



LOS ACUERDOS DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL NUEVO REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS.

Fernando Díez Estella*

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Mercantil.
Universidad Antonio de Nebrija.

1. Introducción.

Como es sabido, existe una prohibición “radical” en el Derecho de Defensa de la Competencia respecto a determinado tipo de acuerdos que pueden concluir las empresas, recogida en el art. 81 del Tratado (CE) para el ordenamiento comunitario, y en el art. 1 Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia¹ (en adelante LDC) en nuestra normativa interna. Este tipo de acuerdos son ilegales (porque se entienden contrarios al orden público económico, por lo que podríamos hablar de una nulidad “administrativa”) y además son nulos (con la nulidad civil², la que el art. 6.3 del Código Civil anuda a la vulneración de normas imperativas; no producirán efectos).

La constatación práctica de que todo contrato por el que se intercambian bienes y servicios implica una cierta restricción a la competencia, lleva a cuestionarse, ante semejante prohibición y semejantes efectos, dónde queda la autonomía (privada) de la voluntad y la libertad de empresa consagradas en nuestro ordenamiento por los arts. 1255 de Código Civil y los arts. 38 y 10.1 de la Constitución Española.

La conclusión a la que se llega es que la prohibición del art. 1 LDC y art. 81 CE es sencillamente impracticable, porque es inmanejable por las autoridades administrativas o judiciales, y porque es incompatible con el modelo constitucional y comunitario de libertad de empresa y libertad contractual.

Esto lleva a que se hayan diseñado, tanto a nivel nacional como comunitario, una serie de instrumentos para evitar dichas consecuencias negativas. Así, en España no están bajo la prohibición radical del art. 1 LDC aquellos acuerdos amparados por una Ley o Reglamento (art. 2 LDC); los que no tengan efectos restrictivos serios; los que

* El origen de este artículo está en una intervención del autor en el Programa Avanzado de Política de Competencia, organizado por el Instituto de Empresa, en Madrid, el 3 de febrero de 2004. Agradezco a Álvaro Ramos sus valiosos comentarios y sugerencias sobre el contenido y enfoque del tema tratado.

¹ Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, según la redacción otorgada por Ley 52/99, de 28 de diciembre (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1999).

² Otra cosa distinta es quién sea el órgano competente para declarar dicha nulidad, ya que el TDC sólo tiene competencias para declarar la infracción, intimar a la cesación o remoción de efectos e imponer las multas, mientras que extraer los efectos civiles de una infracción antitrust es competencia privativa de la jurisdicción ordinaria. Así, para la obtención de una compensación patrimonial (del tipo de la restitución de lo indebidamente pagado –art. 1.303 CC- o indemnización por daños y perjuicios –art. 1.902 CC-) la declaración de infracción antitrust se ha convertido en un “requisito de procedibilidad” –art. 13.2 LDC- que dificulta enormemente la satisfacción patrimonial pretendida.



tengan efectos restrictivos inmanentes a un determinado tipo contractual (art. 2 C.Com. y 1258 CC); los autorizados particular o singularmente (art. 4 LDC); y, finalmente, los que reúnan determinadas características definidas en un Reglamento nacional o comunitario (art. 3 LDC), siendo estos últimos los que constituirán el objeto de estudio en estas páginas.

Por su parte, en la Unión Europea, todo el profundo proceso de reforma que se está llevando a cabo, conocido como modernización, que tiene uno de sus ejes centrales en el Reglamento CE 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los art. 81 y 82 CE, que prevé a este respecto (art. 1.2): *“los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contempladas en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado que reúnan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo no están prohibidas sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto”*.

En este sentido, y como también es conocido, las cuatro condiciones cumulativas del Art. 81(3) necesarias para una exención son:

- i. contribución a la mejora de la producción o distribución de bienes, o a la promoción del progreso técnico o económico;
- ii. participación equitativa de los consumidores en tales beneficios;
- iii. no imposición de restricciones que no sean indispensables para alcanzar los beneficios; y,
- iv. no eliminación de la competencia con respecto a una parte substancial de los bienes en cuestión.

Era necesario traer a colación este aspecto, porque la modernización del Derecho comunitario de Competencia supone, entre otras cuestiones, que se pasa de un sistema de autorización a uno de excepción legal, que conlleva que la autorización administrativa previa se sustituye por un sistema de control represivo *ex post* por parte de las autoridades antitrust.

La lógica de este mecanismo, y lo que explica también la existencia de la figura de los Reglamentos de Exención por Categorías, es sencillamente que la Comisión se vio desbordada ante la avalancha de notificaciones que recibió conforme al anterior sistema –en el que, recordemos, ostentaba el monopolio en la facultad de autorizar acuerdos aplicando el art. 81.3- y ello le llevó, facultada por el Reglamento nº 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965³, a promulgar una serie de Reglamentos por Categorías, los cuales englobaban un tipo de acuerdos que, si cumplían determinados requisitos, no se les aplicaba la prohibición del art. 81.1. La ratio última de este sistema de exención “en bloque” de una serie de acuerdos no es otra que garantizar la validez de acuerdos entre empresas cuyos efectos restrictivos de la competencia se ven más que compensados por la mejora de la eficiencia.

En España, la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004 del Reglamento 1/2003 ha venido precedida por la promulgación del Real Decreto 378/03, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en

³ D.O.C.E. nº 36, de 6 de marzo de 1965, p. 533/65.



materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia⁴. Este importante texto legal, que tendremos oportunidad de examinar en este artículo, sustituye al antiguo Real Decreto 157/1992⁵, e introduce importantes novedades en la materia que estamos analizando, las exenciones por categorías.

En especial, se actualiza la normativa nacional en este ámbito, adaptándola a aquellos Reglamentos comunitarios que habían sido adoptados en fecha posterior a la promulgación del R.D. 157/1992⁶, cuya técnica de remisión estática generaba una verdadera situación de incertidumbre legal al no prever la aplicación en España de los Reglamentos posteriores a 1992.

Por ello, el nuevo Real Decreto prevé –por la técnica de la remisión dinámica- la recepción automática en el Derecho nacional, sin necesidad de acto expreso, de las modificaciones que experimenten los Reglamentos comunitarios de exención por categorías. Además, y de forma expresa, se incorporan a nuestro ordenamiento (art. 2 R.D. 378/03⁷) los Reglamentos comunitarios aplicables a las siguientes categorías de acuerdos restrictivos de la competencia:

- 1) acuerdos verticales (Reglamento CE nº 2790/1999, de 22 de diciembre)⁸.
- 2) acuerdos en el sector de vehículos de motor (Reglamento CE nº 1400/2002, de 31 de julio)⁹.
- 3) acuerdos en el sector de los seguros (Reglamento CE nº 358/2003, de 27 de febrero)¹⁰.
- 4) acuerdos de especialización (Reglamento CE nº 2658/2000, de 29 de noviembre)¹¹.
- 5) acuerdos de investigación y desarrollo (Reglamento CE nº 2659/2000, de 29 de noviembre)¹².
- 6) acuerdos de transferencia de tecnología (Reglamento CE nº 240/1996, de 31 de enero)¹³.

Precisamente este último relativo a acuerdos de transferencia de tecnología ha sido recientemente sustituido por el Reglamento CE nº 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004¹⁴, y será objeto de estudio en este trabajo. Como tendremos oportunidad de ver, este nuevo Reglamento, cuya entrada en vigor se ha hecho coincidir con la histórica fecha del 1 de mayo de 2004, momento de entrada en vigor del

⁴ B.O.E. de 14 de abril de 2003.

⁵ Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, 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.

⁶ *Ibid.*

⁷ Cit. sup en nota 4.

⁸ D.O.C.E. L 336, de 29 de diciembre de 1999.

⁹ D.O.C.E. L 203, de 1 de agosto de 2002.

¹⁰ D.O.C.E. L 53, de 28 de febrero de 2003.

¹¹ D.O.C.E. L 304/1, de 5 de diciembre de 2000.

¹² D.O.C.E. L 304/7, de 5 de diciembre de 2000.

¹³ D.O.C.E. L 31, de 9 de febrero de 1996.

¹⁴ D.O.C.E. L 123/11, de 27 de abril de 2004.



Reglamento 1/2003, introduce importantes modificaciones en el régimen de la aplicación del Derecho de la competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología, ampliando su ámbito de aplicación a determinadas áreas de creciente importancia –y en algunos casos de reciente aparición- como son la licencia de patentes, el know-how y los derechos de propiedad intelectual –o copyright- sobre el software.

Por tanto, el objetivo de este artículo será el análisis del Reglamento CE nº 772/2004, relativo a la exención por Categorías aplicable a determinados Acuerdos de Transferencia de Tecnología, en el contexto –más amplio- del proceso de modernización que está experimentado el derecho de la Competencia en Europa y en España, así como en relación con la cuestión –más de fondo- de la tensión existente entre el derecho Antitrust y la legislación sobre Derechos de Propiedad Intelectual.

Para ello el esquema que se seguirá será el siguiente: tras esta breve introducción se llevará a cabo, en el epígrafe II, un análisis de la situación legal en España previa al Real Decreto 378/03, y las modificaciones que éste introduce. Necesariamente ha de plantearse en este punto la conveniencia, y eventualmente la vigencia *de lege ferenda* de los Reglamentos españoles de exención por categorías.

A continuación, en el epígrafe III, se examinará uno de los ejes principales de la reforma del Reglamento 240/1996, cual es el equilibrio entre el Derecho de Defensa de la Competencia y los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con los acuerdos de transferencia de tecnología; así, tras una introducción a la “nueva generación” de Reglamentos comunitarios de exención por categorías, se examinarán los caracteres que definen los mercados tecnológicos, con todos los rasgos típicos de la llamada *Nueva Economía*.

Así mismo, y por la relevancia de recientes decisiones judiciales en este ámbito –*IMS Health v. NDC Health* en Europa, y *Verizon v. Trinko* en Estados Unidos-, se analizará la cuestión de hasta qué punto puede considerarse como un abuso de posición dominante la negativa de concesión de una licencia de un producto protegido. Como tendremos oportunidad de ver, este campo concreto ilustra con claridad la diferencia de regímenes y soluciones que el Derecho antitrust ofrece a un mismo problema a ambos lados del Atlántico.

Por último, en el epígrafe IV, se llevará a cabo un estudio más detallado del Reglamento 277/2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

2. El procedimiento en España.

El art. 5 LDC permite al Gobierno promulgar Reglamentos en los que se declaren que todos los acuerdos entre particulares que reúnan determinadas características quedan exentos de la prohibición del art. 1 LDC.



Esta autorización, que alcanza tanto a los acuerdos verticales¹⁵ como horizontales¹⁶ se articuló a través del Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 19/89, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia. Como ha quedado dicho, éste ha sido recientemente sustituido, como ha quedado dicho en la introducción, por el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo.

Los objetivos de esta reforma, tal como queda expresado en la propia exposición de motivos del nuevo Real Decreto, son los de la consecución de una mayor coherencia económico-jurídica entre la normativa nacional y comunitaria en materia de exenciones por categorías y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas que operan en España.

En efecto, se introduce en esta materia la técnica de la remisión dinámica, que determina el contenido de una normas por remisión a las normas dictadas por otro órgano legislativo o regulador. Así, nuestro legislador declara –ex art. 2 R.D. 378/03, que se refiere al Reglamento comunitario correspondiente “o aquel que lo sustituya”- no prohibidos por el Derecho antitrust español los acuerdos restrictivos de la competencia que no estén prohibidos por el Derecho comunitario, resolviendo así el problema que había generado la derogación por parte del legislador comunitario de los Reglamentos de exención por categorías a que hacía referencia el antiguo R.D. 157/1992.

La situación de inseguridad jurídica que este diseño normativo provocaba queda reflejado en pronunciamientos de nuestro TDC como la Resolución *La Casera*¹⁷, en la que se había solicitado una autorización singular para establecer una serie de contratos de franquicia industrial y de distribución exclusiva de botellas y latas. Respecto al segundo tipo de contratos no había problema (ya que están cubiertos por el Reglamento 1983/83, de distribución exclusiva¹⁸), pero el Reglamento 556/89, de Franquicia¹⁹, estaba ya derogado²⁰, con lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras hacer una reprimenda al legislador (Fto. Jco. nº 3, §1), y tras constatar los graves inconvenientes que para la seguridad jurídica, el tráfico mercantil y el efecto útil se derivan de esta situación (Fto. Jco. nº 3, §2) estableció en el Fundamento Jurídico nº 4 que: “no es posible, por tanto interpretar el precepto del RD (157/1992) en el sentido de que los contratos que no tengan dimensión comunitaria pero cumplan los requisitos establecidos por reglamentos comunitarios que hayan sustituido a los enumerados en su art. 1 están amparados por las exenciones por categoría nacionales”.

Con todo, en muy pocas ocasiones se ha llegado a sancionar la puesta en práctica de acuerdos restrictivos amparados por alguno de los Reglamentos europeos

¹⁵ Acuerdos verticales son aquellos entre empresas situadas en distintos niveles del proceso productivo o la cadena de distribución (*Vid.* art. 1 del Reglamento 2790/1999).

¹⁶ Acuerdos horizontales son aquellos entre empresas que compiten entre sí en un mismo nivel o estadio en el mercado (*Vid.* art. 1 del Reglamento 2658/2000).

¹⁷ Resolución del TDC, de 23 de mayo de 1996, Expte. A 177/96.

¹⁸ Fundamento Jurídico nº 2.

¹⁹ Reglamento 556/ 1989, de la Comisión de 30 de diciembre de 1988 para la aplicación del artículo 85 a los acuerdos de Franquicia.

²⁰ Fundamento Jurídico nº 1.



derogados, articulando el TDC diversas soluciones²¹ “jurisprudenciales” para obviar esta inconsistencia legal.

Otro rasgo destacable del R.D. 378/2003 es la tan ansiada liberalización general de los acuerdos verticales y el alineamiento legal entre dicho texto y el Reglamento CE nº 2790/1999, de acuerdos verticales, cuyo estudio, pese a su indudable interés, excedería del ámbito de este trabajo.

El concepto básico que se maneja es el de *safe harbour*, en el sentido de que si las partes no tienen poder de mercado (el umbral se establece aquí en un 30% de cuota de mercado), el acuerdo vertical es perfectamente legítimo, porque se presume que no restringe la competencia. El objetivo, tanto en el ámbito de acuerdos verticales como en el de acuerdos de transferencia de tecnología es el de ofrecer a las empresas un entorno jurídico lo más seguro posible, un *recinto protegido* (art. 2.5 R.D. 378/2003) dentro del cual las cláusulas contractuales se presumen lícitas.

Esta presunción no es absoluta, y por tanto permite al TDC retirar su aplicación si se comprueba que un acuerdo inicialmente exento está produciendo efectos indeseables; así, se prevé la retirada de la exención (art. 3 R.D. 378/2003, que se remite a las Autoridades Nacionales de Competencia cuando el ámbito geográfico del acuerdo es superior al del Estado miembro, *ex* art. 29.2 Reglamento 1/2003):

- 1) Cuando no exista competencia efectiva de productos idénticos o similares.
- 2) Cuando se apliquen precios excesivos a los productos objeto del acuerdo.
- 3) Cuando existan prácticas concertadas horizontales relativas a los precios de venta.
- 4) Cuando la existencia de redes paralelas de acuerdos provoque una restricción apreciable de la competencia.
- 5) Cuando haya problemas de suministro o existan obstáculos de acceso al mercado afectado.

Cabe plantearse, ante este panorama legislativo, ¿qué pasa con aquellos acuerdos no amparados por la exención²², pero que sí entran en alguna de las categorías objeto de los Reglamentos?. El art. 4 R.D. 378/2003, bajo la rúbrica “Acuerdos excluidos del régimen de exención” prevé que, cuando por su naturaleza o contenido un acuerdo no se ajuste exactamente a ninguna de las categorías exentas, las partes deberán solicitar la autorización singular por el procedimiento previsto en el art. 38 LDC.

Se corona así un diferente tratamiento²³ en el Derecho español (en el que las partes deben notificar a las autoridades para no incurrir en la prohibición del art. 1 LDC)

²¹ *Vid.*, por ejemplo, las Resoluciones del TDC de 29 de marzo de 1999, Expte. r 343/98, *Meroil / Total España*, y de 26 de octubre de 2001, Expte. A 301/01, *Franquicia Open English*.

²² Piénsese, por ejemplo, en el ámbito de acuerdos verticales, en una empresa fabricante de un producto alimentario que quiere establecer con sus mayoristas un contrato tipo de distribución para España, cuyas cláusulas se ajustan estrictamente a lo previsto por el Reglamento 2790/1999, pero que no puede acogerse a él por tener una cuota de mercado superior al 30%.

²³ Seguimos, en esta parte de la exposición, el interesante análisis de LIÑÁN, P., “La notificación de los acuerdos no cubiertos por Reglamentos de Exención por Categorías: diferencias entre el Derecho



y en Derecho comunitario (en el que no es necesaria la notificación, *ex art. 4.2 del Reglamento 17/62*, cuya modificación en 1999 articula el sistema de “autoevaluación” de si una empresa cumple o no los requisitos del art. 81.3 para beneficiarse de la exención, y que ha sido definitivamente consagrado por el Reglamento 1/2003).

El nuevo Real Decreto no soluciona este problema, porque se adoptan los Reglamentos de Exención por Categorías, pero no se introduce el régimen de autoevaluación para aquellos acuerdos que no tengan dimensión comunitaria, y por tanto si no obtienen la autorización singular el Servicio de Defensa de la Competencia perfectamente puede iniciar un procedimiento de infracción.

¿Qué hacer entonces? Piénsese que puede darse el caso, para una misma empresa, que un acuerdo esté cubierto (el contrato tipo que aplica a todos sus distribuidores, porque la dimensión sí es comunitaria) y otro no (los de menor impacto geográfico). Se han propuesto varias soluciones, que van desde la reforma –en este punto concreto- de la LDC, hasta defender –en todos los casos- la posible afectación del comercio comunitario²⁴. Opinamos que lo más sencillo es la simple y llana adopción del Reglamento 1/2003 que en su art. 1.2 establece claramente que los acuerdos que cumplan las condiciones del apartado 3 del art. 81 ‘*no están prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto*’.

En palabras del profesor ALFARO, “también en Derecho español, los acuerdos restrictivos de la competencia que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico, no sean desproporcionados y no eliminen sustancialmente la competencia del mercado no están prohibidos por el art. 1 LDC sin que sea necesario que una autoridad administrativa así lo determine con carácter previo a su celebración o ejecución por los particulares”²⁵.

Otras cuestiones reseñables del nuevo Real Decreto, pero cuyo estudio detallado excedería el ámbito de este artículo son la modificación del procedimiento para la concesión de autorizaciones singulares (Cap. II); la simplificación del procedimiento de tramitación ante el TDC (art. 9); la resolución directa por parte del TDC sobre la renovación de autorizaciones (art. 16); la modificación en materia del Registro de Defensa de la Competencia (Cap. III); y la modificación del régimen de recursos contra actos del SDC (conforme redacción nuevo art. 47 LDC).

Señalar, finalmente que la entrada en vigor del R.D. 378/2003 tuvo lugar el 16 de abril de 2003, y se prevé en su Disposición Transitoria Única que se entenderán autorizados los acuerdos que estuvieran ya vigentes y que cumplan las condiciones de

comunitario y el nacional”, *Revista Mensual de Competencia y Sectores Regulados*, Despacho Albiñana & Suárez de Lezo, nº 17, Julio 2003.

²⁴ *Vid.* la Comunicación de la Comisión: Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado (2004/C 101/07).

²⁵ ALFARO ÁGUILA -REAL, J., “Un nuevo Real Decreto de exención por categorías de acuerdos ¿una revolución indirecta?”, *Revista Mensual de Competencia y Sectores Regulados*, Despacho Albiñana & Suárez de Lezo, nº 14, Abril 2003, pág. 10.



exención exigibles, así como aquellos que, en el plazo de 6 meses, sean notificados por las partes para adaptarlos a las condiciones de exención requeridas para la respectiva categoría.

3. Los acuerdos de transferencia de tecnología. El equilibrio entre el Derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual.

La nueva regulación en la política comunitaria de exenciones está orientada a conceder una mayor libertad de actuación a las empresas sin poder sustancial para alterar el mercado, a la vez que persigue el objetivo de centrar la actuación de las autoridades en aquellos casos con mayor repercusión en la vida económica. Tal y como hemos mencionado anteriormente con respecto al Reglamento de exención relativo a acuerdos verticales, se aplica el mismo principio: otorgar a las partes de un acuerdo un recinto de seguridad jurídica (“*safe harbour*”) para aquellos acuerdos en los que éstas no cuentan con el suficiente poder de mercado como para restringir la competencia.

En el contexto de la actual realidad industrial, resulta evidente la necesidad de proteger las denominadas –no sin cierta ambigüedad- innovaciones tecnológicas, tanto desde el aspecto de la propiedad intelectual como en cuanto a su explotación económica directa, derivados ambos aspectos de la doble naturaleza (personal y patrimonial) de estas innovaciones. Por tanto, y en la medida en que las innovaciones tecnológicas son bienes susceptibles de apropiación, pueden ser también objeto del tráfico jurídico, lo que da lugar a los acuerdos o contratos de transferencia de tecnología²⁶.

De la importancia económica de estos bienes en una economía como la estadounidense da cuenta un miembro de la *Antitrust Division* del Departamento de Justicia cuando afirma –hablando precisamente de los diferentes enfoques que al tema que estamos analizando se le da en Europa y en su país- que “es importante reconocer que las exportaciones basadas en derechos de propiedad intelectual –sea música protegida por copyright, películas, software, o productos bajo patente del tipo de medicamentos o aparatos electrónicos- son el elemento de exportación más importante de nuestro país, y como tales su creación y protección son esenciales para mantener una economía vibrante”²⁷.

Así, tras la aplicación del “complicadísimo” Reglamento nº 240/96, durante cinco años, la Comisión publicó²⁸ un Informe de evaluación sobre dicho Reglamento, que dio lugar a un debate público que ha culminado en la publicación del nuevo Reglamento (CE) nº 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004²⁹.

²⁶ Vid. un análisis exhaustivo de esta figura en GUARDANS CAMBO, I., Capítulo XII: Contratos de Transferencia de Tecnología, en A. L. CALVO CARAVACA y L. FERNANDEZ DE LA GANDARA (dir.), *Contratos internacionales*, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 1569 a 1643.

²⁷ DELRAHIM, M., “US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement Perspective”, ABA Section of Antitrust Law, Washington, April 1, 2004, disponible en la página <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/203228.htm>.

²⁸ COM (2001) 786 final.

²⁹ Cit sup en nota 8.



Este texto legal ha venido acompañado de una Comunicación³⁰ de la Comisión con las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología* (en adelante las *Directrices*), que aporta las claves hermenéuticas del Reglamento, exponiendo los principios que se aplican para evaluar los acuerdos de transferencia de tecnología.

Así mismo, y aunque también carente de rango legal, no se puede dejar de hacer referencia a las *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal*³¹ ya que, junto con el Reglamento de Acuerdos Verticales, será también un texto que arroje luz sobre cómo han de evaluarse los acuerdos de transferencia de tecnología.

A) Caracterización de los “mercados tecnológicos”.

Uno de los motivos que han llevado a reformar el antiguo Reglamento 240/1996, y hacer coincidir la entrada en vigor del nuevo con la histórica fecha del 1 de mayo de 2004, es sin duda ninguna la entrada en vigor ese mismo día del Reglamento 1/2003, y la “puesta en marcha” de todo el proceso de modernización del Derecho de la Competencia en Europa. Pero igualmente hay que destacar la especial importancia económica del ámbito sobre el cual este texto incide, el de los mercados tecnológicos³².

En efecto, los acuerdos de transferencia de tecnología tienen por objeto la concesión de licencias de tecnología por las que el licenciante autoriza al licenciataria a explotar –sujeto a unas condiciones que más adelante examinaremos- determinada tecnología para la producción de bienes y servicios. Resulta innecesario insistir más en la importancia económica que este tipo de acuerdos y licencias desempeñan en los mercados actuales, caracterizados en gran medida por la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos, la informatización y el recurso a los medios telemáticos, y la incorporación –con un peso específico cada vez más importante en la cadena de valor- de activos empresariales como el software, el know-how, las bases de datos, etc.

Podríamos, por tanto, caracterizar estos mercados de *Nueva Economía* por las rápidas innovaciones técnicas, la necesaria nueva forma de definir los mercados, y especialmente por la presencia de externalidades de red, que lleva a que en muchos casos la competencia no se dé entre productos sino entre sistemas o plataformas que combinan diversos productos que se complementan entre sí. Este nuevo tejido industrial exige que exista un estándar que permita la compatibilidad entre dichos productos, ya que la expectativa del futuro tamaño de la red hará que aumente –por el lado de la

³⁰ D.O.C.E. C 101/02, de 27 de abril de 2004.

³¹ Comunicación de la Comisión, D.O.C.E. C 3/02, de 6 de enero de 2001.

³² Vid. un análisis exhaustivo de esta cuestión en TEMPLE LANG, J., “European Community antitrust law-innovation markets and high technology industries”, *Fordham Corporate Law Institute*, New York, October 17, 1996, disponible en la página web de la Comisión Europea (entonces era el Director General de Competencia): http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1996_054_en.html



demanda- el número de usuarios que optan por un estándar, a la vez que llevará –por el lado de la oferta- a que los programadores y las empresas que desarrollan las aplicaciones se centren también en dicho estándar.

Uno de los primeros casos de aplicación de la doctrina de los recursos esenciales a la Nueva Economía en España ha sido la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia en el Informe *MOVILPAGO*³³, sobre los protocolos técnicos desarrollados por Telefónica Móviles, S.A., autorizando la concentración (entre dicha empresa y el banco BBVA, para desarrollar y comercializar un medio de pago electrónico a través del teléfono móvil) si bien sometiéndola a una serie de condiciones. Este caso ha servido además para reflejar una vez más la restricción que la legislación de defensa de la competencia supone sobre los derechos de propiedad intelectual y el difícil *trade-off* entre los incentivos estáticos (permitir en estos mercados la entrada inmediata de nuevos competidores que amplíen oferta y reduzcan los precios) y los incentivos dinámicos (fomentar la innovación y la incorporación de nuevos competidores con tecnologías más eficientes).

Se ha señalado, pensamos que acertadamente, que “aun cuando la decisión pudiera estar justificada y a pesar de que sus efectos parezcan haber sido inocuos, sería conveniente que las autoridades refinasen su marco de análisis y no lo aplicasen de manera automática como precedente válido en el tratamiento de los activos protegidos por derechos de propiedad intelectual”³⁴.

En este sentido, pocos asuntos en la historia han despertado tanta expectación y seguimiento –también fuera del ámbito antitrust- como el caso Microsoft³⁵, en sus variadas facetas e instancias, a ambos lados del Atlántico. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, de 26 de junio de 2001³⁶, uno de los primeros pronunciamientos formales contra el gigante de la informática, declaró acreditada la práctica –en infracción de la *Sherman Act*- de monopolizar el mercado de sistemas operativos para PCs basados en la CPU de Intel; no la encontró culpable de intentar monopolizar el mercado de buscadores de Internet; y no la encontró culpable de una vinculación ilegal (*tie-in*) de productos, al unir los códigos fuentes de su sistema operativo (*Windows*) con los del buscador *Internet Explorer* y el reproductor multimedia *Windows Media Player*.

La reciente –e histórica- Decisión de la Comisión en el caso *Microsoft*³⁷ ha puesto un punto final a esta saga de pronunciamientos, tras una denuncia que data del año 1984, por Sun Microsystems, alegando que Microsoft se había negado a proporcionarle la información necesaria en cuanto a los interfaces para poder desarrollar

³³ Informe del TDC, de 17 de noviembre de 2000, Informe C59/2000.

³⁴ PEÑA, M.A. y RAMOS, A., “La doctrina de los recursos esenciales en la Unión Europea y en España: el caso Movilpago”, *Anuario de la Competencia 2001*, Ed. Marcial Pons – Fundación ICO, pág. 443.

³⁵ Vid. los interesantes análisis en el n° 215 (Sept. 2001) de la *Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia*, de ANDREI HAGIU Y ATILANO JORGE PADILLA “Los Estados Unidos contra Microsoft: innovación, integración tecnológica y Derecho de la competencia”, págs. 10 y ss., y JOSE M^a JIMÉNEZ LAIGLESIA, “El asunto Microsoft: competencia y tecnología”, págs. 26 y ss.

³⁶ *United States of America v. Microsoft Corporation*, n° 00-5212.

³⁷ Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2004 (Asunto COMP/C-3/37.792 Microsoft), C(2004)900 final.



sus propias aplicaciones de software para servidores; en el 2000 se amplió la investigación para analizar la posible existencia de un *tie-in* entre el Windows Media Player y el sistema operativo Windows 2000.

El resultado ha sido la multa más alta en la historia de la Comisión impuesta a una sola empresa, de €497 millones, así como la obligación de que separe los dos productos así como que proporcione la información necesaria –no el código fuente, pero sí los derechos de propiedad intelectual correspondientes- para que empresas distintas de Microsoft tengan plena interoperabilidad con los PCs y servidores que llevan Windows instalado como sistema operativo.

Como era de esperar, Microsoft ha interpuesto un recurso –fechado el 7 de Junio de este mismo año- ante el TPI, alegando, entre otros motivos, precisamente que no se dan las circunstancias que justificaron la obligación de licenciar en los precedentes *IMS* y *Magill*. Así, entre los razonamientos esgrimidos para solicitar la anulación del pronunciamiento de la Comisión, destaca³⁸ el gigante informático que en el actual estado de la jurisprudencia, no existe para Microsoft una obligación legal de licenciar sus derechos de propiedad intelectual, ya que la tecnología que se le solicita no es indispensable para conseguir la interoperabilidad, su negativa a licenciar no impide la aparición de ningún producto nuevo, y no se excluye la competencia en ningún mercado derivado o secundario.

B) La negativa de licenciar como abuso de posición dominante.

Otro rasgo que acrecienta la trascendencia de esta nueva normativa, y será probablemente una fuente de litigiosidad en el futuro, es que afronta decididamente –en las *Directrices* más que en el Reglamento- el conflicto entre el Derecho antitrust y los derechos de propiedad intelectual, elemento característico de los mercados de la Nueva Economía.

Como es sabido, en la UE (a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos) existe un *gap* entre la autoridad nacional y la comunitaria, que propicia a veces inconsistencias en la resolución de este conflicto. Así, por el juego del art. 295 CE (relativo a la propiedad pública o privada) y el art. 30 CE (relativo más específicamente a la propiedad industrial, y que es la base de la *exhaustion doctrine*) en el derecho Antitrust comunitario no se prejuzga las leyes de los Estados miembros relativas al derecho de propiedad, en general, lo que naturalmente incluye los derechos de propiedad intelectual. Eso sí, desde la Sentencia *Consten & Grundig*, se establece el principio de que el reconocimiento de la *existencia* de ese derecho no excluye la acción del Derecho comunitario sobre el *ejercicio* del mismo. En *Parke Davis* se señala, por primera vez, que el ejercicio de los IPRs puede ser abusivo, y en la conocida Sentencia *Magill* se sienta la doctrina de las “circunstancias excepcionales”, en presencia de las cuales se puede aplicar el art. 82 a la negativa de licenciar un IPR.

³⁸ Vid. SJ BERWIN *Community Week*, Issue n. 184, July 19, 2004.



Los recientes pronunciamientos *Ladbroke* y *Oscar Bronner* han profundizado más en este conflicto, planteando la cuestión de hasta qué punto puede el titular de un derecho de propiedad intelectual puede impedir, mediante la negativa de licenciar, el acceso a un recurso esencial. Finalmente puede citarse el precedente sentado en el Reino Unido por el Tribunal de Apelaciones, en su pronunciamiento *Intel v. Via Technologies*, y que aborda igualmente estas cuestiones en el mercado de las CPU's y los chips, en relación a una serie de licencias cruzadas entre ambas empresas, que plantearon el problema de si la denuncia de incumplimiento por parte del licenciatario es en realidad una forma de obligar a licenciar, y si la negativa de licenciar puede constituir un abuso de posición dominante³⁹.

Todo este itinerario podemos decir que culmina con la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de 29 de abril de 2004⁴⁰, *IMS Health v. NDC Health*, en la que, apoyándose principalmente en la doctrina *Magill*, el TJCE ha reafirmado –respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt a Main (Alemania)- que la negativa de licenciar un derecho de propiedad intelectual no constituye, en si misma, un abuso de posición dominante, aunque el ejercicio de ese derecho exclusivo sí puede, en circunstancias excepcionales, ser abusivo⁴¹.

El TJCE ha remarcado que las tres condiciones para que la negativa del titular de un derecho de propiedad intelectual de dar acceso a un producto o servicio que se considera esencial para poder desempeñar una actividad en el mercado constituya un abuso de posición dominante son las siguientes:

- a) la empresa que reclama la licencia tiene que tener la intención de ofrecer algún tipo de productos o servicios nuevos que no son ofrecidos en la actualidad por el titular del derecho y respecto de los cuales hay una demanda potencial o real por parte de los consumidores.
- b) la negativa de licenciar no está objetivamente justificada.
- c) la negativa hace que el titular del derecho de propiedad intelectual se reserve el mercado definido como de referencia, eliminando toda competencia en el mismo.

Esta interpretación del TJCE de cómo se aplica el art. 82 del Tratado CE al conflicto entre IPRs y el Derecho antitrust choca –para algunos autores- frontalmente

³⁹ Vid. el interesante análisis de este caso en relación con el precedente *Magill* y *IMS / NDC* en FINE, F., “The Use of Article 82 to Compel a Compulsory Patent License: Intel v. Via Technologies Takes Magill / IMS One Step Further”, *AT-IP Report*, February 13, 2003, disponible en la dirección de Internet de la American Bar Association, http://www.abanet.org/antitrust/committees/intell_property/intel.html.

⁴⁰ Asunto C-418/01, y que ha sido precedido por una larga serie de pronunciamientos de la Comisión y del TPI: Decisión 2002/165/EC, de la Comisión, de 3 de julio de 2001, de adopción de medidas cautelares (Asunto COMP D3/38.044 – *NDC Health v. IMS Health*); Auto del Presidente del TPI, de 26 de octubre de 2001, Asunto T-184/01, *IMS Health v. Commission*, (2001) ECR II-3139, ordenando la suspensión de la ejecución de la anterior decisión; Auto del Presidente del TPI, Asunto C-481/01, *NDC Health v. IMS Health and Commission*, (2002) ECR I-3401, desestimando el recurso contra el anterior auto; Decisión 2003/741/EC, de la Comisión, de 13 de agosto de 2003, (Asunto COMP D3/38.044 – *NDC Health v. IMS Health*: medidas cautelares) revocando su primera decisión.

⁴¹ Vid. un análisis en profundidad de estas cuestiones en FINE, F., “NDC / IMS: A Logical Application of Essential Facilities Doctrine”, *European Competition Law Review*, Vol. 23 (9), Sept. 2002, págs. 457 y ss.



con el actual enfoque que a esta cuestión se le da en los Estados Unidos, y la interpretación del Tribunal Supremo respecto a la Sección 2ª de la Sherman Act, recientemente reafirmada en la decisión *Trinko*⁴², que sigue en esta cuestión lo expresado hace ya casi una década en las *IP Guidelines* de 1995⁴³ de la Federal Trade Commission y el Department of Justice, en las que se afirmaba “El poder de mercado no impone al titular de un derecho de propiedad intelectual la obligación de licenciar el uso de ese derecho a otros” (§ 2.2) y “Las autoridades no le exigirán al titular de un derecho de propiedad intelectual crear competencia en su propia tecnología” (§ 3.1).

En esta importante decisión, el Tribunal Supremo norteamericano ha desestimado el recurso contra una Sentencia del Segundo Circuito, en la que los clientes de AT&T, representados por *Law Offices of Curtis Trinko, LLP* solicitaban que se declarara abusiva –contraria a la Sección 2ª de la Sherman Act- la negativa de *Verizon Communications, Inc.* de facilitar el acceso a su red de telecomunicaciones en Nueva York, para prestar allí el mismo servicio de telefonía local.

El razonamiento del Tribunal Supremo americano, aunque concluye en sentido totalmente contrario al del TJCE, empieza en el mismo punto de partida: “la posesión de poder de mercado no es, en si misma, abusiva, a no ser que vaya acompañada de algún tipo de conducta anticompetitiva”, piedra millar de la decisión *United States v. Colgate & Co.*⁴⁴, que estableció el principio de que las leyes antitrust no restringen el derecho de una empresa enteramente privada de ejercer su libertad de decidir con quién hace negocios y con quién no.

Pese a su indudable interés, y a que reviste caracteres que pueden ilustrar enormemente las problemáticas europeas, no podemos entrar aquí a analizar el estado de este debate en Estados Unidos; simplemente dejar apuntado la decisión de la Federal Trade Commission, *FTC v. Rambus, Inc.*⁴⁵, que ha sido –junto con *Trinko*- el último pronunciamiento de una larga serie de casos que abordan las obligaciones y deberes de los titulares de patentes cuyos derechos de propiedad intelectual pueden impedir que otros fabricantes pongan en el mercado productos cubiertos por un estándar industrial.

Desde luego no parece que sea suficiente el escueto “El presente Reglamento no afectará a la aplicación del artículo 82 del Tratado” (Considerando nº 20) con el que el texto que estamos analizando parece querer ventilar esta cuestión, teniendo en cuenta el voluminoso caudal de jurisprudencia generado; precisamente tras un estudio de todos esos pronunciamientos, se ha apuntado acertadamente que “las Sentencias del TJCE demuestran su preocupación por proteger el ámbito de los IPRs de intrusiones innecesarias del Derecho de la competencia”⁴⁶.

⁴² 540 U. S. (2004), nº 02-682, de 13 de enero de 2004.

⁴³ U. S. Dep’t of Justice & Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, Apr. 6, 1995, disponibles en <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>

⁴⁴ 250 U. S. 300 (1919).

⁴⁵ *Vid.* un interesante análisis de esta cuestión en BEDDOW, D. y VICINANZA, G., “FTC Charges Rambus with Abuse of Standard Setting Process”, *AT-IP Report*, June 21, 2002, disponible en la página web de la ABA, http://www.abanet.org/antitrust/committees/intell_property/june21.html.

⁴⁶ FINE, F., *op.cit.*, pág. 462.



Por tanto, y como conclusión a esta digresión sobre la difícil relación entre los objetivos del Derecho antitrust (la competencia) y los derechos de propiedad intelectual (promover la innovación sobre la base de la exclusividad), hay que señalar que conceder licencias sobre estos derechos de propiedad intelectual tiene indudables aspectos positivos (la integración de activos complementarios, facilitar el acceso al mercado de otros agentes, la diseminación de la información y la tecnología, recompensa al esfuerzo de I+D, etc.), pero su ejercicio puede dar lugar a restricciones de la competencia, por la vía de negarse a conceder licencias, o por las condiciones (no objetivas, no equitativas, discriminatorias) en que éstas se conceden.

De los tres casos que hasta ahora se han abordado en la jurisprudencia comunitaria de aplicación del art. 82 Tratado CE a los derechos de propiedad intelectual, sólo dos de ellos, *Magill* y *NDC /IMS* han concluido en imponer una obligación de licenciar (*compulsory licensing*), lo que debería evidenciar la sensibilidad de las autoridades antitrust europeas por la protección de los derechos de propiedad intelectual y su no vulneración por el Derecho antitrust.

No es esta cuestión, ni mucho menos un debate que esté cerrado; prueba de ello son una serie de cuestiones de indudable interés, cuyo estudio detallado excedería el ámbito de este trabajo, y que por ello nos limitamos a dejar aquí apuntadas, como son la actual aplicación de la doctrina de las *essential facilities* a este ámbito⁴⁷; la revitalización de la figura de la negativa de suministro (*Commercial Solvents*), verdadera clave de la cuestión; la discusión sobre si nos hallamos ante un problema de *monopoly leveraging* o más bien de *market foreclosure*; y, finalmente, la duda sobre si puede permitirse el daño a la competencia y a la innovación que significa el hecho de que un monopolista establezca un derecho de autor sobre un estándar industrial.

Un ejemplo reciente de todo esto lo encontramos en la Resolución *Weblisten / Sony*⁴⁸, en la que el TDC desestima un recurso contra el sobreesimiento de una denuncia por la que se acusaba a Sony de dos conductas restrictivas: una, contraria al art. 7 LDC, por infracción de la Ley de Propiedad Intelectual al no licenciar su repertorio musical a la empresa *Weblisten* y no permitirle por tanto la transmisión de sus canciones por Internet; otra, contraria al art. 6 LDC, por un hipotético abuso de posición dominante por parte de *Agedi* (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) consistente en la negativa de licenciar los derechos de Sony.

Así mismo, en la también reciente Resolución *Weblisten / Universal*⁴⁹, el TDC ha desestimado el recurso interpuesto por *Weblisten S.A.* contra el Acuerdo del Director General de Defensa de la Competencia que archivaba las actuaciones seguidas por su denuncia contra *Universal Music Spain* por entender la denunciante que ésta abusaba de su posición de dominio en el mercado de fonogramas por negarse, no a concederle licencias de sus producciones musicales, sino incluso a negociar dichas licencias. En su

⁴⁷ *Vid.*, a este respecto, GITTER, D. M., “The Conflict in the European Community Between Competition Law and Intellectual Property Rights: A Call for Legislative Clarification of the Essential Facilities Doctrine”, *American Business Law Journal*, Vol. 40, Issue 2, Winter 2003, págs. 218 a 300.

⁴⁸ Resolución del TDC, de 7 de mayo de 2003, Expte. r 532/02.

⁴⁹ Resolución del TDC, de 10 de junio de 2004, Expte. r 577/03.



Resolución el TDC estima que no existiendo posición de dominio (con una cuota de mercado inferior al 20%) ni acuerdo colusorio, no cabe hablar de infracción de la LDC.

4. El Reglamento nº 772/2004, de 27 de abril de 2004, aplicable a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

A) Los objetivos de la reforma.

Llegamos, finalmente, al análisis de este importante –y novedoso- texto normativo. La ratio de la exención de estos acuerdos es sencillamente un mayor grado de seguridad jurídica en la era de las nuevas tecnologías y la constatación de que, en general, es mejor licenciar con restricciones que no licenciar.

Naturalmente, y a ello hemos hecho extensa referencia anteriormente, este Reglamento ha de conciliar los variados –y no pocas veces contrapuestos- objetivos de la política de competencia, que incluye fomentar la innovación tecnológica (en el largo plazo), garantizar la competencia en el mercado (en el corto plazo), y la consecución de la ansiada integración de mercados (¡siempre!).

Así mismo, y como hemos señalado en el epígrafe anterior, lograr un equilibrio adecuado entre la política de defensa de la competencia y la normativa relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual ha sido uno de los ejes de la reforma. El entendimiento actual –por lo menos por parte de la Comisión- sigue siendo que tener un derecho de propiedad intelectual no significa automáticamente tener poder de mercado, ya que pueden existir tecnologías alternativas que supongan suficiente competencia. En este sentido, licenciar, aún cuando contenga ciertas restricciones tanto para el licenciatario como para el licenciante, será pro-competitivo, por las razones ya expuestas. Sin embargo, y como también se ha señalado con anterioridad, los acuerdos de licencia o acuerdos de transferencia de tecnología pueden a veces emplearse para restringir la competencia, en particular en aquellos casos en que una de las partes tiene poder de mercado, y es entonces cuando hay que vigilar que no se produzca falseamiento de la competencia.

La reforma no ha podido llegar más a tiempo, pues era evidente que el anterior Reglamento estaba quedándose anticuado para abordar las novedosas transformaciones que ha sufrido el campo de las actividades de transferencia de tecnología y la complejidad de los nuevos acuerdos de licencia de patentes. En palabras del propio Comisario MONTI, “el Reglamento 240/96 es más bien formalista y legalista, y no está en línea con el nuevo enfoque económico adoptado en las nuevas reglas sobre distribución y acuerdos de cooperación horizontal”⁵⁰.

Así, se persiguen –entre otros- los siguientes objetivos:

⁵⁰ SPEECH/04/19, Mr. Mario Monti, European Commissioner for Competition Policy, *The New EU Policy on Technology Transfer Agreements*, Ecole des Mines, Paris, 16th January 2004.



- 1) Diseñar en este ámbito un marco legal más flexible, abandonando una regulación que encorsetaba a las empresas (*straightjacket*).
- 2) Ampliar el alcance –limitado con el antiguo Reglamento- de los derechos de propiedad industrial cubiertos por la Exención.
- 3) La introducción de mayores dosis de análisis económico.
- 4) La armonización de las reglas relativas a las restricciones territoriales.

B) Algunos aspectos concretos del nuevo Reglamento.

a) Ámbito de aplicación.

Este nuevo Reglamento, que sustituirá al antiguo Reglamento 240/96, se aplicará (art. 2) a aquellos acuerdos de transferencia de tecnología concluidos por dos empresas para la producción de bienes que usen o incorporen la tecnología licenciada (los “productos contractuales”, en la terminología del art. 1.f) del Reglamento).

No cubre las licencias simplemente de marca⁵¹, o de copyright en general⁵², con la excepción de copyright de productos de software. Tampoco se aplica a los consorcios tecnológicos (aquellos acuerdos por los que dos o más partes se unen para poner en común sus tecnologías y licenciarlas en bloque, o acuerdos por los que esas partes pactan licenciar a terceros el paquete de derechos de propiedad intelectual creado).

b) Análisis económico.

Hemos querido destacar esta cuestión de forma especial, ya que quizá el rasgo más destacado de este nuevo Reglamento es que la Comisión se aleja de su anterior enfoque estructural para adoptar un modelo basado en el análisis económico de los efectos sobre el mercado que tiene un determinado acuerdo o contrato.

En efecto, y así ha sido reconocido con agrado especialmente en el ámbito antitrust estadounidense⁵³, el Reglamento 772/2004 se parece mucho más que su predecesor a las *IP Guidelines* que en 1995 publicaron conjuntamente la Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia, y que adoptaban una sistemática de análisis económico de efectos a la hora de evaluar los aspectos pro-competitivos y anti-competitivos de los acuerdos de licencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual.

⁵¹ El motivo es que la marca como tal no hace referencia a la transferencia de tecnología o a la innovación, sino que simplemente se trata de un signo destinado a diferenciar e identificar los productos que se ofrecen en el mercado.

⁵² El motivo ha sido que se entiende que el Reglamento 19/65 sólo habilita a la Comisión para establecer exenciones de licencias de derechos de propiedad industrial, y es este mismo motivo el que ha llevado a no incluir las bases de datos, ya que éstas se protegen a través del copyright.

⁵³ *Vid.* la intervención de 1 de abril de 2004 de MAKAN DELRAHIM, *cit.* en nota n. 10.



c) Las cuotas de mercado.

A diferencia del antiguo Reglamento 240/96, la nueva regulación diseña un marco normativo más flexible para que las empresas ajusten su política de licencia de patentes en función de sus necesidades comerciales. Así, y siempre y cuando los acuerdos de transferencia de tecnología no contengan ninguna de las restricciones de las incluidas en la “lista negra” (*hard core restrictions*), la exención de la aplicación del Artículo 81.1 otorgada por el nuevo Reglamento está únicamente limitada a ciertos umbrales de cuota de mercado (art. 3): 20% de cuota conjunta para acuerdos entre competidores y 30% de cuota individual para acuerdos entre no competidores. La Comisión ha publicado unas directrices para explicar cómo se definirán los mercados de referencia y cómo se calcularán las cuotas correspondientes.

Naturalmente, el uso de estos umbrales no ha estado exento de críticas, desde las más radicales que abogan por la supresión total de las cuotas de mercado en la evaluación del poder de mercado, hasta otras más atemperadas que simplemente consideraban demasiado bajas las propuestas en el Reglamento.

Con respecto a las primeras, ya hemos señalado al caracterizar los mercados de alta tecnología que sí es cierto que la cuota de mercado tiene una importancia menor que en otro tipo de mercados, y tanto el derecho como la economía se encuentran ante el difícil reto en estos mercados de definir producto y mercado geográfico relevante, y hacerlo a un coste no prohibitivo para las empresas. De hecho, puede ser realmente “difícil” calcular cuál deba ser esa cuota –a los efectos de la aplicación del Reglamento y el derecho Antitrust en general- en sectores caracterizados por la invención (en ese caso, la empresa que lanza el producto, ¿tiene el 100% de mercado?) y la innovación.

Pero hay que decir, a este respecto, que el Reglamento no será de aplicación sólo en el ámbito de estos mercados tecnológicos, sino también en otros muchos sectores en los que la cuota de mercado sí es un indicador apropiado del poder ostentado por una empresa. Además, el uso de cuotas de mercado no tiene necesariamente –como se ha objetado- que penalizar el éxito empresarial. Si un producto o tecnología desarrollado por una empresa triunfa y se supera el umbral, eso no significa que haya que renegociar el acuerdo de transferencia de tecnología o la licencia que lo ha hecho posible; recordemos una vez más que el único sentido de los porcentajes previstos es crear un recinto protegido en el cual se presuponen cumplidas las condiciones del art. 81.3 y por tanto la no aplicación del art. 81.1. Por encima del umbral no hay una presunción de ilegalidad del acuerdo, simplemente no se obtiene la exención de forma automática. En la práctica, desde luego, esta afirmación de la Comisión habría que matizarla un poco más, ya que un operador privado sí tiene que estar pendiente de las cuotas de mercado que su producto alcanza y sí tiene que –eventualmente- remodelar ciertos acuerdos para que su contenido no devenga contrario a la normativa antitrust o quede fuera del *safe harbour* debido a un incremento sobrevenido de su posición en el mercado

Todas estas cuestiones son abordadas con cierta profundidad en las *Directrices*, así como el problema de qué pasa en sectores altamente dinámicos en los que los



productos nuevos de las empresas entrantes pueden literalmente barrer del mercado los productos existentes de las que están dentro, con lo que elevadas cuotas de mercado no son para nada indicadoras de poder de mercado.

d) Las *hard core restrictions*⁵⁴.

El núcleo duro de restricciones, las “especialmente graves” (art. 4.1), en el contexto de los acuerdos entre competidores son:

- a) la restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros;
- b) la limitación de la producción, salvo las limitaciones de la producción de productos contractuales impuestas al licenciataria en un acuerdo no recíproco o impuestas a uno sólo de los licenciataria en un acuerdo recíproco;
- c) la asignación de mercados o clientes, excepto en una serie de supuestos (siete en concreto) previstos por el propio Reglamento;
- d) la restricción de la capacidad del licenciataria de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes de realizar actividades de I+D, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

Este diferente tratamiento a los acuerdos según se lleven a cabo por empresas competidoras o no competidoras es uno de los rasgos más destacables de este Reglamento, sobre todo si se lo compara con el anteriormente vigente, el 240/96, que sencillamente no era de aplicación a acuerdos entre competidores. Parece generalmente admitida la conveniencia de esta distinción, y plantea únicamente el problema de qué hacer cuando las partes eran no competidoras en el momento del acuerdo, y llegan a serlo durante la vida de éste, por ejemplo si el licenciataria desarrolla su propia tecnología y empieza a licenciarla. Para evitar el cambio sobrevenido en la *hardcore list* aplicable, se ha optado por un enfoque “ex ante”, en el sentido de que si las partes en el acuerdo devienen competidores a lo largo de la vida de éste, sigue aplicándoseles la lista negra de no-competidores (la del apartado 2 del art. 4) durante todo el periodo de vigencia del acuerdo (art. 4.3).

En este contexto de distinción entre competidores y no competidores, está generalmente admitido que las posibles amenazas para la competencia son mayores

⁵⁴ El concepto de “*hardcore restriction*”, o restricción de especial gravedad, pertenece al acervo del derecho comunitario de la competencia desde sus orígenes, y viene a significar que existen una serie de comportamientos anticompetitivos que por la gravedad de sus efectos sobre el mercado siempre se consideran ilícitos. En el caso que nos ocupa serían aquellas cláusulas que automáticamente escapan de la aplicación del Reglamento de Exención por Categorías, e impiden que el contrato en su conjunto se beneficie de la exención, siendo también innecesario el análisis de si reúne los requisitos del art. 81.3 para beneficiarse de la no aplicación de la prohibición del art. 81.1. En derecho anglosajón vienen a ser las “*per se violation*”, aquellas que no admiten un análisis bajo la “*rule of reason*” sino que directamente se consideran infracciones antitrust.



entre acuerdos entre competidores, y mayores también para acuerdos recíprocos⁵⁵ que para acuerdos no recíprocos. Esto queda reflejado en la lista negra del art. 4 del Reglamento.

Igualmente, una de las reformas más destacadas –ya que el antiguo Reglamento no hacía mención a las restricciones relativas a clientes- es la que supone retirar la exención a las restricciones territoriales y de clientes que pudieran acordar licenciante y licenciario en un acuerdo no recíproco. Este mecanismo, que permitiría a las partes un reparto de mercados y la restricción de ventas tanto activas como pasivas en el territorio de la otra parte conlleva un riesgo evidente de compartimentación de mercados, riesgo que sería mucho menor en el caso de acuerdos recíprocos y la restricción más necesaria para proteger al licenciante e incentivarle a que licencie su tecnología.

Cuando las partes que sean parte en el acuerdo no sean empresas competidoras, la exención no se aplicará a los acuerdos que tengan por objeto (art. 4.2):

a) la restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros, sin perjuicio de la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, 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 en el territorio en el que el licenciario pueda llevar a cabo ventas pasivas de los productos contractuales, o de los clientes a los que pueda vendérselos, excepto en los seis supuestos previstos por el propio Reglamento;

c) la restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por parte de los licenciarios que sean miembros de un sistema de distribución selectiva y 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.

En este sentido, y en relación a la *hardcore list* para acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas no competidoras, dos han sido fundamentalmente los cambios introducidos, con los que se espera simplificar la normativa aplicable y aumentar el grado de seguridad y certeza jurídica. En primer lugar, no sólo se concede la exención para las restricciones de ventas tanto activas como pasivas en el territorio exclusivo de la otra parte o en el grupo exclusivo de clientes⁵⁶ asignado para ella, sino que se amplía la exención en general a todas las restricciones sobre ventas tanto activas como pasivas impuestas por el licenciante, y todas las activas impuestas por el licenciario.

En segundo lugar, se concede la exención a las restricciones sobre las ventas pasivas del licenciario en el territorio exclusivo o el grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciario durante los dos primeros años en que éste está en el mercado.

⁵⁵ *Vid.*, la distinción entre uno y otro en los apartados b) y c) del art. 1, dedicado a definiciones de los conceptos y la terminología que se va usando a lo largo del Reglamento.

⁵⁶ *Vid.* el significado de estos conceptos en los apartados l) y m) del art. 1. del Reglamento.



e) Restricciones excluidas y retirada de la exención.

Como ha quedado dicho, la Comisión podrá retirar (Artículo 6) el beneficio del presente Reglamento de exención si considera que, en un caso concreto, un acuerdo de transferencia de tecnología al que se aplica está produciendo efectos incompatibles con el apartado 3 del Artículo 81 del Tratado CE.

Además, el Reglamento de exención no se aplicará (Artículo 5) a ninguna de las siguientes obligaciones contenidas en los acuerdos de transferencia de tecnología:

a) toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciatario de conceder al licenciante o a un tercero designado por él una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos disociables o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada;

b) toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciatario de ceder en todo o en parte al licenciante o a un tercero designado por éste los derechos de sus propios perfeccionamientos disociables o de sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada;

c) toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciatario de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual que el licenciante ostente en el mercado común, sin perjuicio de la posibilidad de prever la expiración de los acuerdos de transferencia de tecnología cuando el licenciatario se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados;

d) toda obligación directa o indirecta que limite la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología, cuando las empresas que sean partes en el acuerdo no sean empresas competidoras.

Un ejemplo de este tipo de obligaciones impuestas al licenciatario podemos encontrarlas en la reciente “recomendación”⁵⁷ que la *Federal Trade Commission* japonesa ha hecho a la empresa Microsoft en relación a sus contratos de licencia del Sistema Operativo *Windows*.

En efecto, tanto en relación al SO Windows en general, como especialmente a las aplicaciones para reproducir archivos de audio y vídeo en particular (“*AV Functionality*”), Microsoft incluye unas cláusulas en sus contratos de licencia a los fabricantes para que éstos, en su calidad de licenciatarios, se comprometan a no denunciar ni a ser parte en ningún tipo de procedimiento judicial o administrativo contra Microsoft por infracción de la patente, de los productos actuales, o de cualquier ulterior actualización de los mismos.

Los fabricantes de equipos (*OEMs*, Original Equipment Manufacturers) argumentaron que, al no tener más alternativa que instalar Windows en los PCs que producen, dichas cláusulas restringían la posibilidad de ejercicio de sus derechos de Propiedad Industrial y desincentivaban sus inversiones en I+D en nuevas tecnologías, ya

⁵⁷ Vid. Nota de prensa, disponible en la web: <http://www2.jftc.go.jp/e-page/press/2004/july/040713.pdf>



que si Microsoft seguía expandiendo sus productos en el campo de la "AV Functionality" ellos no podrían oponerle sus propias patentes.

La FTC Japonesa entendió este comportamiento de Microsoft como una violación de la Subsección 13 de la Unfair Trade Practices y de la Sección 19 de la Ley Antimonopolio. Parece evidente la relación con la ya citada anteriormente Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de este año, en relación a la existencia de un tie-in entre el Windows Media Player y el sistema operativo Windows 2000, y que si los fabricantes de equipos u otras empresas de software desarrollan aplicaciones AV, éstos tienen derecho a una remuneración por esos productos y los usuarios finales tienen derecho a poder instalar en sus ordenadores –aunque utilicen el SO Windows- programas distintos a los que comercializa Microsoft, pero que tengan plena interoperabilidad.

C) Las Directrices de aplicación del Reglamento.

Cuando se superen los umbrales previstos, y el acuerdo por tanto no pueda beneficiarse automáticamente de la exención, será necesaria una valoración individual del acuerdo, y es en ese caso cuando hay que acudir a las *Directrices*, que establecen de forma bastante detallada y exhaustiva qué principios se seguirán en este supuesto. Se insiste, en este sentido, en que no hay una presunción general de que aquellos acuerdos que queden fuera del recinto protegido están prohibidos, siempre y cuando –claro está- no contengan ninguna de las restricciones de las calificadas como especialmente graves.

Sin entrar a un análisis exhaustivo de este importante documento, cuya importancia y alcance la tendrá evaluarse cuando haya pasado un tiempo y se constaten los efectos de su aplicación a los acuerdos de transferencia de tecnología, podemos señalar algunas de sus características, en relación también a las *IP Guidelines* americanas de 1995:

En primer lugar, y como se ha señalado respecto al Reglamento, se pone mucho énfasis en la distinción entre competidores y no competidores. Las directrices americanas, sin embargo, se fijan más en el contenido propio del contrato de licencia y en si la relación entre las partes del acuerdo es vertical u horizontal. Las agencias antitrust norteamericanas son especialmente sensibles al análisis "*but for*" de las restricciones en las licencias, consistente en preguntarse si la competencia con el acuerdo de licencia es menor que la que habría en ausencia de dicho acuerdo.

Las *Directrices* que acompañan al Reglamento 772/2004, recogiendo la idea expresada por el Comisario MONTI que antes hemos citado de que es mejor licenciar con restricciones que no licenciar, también adoptan este tipo de enfoque, especialmente en los acuerdos horizontales (restricciones en las licencias inter-tecnología), mientras que en el análisis de los acuerdos verticales (restricciones en las licencias intra-tecnología) más bien lo que se pregunta es si se adoptaría el acuerdo en los términos más pro-competitivos en caso de que se prohíban algunas cláusulas particularmente restrictivas. Esta necesidad de justificar cada cláusula por separado plantea, naturalmente, el problema de que los acuerdos son habitualmente negociados en bloque,



y la aceptación de la alternativa “menos restrictiva” por las partes en el momento del acuerdo podría haber supuesto un tipo de acuerdo distinto, mayores royalties, condiciones más onerosas, o simplemente la no adopción del acuerdo de transferencia de tecnología.

En segundo lugar, y como ya se ha señalado anteriormente, uno de los ámbitos expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento pero que sí es abordado por las *Directrices* es el de los consorcios tecnológicos, las *patent pools*. Un ejemplo práctico de cómo esta cuestión ha sido analizada por las autoridades en la UE y en EE.UU. es la autorización, a ambos lados del Atlántico, de la *3G Patent Platform Partnership*, un acuerdo entre 18 empresas para evaluar, certificar y licenciar aquellas patentes consideradas esenciales para los móviles de tercera generación, y garantizar así que el producto cumpliera con un determinado estándar tecnológico.

En Estados Unidos se autorizó⁵⁸ con la única condición de separar la única plataforma inicialmente propuesta en cinco grandes plataformas independientes, una por cada uno de los estándares que componían la familia IMT-2000 (*International Mobile Communications*) que competirían entre sí en este sector. En la UE, también se autorizó⁵⁹, en la misma fecha, aunque aquí las condiciones impuestas fueron mayores, ya que además de exigir la separación en cinco plataformas distintas, cada uno de los acuerdos particulares de licencia debería:

- 1) Limitarse sólo a las patentes consideradas esenciales.
- 2) No significar un cierre de mercado aguas abajo ni en mercados conexos.
- 3) Cumplir los términos FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*).
- 4) No implicar intercambio de información sensible.
- 5) No significar un desincentivo a una mayor inversión en I+D.
- 6) No significar un *tie-in* para los fabricantes de móviles.

Los aspectos pro-competitivos de este tipo de acuerdos son evidentes y se argumentó⁶⁰ que la creación de esta plataforma se fundamentaría en la entrada abierta y voluntaria de sus miembros y facilitaría el acceso al mercado de la tecnología 3G al prevenir el bloqueo de las patentes esenciales. Igualmente, reduciría los costes, retrasos e incertidumbres derivados tener que licenciar a múltiples partes patentes esenciales de tecnologías sofisticadas.

En tercer lugar, llama la atención –sobre todo si se comparan con las *IP Guidelines* de EE.UU.- el nivel de detalle y los ejemplos recogidos en las *Directrices* europeas que acompañan al Reglamento 772/2004. Esta cuestión hay que ponerla necesariamente en relación con el proceso de modernización que está atravesando el Derecho comunitario de Defensa de la Competencia, y los cambios introducidos por el Reglamento 1/2003, de aplicación de los artículos 81 y 82, Reglamento que ha entrado

⁵⁸ DOJ *Business Advisory Letter* 02-06, de 12 de noviembre de 2002, disponible en: www.usdoj.gov.

⁵⁹ *Vid.* Nota de Prensa IP/02/1651, de 12 de noviembre de 2002.

⁶⁰ CHOUMELOVA, D., “Competition law analysis of patent licensing arrangements – the particular case of 3G3P”, *Competition Policy Newsletter*, nº 1, Spring 2003, págs. 41 y ss.



en vigor el mismo día que el de Exención por Categorías aplicable a determinados Acuerdos de Transferencia de Tecnología que estamos analizando aquí.

En efecto, con este esfuerzo de detalle es evidente que la Comisión se propone ofrecer unas pautas lo más claras posibles a aquellos agentes que tienen que aplicar el Reglamento y las cláusulas en el previstas: empresarios, la propia Comisión, y –en el actual marco de descentralización- las Autoridades Nacionales de Competencia y los propios tribunales de la jurisdicción ordinaria que a partir del 1 de mayo de 2004 van a adquirir un mayor protagonismo en la aplicación del Derecho comunitario de la Competencia en los Estados miembros.

Con todo, y aunque la Comisión ha puesto especial énfasis en el aumento de la flexibilidad y la simplificación de los trámites que esta nueva normativa aporta, lo cierto es que no deja de preocupar el alcance del margen de seguridad jurídica que las empresas pueden permitirse, y la operatividad de los umbrales de cuota de mercado, especialmente en el caso de licencias de productos de nuevas tecnologías.