en las cláusulas blancas, grises y negras y su sustitución por un sistema de exención general para todo tipo de cláusulas restrictivas (salvo aquellas que sean manifiestamente contrarias a las normas de defensa de la competencia).

### **3.2. Ampliación del ámbito objetivo de aplicación**

#### **3.2.1. Licencias de patente y *know-how* (conocimientos técnicos) y derechos de autor sobre programas de ordenador**

Una de las principales novedades del Nuevo RECATT consiste en la ampliación del tipo de acuerdos susceptibles de beneficiarse de la exención por categorías. El antiguo RECATT incluía dentro de su ámbito de aplicación únicamente los acuerdos puros o mixtos de licencia de patente y de *know-how*, y los acuerdos de patente o de *know-how* que incluyesen “cláusulas accesorias sobre derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes” (artículo 1.1)<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> El artículo 10.5 del antiguo RECATT definía el término “cláusulas accesorias” de forma confusa: “*se entenderá por «cláusulas accesorias» las cláusulas relativas a la explotación de los derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes que no contienen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las que acompañan a las patentes o al know-how, y que están exentas en virtud del presente Reglamento.*”

Esta definición de “cláusulas accesorias” había sido objeto de debates doctrinales que se plasmaban en dos interpretaciones diferentes del término “accesorio” (*vid.* Baches Opi, «The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies Towards Exclusivity Clauses in Licensing Agreements», *op. cit.*, pág.110):

- Un sector doctrinal entendía que el artículo 10.5 debía ser objeto de interpretación literal, de modo que quedarían cubiertos por la exención todos aquellos acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual distintos de las patentes y *know-how* que, aun siendo de un valor similar o incluso superior, no incluyesen restricciones a la competencia distintas a las previstas para estos últimos.
- Otro sector doctrinal consideraba que el término “accesorias” debía ser interpretado en su sentido tradicional, esto es, que los acuerdos accesorios a aquellos que constituían el objeto central del antiguo RECATT (patentes y conocimientos técnicos) debían ser de menor valor que estos últimos.

Esta falta de claridad, reconocida por la propia Comisión en su Informe de Evaluación (apartado 114), generó inseguridad y dudas acerca de la aplicación del antiguo RECATT a los acuerdos de licencia que incluyesen varios derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes. De hecho, en varios acuerdos notificados a la Comisión, las licencias de *know-how* y marca estaban estrechamente relacionadas y resultaban igualmente importantes para las partes del acuerdo.

El artículo 1.1.b) del Nuevo RECATT modifica esta terminología y define los “acuerdos de transferencia de tecnología” como aquellos que tengan por objeto una licencia de patente, conocimientos técnicos, o derechos de autor de programas informáticos, e incluye en la definición aquellos acuerdos que contengan disposiciones sobre otros derechos de propiedad intelectual siempre que “no constituyan el objeto fundamental del acuerdo y estén directamente relacionadas con la



El Nuevo RECATT mantiene el ámbito de aplicación previsto en el antiguo RECATT, pero lo amplía a los acuerdos de licencia de derechos de autor sobre programas de ordenador. Estos acuerdos abarcan tanto las licencias de derechos de autor en las que se autoriza al licenciatarario para reproducir el programa informático en un soporte físico, como las licencias de “valor añadido” por las que el creador de los programas informáticos permite al licenciatarario modificarlos para fines concretos (tales como la localización lingüística o la utilización para una aplicación determinada)<sup>25</sup>. La Comisión justifica la inclusión de este tipo de licencias en el Nuevo RECATT en la importancia económica de los productos informáticos y en el hecho de que la industria informática depende directamente de los derechos de autor para la fabricación y distribución<sup>26</sup>.

No obstante, el Nuevo RECATT excluye de su ámbito de aplicación las licencias sobre derechos de autor para la reproducción y distribución de obras protegidas distintas de programas informáticos (i.e. producción de copias para su reventa) y las licencias sobre bases de datos. Esta exclusión se justifica por la Comisión en el hecho de que el Reglamento 19/65<sup>27</sup>, únicamente le permite conceder exenciones en bloque para acuerdos relativos a derechos de propiedad “industrial” (y no intelectual)<sup>28</sup>. No obstante, dicha justificación resulta cuestionable teniendo en cuenta que las propias Directrices de acompañamiento reconocen que se trata de licencias “asimilables” a las de tecnología y que la Comisión les aplicará por

---

*producción de los productos contractuales*”. Esta definición prescinde del término “accesorio”, por lo que algunos autores la interpretan en el sentido de entender que impone, como única condición para la aplicabilidad de la exención por categorías, la necesidad de que las cláusulas relativas a otros derechos de propiedad intelectual no constituyan el elemento fundamental del acuerdo, pero sin exigir que las mismas sean puramente accesorias a las cláusulas principales, esto es, que desempeñen un papel marginal en el acuerdo (*vid.* en este sentido, T. Cook, «The Technology Transfer Block Exemption», *Global Counsel*, mayo de 2004, págs. 40 a 50).

<sup>25</sup> Debe destacarse que, por razones contractuales o de fiscalidad internacional, cuyo análisis excede la finalidad de este artículo, muchos titulares de derechos de autor sobre programas informáticos preferirán un sistema de distribución denominado de *shrinkwrap*, esto es, un sistema en el que las condiciones de la licencia se incluyen en el paquete que contiene la copia y son aceptadas por el usuario al abrir el paquete, en cuyo caso es el titular del derecho quien licencia el programa directamente al consumidor final. En estos supuestos, los acuerdos de suministro que vinculan al titular del derecho con el revendedor no quedan sujetos al Nuevo RECATT, sino al Reglamento 2790/99 (apartado 115 del Informe de Evaluación). Sobre la aplicación específica del Nuevo RECATT a los derechos de autor sobre programas informáticos y las ventajas de la conclusión de un contrato de licencia sobre programas de ordenador (protegido por el Nuevo RECATT) frente a la conclusión de un acuerdo de *shrinkwrap* (protegido por el Reglamento 2790/99), *vid.* B. Batchelor, «Application of the Technology Transfer Block Exemption to Software Licensing Agreements», *Computer and Telecommunications Law Review*, 2004, págs. 166 a 170.

<sup>26</sup> Informe de Evaluación, pág. 32.

<sup>27</sup> Reglamento 19/65 (CEE) del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas, *DOCE P 36/533*, de 6 de marzo de 1965 (el “Reglamento 19/65”).

<sup>28</sup> Así lo indicó expresamente el anterior Comisario de Competencia M. Monti, en su discurso «The new EU Policy on Technology Transfer Agreements», *op. cit.*, pág. 3.

analogía los principios expuestos en el RECATT y en las Directrices de acompañamiento<sup>29</sup>.

Finalmente, el Nuevo RECATT se aplica también a las *cesiones* de patentes, *know-how* y derechos de autor sobre programas informáticos, cuando el cedente asume el riesgo asociado a la explotación (por ejemplo, cuando el pago del precio por la cesión adopta la forma de cánones o *royalties*, ya que los efectos económicos de este acuerdo serán equivalentes a los de un acuerdo de licencia).

### **3.2.2. Licencias de representación**

El Nuevo RECATT también excluye de su ámbito de aplicación las licencias sobre derechos relacionados con la representación, proyección o alquiler de material protegido, como películas, música o acontecimientos deportivos. La Comisión justifica esta exclusión en el hecho de que en este tipo de licencias el valor se genera no con la producción y venta de copias de un producto, sino con cada representación de la obra protegida que, a diferencia de lo que ocurre con los productos vendidos, no produce el agotamiento del derecho de propiedad intelectual<sup>30</sup>. Además, la Comisión ha ido más allá de la mera exclusión de la exención por categorías y ha declarado que este tipo de licencias plantean problemas específicos, por lo que el Nuevo RECATT y las Directrices de acompañamiento no se aplicarán ni siquiera por analogía a estos acuerdos<sup>31</sup>.

### **3.2.3. Licencias de Marca**

Igualmente, la Comisión excluye del ámbito de aplicación del Nuevo RECATT las licencias de marca, ya que, al no producirse una transferencia de tecnología, considera que estos acuerdos son más afines a los contratos de distribución<sup>32</sup>. De hecho, en la medida en que una licencia de marca se otorgue en el marco de un contrato de distribución y reventa de bienes y servicios, podrá beneficiarse de la exención por categorías prevista en el Reglamento 2790/99<sup>33</sup>. Sin embargo, aquellas licencias de marca no vinculadas a un acuerdo vertical no podrán beneficiarse de ninguna exención por categorías y, por consiguiente, deberán ser

---

<sup>29</sup> Apartado 51 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>30</sup> Vid. la Sentencia del TJCE en el asunto *Tiercé Ladbroke c. Comisión*, as. T-504/93, 1997, Rec. pág. II-927.

<sup>31</sup> Apartado 52 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>32</sup> Apartado 53 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>33</sup> El artículo 2.3 del Reglamento 2790/99 dispone que la exención por categorías se aplicará a los acuerdos verticales que contengan cláusulas que se refieran a la cesión al comprador o utilización por el comprador de derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal de dichos acuerdos y estén directamente relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador.

objeto de un análisis individualizado al amparo del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE<sup>34</sup>.

#### **3.2.4. Acuerdos de licencia concluidos en el marco de una empresa en participación**

Por lo que se refiere a los acuerdos entre una empresa en participación o *joint-venture* y sus matrices, el artículo 5.2 del antiguo RECATT incluía en el ámbito de la exención este tipo de acuerdos siempre que la cuota de mercado combinada de las empresas participantes no excediese de un 20% cuando la licencia se limitaba a la producción conjunta, o de un 10% cuando la licencia contemplaba también la distribución conjunta de los productos fabricados bajo la licencia.

---

<sup>34</sup> La exclusión de las licencias de marca, de las licencias de derechos de autor (a excepción de las relativas a los programas de ordenador) y de los derechos de representación, ha suscitado la crítica de algunos autores, que consideran que existían argumentos para justificar la inclusión de estos acuerdos en el Nuevo RECATT:

- La *ratio* de este tipo de acuerdos (concesión de una licencia que permita al licenciatarlo prestar un servicio o producir un determinado producto para su venta a los consumidores) es la misma que en el caso de los acuerdos de transferencia de tecnología cubiertos por el Reglamento.
- No parecen existir diferencias significativas entre la inversión en innovación tecnológica y la inversión en otros derechos de propiedad intelectual o industrial para los que exista demanda por parte de los consumidores.
- Las licencias de transferencia de tecnología son, en muchos casos, licencias mixtas, siendo en ocasiones difícil determinar qué derecho de propiedad intelectual constituye el contenido fundamental del acuerdo.
- No está claro en qué se basa la Comisión para afirmar que los derechos de representación presentan una problemática diferente a los derechos de autor sobre programas informáticos. Es cierto que la reproducción de la obra protegida no genera el agotamiento del derecho (como sucede en el caso de los otros derechos de autor) pero, por sí sola, ésta no es razón suficiente para excluirlos de la exención.
- Aunque los acuerdos de licencia de marca puedan ser más afines a los contratos de distribución, la Comisión no tiene en cuenta que el Reglamento 2790/99 no se aplica a los acuerdos puros de licencia de marca. Teniendo en cuenta que muchas marcas desempeñan un papel esencial en el desarrollo del fondo de comercio, debería permitirse su inclusión en el Nuevo RECATT, a fin de garantizar a las partes su exención, sin necesidad de proceder a realizar una autoevaluación a la luz de los criterios previstos en el artículo 81.3 del Tratado CE, con el mayor coste e inseguridad que ello entraña.
- Las licencias de marca generan menores riesgos de producción de efectos anticompetitivos que muchas licencias de patente o de *know-how* en la medida en que, incluso en el supuesto de que se trate de licencias exclusivas, no podrán impedir que los competidores fabriquen productos con idéntica funcionalidad.

(*vid.* M. Dolmans y A. Piilola, «The Proposed New Technology Transfer block Exemption», *World Competition Law and Economics Review*, Vol. 26, No. 4, diciembre de 2003, págs. 541 a 565).

El Nuevo RECATT guarda silencio sobre este tipo de acuerdos de licencia. No obstante, la Comisión se refiere a ellos en sus Directrices de acompañamiento afirmando que las licencias de tecnología concedidas por las matrices a una empresa en participación exclusivamente para la elaboración de sus productos no quedan cubiertas por el Nuevo RECATT sino por el Reglamento 2658/2000, que se aplicará siempre y cuando la cuota combinada de las partes no exceda del 20% del mercado de referencia<sup>35</sup>.

### **3.2.5. Franquicias industriales**

Conviene también hacer una breve referencia a los acuerdos de franquicia industrial o *industrial franchising*<sup>36</sup>. La nueva normativa, al igual que el antiguo RECATT, omite cualquier referencia a este tipo de acuerdos. Las consecuencias de su inclusión o exclusión resultan de gran relevancia puesto que, si bien los acuerdos de franquicia se encuentran cubiertos por el Reglamento 2790/99, no existe ninguna exención por categorías aplicable a la franquicia industrial<sup>37</sup>. Dada la relevancia que los acuerdos de franquicia industrial tienen en determinados sectores y teniendo en cuenta que la Comisión era consciente del vacío legal existente en relación con estos acuerdos<sup>38</sup>, no deja de sorprender que una vez más se les haya excluido de la exención por categorías en materia de transferencia de tecnología.

### **3.2.6. Consorcios tecnológicos**

El Nuevo RECATT, al igual que ocurría con su antecesor, se aplica únicamente a aquellos acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos partes. Esta limitación obedece a que el Reglamento 19/65 sólo habilita a la Comisión para conceder una exención por categorías a los acuerdos de transferencia de tecnología *entre dos partes*<sup>39</sup>. Consecuencia de lo anterior es que los acuerdos multilaterales de transferencia de tecnología (como los consorcios o *pools* tecnológicos) quedan excluidos del ámbito de la exención, y deberán ser

---

<sup>35</sup> Artículo 4 del Reglamento 2658/2000 y apartado 58 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>36</sup> Se trata de un acuerdo en el que el franquiciador comunica al franquiciado instrucciones (conocimientos técnicos o *know-how*) sobre cómo producir un bien, concediéndole paralelamente la licencia sobre sus derechos de marca. A diferencia de lo que ocurre en un acuerdo de franquicia puro sometido al Reglamento 2790/99, en el caso de una franquicia industrial los derechos de propiedad intelectual se vinculan fundamentalmente a la producción y no tanto a la comercialización de bienes.

<sup>37</sup> Vid. V. Korah, «Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules», *op. cit.*, págs. 68 a 71. Vid. Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 1990 en el asunto *Moosehead/Whitbread*, DOCE L 100/32, de 20 de abril de 1990.

<sup>38</sup> *Ibid.* V. Korah, *ut supra*.

<sup>39</sup> Artículo 1.1 del Reglamento 19/65.

analizados individualmente de conformidad con los principios básicos recogidos en las Directrices de acompañamiento<sup>40</sup> (*vid.* Apartado 4.1 *infra*).

### **3.2.7. Relación entre el Nuevo RECATT y otros Reglamentos de exención por categorías**

Los considerandos del Nuevo RECATT aluden a determinados acuerdos que podrían hipotéticamente caer en el ámbito de aplicación de varios Reglamentos de exención por categorías, al objeto de clarificar conforme a qué Reglamento deberá realizarse su evaluación. A continuación se exponen los supuestos de posibles conflictos regulatorios abordados por el Nuevo RECATT.

#### **3.2.7.1. El Reglamento 2790/99. Especial referencia a los sistemas de distribución dual**

El RECATT únicamente se aplica a los acuerdos de transferencia de tecnología que tengan por objeto la fabricación o producción de bienes empleando la tecnología licenciada, sin perjuicio de que dichos bienes sean posteriormente comercializados por el licenciataria<sup>41</sup>. Por este motivo, aquellos acuerdos que, pese a su apariencia de contratos de transferencia de tecnología, tengan por única finalidad la venta de los bienes contractuales, se analizarán como un contrato de distribución y, en consecuencia, las restricciones que contengan deberán ser valoradas al amparo del Reglamento 2790/99<sup>42</sup>.

No obstante lo anterior, las Directrices de acompañamiento aclaran que los acuerdos de licencia de tecnología que establezcan la obligación del licenciataria de proceder a crear un sistema de distribución, concretando las obligaciones que el licenciataria debe o puede imponer a los revendedores entran dentro del ámbito de aplicación del Nuevo RECATT. Sin embargo, las obligaciones impuestas a los revendedores deberán ajustarse a los requisitos que para los acuerdos de distribución y suministro establece el Reglamento 2790/99<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Apartados 210 a 235 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>41</sup> Nótese que el RECATT también cubre los acuerdos de subcontratación. En estos contratos, el licenciante transfiere la tecnología al licenciataria, que se obliga a producir determinados productos con dicha tecnología únicamente para el licenciante (*vid.* apartado 44 de las Directrices de acompañamiento y la Comunicación de la Comisión aplicable a los acuerdos de subcontratación, DOCE 1979 C 1/2).

<sup>42</sup> Artículo 2 del Nuevo RECATT y apartado 41 de las Directrices de acompañamiento. El antiguo RECATT excluía también expresamente del ámbito de la exención los acuerdos de transferencia de tecnología celebrados únicamente con fines de venta (artículo. 5.1.5 del antiguo RECATT).

<sup>43</sup> Apartado 63 de las Directrices de acompañamiento. En este punto es interesante destacar que, al ser considerados los licenciataria como proveedores independientes a los efectos del Reglamento 2790/99, no pueden acordar imponer a sus respectivos distribuidores una restricción de ventas activas o pasivas en los territorios cubiertos por los sistemas de distribución de los otros licenciataria. Las Directrices de acompañamiento indican, sin embargo, que cuando los productos que incorporan la tecnología licenciada son comercializados bajo una marca común perteneciente al licenciante, “lo más

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las licencias en las que el licenciante impone al licenciataria obligaciones relativas al sistema de distribución de los productos fabricados con la tecnología licenciada, ni el Nuevo RECATT ni las Directrices de acompañamiento resuelven con claridad el problema que se planteaba con el antiguo RECATT en aquellas situaciones en las que un licenciante prevé establecer un sistema dual para la comercialización de sus productos, esto es, un sistema integrado por licenciarios y distribuidores.

Al amparo del antiguo RECATT cabía argumentar que el licenciante podía prohibir a sus licenciarios las ventas pasivas y activas en el territorio reservado a un distribuidor del licenciante<sup>44</sup>. Del mismo modo, las Directrices de acompañamiento permiten interpretar el Nuevo RECATT en el sentido de entender que el licenciante puede “reservarse para sí” los territorios en los que sus distribuidores comercializan los productos fabricados con la tecnología del licenciante, y prohibir las ventas *pasivas* de los licenciarios en dichos territorios<sup>45</sup>. En todo caso, quizás hubiera sido más apropiado que estos supuestos se hubiesen analizado expresamente en las Directrices de acompañamiento.

En cuanto a la protección que el licenciante puede conceder a sus licenciarios frente a sus distribuidores, la Comisión no ha aprovechado la reforma introducida por el Nuevo RECATT para cubrir el vacío legal existente. El actual Reglamento 2790/99, aplicable a los acuerdos verticales, excluye del ámbito de la exención las restricciones de las ventas pasivas y sólo permite las restricciones de las ventas activas de un distribuidor “*en el territorio o al grupo de clientes reservados en exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador*”<sup>46</sup> (énfasis añadido). Esto parece indicar que una prohibición a los distribuidores de no realizar ventas activas y pasivas en los territorios asignados a los licenciarios no quedaría cubierta por el Reglamento 2790/99.

El resultado parece claramente insatisfactorio: un licenciario podrá estar protegido frente a las ventas activas y pasivas (por dos años en este último caso)

---

probable” es que la Comisión trate los sistemas de distribución de los licenciarios como un único sistema vertical de distribución y no plantee objeciones a las restricciones de ventas que cumplan con los requisitos del Reglamento 2790/99 (Apartado 64 de las Directrices de acompañamiento).

<sup>44</sup> Con el antiguo RECATT se podía argumentar que el licenciante se “*reservaba para sí*” aquellos territorios en los que había nombrado distribuidores exclusivos, por lo que la prohibición de realizar ventas activas y pasivas en los territorios de los distribuidores podía considerarse exenta. Esta argumentación se sustentaba en la definición de “*territorio del licenciante*” contenida en el artículo 10.12 del antiguo RECATT: “*territorio con respecto al cual el licenciante no ha concedido licencia alguna respecto de las patentes y/o del know-how a que se refiere el acuerdo de licencia*”.

<sup>45</sup> Según las Directrices de acompañamiento, “*un territorio o un grupo de clientes puede ser reservado para el licenciante aunque éste no esté produciendo con la tecnología licenciada en dicho territorio o para dicho grupo de clientes.*” (apartado 99). Nótese también que nada impide bajo el actual régimen restringir las ventas *activas* de un licenciario en los territorios asignados a los distribuidores del licenciante.

<sup>46</sup> Artículo 4 b) del Reglamento 2790/99.

de los otros licenciarios, pero no estará protegido frente a las ventas activas y pasivas de los distribuidores del licenciante<sup>47</sup>. Esta situación puede dificultar el establecimiento de una red de licenciarios que, al no verse protegidos frente a las ventas activas y pasivas de los distribuidores del licenciante, y en atención a las cuantiosas inversiones que normalmente realizan (por ejemplo, en una planta de producción o en completar el desarrollo de la tecnología licenciada), podrían declinar la celebración del contrato de licencia.

### **3.2.7.2. Los Reglamentos 2658/2000 y 2659/2000**

Los considerandos del Nuevo RECATT<sup>48</sup> y las Directrices de acompañamiento también abordan situaciones en las que su ámbito de aplicación se solapa con los de los Reglamentos 2658/2000 y 2659/2000<sup>49</sup>.

En este sentido, la Comisión indica que los acuerdos cuyo objeto no sea la utilización de la tecnología licenciada para la producción de bienes y servicios, sino únicamente una licencia sobre una tecnología al objeto de realizar tareas de investigación y desarrollo o una licencia con fines de subcontratación de la investigación y desarrollo, quedan excluidos del Nuevo RECATT y se encuadran en el ámbito del Reglamento de exención por categorías para acuerdos de investigación y desarrollo<sup>50</sup>. En cualquier caso, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de subcontratación<sup>51</sup>, tales acuerdos no infringen por lo general el artículo 81.1 del Tratado CE.

Del mismo modo, los acuerdos cuyo objeto fundamental sea la especialización en la producción, no quedarán cubiertos por el Nuevo RECATT, aunque incluyan cláusulas relativas a la cesión o uso de derechos de propiedad intelectual, sino por la exención por categorías del Reglamento 2658/2000<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> V. Korah, «Distribution Agreements under the EC competition rules», *Ed. Hart Publishing*, 2002, págs. 182 a 184.

<sup>48</sup> Considerandos 7 y 8 del Nuevo RECATT.

<sup>49</sup> Algunos autores consideran que, si un acuerdo contiene diferentes tipos de provisiones, susceptibles de situarse dentro del ámbito de aplicación de diferentes Reglamentos de Exención por Categorías, cada parte del acuerdo podría quedar cubierta por un Reglamento diferente si tiene entidad o autonomía propia suficiente (*vid.* en este sentido, C. Ritter «The New Technology Transfer Block Exemption under EC Competition Law», *Legal Issues of Economic Integration*, 2004, págs. 161 a 183).

<sup>50</sup> Apartado 45 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>51</sup> Comunicación de la Comisión de 18 de diciembre de 1978, referente a la consideración de los subcontratos respecto de las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, *DOCE C 1/2*, de 3 de enero de 1979.

<sup>52</sup> Apartado 57 de las Directrices de acompañamiento.

### **3.3. Introducción de umbrales de cuota de mercado como condición para la aplicación de la exención por categorías**

La novedad más polémica del Nuevo RECATT es sin duda la introducción de umbrales basados en la cuota de mercado de las partes del acuerdo como requisito para la aplicación de la exención por categorías<sup>53</sup>.

Para la Comisión, la justificación de estos umbrales radica en la propia filosofía que subyace al Nuevo RECATT, a saber, los acuerdos de transferencia de tecnología son beneficiosos para la economía en general y no resultan restrictivos de la competencia, *salvo que las partes del acuerdo disfruten de cierto poder de mercado* (o que se incluyan determinadas cláusulas consideradas especialmente restrictivas). Por este motivo, los acuerdos sólo se consideran exentos por debajo de un determinado grado de poder de mercado que se asocia a los porcentajes o umbrales previstos en el artículo 3 del Nuevo RECATT<sup>54</sup>.

Conforme a este artículo, los acuerdos entre empresas competidoras se podrán beneficiar de la exención por categorías si la cuota *combinada* de las partes no excede del 20% en el mercado tecnológico y de productos de referencia, mientras que los acuerdos entre empresas no competidoras podrán beneficiarse de la exención por categorías si la cuota de mercado de *cada una* de las partes no excede del 30% en el mercado tecnológico y de productos de referencia.

El cálculo de los umbrales de las empresas partícipes requerirá, como paso previo, la delimitación del mercado relevante de producto y geográfico. El Nuevo RECATT no establece criterios para la determinación del mercado relevante, pero las Directrices de acompañamiento contemplan algunos principios básicos a este

---

<sup>53</sup> Pese a que la Comisión propuso la introducción de ciertos umbrales en el antiguo RECATT, la versión finalmente aprobada y publicada prescindió de ellos. En consecuencia, el antiguo RECATT cubría todos los acuerdos incluidos en su ámbito de aplicación y redactados conforme a su rígido esquema de cláusulas blancas, grises y negras, con independencia de la cuota de mercado de las partes. No obstante, el poder de mercado de las partes se tomaba en consideración en dos supuestos:

- (i) La Comisión podía retirar el beneficio de la exención por categorías en aquellos supuestos en que no existiese competencia efectiva en el mercado relevante. Ello resultaba particularmente probable en los casos en que la cuota de mercado del licenciatario superaba el 40% (artículo 7.1 del antiguo RECATT).
- (ii) La inclusión en el ámbito de aplicación del antiguo RECATT de los acuerdos entre una empresa en participación y sus matrices se hacía depender de que no se superasen determinados porcentajes de cuota de mercado (un 20% y un 10% del mercado de referencia en función de si la licencia abarcaba la producción, o la producción y la distribución conjunta, respectivamente).

<sup>54</sup> La introducción de umbrales de cuota de mercado como salvaguarda regulatoria en este ámbito no constituye una novedad. Las autoridades de defensa de la competencia norteamericanas consideran que por debajo de una cuota de mercado combinada del 20% (entendido como la cuota combinada del licenciante y los licenciatarios), los acuerdos de transferencia de tecnología no suscitan dudas de compatibilidad con la *Sherman Act*, salvo que el acuerdo incluya restricciones que puedan ser calificadas de *especialmente graves* (§ 4.3 de las Directrices Norteamericanas, titulado “*Antitrust safety zone*”).



respecto, remitiéndose en lo demás a los criterios de definición del mercado relevante contenidos en la Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado de referencia<sup>55</sup>. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, si el acuerdo comprende varios mercados geográficos o de producto, los umbrales previstos en el Nuevo RECATT deberán analizarse por separado para cada uno de ellos.

De conformidad con las Directrices, el mercado de producto está integrado por aquellos productos que los compradores estiman como intercambiables con los productos contractuales que incorporan la tecnología licenciada en un ámbito geográfico determinado por razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos. El cálculo de las cuotas de los operadores en el mercado de referencia se realizará atendiendo *al valor* que representen las ventas de sus productos respecto del valor total de las ventas en dicho mercado.

Por su parte, el mercado tecnológico de referencia está integrado por aquellas tecnologías consideradas por los licenciatarios como intercambiables respecto de la tecnología licenciada en un ámbito geográfico determinado, por razón de sus características, el canon a pagar o su uso<sup>56</sup>. La Comisión reconoce que, por lo que respecta al mercado tecnológico, el cálculo de las cuotas de mercado *por valor* (esto es, en función del porcentaje que represente el canon pagado por la tecnología objeto del acuerdo en relación con el total de los cánones satisfechos por la concesión de licencias sobre tecnologías sustituibles en el mercado de referencia) puede resultar en la práctica difícil de determinar debido a la ausencia de datos fiables. Por este motivo, el Nuevo RECATT establece un método alternativo para el cálculo de las cuotas en los mercados tecnológicos, que atiende a las ventas de producto que incorporan la tecnología licenciada<sup>57</sup>.

Las cuotas de mercado deben calcularse sobre la base de los datos relativos al año natural anterior al del inicio de la vigencia del acuerdo<sup>58</sup>. Sin embargo, a fin de

---

<sup>55</sup> Apartados 19 y ss. de las Directrices de acompañamiento. Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 1997, relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, *DOCE C 372/5*, de 9 de diciembre de 1997.

<sup>56</sup> Apartado 22 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>57</sup> Artículo 3.3 del Nuevo RECATT y apartados 23 y 70 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>58</sup> Las cuotas de mercado se calcularán conforme a los siguientes parámetros:

*Mercado de producto* (apartado 71 de las Directrices de acompañamiento):

- La cuota del licenciatario comprende la totalidad de sus ventas en el mercado de referencia, incluyendo tanto los productos que incorporen la tecnología de referencia como los que resultan sustituibles con éstos. Si el licenciante también fuese proveedor de productos en el mercado de referencia, deberán tenerse igualmente en cuenta sus ventas.
- Las ventas realizadas por terceros licenciatarios no serán tenidas en cuenta a los efectos de determinar la cuota de mercado del licenciatario parte del acuerdo o del licenciante. No obstante, sí serán incorporadas al total de ventas en el mercado de referencia (los licenciatarios serán por tanto considerados a estos efectos como terceros independientes).

*Mercado tecnológico* (apartado 70 de las Directrices de acompañamiento):

evitar que fluctuaciones momentáneas en la cuota de mercado sitúen al acuerdo fuera de la protección de la exención por categorías, el Nuevo RECATT establece un periodo de gracia, de modo que la exención continuará aplicándose durante los dos años naturales *consecutivos* posteriores al año en que por primera vez se excediera el límite del 20% o del 30%<sup>59</sup>.

La introducción de estos umbrales no ha pasado desapercibida en la industria que, junto con algunos autores, ha criticado su inclusión en el Nuevo RECATT. Las críticas pueden agruparse en tres categorías:

- Una primera postura doctrinal considera que la utilización de umbrales de cuota de mercado en el ámbito de la transferencia de tecnología desvirtúa el sentido de la exención por categorías, por lo que debería procederse a su supresión<sup>60</sup>. En particular, algunos autores argumentan que las cuotas de mercado reflejan una situación pasada, mientras que el análisis de competencia en los mercados de Nuevas Tecnologías debe orientarse hacia el futuro. Estos autores proponen como alternativa la inclusión en el propio Reglamento del denominado *technology center approach* recogido en el § 4.3 de las Directrices Norteamericanas<sup>61</sup>. Conforme a este enfoque, en aquellos supuestos en los que las cuotas de mercado no reflejen una imagen fiel de la situación competitiva real en el mercado de referencia, las autoridades de competencia no cuestionarán la compatibilidad de un acuerdo siempre que se demuestre la existencia de cuatro o más tecnologías independientes, además de la explotada

- 
- La cuota de mercado del licenciante en el mercado de referencia se determina tomando en cuenta conjuntamente las ventas realizadas por el licenciante y todos sus licenciarios de productos que *sólo* incorporen la tecnología licenciada. Cuando las partes son competidores (efectivos) en el mercado de tecnología debe tenerse en cuenta su cuota de mercado combinada (que incluye tanto los productos fabricados con la tecnología licenciada como los que incorporan la tecnología que ya había desarrollado el licenciario).

*Nuevas Tecnologías* (apartado 70 de las Directrices de acompañamiento):

- En las licencias relativas a una nueva tecnología que no ha generado ninguna venta, la cuota de mercado será cero y comenzará a contabilizarse conforme se vayan realizando las ventas de productos que incorporen la nueva tecnología.

<sup>59</sup> Artículo 8.2 del Nuevo RECATT.

<sup>60</sup> Algunos economistas consideran que la cuota de mercado no debería revestir relevancia alguna en el ámbito de los acuerdos de transferencia de tecnología. Argumentan que los beneficios que aporta la innovación tecnológica no se ven afectados por la creación de monopolios. En su opinión, la existencia de cuotas de mercado altas o incluso situaciones de beneficios monopolísticos no desincentiva la investigación y desarrollo, sino que puede estimularlos y favorecer la transmisión a terceros del valor de las innovaciones resultantes. En este sentido, se argumenta que el Nuevo RECATT, al dificultar la conclusión de acuerdos que puedan generar poder de mercado incentivará la competencia estática pero desincentivará la competencia dinámica (*vid.* opinión de J. A. Schumpeter recogida en L. Peeperkorn, «IP Licences and Competition Rules: Striking the Right Balance», *World Competition Law and Economics Review*, Vol. 26, No.4, diciembre de 2003, págs. 527 a 539).

<sup>61</sup> *Vid.* M. Dolmans y A. Piiola, «The Proposed New Technology Transfer Block Exemption», *op. cit.*, pág. 552.

por las partes del acuerdo, que sean substitutivas de la tecnología licenciada con un coste similar para el usuario<sup>62</sup>.

- Una segunda postura doctrinal admite el establecimiento de umbrales de cuota de mercado, pero considera que los previstos en el Nuevo RECATT son demasiado restrictivos, en particular por lo que se refiere al sector de las Nuevas Tecnologías, en el que el desarrollo e introducción en el mercado de tecnologías o productos novedosos se suceden con gran rapidez, por lo que las cuotas de mercado son muy volátiles.

En estos mercados tan dinámicos, un operador que desarrolla y explota un nuevo producto o tecnología puede obtener una cuota de mercado significativa que sitúe el acuerdo por encima de los umbrales previstos en el Nuevo RECATT. Sin embargo, esta cuota puede no reflejar la posición real del operador en el mercado, ya que puede verse fácilmente erosionada por la introducción de un nuevo producto o tecnología desarrollados por un competidor<sup>63</sup>.

- En tercer lugar, algunos autores consideran que el periodo de gracia previsto en el artículo 8.2 del Nuevo RECATT es demasiado corto para poder determinar si las cuotas de mercado adquiridas por los operadores son indicativas de la existencia de un poder de mercado real o si, por el contrario, son susceptibles de fluctuar por debajo de los umbrales a corto plazo<sup>64</sup>.

La Comisión ha intentado salvar estas críticas indicando que *“los umbrales de cuota de mercado no dividen los buenos acuerdos de los malos. Únicamente establecen un umbral («safe harbour») para aquellos tipos de restricciones y situaciones en las que la Comisión puede asumir con certeza que bien el artículo 81.1 no resulta aplicable o bien se cumplen las condiciones del artículo 81.3. Por encima de estas cuotas de mercado no existe presunción alguna de ilegalidad. (...)”*<sup>65</sup>. Por lo que se refiere a la aplicación de los umbrales al sector de las Nuevas Tecnologías, la Comisión señala que el Nuevo RECATT está diseñado para su aplicación a todos los sectores y no únicamente al sector de las Nuevas Tecnologías. Según la Comisión, en la medida en que la mayor parte de los sectores son tecnológicamente maduros e incluso la fluctuación en los nuevos

---

<sup>62</sup> Debe destacarse no obstante que, aunque este criterio no ha sido recogido en el Nuevo RECATT, la Comisión se refiere al mismo en las Directrices de acompañamiento, afirmando que es improbable que ciertos acuerdos que no se benefician de la exención infrinjan el artículo 81 del Tratado CE (salvo que incluyan restricciones especialmente graves) si existen en el mercado de referencia al menos cuatro tecnologías competidoras de la tecnología licenciada con un coste comparable (apartado 131).

<sup>63</sup> Vid. en este sentido, M. Dolmans y A. Piiola, «The Proposed New Technology Transfer Block Exemption», *op. cit.*, págs. 552 a 553.

<sup>64</sup> Vid. D. S. Evans y R. Schmalensee, «Some Economic Aspects of Antitrust Analysis in Dynamically Competitive Industries», *NBER Working Paper 8268*, mayo de 2001.

<sup>65</sup> Vid. M. Monti: «The new EU Policy on Technology Transfer Agreements», *op. cit.*, pág. 7.

mercados se produce únicamente durante un periodo limitado, no existen razones que justifiquen un tratamiento diferenciado del sector de las Nuevas Tecnologías<sup>66</sup>.

Pese a estas justificaciones alegadas por la Comisión, puede resultar difícil comprender por qué, aun reconociendo que las cuotas de mercado en determinados sectores pueden no ser indicativas de la existencia de poder de mercado, no se han adoptado ningún tipo de medidas específicas en el seno del Nuevo RECATT para dichos sectores, como podría ser el incremento de las cuotas de referencia.

### **3.4. Distinción entre competidores y no competidores**

Otra de las novedades introducidas por el Nuevo RECATT es la distinción expresa entre acuerdos de transferencia de tecnología celebrados entre competidores y acuerdos concluidos entre no competidores. El Nuevo RECATT otorga a unos y otros un tratamiento diferenciado en lo que se refiere a: (i) la determinación de los umbrales por debajo de los cuales resultará aplicable la exención por categorías (*vid.* Apartado 3.3.), y (ii) el tipo de cláusulas restrictivas que se consideran exentas (*vid.* Apartado 3.6. *infra*)<sup>67</sup>.

El carácter de competidores o no de las partes se analiza en el momento de la celebración del acuerdo y no con posterioridad. El hecho de que las empresas que concluyen un acuerdo de transferencia de tecnología devengan competidoras en el mercado de referencia con posterioridad al mismo, bien como resultado de la explotación de la tecnología licenciada o bien por un motivo diferente, no alterará su calificación inicial, de modo que, a los efectos de la aplicación del listado de *restricciones especialmente graves* contenido en el artículo 4 del Nuevo RECATT, seguirán siendo consideradas no competidoras<sup>68</sup>. Esta solución merece una valoración positiva, ya que un cambio de calificación posterior a la conclusión del acuerdo podría determinar la exclusión automática de éste del

---

<sup>66</sup> *Ibid*, pág 6.

<sup>67</sup> El antiguo RECATT no distinguía expresamente entre los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre competidores y entre no competidores, si bien en algunos supuestos se otorgaba un tratamiento diferenciado a unos y otros (*vid.* artículo 3.4 del antiguo RECATT que prohibía ciertas limitaciones respecto de la clientela únicamente en acuerdos celebrados entre competidores). La falta de sistemática en el tratamiento de unos y otros acuerdos había sido objeto de crítica, basada fundamentalmente en la inclusión en la “lista negra” de cláusulas que normalmente sólo producían efectos restrictivos de la competencia en el caso de acuerdos entre competidores, tales como la limitación de la producción. Otro ejemplo de las distorsiones que producía la ausencia de esta distinción se observa en el ámbito de la fijación de precios: el antiguo RECATT prohibía con carácter general para todo tipo de acuerdos, las cláusulas que tuviesen por objeto la fijación de los precios de venta o de descuentos (artículo 3.1). En el Nuevo RECATT se mantiene esta prohibición, pero se permite en los acuerdos entre no competidores la fijación de un precio máximo o la recomendación de precios al licenciatario, reconociendo con ello el legítimo interés del licenciante en que sus productos sean vendidos a un precio competitivo (artículo 4.2 a)).

<sup>68</sup> Artículo 4.3 del Nuevo RECATT.

ámbito de la exención, en la medida en que las condiciones para beneficiarse de la exención son más rigurosas en los acuerdos entre competidores (*vid.* Apartado 3.6 *infra*).

El Nuevo RECATT distingue a su vez entre competidores *actuales y potenciales* en el mercado de producto o en el mercado tecnológico. El concepto de competidor actual es idéntico en ambos mercados. Sin embargo, el tratamiento que las Directrices de acompañamiento otorgan al concepto de “competidor potencial” en uno y otro tipo de mercados es diferente<sup>69</sup>. Así, en el supuesto de acuerdos de transferencia de tecnología que tengan por objeto la explotación de un producto, la existencia de “competencia potencial” entre las partes se traduce en que éstas sean consideradas “competidoras” a los efectos de la aplicación del Nuevo RECATT. Por el contrario, la “competencia potencial” no es tenida en cuenta en los mercados tecnológicos<sup>70</sup>.

### **3.5. Duración de la exención en las licencias de *know-how* o mixtas**

La exención del artículo 2 del Nuevo RECATT se concede para toda la vigencia de los derechos que protegen la tecnología licenciada y, en el caso de conocimientos técnicos, mientras éstos sigan siendo secretos, salvo que pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatarario, en cuyo caso la exención se aplicará mientras dure el acuerdo<sup>71</sup>.

El antiguo RECATT, sin embargo, establecía una limitación temporal a la duración de la exención de 10 años para las licencias de *know-how* o mixtas<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Las Directrices de acompañamiento contienen una definición de lo que debe entenderse por competidores actuales y potenciales en el mercado de producto y en el mercado tecnológico (apartados 28 a 30).

De conformidad con estas disposiciones, las partes son competidores actuales en el mercado de producto o en el mercado tecnológico “*si el licenciante y el licenciatarario están activos en el mismo mercado de productos o en el mismo mercado tecnológico sin que una o ambas partes infrinjan los derechos de propiedad intelectual de la otra.*”

Por su parte, son competidores potenciales en el mercado de productos si “*de no existir el acuerdo y sin infringir los derechos de propiedad intelectual de la otra parte, probablemente hubieran acometido la inversión adicional necesaria para entrar en el mercado de referencia en respuesta a un aumento pequeño pero permanente de los precios de los productos (...) en un plazo de uno o dos años.*”

<sup>70</sup> Apartado 30 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>71</sup> Artículo 2 del Nuevo RECATT.

<sup>72</sup> Sin embargo, si la licencia mixta incluía una “patente necesaria” su duración podía extenderse durante toda la vida de la patente. El antiguo RECATT, definía “patente necesaria” como una patente cuya concesión bajo licencia “*es necesaria para la realización del objeto de la tecnología en la medida en que, sin ella, dicha realización no sería posible o sólo en menor medida o en condiciones más difíciles. Por lo tanto, dichas patentes deben presentar para el licenciatarario un interés de carácter técnico, jurídico o económico*” (artículo 10.5 del antiguo RECATT).

cuando el acuerdo contenía cláusulas de exclusividad territorial. El punto de partida para el cómputo del plazo era la fecha en la que un licenciataria hubiera comercializado el producto por primera vez en el territorio de la Unión Europea<sup>73</sup>.

La Comisión justificaba este límite temporal en la dificultad de identificar el momento en que el *know-how* deja de ser secreto. Por su parte, la fecha en la que se iniciaba el cómputo del plazo de 10 años (i.e. la primera venta del producto en la Unión Europea) se vinculaba a la necesidad de asegurar periodos de protección “suficientes” e incentivar a los licenciadores para que licenciaron su tecnología en toda la Unión Europea en el menor tiempo posible<sup>74</sup>. La industria y la doctrina en general criticaron tanto el límite temporal de los 10 años como el criterio para computarlo, por cuanto que implicaba desventajas evidentes que podían materializarse en una reducción del valor de los derechos de propiedad intelectual, lo que a su vez podía desincentivar la innovación tecnológica y su difusión en el territorio de la Unión Europea<sup>75</sup>.

En efecto, por una parte, dicho límite temporal dificultaba la conclusión de acuerdos de licencia, especialmente de aquellos acuerdos que precisaban de un periodo mayor para su ejecución, perjudicando, por tanto, a aquellas industrias en las que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías exige inversiones muy cuantiosas y para las que un periodo de 10 años puede no ser suficiente para compensar las inversiones realizadas por ambas partes.

Por otra parte, el hecho de que la duración de la protección territorial que el licenciador concede a todos sus licenciarios comenzase a computarse desde la fecha de la primera venta por un licenciario del producto en la Unión Europea, significaba que los licenciarios nombrados posteriormente disponían de un periodo de protección territorial frente a los otros licenciarios o frente al propio licenciador de inferior duración que el que correspondía a los licenciarios que habían sido nombrados inicialmente.

Asimismo, el límite de los 10 años creaba una discriminación entre las grandes y las pequeñas empresas en innovación, porque las primeras siempre podían desarrollar su tecnología internamente, y conceder una licencia simultáneamente a varios licenciarios una vez desarrollada plenamente (con lo que cada uno de los

---

<sup>73</sup> Artículos 1.3 y 1.4 del antiguo RECATT. La limitación temporal se refería a las obligaciones relativas a la protección territorial que el licenciador podía conceder a un licenciario frente a las ventas activas de los otros licenciarios, a la protección territorial del licenciario frente a las ventas del propio licenciador, y a la protección del territorio reservado por el licenciador para sí frente a las ventas de sus licenciarios (*vid.* puntos 1 a 5 del artículo 1.1 del antiguo RECATT). Nótese también que el antiguo RECATT establecía una limitación temporal a la obligación del licenciario de no realizar ventas pasivas (tanto en las licencias de patentes como de *know-how* o mixtas) por un periodo máximo de cinco años a contar desde la primera venta del producto en la Unión Europea (artículos 1.2, 1.3 y 1.4 del antiguo RECATT, en relación con su artículo 1.1.6).

<sup>74</sup> Considerando 13 del antiguo RECATT.

<sup>75</sup> Este extremo fue reconocido por la propia Comisión en su Informe de Evaluación (apartado 130b).

licenciatarios gozaba de una protección territorial de diez años), mientras que los pequeños innovadores necesitaban en muchos casos conceder las licencias de forma escalonada para desarrollar plenamente su tecnología. Si los licenciatarios posteriores debían realizar las mismas inversiones que los licenciatarios nombrados con anterioridad, no se podía descartar que el pequeño licenciante encontrara dificultades a la hora de nombrar nuevos licenciatarios.

En suma, todas estas desventajas generaban el riesgo de desincentivar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Unión Europea, puesto que muchos titulares de derechos de propiedad intelectual podían decantarse por conceder licencias para el desarrollo de la tecnología fuera de la Comunidad, licenciando únicamente la fabricación y venta del producto en el territorio de la Unión Europea una vez que la tecnología hubiera sido plenamente desarrollada<sup>76</sup>.

Por todo lo anterior, la eliminación de estos límites temporales en el Nuevo RECATL debe ser considerado como un cambio positivo para incentivar la innovación y la concesión de licencias en la Unión Europea.

### **3.6. Nueva clasificación de las cláusulas contractuales**

#### **3.6.1. Supresión del “efecto corsé” y adopción de una estructura más flexible**

Otra de las novedades más significativas del Nuevo RECATL es la supresión de la distinción entre cláusulas blancas (cláusulas autorizadas), negras (cláusulas prohibidas) y grises (cláusulas potencialmente autorizables) y su sustitución por un esquema más abierto, que pretende evitar el efecto “corsé” que producía el antiguo RECATL en el momento de redactar este tipo de acuerdos.

El Nuevo RECATL adopta una estructura similar a la prevista en los otros Reglamentos de exención vigentes<sup>77</sup> y distingue dos categorías de cláusulas restrictivas: (i) las *restricciones especialmente graves* (artículo 4 del Nuevo RECATL) y (ii) las *restricciones excluidas* de la exención (artículo 5 del Nuevo RECATL). En este sentido, la totalidad del acuerdo quedará automáticamente excluido del ámbito de la exención si contiene una de las restricciones consideradas especialmente graves, incluso aunque la cláusula analizada no sea esencial para el contrato y resulte, por tanto, *separable* del resto del clausulado contractual. Por el contrario, si el acuerdo contiene alguna de las cláusulas previstas en el artículo 5, la exclusión de la exención por categorías afectará únicamente a estas cláusulas, sin que ello impida que el resto del acuerdo pueda seguir beneficiándose de la exención.

---

<sup>76</sup> V. Korah, «Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules», *op. cit.*, págs. 153-154.

<sup>77</sup> En particular, el Nuevo RECATL sigue la estructura del Reglamento 2790/1999. Ambos fueron redactados por el mismo equipo de funcionarios de la Comisión (*vid.* C. Ritter «The New Technology Transfer Block Exemption under EC Competition Law», *op. cit.*, pág. 167).

### **3.6.2. Restricciones especialmente graves (“Hardcore-restrictions”)**

El tipo de restricciones contractuales consideradas especialmente graves varía en función de si los acuerdos analizados han sido concluidos entre empresas competidoras o entre empresas no competidoras.

#### **3.6.2.1. Acuerdos entre competidores**

Por lo que respecta a los acuerdos celebrados entre competidores, cabe destacar con carácter preliminar que los acuerdos recíprocos entre competidores están sujetos a un régimen más estricto que los acuerdos no recíprocos<sup>78</sup>.

Las restricciones especialmente graves previstas en el artículo 4.1 del Nuevo RECATT se agrupan en las siguientes categorías:

- (i) Fijación de precios de venta (incluyendo las recomendaciones de precios y la fijación de precios máximos)<sup>79</sup>. La Comisión considerará igualmente como una restricción especialmente grave la fijación de los cánones en función de la totalidad de las ventas del licenciataria con independencia de que se haya utilizado o no la tecnología licenciada para la fabricación del producto<sup>80</sup>.
- (ii) Limitación de la producción (“*output restrictions*”), salvo las limitaciones de producción relativas a los productos contractuales impuestas al

---

<sup>78</sup> Las Directrices de acompañamiento definen los acuerdos recíprocos entre competidores como acuerdos de licencia cruzada en los que las tecnologías licenciadas son tecnologías competidoras o pueden utilizarse para la producción de productos competidores. Por su parte, los acuerdos no recíprocos son aquéllos en que (i) sólo una de las partes concede una licencia; o (ii) las tecnologías licenciadas no son competidoras y no pueden emplearse para la producción de productos competidores (apartado 78).

<sup>79</sup> Apartado 79 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>80</sup> Esta última restricción se aplica tanto a los acuerdos recíprocos como a los no recíprocos (apartado 81 de las Directrices de acompañamiento).

La propuesta inicial de Directrices de acompañamiento contenía además una referencia al pago recíproco de cánones calculados en función de las ventas del producto que incorporasen la tecnología licenciada, como un método potencialmente constitutivo de fijación de precios. En la medida en que este método de cálculo tiene un impacto directo sobre el coste marginal del producto y, por tanto, influye directamente sobre su precio, la Comisión entendía que los competidores podrían servirse del mismo para coordinar los precios en los mercados de productos descendentes. Esta afirmación suscitó numerosas críticas en los comentarios formulados a la Comisión. Por este motivo, el texto final de las Directrices de acompañamiento señala que, si bien este método de fijación del canon a satisfacer por la licencia podría ser utilizado con esta finalidad, en la mayor parte de los casos resulta legítimo e incluso necesario a fin de determinar el valor de la licencia y como modo de distribuir entre las partes del acuerdo el riesgo asociado a su explotación (*vid.* M. Monti, «The New EU Policy on Technology Transfer Agreements» *op. cit.*, pág. 5). En consecuencia, la Comisión únicamente considerará las licencias cruzadas con cánones periódicos como una fijación de precios cuando el acuerdo carezca de toda finalidad competitiva y, por consiguiente, no constituya un auténtico acuerdo de licencia (apartado 80 de las Directrices de acompañamiento).



licenciataria en un acuerdo no recíproco o a una sola de las partes en un acuerdo recíproco<sup>81</sup>.

- (iii) Restricción de la capacidad del licenciataria para explotar su propia tecnología, o de las partes para realizar actividades de investigación y desarrollo salvo que, en este último supuesto, tal prohibición resulte imprescindible para la protección del *know-how* licenciado.
- (iv) La asignación de mercados o clientes con determinadas excepciones<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> El artículo 4.1.c)vii) del Nuevo RECATT cubre la obligación impuesta a un licenciataria en un acuerdo no recíproco de producir únicamente para un cliente determinado, cuando el objeto del acuerdo sea la creación de una fuente alternativa de suministro para dicho cliente.

<sup>82</sup> Las excepciones previstas en este artículo son las siguientes:

- Restricciones de sector de aplicación: La obligación del licenciataria de producir con la tecnología licenciada sólo en uno o varios ámbitos de utilización o en uno o varios mercados de producto (tanto si el acuerdo es recíproco como si no lo es). También está exenta la obligación del licenciante y/o del licenciataria, en acuerdos no recíprocos, de no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos de utilización o mercados de producto reservados (en exclusiva o no) para la otra parte (*vid.* la explicación que sobre esta disposición se proporciona en esta sección *infra*).
- Protección territorial (I): La obligación del licenciante y/o licenciataria, en acuerdos no recíprocos, de no producir en el territorio exclusivo reservado a la otra parte.
- Protección territorial (II): La obligación del licenciante de no conceder licencias a otro licenciataria en un territorio determinado (aplicable tanto a los acuerdos recíprocos como no recíprocos).
- Protección territorial/clientela (III): La restricción, en acuerdos no recíprocos, de las ventas activas y/o pasivas del licenciataria y/o del licenciante en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte, así como la restricción de las ventas activas del licenciataria en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado a otro licenciataria, siempre que el licenciataria al que se quiere proteger no fuera una empresa competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia licencia.

El antiguo RECATT excluía del ámbito de la exención aquellas cláusulas por las que se limitaba la libertad de una de las partes, dentro de un mismo sector técnico de aplicación o en un mismo mercado de productos, de vender los productos a los clientes de su elección. Si las empresas eran fabricantes competidores antes de la concesión de la licencia, este tipo de cláusulas se consideraban especialmente graves y quedaban automáticamente excluidas de la exención (artículo 3.4), mientras que en el caso de los acuerdos entre empresas no competidoras, este tipo de restricciones eran consideradas cláusulas grises y, por tanto, estaban sometidas al procedimiento de oposición del artículo 4 del antiguo RECATT (Considerando 23 del antiguo RECATT).

- Restricciones de uso cautivo: La obligación de que el licenciataria produzca los productos contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja la venta activa y pasiva de los mismos como recambios para sus propios productos.
- Restricciones de cliente único: La obligación del licenciataria en un acuerdo no recíproco de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente.

A continuación se analizan más detalladamente las disposiciones del Nuevo RECATT en sede de restricciones territoriales y de clientela, así como las restricciones por sector de aplicación en los acuerdos entre competidores.

### ***Restricciones territoriales y de clientela***

El Nuevo RECATT distingue entre restricciones de la producción en un determinado territorio<sup>83</sup> y restricciones de las ventas:

En cuanto a las restricciones de la producción en un determinado territorio, los acuerdos de licencia *exclusiva* recíprocos entre competidores no están cubiertos por la exención, ya que conllevan un reparto de mercado. Por el contrario, los acuerdos de licencia *única* recíprocos están amparados por la exención (hasta el umbral de cuota de mercado del 20%). En cuanto a los acuerdos de licencia no recíprocos, el Nuevo RECATT otorga una exención a las licencias *exclusivas* y *únicas* (también con el límite del 20% de cuota de mercado)<sup>84</sup>.

En cuanto a las restricciones de las ventas, debe destacarse que el nivel de protección que permite el Nuevo RECATT varía según se trate de un acuerdo entre competidores recíproco o no recíproco y en función de la parte protegida. En un acuerdo recíproco entre competidores, las restricciones de las ventas activas y pasivas de una o ambas partes, o de un licenciario respecto de los territorios o clientes reservados a otros licenciarios, no están amparadas por la exención, y es improbable que cumplan las condiciones del artículo 81.3 del Tratado CE<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> A los efectos del Nuevo RECATT, las Directrices de acompañamiento distinguen entre licencias “exclusivas” (esto es, aquellas por las que el licenciante se compromete a no producir ni a conceder licencias a terceros para producir dentro de un determinado territorio) y licencias “únicas” (cuando el licenciante se compromete a no conceder a terceros licencias en un determinado territorio) (apartado 162 de las Directrices de acompañamiento).

Nótese que el Nuevo RECATT amplía el tipo de licencias exclusivas que se benefician de la exención. El artículo 1 del antiguo RECATT cubría un único tipo de licencias exclusivas: aquellas que concedían al licenciario una exclusiva territorial. Esto significaba que aquellas licencias exclusivas referidas a un grupo de clientes o a un sector de aplicación quedaban fuera de la exención (apartado 130(a) del Informe de Evaluación).

Asimismo, el Nuevo RECATT termina con la rigidez de los requisitos establecidos en el artículo 1 del antiguo RECATT. Con el antiguo RECATT se daba la paradoja de que incluso licencias *no exclusivas* debían notificarse a la Comisión. Por ejemplo, en el asunto *Sincasov*, los acuerdos de licencia de derechos de obtención vegetal celebrados entre *Sincasov* y sus licenciarios tuvieron que ser notificados a la Comisión porque no preveían la concesión de territorios exclusivos a licenciarios, ni la reserva de territorios al licenciante (*vid.* Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1998, en el asunto *Sincasov*, DOCE L 4/27, de 8 de enero de 1999).

<sup>84</sup> Apartados 163 y 164 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>85</sup> Apartado 169 de las Directrices de acompañamiento. En este punto el Nuevo RECATT no se aparta de lo dispuesto en el antiguo RECATT.

En cuanto a los acuerdos no recíprocos entre competidores, la exención cubre las restricciones de las ventas activas y pasivas del licenciatario o del licenciante en el territorio exclusivo o grupo exclusivo de clientes reservados a la otra parte<sup>86</sup>.

En aquellos casos en los que las partes del acuerdo superen el umbral del 20% (y, en consecuencia, queden fuera de la exención por categorías), es posible que un acuerdo de este tipo cumpla con los requisitos del artículo 81.3 del Tratado CE (beneficiándose entonces de una exención al amparo de dicho artículo) cuando el licenciante ostente una posición débil en el territorio en el que explota la tecnología y sólo se plantee la posibilidad de licenciarla a un tercero si se le garantiza que ese tercero no realizará ventas (especialmente activas) en el territorio exclusivo o grupo de clientes que el licenciante se reserve para sí. Del mismo modo, una restricción respecto de las ventas impuesta al licenciante puede estar justificada, incluso por encima del umbral del 20%, si el licenciatario ostenta una posición débil en su territorio y exige, como contraprestación y garantía por la realización de las inversiones necesarias para explotar y desarrollar la tecnología licenciada, que se le proteja frente a las ventas activas del licenciante<sup>87</sup>.

La exención por categorías también cubre las restricciones de las ventas activas en acuerdos no recíprocos, respecto del territorio exclusivo o grupo exclusivo de clientes reservado para otro licenciatario, siempre y cuando el licenciatario protegido no fuese un competidor del licenciante en el momento de la conclusión de su propio acuerdo de licencia<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Artículo 4.1.c)(iv) del Nuevo RECATT y apartado 170 de las Directrices de acompañamiento. El antiguo RECATT también incluía en el ámbito de la exención esta prohibición aunque, a diferencia del Nuevo RECATT, sólo quedaban exentas las restricciones de ventas referidas a un territorio (es decir, no abarcaba las restricciones de ventas referidas a grupos de clientes). El antiguo RECATT, sin embargo, no exigía como condición para la aplicación de la exención a este tipo de restricciones que la asignación del territorio al licenciatario fuera *exclusiva*.

Asimismo, debe destacarse que el Nuevo RECATT establece con mayor claridad que el antiguo RECATT, tanto respecto de los acuerdos entre competidores no recíprocos, como respecto de los acuerdos entre no competidores, que la exención cubre las restricciones de las ventas activas y pasivas impuestas al licenciante y las restricciones de las ventas activas y pasivas impuestas a los licenciatarios para proteger el territorio o grupo de clientes reservados *a la otra parte* (*vid.* artículos 1.1.2 y 1.1.3 del antiguo RECATT; *vid.* también M. Dolmans y A. Piilola, «The Proposed New Technology Transfer block Exemption», *World Competition Law and Economics Review*, *op. cit.*, pág. 557 y S. Baches Opi, «The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies Towards Exclusivity Clauses in Licensing Agreements», *op. cit.*, pág. 117).

<sup>87</sup> Apartado 170 de las Directrices de acompañamiento. En estos casos sólo circunstancias excepcionales pueden justificar la aplicación de la exención al amparo del artículo 81.3 del Tratado CE (como, por ejemplo, la realización de inversiones cuantiosas y de difícil amortización) y siempre y cuando las partes no ostenten un poder de mercado significativo (*vid.* apartado 147 de las Directrices de acompañamiento).

<sup>88</sup> Artículo 4.1.c)(iv) del Nuevo RECATT.

Por encima del umbral del 20%, es probable que este tipo de acuerdos cumpla con los requisitos del artículo 81.3 del Tratado CE, siempre que las partes no ostenten un poder de mercado significativo, y la restricción de ventas activas sea necesaria para inducir al licenciatarario a realizar las inversiones que la explotación de la licencia requiere.

Por el contrario, la exención no se aplica a la prohibición impuesta a los licenciatararios de realizar ventas pasivas en los territorios exclusivos o grupos exclusivos de clientes reservados a otros licenciatararios<sup>89</sup>. Es decir, los licenciatararios podrán quedar protegidos frente a las ventas pasivas del licenciante en el territorio o grupo de clientes asignados al licenciatarario, pero no frente a las ventas pasivas de los otros licenciatararios.

### ***Restricciones por sector de aplicación***

El Nuevo RECATT también introduce novedades en el tratamiento de las restricciones a la utilización de la tecnología licenciada en acuerdos de licencia entre competidores por sector de aplicación o mercado de producto. El antiguo RECATT incluía esta obligación en la lista de cláusulas “blancas”<sup>90</sup>, pero la refería únicamente al licenciatarario.

Por su parte el artículo 4.1.c) del Nuevo RECATT incluye en la exención la obligación del licenciatarario o licenciatararios de producir con la tecnología licenciada sólo en uno o varios sectores de utilización o en uno o varios mercados de producto (apartado i), así como la obligación del licenciante y/o del licenciatarario, en acuerdos no recíprocos, *de no producir* con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos de utilización, o en uno o varios mercados de productos (apartado ii)<sup>91</sup>.

La redacción del actual artículo 4.1c) puede inducir a confusión acerca del tipo de restricciones de sector de utilización que se consideran exentas. No obstante, el ámbito de la exención se entiende mejor si se tiene en cuenta que, al igual que los territorios o los grupos de clientes, los sectores de aplicación pueden ser asignados al licenciatarario en virtud de una licencia *única o exclusiva*.

---

<sup>89</sup> El Nuevo RECATT es en este punto más restrictivo que el antiguo RECATT, que permitía las restricciones a las ventas pasivas en los territorios exclusivos de otros licenciatararios en los acuerdos no recíprocos entre competidores.

<sup>90</sup> El artículo 2.1.8 del antiguo RECATT.

<sup>91</sup> El texto final del Nuevo RECATT supone igualmente un avance respecto a la redacción del proyecto, que únicamente permitía la introducción de restricciones relativas al ámbito de aplicación en acuerdos no recíprocos y únicamente respecto del licenciatarario. La Comisión entendía que la exención de esta restricción en acuerdos recíprocos entre competidores generaría un elevado riesgo de desembocar en un reparto de mercados.

En este sentido, las restricciones que limitan la explotación de la tecnología por el licenciataria a uno o más sectores están amparadas por la exención hasta el límite del 20% (tanto en acuerdos recíprocos como en los que no lo son). Sin embargo, la exención prevista en el Nuevo RECATT no cubre las restricciones *exclusivas* de sector de aplicación incluidas en un acuerdo de licencia recíproca entre competidores<sup>92</sup>. Por tanto, las restricciones de sector de aplicación que se combinan con licencias *exclusivas* se encontrarán exentas, cuando se incluyan en los acuerdos de licencia no recíprocos entre competidores. Finalmente, también entran dentro del ámbito del Nuevo RECATT las restricciones de sector de aplicación combinadas con una licencia *única* en acuerdos entre competidores (recíprocos o no), siempre que no se exceda el umbral del 20%.

La distinción entre restricciones por sector de aplicación (limitación a determinados ámbitos técnicos de aplicación o mercados de producto) y restricciones a la clientela (restricción de las ventas de las partes a determinados clientes o grupos de clientes) es relevante a la hora de redactar un contrato de licencia. Y ello porque el Nuevo RECATT concede a las restricciones de sector de aplicación un tratamiento más favorable que a las restricciones de clientela (así, determinadas restricciones a las ventas activas y pasivas de una o ambas partes son consideradas restricciones especialmente graves cuando se refieren a un determinado grupo de clientes). La Comisión es consciente de que en ocasiones la distinción entre ambos tipos de restricciones puede plantear dificultades, especialmente cuando la restricción por sector de aplicación se corresponde en la práctica con un grupo de clientes. Al objeto de evitar confusiones, ha establecido de modo expreso que si el sector de aplicación ha sido definido de modo objetivo, esto es, atendiendo a las características técnicas del producto, no cabe equiparar la restricción por sector de aplicación a una restricción de la clientela<sup>93</sup>.

### ***Cláusulas de vinculación y agrupación***

Las cláusulas de vinculación y agrupación están exentas en los acuerdos entre competidores por debajo del umbral del 20% (*vid. infra* apartado 3.6.2.2).

### **3.6.2.2. Acuerdos entre no competidores**

En cuanto a los acuerdos celebrados entre no competidores, las restricciones especialmente graves excluidas de la exención son las siguientes<sup>94</sup>:

---

<sup>92</sup> Se sigue así la línea del antiguo RECATT: *vid.* artículo 5.1.3 en relación con el artículo 5.2.2 y artículo 2.1.8.

<sup>93</sup> Apartado 180 de las Directrices de acompañamiento. De este modo, la Comisión despeja las dudas que planteaba la aplicación práctica del antiguo RECATT en el ámbito de las restricciones de sector de aplicación.

<sup>94</sup> Artículo 4.2 del Nuevo RECATT.

- (a) Fijación de precios de reventa, si bien (en la medida en que puedan ser contrarios al artículo 81.1 del Tratado CE) la exención cubre la imposición de precios de venta máximos o la mera recomendación de precios, siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta fijo o mínimo como resultado de presiones o incentivos procedentes de cualquiera de las partes.
- (b) La restricción del territorio en el que el licenciataria pueda vender pasivamente los productos contractuales o de los clientes a los que pueda vendérselos con las siguientes excepciones:
  - (i) La restricción de las ventas pasivas en un territorio *exclusivo* o a un grupo *exclusivo* de clientes reservado para el licenciante *durante toda la vigencia de la licencia*.
  - (ii) La restricción de ventas pasivas *durante dos años* en un territorio *exclusivo* o grupo *exclusivo* de clientes asignado por el licenciante a otro licenciataria. El cómputo del plazo se inicia en la fecha en que el licenciataria comienza a vender los productos contractuales en dicho territorio o a dicho grupo de clientes.

Esta diferencia temporal en la protección conferida al licenciante y al licenciataria se entiende justificada en la medida en que, si bien el licenciataria a menudo realiza inversiones sustanciales en la explotación e incluso mejora de la tecnología licenciada, es el licenciante quien asume los riesgos y costes asociados a la investigación y desarrollo necesarios para la obtención de la tecnología. En la medida en que el riesgo financiero asumido por el licenciante es superior al de los licenciarios, parece lógico que se conceda a éste un mayor grado de protección<sup>95</sup>.

El nuevo RECATT modifica, en nuestra opinión acertadamente, el cómputo del plazo (en este caso dos años), respecto del sistema previsto en el antiguo RECATT, que permitía una restricción de las ventas pasivas del licenciataria en los territorios de los otros licenciarios durante un periodo de cinco años *desde la fecha de la primera comercialización del producto por uno de los licenciarios* en el territorio de la Unión Europea. El Nuevo RECATT pone el énfasis en el licenciataria al que se quiere proteger y no en el licenciataria que inicia la comercialización del producto, de ahí que el cómputo del plazo se inicie a partir de la primera venta del licenciataria protegido en su territorio o al grupo de clientes que tenga reservado.

Por tanto, con el Nuevo RECATT, todos los licenciarios disfrutarán de un periodo de protección de dos años frente a las ventas pasivas de los otros licenciarios, evitándose así discriminaciones innecesarias

---

<sup>95</sup> Vid. S. Baches Opi, «The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies Towards Exclusivity Clauses in Licensing Agreements», *op. cit.*, pág.117.

entre ellos. Por lo que respecta al licenciante, nada se opone en el Nuevo RECATT a que se le pueda imponer una obligación de no realizar ventas pasivas en los territorios o al grupo de clientes asignado (de manera exclusiva o no) a sus licenciarios durante toda la duración del contrato.

Finalmente, debe destacarse que el Nuevo RECATT no incluye ninguna referencia a la reserva en favor del licenciante del ejercicio de los derechos que le confiere una patente para oponerse a la explotación de la licencia por el licenciario fuera del territorio concedido. El artículo 2.1.14 del antiguo RECATT incluía esta reserva entre las cláusulas “blancas”<sup>96</sup>. Ante la ausencia de referencia expresa, debe entenderse que una cláusula de este tipo sigue estando exenta al amparo del Nuevo RECATT.

En virtud de lo anterior, el licenciante dispone de una doble vía de acción para oponerse a las ventas directas (sean pasivas o activas) del licenciario fuera de su territorio: la que se deriva de las obligaciones pactadas en el contrato de licencia y la que dimana de sus derechos de propiedad intelectual. La posibilidad de ejercitar estos derechos resulta especialmente relevante en el ámbito de la prohibición impuesta a un licenciario de realizar ventas pasivas en los territorios reservados a otros licenciarios una vez transcurrido el periodo máximo de exención (dos años) previsto en el Nuevo RECATT, puesto que permitirá al licenciante continuar invocando sus derechos de propiedad intelectual para intentar evitar dichas ventas<sup>97</sup>.

- (iii) La obligación producir los productos contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja la venta activa y pasiva de los mismos como recambios para sus productos<sup>98</sup>. El Nuevo RECATT es mucho más liberal en este punto que al antiguo RECATT por cuanto no condiciona, como sí ocurría en el artículo 1.1.8 del antiguo RECATT, la aplicación de la exención a que el licenciario pueda determinar libremente las cantidades a producir.

---

<sup>96</sup> El artículo 2.1.14 del antiguo RECATT se refería a la “*reserva en favor del licenciante del derecho a ejercer los derechos que le confiere una patente para oponerse a la explotación por el licenciario de la tecnología fuera del territorio concedido;*”

<sup>97</sup> Nótese, sin embargo, que si los productos son vendidos por el licenciario a un tercero, los derechos de propiedad intelectual del licenciante se agotan. Por tanto, en ese supuesto, el licenciante no podrá ejercerlos para impedir las ventas de dicho tercero en el territorio que el licenciante haya reservado para otros licenciarios. Sobre las ventajas de la acción contractual sobre la acción basada en los derechos de propiedad intelectual *vid.* S. Baches Opi, «The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies Towards Exclusivity Clauses in Licensing Agreements», *op. cit.*, pág. 118.

<sup>98</sup> Nótese que esta restricción también está permitida en los acuerdos entre competidores (Artículo 4.1.c vi) del Nuevo RECATT).

- (iv) La obligación de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para éste.
  - (v) La restricción de las ventas a usuarios finales por un licenciatario que opere en el comercio al por mayor.
  - (vi) La restricción de las ventas a distribuidores no autorizados por los miembros de un sistema de distribución selectiva.
- (c) Restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por parte de los licenciatarios miembros de un sistema de distribución selectiva y que operen en el comercio al por menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado.

Por su importancia práctica, a continuación se analizan detalladamente determinadas cláusulas que con frecuencia se pactan en los contratos de licencia entre no competidores y que tienen la característica común de que no se mencionan específicamente en el Nuevo RECATT:

#### ***Limitaciones cuantitativas a la producción***

Las cláusulas por las que el licenciante impone al licenciatario la cantidad de producto que puede fabricar con la tecnología licenciada están cubiertas por la exención por categorías. En este ámbito, el Nuevo RECATT es más flexible que el antiguo reglamento, por cuanto que en el antiguo RECATT este tipo de restricciones estaban incluidas en la lista “negra” y en consecuencia difícilmente podía beneficiarse de una exención al amparo del artículo 81.3 del Tratado CE<sup>99</sup>.

#### ***Restricciones de la producción en un territorio***

Aunque a diferencia del antiguo RECATT, el Nuevo RECATT, por razón de su diferente estructura, no se refiere a las restricciones de la producción en un determinado territorio (licencias *exclusivas* o *únicas*), debemos destacar que, con la excepción de la introducción del umbral del 30%, en este punto no se han producido cambios significativos respecto de la exención del antiguo RECATT. Las licencias *exclusivas* o *únicas*, en el sentido definido anteriormente, se benefician de la exención por categorías. En aquellos casos en los que un acuerdo de licencia exclusiva o única quede fuera de la exención (por superarse el umbral del 30%), la Comisión considera que es “probable” que el acuerdo cumpla con los requisitos del artículo 81.3 del Tratado CE<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Artículo 3.5 del antiguo RECATT.

<sup>100</sup> La Comisión señala que, “*por regla general, el derecho a conceder una licencia exclusiva es indispensable para inducir al licenciatario a invertir en la tecnología y comercializar los productos. Es lo que ocurre sobre todo cuando el licenciatario tiene que hacer cuantiosas inversiones para*



### ***Restricciones de las ventas activas***

El nuevo RECATT omite toda referencia a estas restricciones, por lo que debe entenderse que las prohibiciones de ventas activas entre las partes de un acuerdo quedan cubiertas por la exención, con el límite del 30%<sup>101</sup>. Del mismo modo, también se benefician de la exención las restricciones de ventas activas entre licenciarios y ello con independencia de si el licenciante ha concedido las licencias con carácter exclusivo o no. Por tanto, la exención por categorías también se aplica a las restricciones de las ventas activas cuando se asigna un mismo territorio o grupo de clientes a más de un licenciario<sup>102</sup>.

### ***Restricciones de sector de aplicación***

En cuanto a las restricciones de sector de aplicación contenidas en los acuerdos de licencia entre no competidores, el Nuevo RECATT no contiene disposiciones específicas, por lo que este tipo de restricciones están exentas hasta el umbral de cuota de mercado del 30%<sup>103</sup>. Las Directrices de acompañamiento reconocen acertadamente que las restricciones de sector de aplicación por las que el licenciante se reserva uno o más mercados o sectores de aplicación generalmente no restringen la competencia porque, si no se permitiese al licenciante impedir que los licenciarios operen en los sectores en los que él explota la tecnología, éste seguramente se mostraría menos propenso a conceder una licencia<sup>104</sup>. El análisis de las restricciones de sector de aplicación que se combinan con una licencia única o exclusiva no difiere de lo que se ha expuesto en relación con las licencias exclusivas o únicas referidas a un territorio.

### ***Cláusulas de vinculación y agrupación***

El antiguo RECATT cubría las cláusulas de vinculación o agrupación<sup>105</sup> cuando el producto o servicio vinculado era necesario para (i) garantizar una explotación técnicamente correcta de la tecnología licenciada<sup>106</sup>; (ii) garantizar que la

---

*desarrollar aún más la tecnología licenciada. (...) Por consiguiente, la Comisión sólo intervendrá en casos excepcionales, independientemente del alcance territorial de la licencia.”* (apartado 165 de las Directrices de acompañamiento). Esta postura de la Comisión es coherente con la jurisprudencia del TJCE (*vid.* Sentencia del TJCE de 8 de junio de 1982, en el asunto *L.C. Nungesser KG and Kurt Eisele c Comisión*, as. 258/78, Rec. pág. 2015) y hasta cierto punto con los planteamientos de algunos economistas de la Escuela de Chicago.

<sup>101</sup> El artículo 4.2.b) sólo menciona tangencialmente las ventas activas en el inciso (iii).

<sup>102</sup> Apartado 99 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>103</sup> Apartado 183 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>104</sup> Apartado 184 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>105</sup> Artículo 2.1.5 del antiguo RECATT.

<sup>106</sup> Esta reglamentación reflejaba la que hasta la entrada en vigor del antiguo RECATT había sido la práctica de la Comisión. Así, en el asunto *Rich Products/Jus-Rol*, la Comisión consideró compatible

producción del licenciario se ajusta a las especificaciones mínimas de calidad aplicables al licenciante y a otros licenciarios o (iii) permitir al licenciante realizar los controles pertinentes<sup>107</sup>. Fuera de estos supuestos, las cláusulas de vinculación se consideraban cláusulas “grises” y, por tanto, sometidas al procedimiento de oposición<sup>108</sup>.

El nuevo RECATT garantiza la exención para este tipo de acuerdos por debajo de los umbrales de cuota de mercado del 30%<sup>109</sup>. Dichos umbrales deberán calcularse en los mercados tecnológicos y de producto afectados por el acuerdo, incluido el mercado de producto vinculado. Por encima del umbral de cuota de mercado, es preciso que las partes autoexaminen si los efectos anticompetitivos del acuerdo quedan compensados por sus efectos procompetitivos de la vinculación de forma que el acuerdo se beneficie de la exención prevista en el apartado 3 del artículo 81.3 del Tratado CE<sup>110</sup>. En este análisis puede ser relevante, a efectos de acreditar las eficiencias del acuerdo, recurrir a algunas de las causas que, al amparo del antiguo RECATT, justificaban el otorgamiento de la exención por categorías.

### **3.6.3. Restricciones excluidas**

El Nuevo RECATT contempla una serie de cláusulas que considera restrictivas de la competencia y que excluye de la protección de la exención por categorías. El objetivo de esta exclusión es evitar que se beneficien de la exención ciertas cláusulas que pueden reducir los incentivos del licenciario para innovar al margen del acuerdo de transferencia de tecnología.

La distinción relativa a acuerdos entre competidores y acuerdos entre no competidores también es relevante en este ámbito. Así, el artículo 5 del Nuevo

---

con el artículo 81.1 del Tratado CE una cláusula por la que el licenciario se comprometía a adquirir del licenciante una determinada “mezcla” o “mix” por ser necesaria para la correcta explotación de la tecnología licenciada referida a una determinada bebida (Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1987, *DOCE* 1988 L 69/21, de 15 de marzo de 1988). Del mismo modo, en el asunto *Campari*, la Comisión consideró justificada una cláusula de vinculación que obligaba al licenciario a adquirir al licenciante el “mix” para la fabricación de la bebida para cuya fabricación se había licenciado la tecnología. En este caso, la Comisión consideró necesaria dicha vinculación para garantizar la uniformidad de la bebida espirituosa de Campari (Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1977, *DOCE* 1978 L 70/69, de 13 de marzo de 1978).

<sup>107</sup> *Vid.* Decisión de la Comisión en el asunto *Raymond/Nagoya* (Decisión de la Comisión de 9 de junio de 1972, *DOCE* 1972 143/39, de 23 de junio de 1972). Sin embargo la Comisión rechazó este tipo de cláusulas en el asunto *Vaessen Moris* (Decisión de la Comisión de 10 de enero de 1979, *DOCE* 1979 L 19/32, de 26 de enero de 1979) y en el asunto *Velcro/Aplix* (Decisión de la Comisión de 12 de julio de 1985, *DOCE* 1985 L 233/22, de 30 de agosto de 1985).

<sup>108</sup> Artículo 4.2.(a) del antiguo RECATT.

<sup>109</sup> Nótese que las cláusulas de vinculación y agrupación también están exentas en los acuerdos entre competidores por debajo del umbral del 20%.

<sup>110</sup> Apartados 191 a 195 de las Directrices de acompañamiento.

RECATT excluye del beneficio de la exención, con carácter general, las siguientes obligaciones:

- (i) La obligación directa o indirecta del licenciataria de ceder u otorgar una licencia exclusiva al licenciante o a un tercero designado por éste en relación con sus propias mejoras disociables o nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada<sup>111</sup>; y
- (ii) La obligación directa o indirecta del licenciataria de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual licenciados, sin perjuicio de la posibilidad de pactar la terminación del acuerdo de transferencia de tecnología en este supuesto<sup>112</sup>.

Adicionalmente, en el caso de los acuerdos entre no competidores la exención no se aplicará a ninguna obligación, directa o indirecta, que limite la capacidad del licenciataria de explotar su propia tecnología o la de cualquiera de las partes para realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que, en este último supuesto, la prohibición sea indispensable para impedir la divulgación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados. Como ya se indicó en el Apartado 3.6.2. anterior, esta cláusula constituye una restricción especialmente grave en acuerdos entre empresas competidoras.

#### **3.6.4. Cláusulas de inhibición de la competencia**

El antiguo RECATT prohibía, calificándolas de cláusulas especialmente graves, todas las cláusulas de inhibición de la competencia, con independencia de la relación competitiva de las partes y de su posición en el mercado<sup>113</sup>. El Nuevo RECATT adopta una postura menos restrictiva, puesto que permite, hasta el umbral del 20% en acuerdos entre competidores y del 30% en acuerdos entre no competidores, las cláusulas de inhibición de la competencia que impidan al licenciataria explotar tecnologías de terceros o comercializar productos competidores de terceros<sup>114</sup>. Sin embargo, la postura de la Comisión frente a este

---

<sup>111</sup> En ausencia de cualquier disposición en otro sentido, el Nuevo RECATT cubre, sin embargo, las licencias de retrocesión no exclusivas sobre perfeccionamientos disociables, con independencia de que sean o no recíprocas, mientras que el antiguo RECATT exigía la reciprocidad para que éstas cláusulas pudiesen beneficiarse de la exención (artículo 2.1.4 del antiguo RECATT). En ausencia de reciprocidad, este tipo de pacto era tratado como una cláusula “gris”, sometida al procedimiento de oposición.

<sup>112</sup> En el antiguo RECATT esta obligación se incluía entre las cláusulas grises (artículo 4.2.b)).

<sup>113</sup> El artículo 3.4. del antiguo RECATT prohibía todas las obligaciones que “*restrinjan la libertad de una de las partes para competir, dentro del mercado común, 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 la utilización de productos competidores y su distribución (...).*”

<sup>114</sup> Apartados 196 a 203 de las Directrices de acompañamiento.

tipo de cláusulas nos sigue pareciendo excesivamente restrictiva, especialmente en relación con los acuerdos entre no competidores.

Así, el Nuevo RECATT no permite a un licenciante imponer al licenciataro una prohibición de explotar su propia tecnología. Esta prohibición puede colocar a los futuros licenciantes en una situación comprometida, ya que no pueden impedir que el licenciataro desarrolle su propia tecnología y empiece a comercializar productos competidores. Por ello, hubiera sido aconsejable, y acorde con el enfoque económico que informa el actual sistema, incluir en la exención este tipo de restricciones para toda la vigencia del contrato de licencia<sup>115</sup>. De esta forma se evitarían las situaciones de “parasitismo” que podría amparar el actual régimen<sup>116</sup>. Por debajo de una cuota de mercado del 30% cabría asumir que esta limitación a la competencia no produce un efecto de exclusión significativo en el mercado de la tecnología o del producto afectado, y que, por tanto, puede beneficiarse de la exención por categorías.

### **3.7. Retirada del beneficio de la exención**

El Nuevo RECATT faculta a la Comisión para retirar el beneficio de la exención por categorías en tres supuestos<sup>117</sup>:

- cuando el acuerdo analizado restrinja a terceros licenciantes el acceso al mercado de las tecnologías como consecuencia del efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos con cláusulas de no competencia que impidan a los licenciataros el uso de tecnologías de terceros;
- cuando se restrinja el acceso al mercado a posibles licenciataros como consecuencia del efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos que impidan a los licenciantes conceder licencias a terceros; y
- cuando las partes, sin razones objetivamente justificadas, no exploten la tecnología licenciada.

La referencia al efecto acumulativo de las redes de acuerdos supone una novedad respecto del antiguo RECATT, que únicamente permitía a la Comisión retirar

---

<sup>115</sup> En este sentido se pronunció, entre otros, el *EU Committee of the American Chamber of Commerce* en sus comentarios al Informe de Evaluación de la Comisión ([http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology\\_transfer/25\\_eu\\_ctte\\_amcham.pdf](http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/25_eu_ctte_amcham.pdf)).

<sup>116</sup> Entendemos que las cláusulas de *best endeavours* o “mejores esfuerzos” y las cláusulas por las que se traslada al licenciataro la carga de probar que no ha utilizado el *know-how* licenciado para desarrollar su propia tecnología son, por las dificultades probatorias que representan, inadecuadas para evitar las situaciones de parasitismo (*vid.* artículo 2.1.17, 2.1.8 y 7.4 del antiguo RECATT). Del mismo modo, la reserva por el licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciataro en caso de que éste desarrolle su propia tecnología, tampoco constituye una solución que equilibre las relaciones entre el licenciataro y el licenciante en este ámbito (*vid.* artículo 2.1.18) del antiguo RECATT).

<sup>117</sup> Artículo 6.1 del Nuevo RECATT.

individualmente el beneficio de la exención a aquellos acuerdos cuyo efecto fuera impedir la competencia de los productos licenciados con los productos considerados por los clientes como sustitutivos, algo que según la Comisión podía ocurrir cuando la cuota del licenciataria era superior al 40%<sup>118</sup>.

Otra novedad del Nuevo RECATT es la facultad de que dispone la Comisión en virtud del artículo 7 para declarar la no aplicación del beneficio de la exención a un grupo de acuerdos que contengan determinadas restricciones cuando existan redes paralelas de acuerdos que representen más del 50% de un mercado. No obstante, las Directrices de acompañamiento aclaran que la Comisión no inaplicará el beneficio de la exención respecto de aquellos acuerdos que no contribuyan de manera significativa al efecto de exclusión, lo que ocurrirá normalmente cuando la cuota de mercado de los productos que incorporan la tecnología de un licenciante no exceda del 5%<sup>119</sup>.

El Nuevo RECATT también faculta a los Estados miembros para retirar el beneficio de la exención en su territorio, cuando éste constituya un mercado geográfico diferenciado y el acuerdo produzca efectos incompatibles con el artículo 81.3 del Tratado CE en dicho territorio<sup>120</sup>. Esta disposición es coherente con la pérdida de la competencia exclusiva de la Comisión para aplicar el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE tras la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, el 1 de mayo de 2004.

#### **4. LAS DIRECTRICES DE ACOMPAÑAMIENTO**

El objetivo de las Directrices de acompañamiento es establecer ciertas orientaciones que puedan resultar útiles a las empresas para la evaluación de sus acuerdos, bien a la luz del Nuevo RECATT, bien al amparo del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, en aquellos supuestos en los que un acuerdo no quede cubierto por la exención por categorías.

Algunos de los aspectos más relevantes de las Directrices de acompañamiento han sido tratados en los Apartados precedentes. No obstante, y aunque un análisis exhaustivo de las Directrices excede la finalidad de este trabajo, conviene hacer una breve referencia a algunos aspectos que suscitan un interés práctico particular.

##### **4.1. Especial referencia a los consorcios tecnológicos**

Como se ha indicado en el Apartado 3.2.6 anterior, el Nuevo RECATT únicamente se aplica a los acuerdos bilaterales. Por este motivo, los acuerdos multilaterales de transferencia de tecnología deberán ser evaluados conforme al

---

<sup>118</sup> Artículo 7 del antiguo RECATT. La Comisión podía también retirar el beneficio de la exención en algunos otros supuestos no relacionados con el poder de mercado de las partes.

<sup>119</sup> Apartado 127 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>120</sup> Artículo 6.2 del Nuevo RECATT.

artículo 81.3 del Tratado CE. No obstante, la propia Comisión reconoce en las Directrices de acompañamiento que los acuerdos de licencia entre dos o más empresas generan cuestiones similares a los concluidos entre dos empresas, por lo que en su evaluación se aplicarán por analogía los principios contemplados en el Nuevo RECATT<sup>121</sup>.

En este ámbito merecen una mención especial los denominados “consorcios” o *pools tecnológicos*<sup>122</sup>, cuyo análisis aborda la Comisión en los apartados 210 a 235 de las Directrices de acompañamiento. La Comisión considera que este tipo de acuerdos plantea problemas de competencia específicos, relativos a la elección de las tecnologías que serán objeto de desarrollo, así como al propio funcionamiento del consorcio<sup>123</sup>.

En particular, las Directrices de acompañamiento destacan que los consorcios pueden producir efectos restrictivos de la competencia derivados de la venta conjunta de las tecnologías desarrolladas. En el caso de los consorcios integrados por tecnologías que resulten sustituibles entre sí (esto es, competidoras), su venta conjunta equivaldría a un cártel de fijación de precios. La Comisión considera además que pueden dificultar la introducción en el mercado de tecnologías alternativas, ya que en muchos casos los consorcios tienen como objetivo el establecimiento de una norma industrial, lo que normalmente producirá la exclusión de otras tecnologías<sup>124</sup>.

Sin embargo, las Directrices de acompañamiento reconocen que los citados acuerdos también son susceptibles de producir efectos pro-competitivos. En particular, se considera que la centralización en un sólo organismo de la concesión de licencias sobre las tecnologías cubiertas por el consorcio permite reducir los costes de las transacciones y establecer límites a los cánones de carácter acumulativo, evitando así la doble marginalización<sup>125</sup>.

---

<sup>121</sup> Apartado 40 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>122</sup> El apartado 41 de las Directrices de acompañamiento los define como aquellos acuerdos en virtud de los cuales “*dos o más partes deciden compartir sus tecnologías y conceder licencias globales sobre las mismas*”. Estos acuerdos pueden consistir en simples acuerdos entre un número limitado de partes o en sistemas organizativos más complejos en los que la concesión de licencias sobre las tecnologías compartidas se encomienda a una entidad autónoma creada a tal efecto.

Esta figura, muy frecuente en la actualidad en los sectores electrónico y de telecomunicaciones (por ejemplo, en relación con el desarrollo de tecnologías concernientes a los móviles de tercera generación), puede dar lugar también a acuerdos con el fin de desarrollar conjuntamente un determinado estándar tecnológico.

<sup>123</sup> El antiguo RECATT también excluía los *pools tecnológicos* de la exención por categorías (artículo 5.1.1), salvo cuando las partes del *pool* no estuviesen vinculadas por ninguna restricción territorial (artículo 5.2.2 del antiguo RECATT).

<sup>124</sup> Apartado 213 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>125</sup> Apartado 214 de las Directrices de acompañamiento.

El tratamiento conferido por las Directrices de acompañamiento a los consorcios tecnológicos se basa en una doble distinción: tecnologías complementarias y sustitutivas<sup>126</sup> y tecnologías esenciales y no esenciales<sup>127</sup>.

Los consorcios integrados exclusivamente por tecnologías esenciales y, por tanto, complementarias, no entran en principio dentro del ámbito de la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE, y ello con independencia de la posición de las partes en el mercado. No obstante, las condiciones establecidas para la concesión de licencias podrían incurrir en la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE<sup>128</sup>.

Por el contrario, la Comisión considera que, en principio, si un consorcio está integrado mayoritariamente por tecnologías sustitutivas, constituye una infracción del artículo 81.1 del Tratado CE y considera poco probable que se beneficie de una exención al amparo del apartado 3 de este artículo<sup>129</sup>. La Comisión basa su análisis en el hecho de que este tipo de consorcios equivalen a un cártel de fijación de precios, que no daría lugar a las economías de costes que pueden generarse en los consorcios con tecnologías esenciales.

La evaluación del carácter sustituible se realiza, no sólo en el momento inicial, sino a lo largo de toda la vida del consorcio. Esto genera el riesgo de que un consorcio inicialmente excluido del ámbito de aplicación del artículo 81.1 del Tratado CE por acoger tecnologías no sustituibles, quede posteriormente incluido en la prohibición e incluso que resulte difícil su exención al amparo del artículo 81.3 del Tratado CE.

Finalmente, las Directrices de acompañamiento analizan una tercera posibilidad: aquellos consorcios en los que se incluyen patentes no esenciales pero complementarias, en cuyo caso, las partes deberán analizar si el consorcio es susceptible de producir una exclusión significativa de las tecnologías de terceros. Para ello deberán analizar la posición que el consorcio ocupa en el mercado, ya que, según la Comisión, es probable que este tipo de consorcios incurra en la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE si ostentan una posición significativa

---

<sup>126</sup> Dos tecnologías son complementarias cuando es preciso disponer de las dos para producir el producto o realizar el proceso con el que están relacionadas. Por el contrario son sustituibles cuando cualquiera de las dos permite a su titular producir el producto o realizar el proceso con el que están relacionadas (apartado 216 de las Directrices de acompañamiento).

<sup>127</sup> Una tecnología únicamente será considerada esencial cuando no exista ningún sustituto para ella dentro y fuera del consorcio y constituye una parte del paquete de tecnologías imprescindible para producir el producto o productos o realizar el proceso o procesos objeto del consorcio (apartado 216 de las Directrices de acompañamiento).

<sup>128</sup> Apartado 220 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>129</sup> Apartado 219 de las Directrices de acompañamiento.

en los mercados afectados<sup>130</sup>. Asimismo, en estas situaciones de poder de mercado, una negativa injustificada del consorcio a conceder una licencia a un tercero competidor de las empresas agrupadas en el consorcio o la exigencia de unos *royalties* excesivos, constituiría no sólo una infracción del artículo 81.1 del Tratado CE (por cuanto que ello podría dar lugar a una compartimentalización del mercado comunitario) sino también un abuso de posición de dominio contrario al artículo 82 del Tratado CE.

#### **4.2. Establecimiento de un umbral negativo**

Las Directrices de acompañamiento prevén un segundo umbral que, de cumplirse, permitirá considerar que un acuerdo excluido de la aplicación del Nuevo RECATT no restringe la competencia en el sentido del artículo 81.1 del Tratado CE. Su finalidad es “*promover la previsibilidad más allá de la aplicación del RECATT y limitar el análisis detallado a los casos que pueden plantear verdaderos problemas de competencia*”<sup>131</sup>.

Así, en ausencia de restricciones especialmente graves, se considera improbable que exista una infracción del artículo 81.1 del Tratado CE si existen al menos cuatro tecnologías competidoras independientes capaces de sustituir a la tecnología licenciada a un coste comparable para el usuario<sup>132</sup>.

La determinación del carácter sustituible de las diversas tecnologías respecto de la tecnología licenciada debe realizarse en función de si las primeras constituyen una *alternativa comercial viable* a ésta. Así, una tecnología únicamente podrá ser considerada sustituible por la tecnología licenciada si tiene la capacidad de ejercer una presión competitiva efectiva sobre ésta, esto es, si no existe una preferencia clara de los usuarios por la tecnología licenciada, de modo que éstos cambiarían de una tecnología a otra en caso de producirse un incremento en los precios.

### **5. CONCLUSIÓN**

El crecimiento y la internacionalización de las nuevas tecnologías en las últimas décadas suscita cada vez con mayor frecuencia la cuestión de la coexistencia entre la explotación y la transferencia de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de defensa de la competencia. En la Unión Europea existe práctica unanimidad sobre la necesidad de contar con una normativa *antitrust* flexible que estimule, evitando formalismos innecesarios, el avance tecnológico de nuestra industria, al tiempo que garantice que los consumidores se benefician suficientemente de los avances

---

<sup>130</sup> Apartado 221 de las Directrices de acompañamiento. *Vid.*, en este sentido, el asunto *IGR Stereo Television (Eleventh Report on Competition Policy, apartado 94 y Fifteenth report on Competition Policy, apartado 92)*.

<sup>131</sup> Apartado 131 de las Directrices de acompañamiento.

<sup>132</sup> Como ya se indicó en el Apartado 3.3, este umbral se recoge también en el § 4.3. de las Directrices Norteamericanas.



tecnológicos. Paralelamente, la globalización de la economía demanda una progresiva convergencia entre la política europea y norteamericana en esta materia.

El Nuevo RECATT aspira a ser un paso adelante en ambos sentidos. Por un lado, parte de una valoración positiva de los acuerdos de transferencia de tecnología y, por otro, sus disposiciones reflejan un intento de dar mayor peso al análisis económico en la evaluación de las cláusulas contenidas en los acuerdos de transferencia de tecnología, a fin de determinar sus posibles efectos anticompetitivos.

En particular, los aspectos positivos del Nuevo RECATT pueden resumirse en los siguientes puntos: (i) ampliación del ámbito de aplicación de la exención por categorías a los derechos de propiedad intelectual sobre programas de ordenador, (ii) eliminación de la lista de cláusulas blancas, negras y grises, y su sustitución por las denominadas “cláusulas especialmente graves” y “restricciones excluidas”; (iii) eliminación del límite de 10 años a la duración de la exención respecto de las restricciones de las ventas activas en las licencias de *know-how* y modificación del cómputo del plazo durante el que se permiten las restricciones a las ventas pasivas; (iv) ampliación de la exención a las cláusulas de no competencia (con limitaciones) y vinculación; (v) ampliación de la exención a las licencias exclusivas sobre la clientela; (vi) exención de ciertas limitaciones a la producción, o (vii) exención de las licencias sobre las mejoras disociables que no tengan carácter exclusivo - aunque no sean recíprocas.

No obstante lo anterior, el Nuevo RECATT contiene algunas disposiciones que resultan más restrictivas que las contempladas en el antiguo RECATT, en particular: (i) la introducción del umbral de cuota de mercado; (ii) la exención de las restricciones a las ventas activas en los acuerdos no recíprocos entre competidores, sólo en los territorios *exclusivamente* asignados a otros licenciarios o reservados al licenciante o (iii) la exención de las restricciones a las ventas pasivas, únicamente en relación con los territorios reservados *exclusivamente* al licenciante o al licenciario.

Otros aspectos del Nuevo RECATT también pueden restarle eficacia, tales como el hecho de que la exención sólo se aplique a determinados tipos de cláusulas de no competencia. Finalmente, la exclusión de su ámbito de las licencias de marca y las licencias sobre derechos de representación, introduce también un elemento de inseguridad en la aplicación del artículo 81.1 del Tratado CE a este tipo de acuerdos de licencia, que se acrecienta ante la perspectiva de que sean en la actualidad las propias partes las que deben autoevaluar aquellos acuerdos excluidos del ámbito de la exención.

En suma, no resulta fácil responder a la cuestión de si el Nuevo RECATT ha supuesto una reforma lo suficientemente flexible como para eliminar los problemas que planteó la aplicación del antiguo RECATT. Sin embargo, es justo reconocer el esfuerzo de la Comisión por adoptar una postura cada vez menos formalista frente a los acuerdos de transferencia de tecnología y, en este sentido, el Nuevo RECATT constituye un paso adelante (*vid. Anexo adjunto*).

Considerando las dificultades intrínsecas que en la práctica plantea la aplicación de las normas de defensa de la competencia a este tipo de acuerdos, creemos que la Comisión debería contemplar la posibilidad de publicar cada cierto tiempo Directrices

interpretativas adicionales que expongan su postura a la luz de los problemas que vayan surgiendo en la aplicación del Nuevo RECATT a los casos concretos.

**ANEXO**

<b>MAS RESTRICTIVO QUE EL ANTIGUO RECATT</b>	<b>NEUTRO</b>	<b>MAS FLEXIBLE QUE EL ANTIGUO RECATT</b>
El establecimiento de <i>umbrales de cuota de mercado</i> .	Exclusión de la exención de los acuerdos multilaterales y los consorcios tecnológicos.	La extensión de la exención a los <i>derechos de autor sobre programas informáticos</i> (aunque no a otros derechos de propiedad intelectual).
La posibilidad de no aplicar con carácter general la exención a un determinado grupo <i>de acuerdos por existir redes paralelas de acuerdos que abarcan más del 50%</i> del mercado de referencia.	La obligación impuesta al licenciatarario de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual se considera una restricción excluida de la exención (en el antiguo RECATT se incluía entre las cláusulas grises).	La lista de posibles cláusulas exentas es <i>ilimitada</i> (todo lo que no está excluido de la exención está permitido).
En acuerdos no recíprocos entre competidores la restricción territorial de las ventas activas únicamente se considera exenta si está destinada a proteger territorios asignados <i>en exclusiva</i> al licenciante, al licenciatarario o a otros licenciatararios.		En acuerdos entre no competidores y en acuerdos entre competidores no recíprocos, la exención de las restricciones de las ventas activas a los <i>grupos de clientes</i> reservados en exclusiva a la otra parte o a otros licenciatararios.
La restricción territorial de las ventas pasivas únicamente se considera exenta en: (i) acuerdos entre no competidores en el territorio reservado <i>en exclusiva</i> al licenciante, al licenciatarario o a otros licenciatararios; y (ii) acuerdos no recíprocos entre competidores en el territorio reservado <i>en exclusiva</i> para la otra parte del contrato.		La restricción de las ventas pasivas se considera exenta en: (i) acuerdos entre no competidores, para proteger <i>la clientela</i> reservada en exclusiva al licenciante, o a un tercer licenciatarario; y en (ii) acuerdos no recíprocos entre competidores, para proteger <i>la clientela</i> reservada en exclusiva al licenciante o al licenciatarario. (en el antiguo RECATT se incluían las exclusivas en materia de clientes en la lista negra si las partes eran competidoras, y en la lista gris si las partes no eran competidoras).
		La eliminación de los <i>límites temporales</i> en las licencias de <i>know-how</i> .
		La exención de las obligaciones de <i>inhibición de la competencia y vinculación</i> . (el antiguo RECATT prohibía con carácter general las cláusulas de inhibición de la competencia, mientras que, salvo excepciones, las cláusulas de vinculación (“tying”) o agrupación (“bundling”) se incluían en la

		lista “gris”, estando sujetas al procedimiento de oposición).
		La exención de las licencias de retrocesión (excepto retrocesión <i>exclusiva</i> de derechos sobre perfeccionamientos disociables), <i>sean o no recíprocas</i> . (bajo el antiguo RECATT sólo estaban exentas las licencias de retrocesión no exclusivas desde el punto de vista del licenciatario y <i>recíprocas</i> . Las licencias de retrocesión <i>no recíprocas</i> estaban sometidas al procedimiento de oposición).
		La exención de las limitaciones cuantitativas a la producción: (i) en acuerdos entre no competidores; (ii) impuestas al licenciatario en acuerdos no recíprocos entre competidores; o (iii) impuestas a uno sólo de los licenciatarios en acuerdos recíprocos entre competidores. (en al antiguo RECATT estas restricciones se incluían, salvo excepciones, en la lista negra, independientemente de la relación competitiva existente entre las partes).