

Nuevas normas para los acuerdos de transferencia de tecnología

Las empresas tienen un año para adaptar sus acuerdos a las nuevas reglas

I. Introducción

La Comisión Europea ha publicado las nuevas normas en materia de competencia para el análisis de los acuerdos de transferencia de tecnología que actualizan y sustituyen al régimen anterior¹. **El Reglamento (UE) No 316/2014 de 21 de marzo de 2014** de exención por categorías y las Directrices que lo acompañan² (en adelante, el "Reglamento" y las "Directrices") serán de aplicación a partir del próximo 1 de mayo a los acuerdos por los cuales las empresas autorizan la utilización de **patentes, know-how o software** (en general, "tecnología") por parte de otra empresa para la producción de bienes y servicios.

En general, la Comisión Europea reconoce el carácter pro-competitivo de este tipo de acuerdos que incentivan la investigación y la innovación. Sin embargo, en determinadas circunstancias, estos acuerdos pueden restringir la competencia en el mercado por medio del reparto del mismo o de la exclusión de tecnologías competidoras, en cuyo caso quedarán prohibidos por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"). En este sentido, el nuevo régimen

sigue la misma filosofía que el anterior: el Reglamento declara exentos de la prohibición del artículo 101 los acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas con escaso poder de mercado que cumplan con las condiciones en él establecidas, mientras que las Directrices que lo acompañan establecen los criterios a seguir en el análisis de competencia de aquellos acuerdos que no queden exentos conforme a lo anterior y proporcionan, además, orientación para la aplicación del mismo.

II. Entrada en vigor

El nuevo Reglamento entrará en vigor el próximo **1 de mayo de 2014**, de forma que todos los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos a partir de esa fecha deben cumplir con las condiciones que establece para quedar exentos de la prohibición del artículo 101 TFUE.

Por otro lado, los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, deben adaptarse a las nuevas condiciones que establece para continuar beneficiándose de la exención. **El plazo concedido a tal efecto expira el 30 de abril de 2015.**

¹ Reglamento (CE) Nº 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y Directrices (2004/C 101/02) relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado a los acuerdos de tecnología.

² Reglamento (UE) No 316/2014 de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101 (3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y Directrices (2014/C 89/03) relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado a los acuerdos de tecnología.

III. Cuotas de mercado – Exención y cláusulas prohibidas

Según el Reglamento, los acuerdos entre dos empresas, competidoras o no, con escaso poder de mercado (con una **cuota conjunta menor al 20% si son competidoras o al 30% si no lo son**) por los que una autorice a la otra a utilizar su tecnología para la producción de bienes y servicios y que no contengan ninguna de las restricciones contempladas en el Reglamento (artículos 4 y 5) quedan automáticamente exentos de la prohibición de acuerdos restrictivos contenida en el artículo 101 TFUE. Sin embargo, el Reglamento identifica ciertas cláusulas que en cualquier caso estarán prohibidas por su carácter restrictivo (con ciertas excepciones en su caso), y que no serán admisibles ni siquiera cuando las empresas tengan cuotas de mercado inferiores a las antes indicadas.

Un examen completo de las cláusulas prohibidas y sus excepciones excede el alcance de la presente nota, donde reseñamos las novedades más importantes que introduce el nuevo Reglamento con respecto al régimen anterior.

IV. Principales modificaciones introducidas en el nuevo Reglamento

El Reglamento introduce cinco importantes modificaciones en el régimen aplicable a este tipo de contratos, a saber:

- (i) Clarifica su ámbito de aplicación. Los acuerdos de licencia pueden aparecer en el contexto de otro tipo de acuerdos, como acuerdos de I+D o de especialización. El nuevo Reglamento especifica que no será de aplicación a aquellos acuerdos que entren en el ámbito de aplicación del **Reglamento de exención sobre acuerdos de I+D o del Reglamento de exención sobre acuerdos de especialización**. Esto exige identificar cuidadosamente en primer lugar a cuál de esos reglamentos de exención debe uno acogerse en cada caso, en función del tipo de acuerdo de que se trate.
- (ii) Amplía el ámbito de aplicación de la exención. El nuevo Reglamento resulta de aplicación a las disposiciones que, incluidas en este tipo de acuerdos, regulan la **adquisición de materia prima o**

la cesión de maquinaria por parte del licenciante al licenciario, y ello incluso cuando el valor de esta transacción supere al de la licencia de la tecnología. Conforme al anterior reglamento, estas disposiciones únicamente quedaban cubiertas por la exención, junto con el acuerdo de transferencia de tecnología en sí, cuando las mismas resultaban menos importantes que la licencia de tecnología. Así, a partir de ahora, si el acuerdo queda exento por el Reglamento, estas disposiciones quedarán igualmente exentas, con la condición de que estén directamente relacionadas con la tecnología objeto del acuerdo.

- (iii) **Prohíbe cualquier restricción de las ventas pasivas entre licenciarios.** El reglamento de 2004 permitía restringir a un licenciario la posibilidad de realizar ventas pasivas a clientes de un territorio o a un grupo de clientes asignados en exclusiva a otro licenciario, durante los dos primeros años en que este otro licenciario vendiese los productos contractuales en el territorio o a ese grupo de clientes (es decir, el licenciario exclusivo para un territorio o grupo de clientes gozaba de una protección absoluta durante dos años frente a ventas de otros licenciario). Con la nueva regulación, cualquier restricción de las ventas pasivas entre licenciarios será considerada una restricción especialmente grave y conllevará la exclusión del acuerdo de la exención prevista en el Reglamento, que deberá ser analizado caso por caso conforme a las orientaciones contenidas en las Directrices.
- (iv) Las obligaciones de concesión de licencias exclusivas sobre las mejoras desarrolladas por el licenciario sobre la tecnología licenciada no quedan exentas. Conforme al reglamento de 2004, era posible establecer una obligación de concesión de licencia en exclusiva al licenciante (**grant-back clause**) sobre aquellas mejoras que el licenciario desarrollase sobre la tecnología licenciada siempre y cuando tales mejoras no fuesen disociables de la tecnología licenciada. Sin embargo, con la nueva regulación, cualquier obligación al licenciario de otorgar una licencia exclusiva de este

tipo quedará fuera de la exención prevista por el Reglamento, la cual deberá ser analizada de forma individual y podrá ser considerada contraria al artículo 101 TFUE, si bien el resto del acuerdo podrá seguir beneficiándose de dicha exención (a diferencia de lo que ocurre con las restricciones especialmente graves que motivan la exclusión de todo el acuerdo del beneficio de la exención). Esta modificación es especialmente relevante, en la medida en que son muy frecuentes en la práctica las *grant-back clauses* permitidas por el reglamento anterior y prohibidas por el nuevo.

- (v) La obligación impuesta al licenciario **de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual** que el licenciante ostenta en el mercado común también queda al margen de la exención. Igualmente, no están exentas las cláusulas que prevén la resolución del acuerdo de transferencia de tecnología en caso de que el licenciario se oponga a la validez de la tecnología licenciada cuando se trata de un acuerdo no exclusivo. En este sentido, el reglamento de 2004, permitía la inclusión de estas cláusulas de terminación en todos los contratos de transferencia de tecnología (exclusivos y no exclusivos); a partir de ahora únicamente quedarán exentas estas cláusulas de terminación cuando se incluyan en acuerdos exclusivos. En otro caso, la cláusula deberá analizarse de forma independiente conforme a las orientaciones de las Directrices y podría ser considerada contraria al TFUE, si bien el resto del acuerdo podrá beneficiarse de la exención.

V. Directrices interpretativas: Acuerdos Transaccionales y *Technology Pools*

Por otro lado, las nuevas Directrices que acompañan al Reglamento, introducen dos modificaciones que es preciso mencionar en relación a los acuerdos transaccionales y a los *technology pools*, definidos como acuerdos por los cuales dos o más partes agrupan un paquete de tecnología que se licencia a los participantes y a terceros:

- (i) Las nuevas Directrices ponen el foco de atención en aquellos acuerdos transaccionales que pueden llevar a **retrasar o limitar la capacidad del licenciario de lanzar el producto en cualquiera de los mercados afectados** (por ejemplo, los acuerdos conocidos como *pay for delay*). En concreto, la Comisión apunta que prestará especial atención a aquellos acuerdos transaccionales concluidos entre competidores reales o potenciales en los que se produzca una transferencia de valor importante del licenciante al licenciario y al riesgo de que los mismos lleven a un reparto de mercado.
- (ii) Las nuevas Directrices también introducen novedades en el análisis de los ***technology pools*** que tienden a aclarar la valoración que debe hacerse de los mismos desde el punto de vista del Derecho de la competencia. En este sentido, las Directrices establecen que, en general, tanto la creación como la operativa del *technology pool* quedarán fuera del ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 101 cuando el mismo cumpla con unas determinadas condiciones, destacando entre ellas la exigencia de que las tecnologías incluidas sean esenciales. Las Directrices también definen este concepto, aclarando que se consideran esenciales aquellas tecnologías que (i) bien son esenciales para producir el producto o llevar a cabo el proceso al que se refieren o (ii) bien son esenciales para producir el producto o llevar a cabo el proceso en cuestión conforme a un estándar que incluye las tecnologías incluidas en el consorcio.

VI. Conclusión

Las nuevas normas en materia de acuerdos de transferencia de tecnología siguen, en general, la lógica y la filosofía de la antigua regulación, de forma que los principios generales del Reglamento y las Directrices no cambian con respecto a las anteriores. Sin embargo, la nueva regulación prevé cambios importantes que deben ser aplicados no sólo de ahora en adelante, sino también a aquellos contratos constituidos bajo el régimen

anterior, que deberán ser adaptados antes del 30 de abril de 2015 para continuar cubiertos por la exención de la prohibición del artículo 101 TFUE. En suma, **las empresas**

tienen un año para analizar los acuerdos mediante los cuales transfieren o reciben tecnología y adaptarlos a las nuevas reglas.

Para cualquier duda, por favor póngase en contacto con:

Íñigo Igartua Arregui

Socio, Barcelona

Tel.: (34) 93 415 74 00

iigartua@gomezacebo-pombo.com

José Miguel Lissén Arbeloa

Socio, Madrid

Tel.: (34) 91 582 91 00

jmlissen@gomezacebo-pombo.com

Miguel Troncoso Ferrer

Socio, Bruselas

Tel.: 32 (0) 2 231 12 20

mtroncoso@gomezacebo-pombo.com

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente email de contacto: info@gomezacebo-pombo.com

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York