

El nuevo derecho europeo en materia de TT. El Reglamento 772/2004

Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes

AMAT I VIDAL-QUADRAS ADVOCATS

1

Art. 81.1 TCCE (1). Acuerdos incompatibles con el mercado común

- artículo 81.1 Tratado de Roma:
 - **Incompatibilidad** con el mercado común y **prohibición** de
 - acuerdos entre empresas
 - decisiones entre asociaciones de empresa y
 - prácticas concertadas
 - que **puedan afectar al comercio** entre los Estados miembros y que tengan **por objeto o efecto**:
 - (a) impedir,
 - (b) restringir o
 - (c) falsearel juego de la competencia dentro del mercado común.

2

Art. 81.1 TCCE (y 2). Acuerdos incompatibles con el mercado común

en particular se citan los acuerdos que consistan en:

1. Fijación directa o indirecta de los **precios de compra o de venta** u otras condiciones de transacción.
2. Limitación o control de la **producción, el mercado, el desarrollo técnico** o las **inversiones**.
3. Reparto de los **mercados** o de las **fuentes de abastecimiento**.
4. Aplicación a los terceros contratantes de **condiciones desiguales para prestaciones equivalentes**, que ocasionen a éstos una **desventaja competitiva**.
5. Subordinación de la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de **prestaciones suplementarias que**, por su naturaleza o según los usos mercantiles, **no guarden relación alguna con el objeto** de dichos contratos.

3

Art. 81.3 TCCE. Exención por categorías

Las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a cualquier **acuerdo, decisión o práctica concertada**, o **categoría** de acuerdos, decisiones o prácticas concertadas entre empresas que:

- **CRITERIO DE EFICIENCIA**: contribuyan a **mejorar la producción o la distribución** de los productos o a **fomentar el progreso técnico o económico**;
- **PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES**: reserven al mismo tiempo a los usuarios una **participación equitativa en el beneficio resultante**, y
- **SIN QUE**:
 - impongan a las empresas interesadas **restricciones que no sean indispensables** para alcanzar tales objetivos.
 - Ofrezcan a dichas empresas la **posibilidad de eliminar la competencia** respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

4

Aplicación de normas sobre competencia (1)

- Reglamento 1/2003 sobre aplicación de las normas sobre competencia arts. 81 y 82 TCCE
- Aplicable desde el 1.5.2004.
- Carga de la prueba: incumbe a quien denuncia la infracción del art. 81 ó 82.
- Potestad: tanto la Comisión como las autoridades de competencia nacionales.
- Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tienen facultad para pronunciarse sobre litigios entre particulares en relación con la aplicación arts. 81 y 82.
- Directrices para la aplicación del art. 81.3 TCCE.

5

Aplicación de normas sobre competencia (y 2)

- Competencias de los órganos de aplicación de las normas de competencia:
 - Orden de cesación
 - Medidas cautelares
 - Aceptación de compromisos
 - Imposición de multas o sanciones
- Posibilidad de que la Comisión retire de forma individualizada exenciones previstas en Reglamentos de exención por categorías si considera que tiene efectos anticompetitivos.
- Los Estados miembros podrán retirar la exención para su territorio.

6

Desarrollo normativo del art. 81.3 TCCE a los acuerdos de TT (1)

- Comunicación de 24 de diciembre de 1962 (*notificación de Navidad*): la Comisión enumera un cierto número de restricciones que eludirían la prohibición del art. 81.1 cuando figuraban en los contratos de licencia.
- El Reglamento 19/65/CEE faculta a la Comisión para aplicar mediante REGLAMENTO el art. 81.3 TCEE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología que entren en el ámbito de aplicación del art. 81.1 (sólo 2 empresas).

7

Grundig c. Comisión

- En 1966, sentencia *Grundig c. Comisión*: distinción nítida y clara entre **existencia** y **ejercicio** derecho de PI.
- La **existencia** del DPI está protegida por el artículo 36, pero su ejercicio queda limitado a las reglas del Tratado.
- El **ejercicio** del DPI sólo está “justificado” bajo el art. 36, si tal ejercicio es para salvaguardar los derechos que constituyen “el objeto específico” del derecho de PI de que se trate.
- **“Objeto específico”** a ser protegido: conjunto de derechos esenciales que integran el DPI.

8

Desarrollo normativo del art. 81.3 TCCE a los acuerdos de TT (2)

- Cuarto Informe de la Comisión sobre la política de competencia (1975), punto 20: cualquier evaluación de una cláusula determinada en una licencia de patente requiere una **diferenciación previa entre aquellas condiciones que se refieren a la existencia, y las que tienen relación con el ejercicio** de los derechos de patente, para establecer sobre cuáles de ellas puede actuar la Comisión.

9

Desarrollo normativo del art. 81.3 TCCE a los acuerdos de TT (3)

- Las licencias de patentes no entran automáticamente en el ámbito del artículo 81.1 si simplemente confieren derechos para **explotar inventos patentados contra el pago de cánones.**
- La cuestión de la aplicabilidad del artículo 81.1 emerge cuando una licencia está acompañada de **condiciones que van más allá de la necesidad de asegurar la existencia de un derecho de PI.**

10

Desarrollo normativo del art. 81.3 TCCE a los acuerdos de TT (4)

- Reglamento relativo a la aplicación del artículo 81.3 TCEE a ciertas categorías de acuerdos de licencias de patentes:
Reglamento CEE/2349/84.
- Vigencia de 10 años.
- Propuesta de nuevo Reglamento aprobada por la Comisión a mediados de 1994 que reemplaza al anterior de 1994 y al **Reglamento CEE/556/89**, relativo a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*.
- Reglamento **CEE/240/96** (aprobado el 31 de enero de 1996) somete “el conjunto de los acuerdos de transferencia a un régimen unitario”

11

Desarrollo normativo del art. 81.3 TCCE a los acuerdos de TT (y 5)

- Reglamento **CEE/772/2004**, relativo a la aplicación del artículo 81.3 TCEE a ciertas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (**RECATT**):
 - 20.12.01: Informe de evaluación de la Comisión sobre el Reglamento 240/96.
 - Debate público sobre aplicación del Reglamento 240/96.
 - Reemplaza al Reglamento 240/96.
- **Directrices** relativas a aplicación RECATT

12

Régimen bajo los Reglamentos 2349/84, 556/89 y CE/240/96

- Régimen de **cláusulas permitidas y cláusulas prohibidas**:
 - A) Lista blanca.
 - B) Lista gris (Cláusulas “generalmente no restrictivas de la competencia”).
 - C) Lista negra (Cláusulas restrictivas de la competencia).

13

Reglamento CE/240/96 (1)

- Regulaba conjuntamente los acuerdos de licencia **sobre patentes y sobre Know-how**
- Afectaba a **acuerdos de licencia puros o mixtos**.
- Objetivos: difusión de la tecnología y mejora de la fabricación de los productos.
- Se regulaba la **previa notificación a la Comisión** si se trataba de obligaciones restrictivas no exentas.
- Reducción de la lista negra.

14

Reglamento CE/240/96 (2)

CRÍTICAS:

- Demasiado **formalista y rígido**.
- Lista de cláusulas eximidas supone un **corsé legal** que puede frenar/impedir la TT.
- Ámbito de aplicación demasiado limitado.
- Se centra demasiado en la **exclusividad territorial**.
- Se excluyen acuerdos de la exención **sin una justificación económica detallada**.
- **Lista de restricciones** demasiado larga.

15

Reglamento CE/240/96 (3)

CUESTIONES A RECONSIDERAR.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- Tipos de DPI (programas de ordenador?)
- Licencias no exclusivas
- Licencias exclusivas
- Licencias multilaterales?

16

Reglamento CE/240/96 (y 4)

CUESTIONES A RECONSIDERAR.

RESTRICCIONES ESPECÍFICAS:

- Restricciones territoriales y de clientela
- Restricciones de la producción y licencias por emplazamiento
- Cláusulas de inhibición de la competencia
- Cláusulas de vinculación
- Cláusulas de cesión sobre mejoras
- Cláusulas de no impugnación

17

Reglamento RECATT

- Entrada en vigor **1 de mayo de 2004**.
- Se elimina la concesión de exenciones individuales por parte de la Comisión.
- Necesidad de **asesoramiento individual** sobre efectos pro- o anticompetitivos de los contratos.
- Mayor complejidad en el asesoramiento.
- Mayor riesgo de litigiosidad y/o denuncias.

18

Otros Reglamentos de exención (1)

- RECATT: abarca **acuerdos de TT entre dos empresas con fines de producción de productos contractuales**.
- Reglamento 2658/2000 de aplicación del art. 81.3 a determinadas categorías de **acuerdos de especialización**
- Reglamento 2659/2000 de aplicación del art. 81.3 a determinadas categorías de **acuerdos de I+D**
- Reglamento 2790/2000 de aplicación del art. 81.3 a determinadas categorías de **acuerdos verticales y prácticas concertadas**

19

Otros Reglamentos de exención (2)

- **Acuerdos de especialización:**
 - Acuerdo de producción en común por el que 2 o más partes se comprometen a producir en común determinados productos.
 - Si se concede licencia de tecnología, ésta estará sujeta al Reglamento 2658/2000 y no al RECATT
 - Si las matrices de una empresa en participación le conceden una licencia de tecnología para elaborar los productos que produce , ésta estará sujeta al Reglamento 2658/2000 y no al RECATT

20

Otros Reglamentos de exención (3)

- **Acuerdos de I+D:**

- Acuerdos por los que 2 o más empresas deciden realizar en común actividades de I+D y explotar en común los resultados.
- Actividades en común las llevan a cabo: equipo, entidad o empresa común / confiadas a tercero en común / repartidas en función de especialización en I, D, producción y distribución (incluida la concesión de licencia)
- En estos acuerdos se pueden fijar las condiciones para licenciar a terceros que no son parte en los resultados. El acuerdo que se firme con terceros ésta estará sujeta al RECATT y no al Reglamento 2659/2000

21

Otros Reglamentos de exención (y 4)

- **Acuerdos verticales:**

- Acuerdos por los que 2 o más empresas que operen en niveles distintos de la cadena de producción o de distribución y que se refieran a condiciones de adquisición, venta o reventa de bienes o servicios.
- Cubre acuerdos de suministro y distribución.
- El acuerdo entre licenciante y licenciario, sujeto al RECATT.
- Acuerdo entre licenciario y compradores, sujeto al Reglamento 2790/1999 y a sus directrices.
- En principio los distribuidores deben ser libres de vender tanto activa como pasivamente en los territorios cubiertos por los sistemas de distribución de otros licenciarios que produzcan con la tecnología licenciada (no si marca común).

22

Propiedad industrial y competencia (1)

- No existe un conflicto inherente entre **competencia** y **PI**.
- Ambos persiguen el **mismo objetivo básico**: promover el bienestar de los consumidores y asignar eficientemente los recursos.
- **La PI fomenta la competencia dinámica** al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos y mejorados.
- **PI y competencia son necesarios para fomentar la innovación y su explotación competitiva.**

23

Propiedad industrial y competencia (y 2)

- **No limitar indebidamente la libertad del innovador** de explotar derechos de IP que puedan tener valor.
- Acuerdos de licencia pueden llevar al licenciatarario a inversiones irrecuperables
 - en tecnología licenciada y
 - en activos de producción para explotarla.
- **Riesgo e inversión de las partes pueden justificar la exclusión** del ámbito de aplicación del art. 81.1.
- **La concesión de licencias favorece la competencia**, pues contribuye a la difusión de las tecnologías y favorece la innovación; **no hay presunción de que planteen en sí problemas de competencia.**

24

Aplicación del art. 81 (1)

- **Marco de la evaluación del acuerdo:** en el marco efectivo en el que se desarrollaría la competencia de no existir el acuerdo.
- Impacto en:
 - **Competencia intertecnologías** (entre empresas que utilizan tecnologías competidoras)
 - **Competencia intratecnologías** (entre empresas que utilizan la misma tecnología)

25

Aplicación del art. 81 (2)

- **¿Restringe el acuerdo la competencia efectiva o potencial que habría existido de no haberse celebrado?**
- Tomar en cuenta la competencia entre las partes y de terceros.
- **¿Restringe el acuerdo la competencia efectiva o potencial que habría existido a falta de las restricciones contractuales?**
- Determinar si dada la naturaleza del acuerdo y las características del mercado otras empresas en contexto semejante habría llegado a un acuerdo menos restrictivo.

26

Aplicación del art. 81 (3)

- En art. 81.1 **se distingue entre acuerdos:**
 - cuyo **objeto** es una restricción de competencia
 - cuyo **efecto** es una restricción de competencia

27

Aplicación del art. 81 (4)

- Acuerdos **restrictivos por el objeto:**
 - Gran potencial de generación de efectos negativos sobre la competencia.
 - No es necesario probar sus efectos sobre el mercado.
 - Para valorar si el objeto restringe la competencia se tienen en cuenta varios factores. Entre ellos:
 - El contenido del acuerdo
 - Sus fines objetivos
 - El contexto en el que se aplica
 - El comportamiento real de las partes en el mercado

28

Aplicación del art. 81 (5)

- Ponderación de los **efectos del contrato** (1):
 - Tomar en consideración **efectos reales y potenciales**.
 - Efectos restrictivos **si es de esperar que en el mercado de referencia tenga efectos negativos** sobre:
 - Los precios
 - La producción
 - La innovación
 - La variedad o calidad de los bienes o servicios
 - Los efectos negativos probables **deben ser apreciables**

29

Aplicación del art. 81 (6)

- Ponderación de los **efectos del contrato** (2):
 - Los **efectos negativos** son probables si:
 - al menos una parte tiene u obtiene **cierto grado de poder en el mercado**
 - El **acuerdo contribuye a crear/mantener/fortalecer ese poder de mercado o permite a las partes valerse de él**

Poder de mercado: capacidad de mantener precios por encima de niveles competitivos o producción en términos de cantidad/calidad/variedad o innovación productos por debajo de niveles competitivos durante un tiempo que no sea insignificante.

30

Aplicación del art. 81 (7)

- Ponderación de los **efectos del contrato** (3):
 - Análisis de las **restricciones por efecto**:
 - Definir mercado de referencia
 - Examinar y evaluar:
 - La naturaleza de los productos y tecnologías afectados
 - La posición de mercado de los competidores
 - La posición de mercado de los compradores
 - La existencia de competidores potenciales
 - El nivel de las barreras de entrada
 - La conducta de las partes del acuerdo en el mercado

31

Aplicación del art. 81 (8)

- Ponderación de los **efectos del acuerdo** (4):
 - Si no hay **restricciones especialmente graves**, presunción de que no se vulnera el art. 81.
 - Si hay en el mercado al menos **4 tecnologías sustitutivas controladas por terceros**, es improbable que se infrinja art. 81
 - Tomar en consideración la posición comercial relativa de esas tecnologías
 - Si no constituye una alternativa comercial viable a la que se licencia ejerce una presión competitiva débil

32

Aplicación del art. 81 (y 9)

- Ponderación de los **efectos del contrato** (y 5):
 - Valorar los **efectos procompetitivos** de los acuerdos de licencia, que por lo general pueden:
 - Favorecer la innovación
 - Contribuir a la difusión de tecnologías
 - Integración de activos y tecnología que puede conducir a una configuración coste/producción imposible sin el acuerdo
 - Eliminación de obstáculos al desarrollo y explotación de la tecnología por el licenciatarario.
 - **Sopesar los efectos restrictivos con los procompetitivos para ver si se cumplen las cuatro condiciones** del art. 81.3 TCEE

33

Definición de mercado (1)

- **Mercado de referencia** (Comunicación Comisión 9.12.1997):
 - El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado geográfico, que se definen de la siguiente manera:
 - un **mercado de productos de referencia** comprende todos los productos y/o servicios que el consumidor considere intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que se destinan;
 - un **mercado geográfico de referencia** comprende el territorio en el cual las empresas de referencia son contratadas para la oferta de bienes y servicios en cuestión y en el cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas.

34

Definición de mercado (2)

- Definición de **tecnología** (Directrices RECATT): insumo que se integra en un producto o proceso de producción.
- Para evaluar efectos competitivos de un acuerdo de licencia **puede ser necesario definir**:
 - Mercados de productos (bienes y servicios de referencia)
 - Mercados tecnológicos
- Se tienen **en cuenta los efectos sobre**:
 - los mercados de productos finales
 - los mercados de productos intermedios.

35

Definición de mercado (3)

- **Mercado de productos de referencia**:
integrado por los **productos considerados por los compradores como intercambiables o sustituibles** por los productos contractuales que incorporan la tecnología licenciada por razón de:
 - Sus características
 - Su precio
 - El uso que se prevea hacer de ellos

36

Definición de mercado (4)

- **Mercados tecnológicos:**

Integrados por la **tecnología licenciada y sus substitutos**, que son las tecnología consideradas por los licenciarios como intercambiables o sustituibles por la tecnología licenciada por razón de:

- Sus características
- Sus cánones
- El uso que se prevea hacer de ellos

37

Definición de mercado (y 5)

- **Asignación de cuotas de mercado:**

- Calcular las cuotas de mercado de las diferentes fuentes de competencia.
- En el caso de mercados tecnológicos se atenderá a las ventas de los productos que incorporan la tecnología licenciada en los mercados de productos descendentes

- Además de las cuotas de mercado la Comisión tendrá en cuenta, entre otros, el número de **tecnologías controladas por terceros que pueden sustituir a la tecnología licenciada** a un coste comparable para el usuario.

38

Competidores y no competidores (1)

- Generalmente **acuerdos entre competidores mayor peligro** para la competencia.
- Para conocer la relación competitiva de las partes **determinar si habrían sido competidores reales o potenciales de no haber celebrado el acuerdo.**
- Si no habrían sido competidores en mercados de referencia afectados por el acuerdo se consideran no competidores.

39

Competidores y no competidores (2)

- Si ambas partes son activas en mercado de productos de referencia y en el mercado geográfico de referencia, se considera que son **competidores efectivos en el mercado de productos.**
- Si hay motivos racionales para creer que acometerían las inversiones adicionales o costes necesarios para entrar en el mercado de productos y geográfico de referencia en un plazo razonablemente corto en respuesta a un aumento de precios, se considera que son **competidores potenciales en el mercado de productos.**

40

Competidores y no competidores (3)

- Si ambas partes están activos en el mismo mercado tecnológico sin que infrinjan IP de la otra parte se considerarán **competidores efectivos en el mercado tecnológico**.
- Si es probable que el licenciataria hubiera acometido la inversión adicional necesaria para entrar en el mercado de referencia sin infringir derechos de IP (en principio en un plazo de 1 ó 2 años) se considerarán **competidores potenciales en el mercado tecnológico**.

41

Competidores y no competidores (4)

- Si poseen tecnologías sustituibles pero el licenciataria no ha concedido licencias siempre que probablemente lo hubiera hecho en respuesta a un aumento de precios, se considera que son **competidores potenciales en el mercado tecnológico**.
- No obstante, esta competencia en el mercado tecnológico **no se tiene en cuenta a los efectos de aplicación del RECATT**.

42

Competidores y no competidores (5)

- Es posible que las partes se conviertan en **competidores con posterioridad a firmar el acuerdo de licencia**.
- La lista de restricciones especialmente graves aplicable a competidores (art. 4) no se aplicará salvo que se modifique el acuerdo después de que las partes pasen a ser competidores.

43

Competidores y no competidores (6)

- Puede que las partes poseyeran **tecnologías bloqueadas** de forma unilateral o bilateral.
- Se considerará que no son competidores en el mercado tecnológico.
- Para determinar la posición de bloqueo deberá acudirse a factores objetivos:
 - Resoluciones judiciales
 - Dictámenes de expertos independientes
 - Otras pruebas, como las aportadas por los expertos

44

Competidores y no competidores (y 7)

- Casos en los que la tecnología objeto de licencia **innovación radical** que deja obsoleta a la del licenciataria o no resulta competitiva.
 - En estos casos se considera en principio que no son competidores en el mercado.
 - Son competidores a efectos del RECATT si al celebrarse el acuerdo no era vidente que la tecnología del licenciataria quedaría obsoleta o deja de ser competitiva.
 - La relación cambiará y pasará a ser entre no competidores si más adelante la tecnología del licenciataria queda obsoleta o deja de ser competitiva.

45

Aplicación del RECATT (1)

- Si se cumplen los requisitos del RECATT los acuerdos de TT se benefician de una **exención por categorías** de la prohibición del art. 81.1.
- Sólo pueden prohibirse cara a futuro previa **retirada de la exención** por la Comisión o por las autoridades nacionales.
- No pueden ser prohibidos por los tribunales a demanda de particular.

46

Aplicación del RECATT (2)

- Se presume que **en los acuerdos exentos se cumplen las 4 condiciones** establecidas por el art. 81.3 TCEE.
- El RECATT es aplicable únicamente a **acuerdos de TT entre dos empresas**. Si son más el acuerdo no estará cubierto por el RECATT.
- El RECATT es aplicable a acuerdos entre dos compañías aunque se impongan **condiciones para más de un nivel comercial** (por ej., producción y distribución).
- Para los acuerdos entre más de dos empresas la Comisión aplicará los principios del RECATT por analogía.

47

Aplicación del RECATT (3)

- Para aplicar el RECATT el acuerdo de TT debe tener **por objeto la producción de productos que incorporen la tecnología licenciada** (o productos contractuales).
- El RECATT **no es aplicable a los consorcios tecnológicos** (acuerdos para compartir tecnologías y conceder licencias globales).
- Si el objeto principal del acuerdo es la concesión de sublicencias el RECATT no es aplicable, si bien la Comisión aplicará sus principios de forma analógica.

48

Aplicación del RECATT (4)

- El RECATT se aplica a la **subcontratación** por la que el licenciataria adquiere una licencia para fabricar sólo para el licenciante.
- El RECATT se aplica a los **acuerdos en los que el licenciataria debe llevar a cabo actividades de desarrollo**, siempre que se haya definido el producto contractual.
- Tiene que haber una **vinculación entre la tecnología y un producto dado**. El RECATT no es aplicable si el objeto del contrato consiste en una licencia para llevar a cabo actividades de I+D en varios campos.

49

Aplicación del RECATT (5)

- **Concepto de tecnología:**
 - Patentes, modelos de utilidad y sus solicitudes
 - Diseños
 - Certificados de OV, CCPs y topografías de p.s.
 - Derechos de autor de programas informáticos
 - Conocimientos técnicos, definidos como conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias que es:
 - Secreta (no son de dominio público o de fácil acceso)
 - Sustancial (importante y útil para la producción de los productos contractuales)
 - Determinada (descrita suficientemente para verificar que se ajusta a los anteriores requisitos)

50

Aplicación del RECATT (6)

- **Concepto de transferencia:**
 - Implica **paso de la tecnología de una empresa a otra.**
 - Suele realizarse por medio de **licencias** y pueden adoptar también la forma de **sublicencias.**
 - Si los acuerdos incluyen **cláusulas relativas a compraventa de productos** quedarán cubiertos por el RECATT si esas cláusulas no constituyen el objeto primordial del acuerdo.
 - Si los acuerdos incluyen **licencias sobre otros tipos de IP** (marcas o derechos de autor distintos del software) quedarán cubiertos por el RECATT si esas cláusulas no constituyen el objeto primordial del acuerdo.
 - El RECATT También incluye **cesiones** si una parte del riesgo asociado a la explotación lo asume el cedente. 51

Aplicación del RECATT (y 7)

- **Duración:**
 - Derechos de IP: mientras no expire o sea anulado.
 - Conocimientos técnicos: mientras sigan siendo secretos (si dejan de serlo por causa imputable al licenciataria la exención se aplicará mientras dure el acuerdo).
 - Deja de aplicarse la exención por categorías al acuerdo en la fecha en que expire, deje de ser válido o pase a dominio público el último derecho que constituya la tecnología.

Análisis de la exención por umbrales (1)

- Existencia de **umbrales de cuota de mercado** que limitan el beneficio de la exención.
- Aunque puedan ser restrictivos se entiende que cumplen las condiciones del art. 81(3) si están por debajo de los umbrales.
- Si no se cumplen los umbrales se evalúa el acuerdo.
- Si no contiene **restricciones especialmente graves**, se procede a un análisis de mercado.

53

Análisis de la exención por umbrales (2)

- Umbral de cuota de mercado **diferente según las partes sean competidores o no competidores**.
- La competencia tecnológica potencial no se tiene en cuenta para aplicar los umbrales de cuota ni para la lista de restricciones especialmente graves.

54

Análisis de la exención por umbrales (3)

- Acuerdo **entre competidores**:
 - Cuota de mercado combinada > 20% en mercados tecnológicos y de productos de referencia
- Acuerdo **entre no competidores**:
 - Cuota de mercado >30% en mercados tecnológicos y de productos de referencia
- Si se supera el umbral en algún mercado de referencia afectado la exención no será aplicable a ese mercado de referencia.

55

Análisis de la exención por umbrales (y 4)

- **Mercados tecnológicos**:
 - Licenciante: cuota licenciante + licenciarios que incorporen tecnología en cada mercado de referencia
 - Si son competidores combinar con las ventas de productos con tecnología del licenciario
- **Mercados de productos**:
 - Licenciario: ventas de productos que incorporen la tecnología del licenciante y de productos competidores
 - Sumar ventas del licenciante si es proveedor en el mercado de referencia
 - No se tienen en cuenta las ventas de otros licenciarios
- Calculo **a partir del valor de ventas** (si no se tiene, estimación a partir de volumen de ventas)

56

Restricciones especialmente graves (1)

- Listado de restricciones (art. 4 RECAT)
- Calificación se basa
 - En la naturaleza de la restricción
 - En la experiencia que demuestra que casi siempre son anticompetitivas
- Puede ser consecuencia
 - del objetivo manifiesto del acuerdo
 - de las circunstancias del caso
- Si restricción del art. 4(1) y (2) todo el acuerdo queda excluido del ámbito de aplicación de la exención por categorías

57

Restricciones especialmente graves (2)

Acuerdos entre competidores: si directa o indirectamente tienen por objeto

Restringir la capacidad de las partes de determinar precios de venta de los productos

Limitar la producción

Asignar mercados o clientes

Restringir la capacidad del licenciario de explotar su propia tecnología o restringir la capacidad de una de las partes para llevar a cabo actividades de I+D

58

Restricciones especialmente graves (3)

- RECATT distingue entre acuerdos recíprocos y no recíprocos.
- Restricciones especialmente graves **más estrictas si los acuerdos son recíprocos** (licencia cruzada con tecnologías competidoras).

59

Restricciones especialmente graves (y 4)

Acuerdos entre no competidores: si directa o indirectamente tienen por objeto

Restringir la capacidad de las partes de determinar precios de venta de los productos

Restringir

el territorio en el que el licenciario puede vender pasivamente

Los clientes a los que puede vender

Restringir ventas activas/pasivas a usuarios finales por licenciarios miembros de un sistema de distribución selectiva que operen al por menor.

60

Restricciones no cubiertas por la exención (1)

- Evaluación individualizada necesaria de los efectos pro- y anticompetitivos de las restricciones del art. 5 RECATT.
- No obsta a la aplicación de la exención al resto del acuerdo.
- Regla de la dissociabilidad aplicable a esas restricciones.

61

Restricciones no cubiertas por la exención (y 2)

Obligación de conceder al licenciante / a un tercero licencia exclusiva sobre:

Perfeccionamientos dissociables propios

Nuevas aplicaciones propias

Obligación de ceder al licenciante / a un tercero los derechos sobre:

Perfeccionamientos dissociables propios

Nuevas aplicaciones propias

Obligación de no oponerse a la validez de los derechos de PI del licenciante

Entre no competidores, limitar la capacidad del licenciario de explotar su propia tecnología o de una de las partes para llevar a cabo actividades de I+D

62

Retirada e inaplicación de la exención (1)

- **Retirada de la exención (1):**
 - Si el acuerdo no cumple los 4 requisitos del art. 81.3 TCEE, **la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros** podrán retirar la exención.
 - Los Estados miembros podrán actuar en los casos en los que la exención se limite a los casos en que el mercado geográfico de referencia no supere el del Estado en cuestión.
 - La carga de la prueba incumbe a la autoridad de competencia.

63

Retirada e inaplicación de la exención (2)

- **Retirada de la exención (y 2):**
 - La retirada está justificada si:
 - Se restringe el acceso al mercado de las tecnologías de terceros.
 - Se restringe el acceso al mercado de posibles licenciatarios
 - Las partes no explotan la tecnología sin razones objetivamente justificadas para no hacerlo.

64

Retirada e inaplicación de la exención (y 3)

- **Inaplicación del RECATT:**

- La Comisión podrá excluir del ámbito de aplicación del RECATT mediante Reglamento:
 - las redes paralelas de acuerdos de TT
 - que cubran más de 50% del mercado de referencia
- Definir en el Reglamento:
 - Mercado de productos y geográfico de referencia
 - A qué tipo de restricción no se aplicará ya el RECATT
- Período transitorio no inferior a 6 meses.
- No afectará a los acuerdos eximidos que sean anteriores

65

La exención de acuerdos de TT bajo el RECATT

¿ES UN ACUERDO DE TT?

Si no, RECATT no se aplica.
Si sí,

¿Cuál es el mercado de producto/tecnología relevante?

¿Las partes son competidoras?

Si sí, ¿El mercado combinado excede del 20%?

Si no, ¿El mercado de cada parte excede del 30%?

Si sí, **ASESORAMIENTO INDIVIDUAL**

Si no, ¿Contiene el acuerdo restricciones especialmente graves?

Si sí, **ASESORAMIENTO INDIVIDUAL**

Si no, ¿Contiene restricciones excluidas?

Si sí, **ASESORAMIENTO INDIVIDUAL**

Si NO, ¿Puede retirarse el beneficio del RECATT?

Si sí, **EXENCIÓN BAJO RIESGO**

Si no, **EXENCIÓN**

66

Principales consecuencias negativas para el mercado de acuerdos de TT restrictivos

- **Reducción de la competencia intertecnologías** entre empresas en mismo mercado tecnológico / de productos
- **Exclusión de resto de competidores** al incrementar costes que restringen su acceso a insumos esenciales o aumentando barreras de entrada por otros medios
- **Reducción de la competencia intratecnología** entre empresas que producen productos con la misma tecnología

67

Acuerdos que no restringen la competencia

- Confidencialidad
- Prohibición de sublicenciar
- No utilización de la tecnología tras la terminación del acuerdo (siempre que siga siendo válida)
- Ayudar al licenciante a velar por el respeto de los derechos de PI
- Pago de canon mínimo o de producción de cantidad mínima de productos con la tecnología
- Utilización de marca o nombre del licenciante

68

Consortorios tecnológicos (1)

- Acuerdos que ofrecen la **posibilidad de operar con una sola licencia** en el mercado.
- A veces sustentan **normas industriales** de hecho o de derecho.
- **No cubiertos** por la exención por categorías.

69

Consortorios tecnológicos (2)

- Problemas especiales derivados de:
 - **Elección de las tecnologías**
 - **Funcionamiento del consorcio**
- Sobre tecnologías, distinguir entre:
 - Tecnologías complementarias y substitutivas
 - Tecnologías esenciales y no esenciales

70

Consortorios tecnológicos (3)

- Principios básicos sobre creación del consorcio y concesión de licencias en el marco del consorcio:
 - Cuanto más fuerte sea la posición de mercado, mayores riesgos de anticompetitividad.
 - Consortorios con posición fuerte deben ser abiertos y no discriminatorios.
 - No deben excluir indebidamente tecnologías de terceros ni limitar la creación de consortorios alternativos.

71

Consortorios tecnológicos (4)

- En principio libres de negociar y fijar canon.
- Si poder de mercado fuerte, cánones justos y no discriminatorios y licencias no exclusivas.
- Licenciantes y licenciarios han de ser libres para desarrollar productos y normas competidores y conceder/obtener licencias al margen del consorcio.
- Obligaciones de retrocesión, no exclusivas y sólo si perfeccionamientos esenciales/importantes.

72

Consortios tecnológicos (y 5)

- Marco institucional del consorcio:
 - Más probable que las tecnologías se elijan atendiendo a criterios de precio y calidad **si pueden participar todos los interesados**.
 - Más probable que licencias sean abiertas y no discriminatorias **si los órganos rectores** están integrados por **representantes de intereses diversos**.
 - ¿Participación de expertos en la creación y funcionamiento? ¿Selección? ¿Funciones?
 - ¿Disposiciones sobre intercambio de información sensible entre las partes?
 - Mecanismos de resolución de conflictos.

73

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (1)

- Art. 3 LDC. Supuestos de autorización si los acuerdos **contribuyen a mejorar la producción o la comercialización de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico**, siempre que:
 - a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma adecuada de sus ventajas.
 - b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y
 - c) No consientan a las empresas participes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

74

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (2)

- Art. 5 LDC:
 - posibilidad de que el Gobierno regule mediante **Reglamentos de exención** la autorización en bloque de categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas que se hallen previstas en el artículo 3 de la misma Ley.
 - **en ausencia de reglamentación**, podrían ser autorizadas de forma singular.
 - artículos **inspirados en el artículo 81 TCEE**.

75

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (3)

- RD 157/1992, de 29 de febrero de 1992, en materia de **exenciones por categorías**, autorización singular y registro de defensa de la competencia
- Art. 1(1) RD 157/1992: Exenciones por categorías- 1. De conformidad con art. 5.1, a) LDC **quedan autorizados** acuerdos en los que únicamente dos empresas y que, bajo las condiciones de las siguientes categorías, afecten únicamente al mercado nacional:
 - c) Acuerdos de licencia de patentes y mixtos de know-how, siempre **que cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento 2349/1984**
- Problema relativo a la mención expresa al Reglamento 3249/84

76

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (4)

- **RD 378/2003:**
 - profunda transformación del ordenamiento comunitario desde 1992.
 - importante cambio de orientación en la política comunitaria de exenciones.
 - mayor libertad de actuación a las empresas sin poder sustancial para alterar el mercado.
 - necesaria coherencia económica y jurídica entre la normativa comunitaria y nacional.
 - seguridad jurídica para las empresas que operan en España.

77

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (5)

- Objeto del RD 378/2003:
 - **autorizar categorías** de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas concertadas o conscientemente paralelas a que se refiere el art. 5 LDC
 - **Ordenar procedimiento para la concesión de autorizaciones singulares** previsto en el artículo 4 LDC
 - **Regular Registro** de Defensa de la Competencia

78

Sistema de exenciones previsto en la legislación española (y 6)

- *Exenciones por categorías* (art. 2 RD 378/03): 2. Acuerdos de transferencia de tecnología:
 - De conformidad con lo dispuesto en **art. 5.1 a) LDC**
 - **Se autorizan los acuerdos** en que participen únicamente dos empresas e impongan restricciones en relación con la adquisición/utilización de derechos de PI o know-how
 - En la medida en que tales acuerdos **afecten únicamente al mercado nacional**
 - Siempre que tales acuerdos **cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento 240/1996 o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.**

79

Barcelona, a 4 de abril de 2005.

Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes

AMAT I VIDAL-QUADRAS ADVOCATS

80