

## El nuevo reglamento de transferencia de tecnología en la Unión Europea

Manuel Guerrero Gaitán Ph.D.

### **I. Introducción** [\[arriba\]](#)

El 1 de mayo de este año entró en vigor en la Unión Europea el nuevo cuerpo normativo que regula los contratos de transferencia de tecnología, el Reglamento 316/2014 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología comúnmente conocido como RECATT o TTBER por sus siglas en inglés (Technology transfer Block Exemption Regulation). En este Reglamento se reconocen los efectos benéficos de un correcto ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar los abusos y distorsiones que con ellos se puedan generar.

En efecto, la Unión Europea ha sido especialmente consciente de la importancia que posee el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a través de procesos de transferencia de tecnología que, en la mayoría de los casos, supone un efecto benéfico en el mercado. Tal como se expone en el RECATT, la Unión Europea reconoce que los beneficios mencionados pueden clasificarse en tres categorías distintas: el estímulo a la innovación, la diseminación de la tecnología, y el ahorro de los esfuerzos que implica la duplicación de una tecnología ya existente. Como resultado de este reconocimiento se entiende que la mayoría de los contratos que envuelven una transferencia de tecnología se encuentran en concordancia con el principio de la libre competencia económica. A continuación se expondrá brevemente la evolución histórica que ha tenido la reglamentación de los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea.

### **II. Desarrollo histórico del RECATT** [\[arriba\]](#)

Desde sus inicios la Unión Europea ha comprendido el delicado equilibrio existente entre el Derecho de competencia y los contratos de transferencia de tecnología. Para lograr este equilibrio era necesario evitar cualquier forma de repartición de mercados que dificultara la libre circulación de mercancías, así que con este objetivo en mente se realizó el análisis de las diferentes figuras contractuales que se desarrollaron para la expansión industrial y comercial en la etapa de la posguerra. Como resultado de este análisis se llegó a la aprobación del principio del agotamiento del derecho en el primer nivel de distribución, combatiendo de este manera la repartición de mercados y al mismo tiempo incentivando la competencia intra brand.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) sostuvo, empezando con la sentencia Sirena Srl. contra Eda. Srl. que “un derecho de marca como entidad legal no posee por sí mismo aquellos elementos de contratos o prácticas concertadas a los que se hace referencia en el artículo 85.1 (actualmente artículo 101 del TFUE). No obstante, el ejercicio de tal derecho puede caer dentro del ámbito de prohibición contenido en el tratado cuando éste se manifieste como el sujeto, el medio o la consecuencia de dichas prácticas”. Este argumento se ha ampliado a otros tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual y las licencias y las cesiones han sido tratadas como objeto de las normas del Derecho de competencia.

Como resultado de la aplicación análoga de las sentencias del TJUE a otro tipo de derechos se llegó a la creación de una regulación sistemática que fija unos límites a las facultades otorgadas a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Las primeras regulaciones en esta materia fueron sendos Reglamentos para la venta exclusiva, distribución exclusiva y franquicia que, a pesar de representar un gran avance en cuanto a seguridad jurídica y establecimiento de parámetros de estudio de los acuerdos, fueron duramente criticados por algunos sectores sobre todo por su excesiva rigidez y por hacer más énfasis en la redacción de las cláusulas que en su real impacto en el mercado. Posteriormente, en 1984 la Comisión adoptó un grupo de excepciones para licencias de patentes que incluía también los contratos que involucraran un know how, pero este fue redactado de una forma tan restringida que eran pocos los contratos que caían dentro de su marco de aplicación. Para remediar esta situación, en 1989 se creó el grupo de excepciones para licencias de patentes y know how, al cual siguió la adopción en 1996 del grupo de excepciones para los contratos de transferencia de tecnología.

El Reglamento 240/96 continuó en la línea de sus antecesores en el sentido de apegarse a un estricto formalismo y a una interpretación demasiado amplia del antiguo artículo 81, situación que redundó en la aplicación del mismo a toda clase de acuerdos de transferencia de tecnología que tuvieran dentro de su clausulado disposiciones formalmente restrictivas, sin importar si las mismas tenían efectos anticompetitivos, o si por el contrario producían situaciones que podían llegar a considerarse beneficiosas para la competencia.

El efecto que tuvo este Reglamento en la práctica consistió en que las empresas que querían otorgar licencias de tecnología en Europa debían redactar el texto de sus contratos de acuerdo con los estrictos parámetros establecidos en la norma, produciendo lo que se llamó el efecto “corsé” (straight jacket effect). Este efecto “corsé” obligaba a los contratantes a crear los acuerdos, no en función de sus necesidades específicas, sino con el fin de evitar, por un lado, los gastos que implicaban la consecución de una autorización y, por otro, la incertidumbre de estar sujeto a la misma.

La situación anteriormente descrita, como era de esperarse, suscitó fuertes críticas que pusieron de manifiesto los efectos negativos que se estaban presentando en la industria europea como el traslado de las empresas con base tecnológica a otras latitudes o la falta de motivación de las empresas para la suscripción de contratos de transferencia de tecnología. Frente a este escenario, el TJUE se vio en la obligación de intervenir flexibilizando la postura asumida por la Comisión. Esta tensión se reflejó en diversas decisiones, entre ellas en la Sentencia del Coditel II en donde el Tribunal sostuvo que una licencia exclusiva que otorgaba al licenciataria una protección territorial absoluta no estaba en contradicción con el artículo 81.1 del Tratado CE, si esta era necesaria para que las partes pudiesen obtener una justa retribución por los esfuerzos invertidos en la producción de las películas objeto del contrato.

En este contexto, en enero de 1997 la Comisión publicó el Libro Verde, en el cual se ponía de manifiesto la necesidad de llevar un cambio en el Bloque de exención, exponiendo entre otras las siguientes razones:

- La legislación protectora de la libre circulación de mercancías debía ser aplicada a un territorio más extenso.

- La regulación vigente estaba a punto de expirar, en particular el Reglamento 1983/83 de distribución exclusiva, el Reglamento 1984/83 de compra exclusiva y el Reglamento 4087/88 de franquicia expiraban a finales del año 2000.
- Los cambios sustanciales producidos en los métodos de distribución en los últimos 30 años.

El Libro Verde concluye que, debido a las nuevas realidades del comercio, debían introducirse importantes cambios en la apreciación de los acuerdos a la luz del principio de competencia económica y entre ellos el más importante era la necesidad de abandonar el análisis basado en la forma de las cláusulas o del contrato y en cambio centrarse en los efectos que estos tendrían en el mercado. Como consecuencia de estas conclusiones se inició un proceso de reforma a la normativa comunitaria del Derecho de competencia que finalizó con la aprobación de un conjunto de normas denominado “paquete de modernización”. El instrumento jurídico central de este conjunto de normas lo constituía el Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia que suprimía el sistema de notificación y autorización previa otorgada por la Comisión Europea sobre los acuerdos restrictivos de la competencia que cumplieran con los requisitos contenidos en el artículo 81.3 del Tratado CE (hoy artículo 101 del TFUE).

Como consecuencia de lo anterior, otra de las modificaciones más relevantes que llevó a cabo este Reglamento fue permitir la posibilidad de que las autoridades y jueces nacionales de los Estados miembros aplicaran directamente el artículo 81 a los procesos que fuesen de su conocimiento. No obstante, tal vez uno de los avances más significativos que se produjo con el proceso de modernización respecto a la normativa anterior fue la adopción de una de las conclusiones del Libro Verde en el sentido de abandonar el estricto análisis legalista que encontraba su fundamento en criterios formales y acoger un análisis de tipo económico enfocado a los efectos en el mercado que se producirían con el acuerdo.

En el año 2004 la Comisión Europea adoptó el denominado RECATT, en el cual se excluía la aplicación del entonces artículo 81 que disponía la represión a las prácticas contrarias al Derecho a la libre competencia a determinados acuerdos que no alcanzasen los umbrales de cuota de mercado establecidos y que no presentaran las llamadas cláusulas hardcore, que, tal como se verá posteriormente, constituye un listado de conductas que se consideran contrarias a la libre competencia

El RECATT, mencionado en el párrafo anterior, estuvo desde el inicio proyectado para tener una vigencia de diez años, es decir hasta el 30 de abril de 2014, razón por la cual desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 3 de febrero de 2012 la Comisión Europea abrió una etapa de consulta para que todos los interesados se pronunciaran acerca de la eficacia del Reglamento y dieran sus opiniones acerca de temas específicos regulados por dicho ordenamiento. Al cierre de dicha etapa se obtuvieron 56 respuestas, en su mayoría de firmas de abogados y grandes empresas que, en términos generales, tuvieron opiniones positivas de los resultados obtenidos con el texto anterior, pero que realizaban observaciones acerca de la introducción de los patent pools y de las cláusulas de retrocesión o grant back.

### III. El nuevo reglamento de transferencia de tecnología [\[arriba\]](#)

El propósito fundamental de este ordenamiento y sus Directrices de aplicación es evitar que los acuerdos que involucren derechos de propiedad intelectual generen distorsiones en el mercado que en última instancia afecten el derecho de la competencia económica.

Es necesario empezar el estudio de este ordenamiento con el objeto mismo del Reglamento, el cual se encuentra descrito en el artículo 2 al disponer que no será de aplicación el artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de tecnología. Se debe tener presente que el artículo 101 proscribía las prácticas entre empresas que impliquen un detrimento al derecho a la libre competencia económica, con la excepción de aquellos acuerdos que “contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante...”. Es de anotar que en este nuevo texto desaparece la frase “concluidos entre dos empresas por los que se permite la producción de los productos contractuales” contenida en el anterior Reglamento 772/2004, debido a que ahora se regulan acuerdos como los patent pools.

El apartado 2 del mismo artículo, que conserva el mismo texto del Reglamento de 2004, dispone que la exención se aplique a los derechos de tecnología que se encuentren vigentes, haciendo la salvedad que tratándose en know how o conocimientos técnico, si estos dejan de ser secretos por causas imputables al licenciatario, la exención se aplicará por el tiempo establecido en el acuerdo.

En el tercer apartado el Reglamento dispone que se aplique la exención a otras actividades diferentes al objeto del acuerdo, tales como compra de productos, concesión de licencias, cesiones de derechos de propiedad intelectual, con la condición de que estas estén directamente relacionadas con el objeto del acuerdo. Esta disposición tiene una referencia clara a conductas como las ventas o licencias atadas (tying) que quedarían fuera de la exención y por tanto, serían objeto de reproche. A continuación se expone un ejemplo de este tipo de cláusulas:

#### *Ejemplo:*

La empresa francesa Oiseau Bleu S. A. es la titular de una patente de producto sobre una autoparte. Al iniciar negociaciones con la sociedad colombiana Filtros de los Andes, la empresa francesa condiciona el otorgamiento de la licencia a la aceptación por parte del licenciatario de un conjunto de patentes de procedimiento que son innecesarias para la producción de la autoparte objeto de la patente de producto.

En el caso planteado se aprecia claramente que la cláusula tiene la intención de imponer la adquisición y pago de royalties de tecnología innecesaria para el licenciatario, pero esta no es la única forma que adopta este tipo de cláusulas, también se encuentran otro tipo de prácticas que se presenta a menudo en la determinación de los royalties por parte del licenciante. Un ejemplo consiste en atar las sumas debidas, no solamente a la tecnología objeto del contrato, sino a otros tipos de tecnología accesoria (bundling), o incluso en ocasiones se imponen royalties sobre las ventas totales de los productos fabricados por el receptor de la tecnología, a pesar que no se esté usando la tecnología licenciada (total sale royalties). Esta situación se presenta cuando el cómputo de la contraprestación se

calcula de manera conjunta sobre diversas tecnologías suministradas por el mismo licenciante

Con el propósito de evaluar si un acuerdo de transferencia de tecnología produce efectos anticompetitivos, y por tanto no goza de la exención, se han establecido dos tipos de cláusulas. Las primeras son las denominadas especialmente graves o hardcore, las cuales, sin importar la cuota de mercado que posean las empresas parte, tendrán como efecto que no se aplique la exención a la totalidad del acuerdo.

Las segundas son las denominadas cláusulas excluidas. Para estudiar correctamente estas cláusulas es necesario estudiar primero el sistema de cuotas de mercado que ha establecido el Reglamento.

A pesar de que en los estudios y discusiones previas a la adopción de este Reglamento se planteó la posibilidad de modificar los umbrales de mercado, estos permanecieron idénticos. Estos umbrales están dirigidos a proveer un puerto seguro o safe harbour para aquellos acuerdos que no contengan cláusulas especialmente graves y que no superen la cuota de mercado establecida, es decir, se entenderá que estos acuerdos no están en contra del principio de la libre competencia económica. Ahora bien, en caso que se superen estas cuotas y que se consigne en el acuerdo alguna cláusula de las llamadas excluidas, el efecto será que dicha cláusula no se beneficiará de la exención, pero, a diferencia de las especialmente graves, el resto del acuerdo sí será objeto de dicho beneficio.

De acuerdo con el artículo 3, los umbrales para la aplicación de los beneficios se diferenciarán en función del carácter competidor o no competidor de las partes del acuerdo. Al respecto el Reglamento establece:

“1. Cuando las empresas partes en el acuerdo sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado combinada de las partes no exceda del 20 % en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado.

2. Cuando las empresas partes en el acuerdo no sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30 % en los mercados tecnológicos y de productos de referencia”.

Como se infiere de la norma anteriormente transcrita, será necesario identificar previamente el denominado “mercado relevante”, con el fin de establecer si se alcanzan los umbrales fijados en esta disposición. La definición del mercado relevante es un tema complejo y teniendo en mente que el objeto de este estudio es básicamente los contratos internacionales, varios mercados se verán involucrados haciendo aún más difícil la definición del mismo.

Las Directrices del RECATT establecen algunos principios básicos para la definición del mercado relevante en el apartado 16 al disponer que:

“Para analizar las restricciones de la competencia por efecto, en principio hay que definir el mercado de referencia y examinar y evaluar, en particular, la naturaleza de los productos y de las tecnologías afectados, la posición de mercado de las partes, la posición de mercado de los competidores, la posición de mercado de los

compradores, la existencia de competidores potenciales y el nivel de las barreras de entrada. En algunos casos es posible, sin embargo, demostrar los efectos anticompetitivos directamente analizando la conducta de las partes del acuerdo en el mercado. Puede ser posible, por ejemplo, determinar que un acuerdo se ha traducido en subidas de precios.”.

No se considera relevante para los fines de este trabajo entrar en detalle acerca del proceso por el cual se determina el mercado relevante, pero sí lo es poner de relieve que gracias a los umbrales de las participaciones en el mercado de las partes intervinientes en el contrato, la aplicación del Derecho de competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología se ha flexibilizado adecuándose de esta forma a las necesidades de la práctica comercial actual.

A continuación corresponde exponer el listado de las conductas contenidas en el Reglamento que están dirigidas a la protección de la parte débil de la relación contractual, de suerte que se evitará pronunciarse acerca de las conductas que están destinadas a creación de monopolios o situaciones en las que se beneficien las dos partes contratantes en menoscabo de los demás competidores del mercado. El propósito de este análisis consistirá en observar las implicaciones que tiene el hecho de asumir la represión de las cláusulas abusivas desde el punto de vista de la competencia económica, que tal como se ha estudiado, es la visión imperante en los países industrializados. Para ello, se estudiarán las cláusulas especialmente graves (A) y las restricciones excluidas (B).

#### *A. Cláusulas especialmente graves (hardcore)*

El artículo 4 consagra las llamadas cláusulas especialmente graves o hardcore las cuales con su mera presencia, aun si estas no constituyen la parte esencial del acuerdo, tienen el efecto de excluir de la exención a la totalidad del acuerdo . Las cláusulas hardcore se dividen en dos categorías, aquellas en las que las partes sean competidoras y aquellas en las que las partes no son competidoras. Se empezará con las cláusulas de los contratos en que las partes son competidoras.

##### *1. Cláusulas entre competidores*

El primer tipo de cláusulas consideradas graves en el Reglamento son aquellas que tienen por objeto la fijación de precios, directa o indirectamente , por ejemplo cuando se establece que habrá un aumento en los royalties en caso que se produzca una disminución de precios del producto licenciado. Se consideran especialmente graves aquellas que fijan los cánones de retribución en función al nivel de ventas del licenciataria sea utilizada o no la tecnología objeto del contrato .

El segundo grupo de cláusulas consideradas especialmente graves en el Reglamento son todas aquellas que se dirigen a restringir la producción (output restrictions). Este tipo de restricciones son permitidas y, por tanto, beneficiarias de la exención, en los casos en que, en los acuerdos recíprocos sean aplicadas a solo una parte, o estén presentes en acuerdos no recíprocos a condición que se aplique solo a los productos producidos con la tecnología licenciada .

Usualmente las Cláusulas que establecen una restricción por sector de aplicación tecnológica son consideradas como una restricción a la producción, sin embargo en la sección 208-212 de las Directrices se aclara que este tipo de cláusulas no tienen

esta naturaleza y son en principio permitidas Dentro de esta categoría se encuentra la obligación del licenciario de producir con la tecnología licenciada sólo en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos y, la obligación del licenciante y/o del licenciario, en un acuerdo no recíproco, de no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos o en uno o varios territorios exclusivos reservados para la otra parte. Ahora bien, se hace la salvedad que si este tipo de cláusulas se presenta en acuerdos recíprocos entre competidores se les debe dar el mismo tratamiento que a las licencias exclusivas entre competidores, es decir caerían en la órbita de las cláusulas hardcore que consagra el artículo 4.1c) .

El tercer tipo de conducta que se considera como una cláusula hardcore o especialmente grave es la asignación de mercados o clientes y, por ello, en principio, no será beneficiaria de la exención, sin embargo, debido a los efectos pro competitivos que estas cláusulas en ocasiones presentan, se establece un amplio catálogo de casos en los cuales, a pesar de existir una asignación de mercados, no se considerará que sea una cláusula hardcore y, por tanto, serán beneficiarias de la exención. Se han dividido estas excepciones de acuerdo con el fin que pretenden proteger:

Cláusulas que establecen una restricción territorial. Es la obligación del licenciante de no conceder la licencia de la tecnología a otro licenciario en un territorio determinado y, la restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas y/o pasivas por parte del licenciario y/o del licenciante en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte. De acuerdo con las Directrices, si el territorio al que se otorga exclusividad es “el mundo” esto implicará que el licenciante se abstiene de entrar o permanecer en el mercado, acabando de este modo la discusión que se presentaba en algunos países de si una licencia exclusiva permitía al licenciante explotar la tecnología en el territorio exclusivo .

Cláusulas que establecen una restricción a ventas activas. La restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas del licenciario en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciario, siempre que este último no fuera una empresa competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia licencia. Es preciso aclarar que tratándose de restricciones a las ventas el Reglamento diferencia claramente entre los efectos que se otorgan a un acuerdo recíproco de aquellos otorgados a uno no recíproco. En los acuerdos recíprocos se excluye de la exención a todo tipo de acuerdos que involucren cláusulas de restricción en las ventas. Ahora bien, si el acuerdo analizado no es recíproco se admitirán las restricciones a las ventas activas o pasivas en los territorios que le han sido asignados a otra parte, siempre y cuando la participación en el mercado relevante esté por debajo del umbral del 20% establecido en el artículo 3.

Cláusulas que establecen restricciones al licenciario para que produzca los solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja al licenciario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus propios productos.

Cláusulas que establecen una restricción a un cliente determinado. Dentro de esta categoría se encuentra permitida la obligación del licenciario en un acuerdo no recíproco de producir los productos contractuales solamente para un cliente dado,

cuando la licencia se haya concedido con el fin de crear una fuente alternativa de suministro para ese cliente.

Finalmente, el último tipo de cláusulas que tiene el carácter de hardcore es el que contiene restricciones de la capacidad del licenciataro de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

## *2. Cláusulas entre no competidores*

El primer grupo de cláusulas son aquellas que establecen una fijación a los precios de venta de productos a terceros. Sin embargo, se admite la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los precios mínimos o fijos. Como se puede observar, cuando las empresas tienen un carácter competidor, la restricción de la fijación de precios es absoluta, mientras que cuando las partes no tienen un carácter competidor la norma es más flexible al admitir los precios recomendados. Aunque en realidad la fijación de precios está más relacionada con la protección del mercado que con el fin de evitar los abusos de la parte fuerte de la relación, se ha decidido citar esta norma teniendo en cuenta que la fijación de precios en conjunción con otras conductas, o cuando se hace de manera inequitativa para licenciataros con mismas características puede llevar a una situación de abuso en contra del licenciataro al que se le hace esta imposición.

El segundo grupo de cláusulas es aquel en el que se contienen restricciones territoriales en las que el licenciataro pueda vender pasivamente los productos contractuales o de los clientes a los que pueda vendérselos. En este punto, el Reglamento nuevamente establece excepciones, de suerte que las cláusulas mencionadas a continuación no se considerarán como especialmente graves y, por tanto, serán permitidas.

Restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes reservado para el licenciante. Son las restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciataro durante los dos primeros años en que este otro licenciataro vende los productos contractuales en dicho territorio o a dicho grupo de clientes. Es posible observar el cambio se ha realizado respecto del anterior RECAT en el cual se contemplaba un plazo de 5 años. Esta modificación es una manifestación de la protección a la parte débil de la relación, en este caso el licenciataro que en la mayoría de los casos es quien despliega todas las conductas necesarias para el éxito del negocio y quien en última instancia asume los riesgos de la operación comercial.

Las siguientes excepciones están dirigidas a la restricción impuesta a un destinatario específico. Dichas excepciones son, la obligación de producir los productos contractuales solamente para su uso propio, la obligación de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente, la restricción de ventas a usuarios finales por un licenciataro que opere en el comercio al por mayor, y por último, la restricción de las ventas a



distribuidores no autorizados por los miembros de un sistema de distribución selectiva;

Finalmente, el Reglamento se ocupa de los sistemas de distribución selectiva autorizando la existencia de cláusulas que restrinjan las ventas a distribuidores no autorizados. No obstante, la última conducta considerada como especialmente grave en las cláusulas en las que las partes no tienen el carácter de competidores es aquella en que 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 que operen en el comercio al por menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado.

### *B. Restricciones excluidas*

La diferencia fundamental entre las cláusulas especialmente graves, estudiadas anteriormente, y las cláusulas que contienen restricciones excluidas consiste en que estas tienen como propósito fundamental excluir de los beneficios otorgados por el Reglamento las conductas que pueden restringir las facultades de innovar al licenciario al margen del acuerdo de transferencia de tecnología. Al igual que en las cláusulas especialmente graves o hardcore, en esta categoría también es de especial relevancia el carácter de competidor o no competidor que posean las empresas participantes en el acuerdo, tal como a continuación exponemos.

Las primeras dos conductas excluidas son denominadas cláusulas de retrocesión o grant back clauses. La norma establece que tendrán el carácter de excluidas todas las obligaciones directas o indirectas impuesta al licenciario de conceder al licenciante o a un tercero designado por el licenciante una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada.

Para ilustrar de una mejor forma el funcionamiento de este tipo de cláusulas se propone el siguiente ejemplo:

La sociedad alemana Flach A. G. es titular de una patente de invención en Alemania, Chile y Colombia y un know how sobre la fabricación de botellas de vidrio templado para uso de laboratorio. A través de un contrato de licencia se autoriza el uso y se comunica la información a la empresa colombiana Pelbar, S. A., a la cual se impone la obligación de ceder la titularidad a Flach A. G., sobre cualquier mejora que la empresa colombiana logre con la implementación del procedimiento de fabricación de botellas.

En este nuevo RECATT se ha introducido un cambio respecto del texto anterior que incluía la expresión “perfeccionamientos dissociables”. De acuerdo con las anteriores Directrices de acompañamiento, los desarrollos dissociables eran aquellos en los que sea posible explotar la tecnología propia sin transgredir la que ha sido objeto de la licencia. Con la modificación todas las cláusulas de retrocesión salen de la órbita del llamado “puerto seguro”, pasan a ser cláusulas excluidas y por tanto, serán objeto de un análisis caso por caso con el fin de establecer si tienen efectos anticompetitivos.

La tercera conducta excluida la constituye la llamada non challenging clause que consiste en obligar al licenciario a no oponerse a la validez de los derechos de

propiedad industrial e intelectual titularidad del licenciante en el mercado común. Un ejemplo de este tipo de cláusulas se expone a continuación:

La empresa española Tuadrigram Ltda., es la titular de una patente sobre un dispositivo de almacenamiento de energía solar. La sociedad mexicana Villa e Hijos, deseosa de entrar en el mercado español, decide interponer una acción de nulidad contra la patente de la empresa española. Como solución a este conflicto, las partes acuerdan celebrar un contrato de licencia en el cual, en contraprestación a no iniciar acciones por infracción, la empresa mexicana se compromete a no entablar demandas de nulidad contra la patente de la sociedad española.

En el Reglamento, sin embargo, se admite la posibilidad de establecer que el contrato terminará en el evento de que el licenciatario, en una licencia exclusiva, se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados. De acuerdo con las Directrices de acompañamiento estas conductas se incluyen en la lista de cláusulas excluidas, debido a que en consonancia con los principios sobre los que descansa la protección de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual inválidos deben ser suprimidos. Con este propósito el licenciatario es la persona que se encuentra en una mejor posición para saber de sí, por ejemplo, una patente carece de actividad inventiva.

La última conducta que establece el Reglamento como restricción excluida al igual que se establecía para empresas no competidoras, está dirigida a las obligaciones que directa o indirecta, limiten la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o que limite la capacidad de cualquiera de las partes del acuerdo de realizar investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea indispensable para impedir la divulgación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados. Hay que recordar que esta misma conducta se considera como especialmente grave si se está en presencia de empresas competidoras.

Además de las conductas anteriormente estudiadas, es necesario ocuparse de otro tipo de cláusulas consistentes en la extensión del alcance del derecho de propiedad industrial o intelectual otorgado por el Estado. Las primeras cláusulas pertenecientes a esta categoría son las denominadas post expiration clauses. El precedente jurisprudencial más recurrido en Estados Unidos frente a casos en los que se involucra esta práctica es la decisión *Brulotte* en el que se reprocha la existencia de dicha práctica. No obstante, la Comisión Europea en la Directrices del RECATT acepta este tipo de cláusulas al sostener:

“Aunque la exención por categorías solamente es aplicable en tanto los derechos de la tecnología licenciada sean válidos y estén vigentes, en principio las partes pueden acordar que las obligaciones de pago de cánones se prolonguen más allá del período de vigencia de los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia sin que el acuerdo quede sujeto al artículo 101, apartado 1, del Tratado. A la expiración de estos derechos, la tecnología puede ser explotada legalmente por terceros que pueden competir con las partes del acuerdo. En condiciones normales basta con esta competencia efectiva y potencial para que la obligación en cuestión no tenga efectos anticompetitivos apreciables.”

Del texto transcrito anteriormente es posible concluir que en el ámbito europeo la Comisión Europea se acerca más a los razonamientos expuestos en el caso *Scheiber v Dolby Laboratories* del Tribunal de apelación del séptimo circuito de los Estados Unidos en donde se sostenía que cobrar royalties más allá del periodo de

expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos.

La jurisprudencia del TJUE, aunque en principio rechazaba estas cláusulas con fundamentos similares a los del caso Brulotte, se ha mostrado dispuesta a aceptar este tipo de conductas, sobre todo en casos en que no existía una patente de invención concedida, o cuando el pago de los royalties causados durante la vigencia de la patente eran pactados en cuotas que se extendían más allá de la fecha de expiración del derecho exclusivo, en otras palabras, mientras que en los Estados Unidos se rechaza la práctica de imponer una cláusula que obligue al receptor de la tecnología al pago de royalties efectuados después de expirar el derecho de propiedad industrial, en la Unión Europea esta es una práctica aceptable.

Otra de las cláusulas que pertenece a la categoría de conductas que extienden el alcance de derecho de propiedad industrial e intelectual concedido por el Estado son las cláusulas de ventas totales o total sales clauses. Es de anotar que este tipo de cláusulas ha sido aceptado en Estados Unidos siempre y cuando estén establecidas en beneficio de ambas partes contratantes y que adicionalmente, no supongan un menoscabo al derecho de competir de los otros agentes en el mercado. Pues bien, en la Unión Europea un reciente caso llevado ante el TJUE ha fijado la posición a seguir frente a este tipo de cláusulas.

En el asunto Kanal 5 contra Stim, ésta última una organización de gestión colectiva de derechos de autor con una posición de dominio en el mercado sueco, cobraba un esquema de remuneración que involucraba una suma determinada en función de las ganancias de los canales emisores de programas de televisión. En este caso, el TJUE sostuvo que la aplicación de este sistema de royalties no estaba en contra del Derecho a la libre competencia siempre y cuando existiera una proporcionalidad y no hubiese un método mejor para fijar la retribución debida. En este sentido el tribunal afirma que:

“una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado común no explota de forma abusiva dicha posición cuando, en concepto de retribución debida por la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual, aplica a las cadenas de televisión privadas un sistema de tarifas según el cual los importes de dichas tarifas corresponden a una parte de los ingresos de esas cadenas, siempre que dicha parte sea globalmente proporcional a la cantidad de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual realmente emitida o que pueda emitirse y salvo que exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de dichas obras así como la audiencia, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de dichas obras”.

De lo anterior se desprende que tanto en Estados Unidos, cuanto en el ámbito europeo las cláusulas de ventas totales serían admisibles tomando en consideración, tanto el poder de negociación de las partes, como los efectos que se puedan producir en el mercado a los competidores.

#### **IV. Conclusiones** [\[arriba\]](#)

Habiendo ya estudiado la forma en que el RECATT regula la interacción entre el Derecho a la libre competencia económica y los derechos de propiedad industrial e intelectual, es posible concluir:

En primer lugar, que la evolución que ha tenido el RECATT frente a sus antecesores lo ubica en una línea más flexible respecto del balance que se busca entre el Derecho a la libre competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual, acercándose de esta manera a la visión del Derecho antitrust norteamericano.

En segundo lugar, que la redacción, tanto de las cláusulas hardcore, como de las excluidas, demuestra que, aunque la mayor preocupación del Reglamento radica en la protección del Derecho de la competencia, también se está protegiendo al licenciataria o a la persona que recibe la autorización de uso por parte del poseedor de la tecnología. No obstante, esta protección no ignora los efectos pro-competitivos de algunas de las conductas que son objeto de reproche, por tanto, se establecen excepciones en los casos en que la restricción puede estar justificada.

No obstante lo anterior, es necesario reconocer que el sistema, tanto de los anteriores Reglamentos de transferencia de tecnología como del nuevo Reglamento, es de una complejidad bastante alta y demanda de los operadores jurídicos y de las partes interesadas un elevado nivel de conocimientos, así como una importante disposición de recursos, sobre todo en la determinación del mercado relevante.

Finalmente es necesario señalar que las normas de transferencia de tecnología que se aplican en la Unión Europea, a pesar de la complejidad señalada anteriormente, ha tratado a lo largo de su evolución un equilibrio entre los intereses de los receptores y los productores de tecnología con el fin de por una parte salvaguardar los derechos de los titulares de desarrollos tecnológicos protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual, así como el interés general de la comunidad que es lograr obtener un beneficio gracias a los desarrollos de la ciencia y la tecnología.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- BACHES OPI, S., "The approaches of the European Commission and the U.S. Antitrust Agencies towards exclusivity clauses in licensing agreements", Boston College International and Comparative Law Review, vol. XXIV, No. 1, 2000.
- BACHES OPI, S. y RODRÍGUEZ ENCINAS, A., "El nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología", en Revista de Derecho mercantil, núm. 255, 2005.
- GHIDINI, G., Intellectual property and competition law: the innovation nexus, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006.
- KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford, Hart publishing, 2006.

- LENNON, M., *Drafting Technology Patent License Agreements*, Nueva York, Gaithersburg, Publishers, 2007
- MENDELSON, M. y ROSE, S., *Guide to the EC block exemption for vertical agreements*, Londres, Kluwer Law International, 2002.
- OTTOZ, E. y CUGNO, F., "Hybrid Licensing of Product Innovations", en *Review of Law & Economics*, vol. 5, núm. 1, 2009.
- TRITTON, G., *Intellectual property in Europe*, Londres, Sweet and Maxwell, 2008.

#### CASOS

- Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, 262/81, *Coditel Sa, Compagnie Generale pour la Diffusion de la Television y otros v. Cine-Vog Films S.A. y otros*.
- *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).
- *Scheiber v. Dolby Laboratories*, 293 F3d 1014 (7th Cir. 2002).
- *Aoip/Beyrard 76/29/CEE*: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 1975,
- *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257 (1979).
- Sentencia del TJUE de 12 De mayo de 1989, asunto 320/87, *Kai Ottung v. Klee & Weilbach*.
- Decisión de la Comisión Europea de 15 de diciembre de 1986, asunto 87/123, *Boussois v. Interpane*.
- *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, cit. supra.
- Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-52/07, *Kanal 5 v. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM*,