

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) Nº 556/89 DE LA COMISIÓN
de 30 de noviembre de 1988

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de « know-how »

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento nº 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas ⁽¹⁾, cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal, y, en particular, su artículo 1,

Habiendo publicado el proyecto de este Reglamento ⁽²⁾,

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes,

Considerando lo que sigue :

- (1) El Reglamento nº 19/65/CEE autoriza a la Comisión para aplicar el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, por vía de reglamento, a determinadas categorías de acuerdos bilaterales y prácticas concertadas que entren en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 y que impliquen restricciones en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial — especialmente patentes, modelos de utilidad, diseños o marcas comerciales — o en relación con los derechos derivados de contratos de cesión o de concesión de procedimientos de fabricación o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales.

La creciente importancia económica de la información técnica no patentada (por ejemplo, descripciones de procedimientos de fabricación, recetas, fórmulas, diseños o dibujos), comúnmente denominada « know-how », y el gran número de acuerdos que se celebran actualmente entre empresas, incluidos los servicios públicos de investigación,

únicamente para la explotación de dicha información (llamados acuerdos « puros » de licencia de « know-how »), así como el hecho de que, en la práctica, la transferencia de « know-how » suele ser irreversible, exigen una mayor seguridad jurídica en lo que respecta al carácter de dichos acuerdos con arreglo a las normas de competencia, permitiendo así fomentar la difusión de conocimientos técnicos en la Comunidad. A la luz de la experiencia adquirida hasta ahora, es posible definir una categoría de acuerdos de licencia de « know-how » que abarcan la totalidad o parte del mercado común, que pueden entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, pero que puede normalmente considerarse que cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85, cuando el « know-how » concedido es secreto, sustancial y es identificado de forma adecuada. Estos criterios de definición sólo tienen por objeto garantizar que la comunicación de « know-how » constituye una base válida que justifica la aplicación del presente Reglamento y, en particular, la exención de las obligaciones restrictivas de la competencia.

A los efectos del presente Reglamento, el artículo 1 contiene una lista de definiciones.

- (2) Al igual que los acuerdos puros de licencia de « know-how », los acuerdos mixtos de licencia de « know-how » y, de licencia de patentes desempeñan un papel cada vez más importante en la transferencia de tecnología. Por lo tanto, es conveniente incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento aquellos acuerdos mixtos que son considerados exentos en virtud del Reglamento (CEE) nº 2349/84 de la Comisión ⁽³⁾ (artículos 1, 2 y 4) y, en particular, los siguientes :

— los acuerdos mixtos en los que las patentes concedidas no son necesarias para la consecución de los fines de la tecnología concedida que incluye elementos tanto patentados como sin

⁽¹⁾ DO nº 36 de 6. 3. 1965, p. 533/65.

⁽²⁾ DO nº C 214 de 12. 8. 1987, p. 2.

⁽³⁾ DO nº L 219 de 16. 8. 1984, p. 15.

patentar; tal puede ser el caso de patentes que no protegen eficazmente contra la explotación de dicha tecnología por parte de terceros;

- los acuerdos mixtos que, con independencia de que las patentes concedidas sean o no necesarias para la consecución de los fines de la tecnología concedida, contengan obligaciones que restrinjan la explotación de la tecnología pertinente por el licenciante o el licenciario en Estados miembros donde no existe una protección de las patentes, siempre y en la medida en que dichas obligaciones se basen, en todo o en parte, en la explotación de los conocimientos concedidos y cumplan las demás condiciones exigidas en el presente Reglamento.

Es también conveniente ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a aquellos acuerdos puros o mixtos que incluyan disposiciones accesorias relativas a marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual cuando no impliquen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las vinculadas al « know-how » que hayan sido eximidas en virtud del presente Reglamento.

Sin embargo, a los efectos del presente Reglamento, sólo se podrá considerar que dichos acuerdos cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 85 cuando los conocimientos técnicos concedidos sean secretos, sustanciales y estén identificados.

- (3) Las disposiciones del presente Reglamento no serán aplicables a acuerdos a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 2349/88 sobre acuerdos de licencia de patentes.
- (4) Si los acuerdos puros o mixtos de licencia de « know-how » contienen no sólo obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado común sino también obligaciones relativas a los países terceros, la presencia de estas últimas no obstará a la aplicación del presente Reglamento a las obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado común.

No obstante, si los acuerdos de licencia de « know-how » para países terceros o territorios que se extienden más allá de las fronteras de la Comunidad producen efectos dentro del mercado común que pueden quedar comprendidos en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, dichos acuerdos deberán regirse por el presente Reglamento en la misma medida en que lo harían los acuerdos relativos a territorios situados dentro del mercado común.

- (5) No es conveniente incluir, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, acuerdos cuyo único propósito sea la venta, excepto cuando el licen-

ciante se comprometa, durante un período preliminar antes de que el propio licenciario comience la producción con la tecnología concedida, a suministrar los productos del contrato para que los venda el licenciario. También quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los acuerdos relativos a la comunicación de un « know-how » comercial en el contexto de contratos de franquicia⁽¹⁾, o a acuerdos de « know-how » celebrados en relación con acuerdos sobre constitución de empresas en común, consorcios de patentes u otros acuerdos cuando la licencia de « know-how » se concede a cambio de otras licencias no relativas a la mejora o a nuevas aplicaciones del mismo, ya que tales acuerdos plantean problemas diferentes que, en la actualidad, no pueden resolverse en un reglamento (artículo 5).

- (6) Los acuerdos de licencia exclusiva, es decir, aquellos acuerdos en los que el licenciante se compromete a no explotar la tecnología concedida en el territorio concedido o a no conceder allí otras licencias pueden no ser por sí solos incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 cuando se refieran a la introducción y protección de nueva tecnología en el territorio concedido debido al nivel de la investigación emprendida, a la intensificación de la competencia, en particular entre marcas, y a la competitividad de las empresas interesadas que resulta de la difusión de la innovación dentro de la Comunidad. En la medida en que los acuerdos de esta índole, en otras circunstancias, están comprendidos dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 85, es conveniente incluirlos en el artículo 1, a fin de que también puedan beneficiarse de la exención.
- (7) Estas obligaciones y las demás enumeradas en el artículo 1 fomentan la transferencia de tecnología y contribuyen, en general, a incrementar la producción de bienes y a promover el progreso técnico, mediante el aumento del número de centros de producción y la calidad de bienes producidos en el mercado común y también mediante la expansión de las posibilidades de desarrollo posterior de la tecnología concedida. Ello es cierto, en particular, por lo que respecta a la obligación impuesta al licenciario de utilizar el producto bajo licencia tan sólo para fabricar sus propios productos, ya que ello supone, para el licenciante, un incentivo para fomentar la divulgación de la tecnología en sus diversas aplicaciones, reservando al mismo tiempo para sí mismo o para otros licenciarios el derecho a vender el producto bajo licencia. También es así

⁽¹⁾ Reglamento (CEE) nº 4078/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos comerciales de franquicia (DO nº L 359 de 28. 12. 1988, p. 46).

en relación con las obligaciones que tienen el licenciante y el licenciatario de abstenerse no sólo de la competencia activa sino también de la pasiva, en el territorio concedido, en el caso del licenciante, y en los territorios reservados al licenciante u otros licenciatarios, en el caso del licenciatario. Los usuarios de productos tecnológicamente nuevos o mejorados que requieran mayor inversión no suelen ser consumidores finales sino industrias intermedias que están bien informadas acerca de los precios y las fuentes alternativas de suministro de los productos dentro de la Comunidad. Por lo tanto, la protección únicamente contra la competencia activa no proporcionaría a las partes ni a los demás licenciatarios la seguridad que necesitan, especialmente durante el período inicial de explotación de la tecnología concedida, cuando invirtieran para equiparse y crear un mercado para el producto y provocar un incremento de la demanda.

Dada la dificultad existente para determinar el momento en el que el « know-how » puede dejar de considerarse secreto, y la frecuente transmisión de un flujo continuo de « know-how », especialmente cuando la tecnología industrial está evolucionando rápidamente, es conveniente limitar a un número determinado de años los períodos de protección de que se benefician recíprocamente el licenciante y el licenciatario, así como los licenciatarios entre sí automáticamente cubiertos por la exención. Puesto que, a diferencia de las licencias de patentes, las licencias de « know-how » se negocian frecuentemente una vez que los productos o servicios que incorporan la tecnología concedida han demostrado tener éxito en el mercado, es conveniente para cada territorio concedido tomar como punto de partida para los períodos permitidos de protección territorial entre licenciante y licenciatario la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante respecto a la misma tecnología. Por lo que se refiere a la protección del licenciatario frente a la fabricación utilización o venta activa o pasiva por parte de otros licenciatarios, el punto de partida debe ser la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante en la Comunidad. La exención de la protección territorial permanecerá vigente durante los períodos autorizados en la medida en que el « know-how » conserve su carácter secreto y sustancial, con independencia de la fecha de adhesión a la Comunidad de los Estados miembros de que se trate y siempre que los licenciatarios, tanto el sujeto a las limitaciones como el beneficiario de la protección, fabriquen el producto bajo licencia por sí mismos o encarguen a terceros su fabricación.

La exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 de períodos de protección territorial más amplios, sobre todo para proteger inversiones costosas o de riesgo, o si las partes no competían entre sí antes de la concesión de la licencia, sólo podrá otorgarse mediante decisión individual. Por otro lado, las

partes estarán facultadas para prorrogar su acuerdo para explotar mejoras posteriores y prever el pago de cánones suplementarios. No obstante, en tales casos, los otros períodos de protección territorial, a partir de la fecha de concesión de la licencia sobre las nuevas mejoras en la Comunidad, sólo se autorizarán mediante decisión individual, en especial, si las mejoras de la tecnología a sus nuevas aplicaciones son secretas y sustanciales y no presentan una importancia notablemente inferior a la tecnología inicialmente concedida o exigen nuevas inversiones costosas y de riesgo.

(8) No obstante, en los casos en que la misma tecnología está protegida en algunos Estados miembros por patentes necesarias, según dispone el noveno considerando del Reglamento (CEE) nº 2349/84, es conveniente prever para dichos Estados miembros una exención en virtud del presente Reglamento para la protección territorial entre licenciante y licenciatario, así como entre licenciatarios, para las restricciones territoriales relativas a la fabricación, utilización y ventas activas en los territorios de los demás Estados miembros durante el período de validez de las patentes existentes en aquellos Estados miembros.

(9) Las obligaciones enumeradas en el artículo 1 también cumplen generalmente las otras condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 85. Como norma, a los consumidores se les concederá una participación justa en el beneficio que resulte de la mejora del suministro de productos al mercado. Tampoco las obligaciones imponen restricciones que no sean indispensables para alcanzar los objetivos antes mencionados. Finalmente, la competencia en la fase de distribución está a salvo por la posibilidad de importaciones paralelas, que no pueden ser obstaculizadas por las partes bajo ninguna circunstancia. Las obligaciones de exclusividad cubiertas de esta forma por el Reglamento no implican normalmente la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos en cuestión.

Lo mismo sucede en el caso de aquellos acuerdos que conceden licencias exclusivas para un territorio que cubra la totalidad del mercado común donde exista la posibilidad de importaciones paralelas de países terceros, o donde existan otras tecnologías competidoras en el mercado, ya que entonces la exclusividad territorial puede conducir a una integración mayor del mercado y estimular la competencia entre marcas en toda la Comunidad.

(10) Es conveniente enumerar en el Reglamento algunas obligaciones que suelen incluirse en los acuerdos de licencia de « know-how » pero que normalmente no restringen la competencia y prever que queden también cubiertas por la exención, en el caso en que, debido a razones económicas especiales o a determinadas condiciones jurídicas, entren en el ámbito del apartado 1 del artículo 85. Dicha lista, que se encuentra en el artículo 2, no es exhaustiva.

- (11) El Reglamento debe asimismo especificar qué restricciones o disposiciones no pueden incluirse en los acuerdos de licencia de « know-how » si se les desea aplicar la exención por categorías. Las restricciones, que se enumeran en el artículo 3, pueden incurrir en la prohibición del apartado 1 del artículo 85, pero en su caso puede no existir la presunción general de que producen los efectos positivos exigidos por el apartado 3 del artículo 85, como sería necesario para la concesión de una exención por categorías y, por consiguiente, la exención únicamente puede ser concedida a título individual.
- (12) Sin embargo, los acuerdos que no estén automáticamente cubiertos por la exención porque contienen disposiciones que no están expresamente exentas por el Reglamento y no están expresamente excluidas de la exención, incluidos los enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, pueden, en principio, beneficiarse de la aplicación de la exención por categorías. La Comisión podrá rápidamente determinar si tal es el caso en un acuerdo concreto. Por lo tanto, deberá considerarse que dichos acuerdos están cubiertos por la exención prevista en el presente Reglamento cuando se notifiquen a la Comisión y ésta no se oponga a la aplicación de la exención en un plazo de tiempo determinado.
- (13) Si los acuerdos individuales considerados exentos en virtud del presente Reglamento producen, no obstante, efectos incompatibles con el apartado 3 del artículo 85, la Comisión podrá retirar el beneficio de la exención por categorías (artículo 7).
- (14) La lista del artículo 2 incluye, entre otras obligaciones del licenciataria, la de cesar en el uso del « know-how » concedido tras la expiración del acuerdo (prohibición del uso tras la expiración del acuerdo), (punto 3 del apartado 1 del artículo 2) y de poner las mejoras a disposición del licenciante (cláusula de retrocesión) (punto 4 del apartado 1 del artículo 2). La prohibición puede considerarse una característica normal de la licencia de « know-how », ya que de otra manera el licenciante se vería obligado a transferir su « know-how » a perpetuidad y ello podría suponer un freno a la transferencia de tecnología. Más aun, la obligación impuesta al licenciataria de conceder a su vez al licenciante una licencia sobre las mejoras introducidas en las patentes y/o en el « know-how » no suele constituir una restricción de la competencia si el contrato faculta al licenciataria para compartir los experimentos e inventos futuros del licenciante y aquél conserva el derecho a comunicar la experiencia adquirida o a conceder licencias a terceros, siempre que ello no suponga revelar el « know-how » del licenciante.
- (15) La lista del artículo 2 recoge también la obligación del licenciataria de seguir pagando un canon hasta la expiración del acuerdo, independientemente de que el « know-how » concedido haya pasado a ser de dominio público por la acción de terceros (número 7 del apartado 1 del artículo 2). Por regla general, las partes no necesitan protección contra las consecuencias económicas previsibles de un acuerdo celebrado libremente y, por lo tanto, no se debe restringir la libertad de elegir los medios apropiados para costear la transferencia de tecnología. Esto resulta especialmente válido en el caso del « know-how », ya que no se trata aquí de un abuso de monopolio legal y, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, el licenciataria puede interponer un recurso con arreglo al Derecho nacional aplicable. Además, las disposiciones que prevén el pago de un canon a cambio de la concesión de un conjunto de conocimientos técnicos durante un período razonable, fijado de común acuerdo, independientemente de si el « know-how » ha pasado, o no, a ser de dominio público, favorecen en general al licenciataria ya que impiden que el licenciante pida un pago inicial elevado con objeto de reducir su riesgo financiero en caso de divulgación prematura. Para facilitar el pago por parte del licenciataria, debería dejarse a la autonomía de las partes la distribución de los pagos del canon por utilización de la tecnología objeto de licencia a lo largo de un período que se extendiera más allá del momento en que el « know-how » pasa a ser de dominio público. Aun más, se deberían autorizar los pagos continuos durante el período de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el « know-how ». Sin embargo, la Comisión podrá retirar el beneficio de la exención con arreglo al artículo 7 del presente Reglamento cuando de las circunstancias pueda deducirse claramente que el licenciataria hubiera podido desarrollar el « know-how » por sí mismo en un breve plazo de tiempo, comparado con el cual el período de pagos continuos resulta demasiado largo.

Por otro lado, se produce un efecto restrictivo sobre la competencia cuando el acuerdo contiene tanto

una prohibición del uso tras la expiración del acuerdo como una obligación para el licenciataria de poner a disposición del licenciante las mejoras introducidas en su « know-how », aun cuando sea con arreglo a un criterio recíproco y no exclusivo, y de permitirle continuar haciendo uso de tales mejoras aun después de la expiración del acuerdo. Ello es así porque, en tal caso, el licenciataria no tiene la posibilidad de inducir al licenciante a autorizarle a continuar explotando, tras dicha expiración, el « know-how » inicialmente concedido y, por ende, sus propias mejoras.

Por último, el empleo de métodos de cálculo de los cánones que no tengan en cuenta la explotación de la tecnología concedida o la percepción de cánones sobre productos cuya fabricación no precisa, en

ninguna de sus fases, el uso de las patentes o técnicas secretas concedidas impediría la aplicación de la exención por categorías al acuerdo (punto 5 del artículo 3). El licenciatarario debe quedar asimismo eximido de la obligación de pagar cánones cuando el « know-how » pase a ser de dominio público debido a la acción del licenciante. No obstante, la mera venta del producto por parte del licenciante o de un empresa a él vinculada no puede considerarse tal cesión (punto 7 del apartado 1 del artículo 2 y punto 5 del artículo 3).

- (16) Tampoco entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 la obligación que tiene el licenciatarario de limitar su explotación de la tecnología concedida a uno o más campos técnicos de aplicación (« campos de utilización ») o a uno o más mercados de productos (punto 8 del apartado 1 del artículo 2). Esta obligación no es restrictiva de la competencia, ya que puede considerarse que el licenciante posee el derecho de transferencia del « know-how » sólo para un uso limitado. Tal restricción no debe constituir, sin embargo, un medio encubierto de reparto de la clientela.
- (17) La exención por categorías no podrá aplicarse a las restricciones que confieran al licenciante una ventaja competitiva injustificada, como la obligación impuesta al licenciatarario de aceptar especificaciones de calidad, otras licencias, bienes y servicios que el licenciatarario no desee recibir del licenciante. Sin embargo, esto no se aplicará cuando pueda demostrarse que el licenciatarario deseaba obtener dichas especificaciones, licencias, bienes o servicios por conveniencia propia (punto 3 del artículo 3).
- (18) Las restricciones por las que las partes se reparten la clientela dentro del mismo campo de utilización tecnológico o del mismo mercado de productos, ya sea por una prohibición real de suministro a determinadas clases de clientes o por una obligación de efecto equivalente, impiden que el acuerdo pueda beneficiarse de la exención por categorías (punto 6 del artículo 3).

Esto no se aplica cuando la licencia de « know-how » se concede a fin de facilitar a un único cliente una segunda fuente de suministro. En tal caso, la prohibición al licenciatarario de suministrar a otras personas distintas del cliente interesado puede ser indispensable para la concesión de una licencia al segundo proveedor, ya que el fin de la operación no es crear una fuente independiente de suministro. Lo mismo cabe afirmar de las limitaciones de las cantidades que el licenciatarario puede suministrar al cliente interesado. Es razonable suponer que tales restricciones contribuyen a mejorar la producción de bienes y a fomentar el progreso técnico fomentando la difusión de la tecnología. No obstante, dada la experiencia de la Comisión con

respecto a este tipo de cláusulas y, en particular, el riesgo de que puedan privar al segundo proveedor de la posibilidad de ejercer su actividad en los ámbitos contemplados en el acuerdo, es conveniente someter dichas cláusulas al procedimiento de oposición (apartado 2 del artículo 4).

- (19) Además de las cláusulas antes mencionadas, la lista de restricciones que impiden la aplicación de la exención por categorías a que se refiere el artículo 3 también incluye restricciones relativas a los precios de venta del producto bajo licencia o a las cantidades que se han de producir o vender, ya que limitan el grado en que el licenciatarario puede explotar la tecnología concedida y, en concreto, porque las restricciones cuantitativas pueden tener el mismo efecto que las prohibiciones de exportación (puntos 7 y 8 del artículo 3). Ello no se aplica en el caso en que la licencia se concede para utilizar la tecnología en determinadas instalaciones de fabricación y cuando se comunica un « know-how » específico para la creación, explotación y mantenimiento de dichas instalaciones y se permite al licenciatarario aumentar la capacidad de las mismas o crear nuevas capacidades para su propio uso en condiciones comerciales normales. Por otra parte, cabe legítimamente impedir al licenciatarario que utilice el « know-how » específico del licenciante para crear instalaciones destinadas a terceros, ya que el objeto del acuerdo no es permitir que el licenciatarario pueda poner a disposición de otros fabricantes el « know-how » del licenciante mientras se conserve su carácter secreto (punto 12 del apartado 1 del artículo 2).
- (20) Para impedir que el licenciante y el licenciatarario se hallen vinculados por acuerdos cuya duración pueda prorrogarse automáticamente más allá del plazo inicial determinado libremente por las partes, debido a la comunicación continua por el licenciante de una serie de mejoras, es conveniente excluir los acuerdos previstos de dicha cláusula de la exención por categorías (punto 10 del artículo 3). Sin embargo, las partes pueden en cualquier momento prorrogar su relación contractual mediante la celebración de nuevos acuerdos sobre las nuevas mejoras.
- (21) El presente Reglamento debe aplicarse con carácter retroactivo a los acuerdos de licencia de « know-how » ya existentes a la entrada en vigor del mismo, cuando tales acuerdos cumplan los requisitos para la aplicación del Reglamento o hayan sido modificados a tal fin (artículos 8 a 10). De conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento nº 19/65/CEE, no pueden invocarse estas disposiciones en los litigios pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento ni pueden motivar una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra terceros.

- (22) Los acuerdos que se ajusten a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 y no tengan por objeto ni efecto restringir la competencia de una manera u otra dejarán de notificarse. No obstante, las empresas tendrán todavía el derecho a solicitar, en casos particulares, una declaración negativa, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento nº 17 del Consejo ⁽¹⁾, o una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85,

licencia durante el período de validez del acuerdo, siempre que no se impida al licenciatarario identificarse como fabricante del producto bajo licencia.

- 8) La obligación del licenciatarario de limitar la producción del producto bajo licencia a la cantidad que precise para fabricar sus propios productos y de vender dicho producto tan sólo como parte integrante o pieza de repuesto de sus propios productos, o de otro modo en relación con la venta de sus propios productos, siempre y cuando tales cantidades sean fijadas libremente por el licenciatarario.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1. Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, el apartado 1 del artículo 85 se declara inaplicable a los acuerdos puros de licencia de « know-how » y a los acuerdos mixtos de licencia de « know-how » y licencia de patentes no declarados exentos por el Reglamento (CEE) nº 2349/84 de la Comisión, incluidos aquellos acuerdos que contengan cláusulas accesorias sobre marcas comerciales u otros derechos de propiedad industrial, en los que sólo dos empresas sean partes y que incluyan una o varias de las obligaciones siguientes :

- 1) La obligación del licenciante de no conceder licencia a otras empresas para explotar la tecnología concedida en el territorio concedido.
- 2) La obligación del licenciante de no explotar la tecnología concedida en el territorio concedido.
- 3) La obligación del licenciatarario de no explotar la tecnología concedida en territorios del mercado común que estén reservados al licenciante.
- 4) La obligación del licenciatarario de no fabricar o usar el producto bajo licencia o de no utilizar el proceso objeto de licencia en territorios del mercado común concedidos a otros licenciatararios.
- 5) La obligación del licenciatarario de no practicar una política activa de comercialización del producto bajo licencia en los territorios del mercado común concedidos a otros licenciatararios y, en particular, de no hacer publicidad expresamente destinada a dichos territorios, de no establecer sucursal alguna en ellos ni de mantener ningún almacén de distribución.
- 6) La obligación del licenciatarario de no comercializar el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciatararios dentro del mercado común.
- 7) La obligación del licenciatarario de usar sólo la marca de fábrica del licenciante o la presentación determinada por el licenciante para distinguir el producto bajo

2. La exención de las obligaciones contempladas en los puntos 1, 2 y 3 del apartado 1 se concederá por un período no superior a diez años, para cada territorio concedido dentro de la Comunidad, a partir de la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante para ese territorio con respecto a la misma tecnología.

La exención de las obligaciones contempladas en los puntos 4 y 5 del apartado 1 se concederá por un período no superior a diez años a partir de la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante dentro de la Comunidad con respecto a la misma tecnología.

La exención de la obligación contemplada en el punto 6 del apartado 1 se concederá por un período no superior a cinco años a partir de la fecha de la firma del primer acuerdo celebrado por el licenciante dentro de la Comunidad con respecto a la misma tecnología.

3. La exención prevista en el apartado 1 sólo se aplicará cuando las partes hayan identificado de forma apropiada el « know-how » inicial y sus posteriores mejoras a las que una de las partes tenga acceso y que se comuniquen a la otra parte de conformidad con las disposiciones del acuerdo y a los fines del mismo, siempre que el « know-how » siga siendo secreto y sustancial.

4. Cuando las obligaciones contempladas en los puntos 1 y 5 del apartado 1 se refieran a territorios que incluyan Estados miembros en los que la misma tecnología esté protegida por patentes necesarias, la exención prevista en el apartado 1 se concederá en dichos Estados miembros siempre que el producto o proceso bajo licencia esté protegido en esos Estados miembros por dichas patentes, si el período de vigencia de dicha protección supera los plazos establecidos en el apartado 2.

5. La exención de las restricciones a la comercialización del producto bajo licencia que resulten de las obligaciones contempladas en los puntos 2, 3, 5 y 6 del apartado 1 sólo se concederá si el propio licenciatarario fabrica o tiene intención de fabricar él mismo el producto bajo licencia o encarga su fabricación a una empresa vinculada o a un subcontratista.

⁽¹⁾ DO nº 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62.

6. La exención prevista en el apartado 1 se concederá también cuando, en un acuerdo concreto, las partes asuman obligaciones del tipo de las contempladas en dicho apartado, pero con un ámbito más restringido que el permitido en el mismo.
7. A efectos del presente Reglamento, los términos que figuran a continuación se definirán del siguiente modo :
- 1) El término « know-how » designa un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada.
 - 2) El término « secreto » significa que el conjunto del « know-how » considerado globalmente o en la configuración y articulación concreta de sus componentes no es generalmente conocido ni fácilmente accesible, por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que adquiere el licenciario cuando se le comunica ; dicho término no debe entenderse en sentido estricto, es decir, que cada elemento individual del « know-how » tenga que ser completamente desconocido o inalcanzable fuera de la esfera de actividad del licenciante.
 - 3) El término « sustancial » significa que el « know-how » incluye información importante para todo o una parte considerable de
 - i) un proceso de fabricación,
 - ii) un producto o servicio, o
 - iii) el desarrollo de los mismos,
 y excluye toda información intrascendente. Así, el « know-how » ha de ser útil, es decir que cabe esperar razonablemente que, la fecha de celebración del acuerdo, podrá mejorar la competitividad del licenciario, permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o le proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de servicios que no tengan acceso al « know-how » secreto concedido o a otro « know-how » secreto comparable.
 - 4) El término « identificado » significa que el « know-how » ha de describirse o registrarse de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad, así como garantizar que la libertad del licenciario de explotar su propia tecnología no resulta indebidamente restringida. Para su identificación, el « know-how » debe describirse en el acuerdo de licencia o en documento separado o registrarse en alguna otra forma apropiada a más tardar en el momento de su transferencia o inmediatamente después de la misma, siempre que pueda disponerse del documento separado o del registro pertinente, en caso necesario.
 - 5) Los « acuerdos puros de licencia de "know-how" » son aquellos por los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el « know-how », con o sin la obligación de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa, el licenciario, para su explotación en el territorio concedido.
 - 6) Los « acuerdos mixtos de licencia de "know-how" y de licencia de patentes » son aquellos no exentos, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2349/84, por los que se concede una tecnología constituida a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o más Estados miembros.
 - 7) Los términos « "know-how" concedido » y « tecnología concedida » comprenden el « know-how » inicial y subsiguiente comunicados directa o indirectamente por el licenciante al licenciario en virtud de acuerdos puros o mixtos de licencia de « know-how » y de licencia de patentes ; sin embargo, cuando se trate de acuerdos mixtos de licencia de « know-how » y de licencia de patentes, el término « tecnología concedida » también incluye cualquier patente respecto de la cual se conceda una licencia además de la comunicación del « know-how ».
 - 8) El término « misma tecnología » significa la tecnología concedida al primer licenciario, perfeccionada con las sucesivas mejoras aportadas independientemente de si dichas mejoras son explotadas por las partes u otros licenciarios y en qué medida lo son y de si la tecnología está protegida por patentes necesarias en algunos Estados miembros.
 - 9) Los « productos bajo licencia » son los bienes o servicios cuya producción o suministro requiere la utilización de la tecnología concedida.
 - 10) El término « explotación » se refiere a cualquier utilización de la tecnología concedida para la producción, venta activa o pasiva en un territorio determinado, acompañada o no de fabricación en el mismo territorio, o el arrendamiento financiero de los productos bajo licencia.
 - 11) El « territorio concedido » es el territorio que comprende todo o parte del mercado común, en el que el licenciario tiene derecho a explotar la tecnología concedida.
 - 12) Por « territorio reservado al licenciante » se entiende el territorio con respecto al cual el licenciante no ha concedido licencia alguna y que se reserva expresamente para sí.
 - 13) Son « empresas vinculadas » :
 - a) las empresas en las que una de las partes del acuerdo, directa o indirectamente :
 - posee más de la mitad del capital social o del capital de explotación, o
 - puede ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o
 - tiene la facultad de nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano supervisor, del consejo de administración o de los órganos que legalmente representan a la empresa, o
 - tiene derecho a dirigir los negocios de la empresa ;

- b) las empresas que directa o indirectamente ostentan; con respecto a una de las partes en el acuerdo, los derechos o facultades enumerados en la letra a);
- c) las empresas que contempladas en la letra b), directa o indirectamente, ostentan los derechos o facultades enumerados en la letra a);
- d) las empresas en las que las partes en el acuerdo, o las empresas vinculadas a ellas, ostentan conjuntamente los derechos o facultades mencionados en la letra a); estas empresas controladas conjuntamente se considerarán vinculadas a cada una de las partes en el acuerdo.

Artículo 2

1. El artículo 1 se aplicará no obstante la presencia, en particular, de una de las obligaciones siguientes, que generalmente no son restrictivas de la competencia:

- 1) La obligación del licenciario de no divulgar el « know-how » comunicado por el licenciante; el licenciario puede quedar sujeto a esta obligación después de la expiración del acuerdo.
- 2) La obligación del licenciario de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia.
- 3) La obligación del licenciario de no explotar el « know-how » concedido después de la expiración del acuerdo, en la medida en que el « know-how » siga siendo secreto.
- 4) La obligación del licenciario de comunicar al licenciante cualquier experiencia obtenida al explotar la tecnología concedida y de concederle una licencia no exclusiva sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de dicha tecnología, siempre que:
 - i) no se impida al licenciario, durante la vigencia del acuerdo o tras la expiración del mismo, utilizar libremente sus propias mejoras en la medida en que puedan separarse del « know-how » del licenciante o conceder licencias a terceros si esto no implica divulgar el « know-how » que le ha sido comunicado y que sigue siendo secreto; ello se entenderá sin perjuicio de la obligación impuesta al licenciario de obtener del licenciante autorización previa para conceder licencias, siempre que la autorización no pueda denegarse a menos que existan motivos objetivamente justificados para estimar que la concesión de las mejoras a terceros vendría a divulgar el « know-how » del licenciante, y
 - ii) el licenciante se haya comprometido, sea o no esta obligación de carácter exclusivo, a comunicar al

licenciario sus propias mejoras y siempre que su derecho a utilizar las mejoras de éste, que no sean separables del « know-how » concedido, no se extienda más allá de la fecha en la que expire el derecho del licenciario a explotar el « know-how » del licenciante salvo si el acuerdo se rescinde por infracción del licenciario; ello se entenderá sin perjuicio de la obligación impuesta al licenciario de ofrecer al licenciante la posibilidad de continuar haciendo uso de las mejoras después de dicha fecha si, al mismo tiempo, renuncia a la prohibición de utilización tras la expiración del acuerdo o acepta hacer efectivos los cánones correspondientes a cambio del uso de las mejoras del licenciario, una vez que haya tenido oportunidad de examinarlas.

- 5) La obligación del licenciario de respetar las especificaciones mínimas de calidad del producto bajo licencia o de obtener bienes o servicios del licenciante o de una empresa por él designada, siempre que dichas especificaciones de calidad, productos o servicios sean necesarias para:

- i) la explotación técnica satisfactoria de la tecnología concedida, o
- ii) garantizar que la producción del licenciario se ajusta a los niveles de calidad respetados por el licenciante y por otros licenciarios, y para permitir al licenciante realizar las comprobaciones correspondientes.

- 6) Las obligaciones de:

- a) informar al licenciante del mal uso del « know-how », o de las infracciones de las patentes concedidas, o
- b) de entablar o de prestar asistencia al licenciante para entablar una acción contra el mal uso o las infracciones mencionadas,

siempre que dichas obligaciones se entiendan sin perjuicio del derecho del licenciario a impugnar la validez de las patentes concedidas o a denunciar el carácter secreto del « know-how » concedido, salvo si, de alguna manera, él mismo hubiera contribuido a su divulgación.

- 7) La obligación del licenciario, en caso de que el « know-how » pasara a ser de dominio público, de continuar pagando, hasta la expiración del acuerdo, los cánones con arreglo a los importes, períodos y modalidades de pago libremente establecidos entre las partes, sin perjuicio del pago de una indemnización adicional en caso de que el « know-how » pasara a ser de dominio público debido a una violación del acuerdo por el licenciario.

- 8) La obligación del licenciatario de restringir la explotación de la tecnología concedida a uno o más campos técnicos de aplicación cubiertos por dicha tecnología o a uno o más mercados del producto.
 - 9) La obligación del licenciatario de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima del producto bajo licencia o de realizar un número mínimo de operaciones para explotar la tecnología concedida.
 - 10) La obligación del licenciante de otorgar al licenciatario las condiciones de licencia más favorables que el licenciante pueda otorgar a otra empresa después de la celebración del acuerdo.
 - 11) La obligación del licenciatario de identificar el producto bajo licencia con el nombre del licenciante.
 - 12) La obligación del licenciatario de no utilizar el « know-how » del licenciante para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros; ello se entenderá sin perjuicio del derecho que asistirá al licenciatario de aumentar la capacidad de sus instalaciones o de crear otras nuevas para su propio uso en condiciones comerciales normales, incluido el pago de cánones adicionales.
2. En el caso en que, debido a circunstancias especiales, las obligaciones a las que se alude en el apartado 1 entren en el ámbito del apartado 1 del artículo 85, también quedarán exentas, aun cuando no vayan acompañadas de una de las obligaciones exentas en virtud del artículo 1.
3. La exención prevista en el apartado 2 se aplicará también cuando las partes en un acuerdo asuman obligaciones como las que se mencionan en el apartado 1, pero con un ámbito más restringido del permitido en el mismo.

Artículo 3

El artículo 1 y el apartado 2 del artículo 2 no se aplicarán cuando:

- 1) se impida al licenciatario continuar usando el « know-how » concedido tras la expiración del acuerdo si, entre tanto, dicho « know-how » ha pasado a ser de dominio público de otro modo que por actos que supongan una infracción del acuerdo por el licenciatario;
- 2) el licenciatario quede obligado, ya sea:
 - a) a ceder, total o parcialmente, al licenciante los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida,
 - b) a conceder al licenciante una licencia exclusiva sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida que impida al licenciatario, durante la vigencia del acuerdo y con posterioridad al mismo, utilizar sus propias mejoras, en la medida en que sean separables del « know-how » del licenciante, o a conceder licencias a terceros, cuando dichas licencias no revelen el « know-how » del licenciante que siga siendo secreto, o bien,
 - c) cuando se trate de un acuerdo que incluya también una prohibición del uso tras la expiración del mismo, a conceder al licenciante licencias para mejoras que no sean separables del « know-how » del licenciante, incluso sin basarse en la no exclusividad y reciprocidad, si el derecho del licenciante al uso de la mejora tiene un período de vigencia superior al derecho del licenciatario a usar el « know-how » del licenciante salvo rescisión del acuerdo por incumplimiento del licenciatario;
- 3) se obligue al licenciatario, en el momento de la celebración del acuerdo, a aceptar especificaciones de calidad y otras licencias o a solicitar bienes y servicios que no desee, a menos que sean necesarios para explotar técnicamente de forma satisfactoria la tecnología concedida o para garantizar que la producción del licenciatario se ajusta a los niveles de calidad respetados por el licenciante y por otros licenciatarios;
- 4) se prohíba al licenciatario impugnar el carácter secreto del « know-how » concedido o la validez de cualquier patente concedida en licencia dentro del mercado común y que pertenezca al licenciante o a empresas vinculadas a él, sin perjuicio del derecho del licenciante a rescindir el acuerdo de licencia si se produjera dicha impugnación;
- 5) el licenciatario deba pagar un canon sobre bienes y servicios que no se produzcan, total o parcialmente, por medio de la tecnología concedida o mediante el uso del « know-how » que haya pasado a ser de dominio público por la acción del licenciante o de una empresa vinculada a él;
- 6) una de las partes quede limitada dentro del mismo campo tecnológico de aplicación o dentro de un mismo mercado de productos en cuanto a los clientes a los que puede servir, en particular, prohibiéndosele suministrar a determinados tipos de usuarios, emplear ciertas formas de distribución o usar algunos tipos de embalajes para los productos, con excepción de lo previsto en el punto 7 del apartado 1 del artículo 1 y en el apartado 2 del artículo 4;

- 7) la cantidad de productos bajo licencia que una parte puede fabricar o vender, o el número de actos de explotación de la tecnología concedida que puede realizar, estén sujetos a limitaciones, con excepción de lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 y en el punto 8 del apartado 1 del artículo 2;
- 8) se limite a una parte la posibilidad de determinar los precios, componentes de los precios o descuentos de los productos bajo licencia;
- 9) se limite a una parte la posibilidad de competir con la otra, con empresas vinculadas con aquélla o con otras empresas, dentro del mercado común, en lo referente a investigación y desarrollo, producción o uso de productos competidores y su distribución, sin perjuicio de la obligación del licenciario de actuar con diligencia para explotar la tecnología concedida y sin perjuicio del derecho del licenciante a poner fin a la exclusividad del licenciario y a no comunicar las mejoras, en el supuesto de que éste emprenda cualquier actividad competitiva, y a comprobar que el « know-how » concedido no se usa para producir productos y servicios distintos de los productos y servicios bajo licencia;
- 10) la duración inicial de un acuerdo de licencia se prorogue automáticamente mediante la inclusión en el mismo de cualquier mejora comunicada por el licenciante, a menos que el licenciario tenga el derecho de rechazar dichas mejoras o que cada parte tenga derecho a poner fin al acuerdo al expirar el período inicial y, posteriormente, por lo menos cada tres años;
- 11) se prohíba al licenciante, aun cuando sea mediante otros acuerdos, durante un plazo superior al permitido en el apartado 2 del artículo 1, que conceda a otras empresas licencias para la explotación de la misma tecnología en el territorio concedido o se prohíba a una de las partes, durante plazos superiores a los permitidos en los apartados 2 ó 4 del artículo 1, que explote la misma tecnología en el territorio de la otra parte o de otro licenciario;
- 12) se obligue a una o a ambas partes a:
 - a) negarse sin motivos objetivamente justificados a satisfacer las demandas de usuarios o revendedores establecidos en su respectivo territorio que vayan a comercializar los productos en otros territorios del mercado común;
 - b) dificultar a los usuarios o revendedores la obtención de los productos de otros revendedores dentro del mercado común y, en particular, el ejercicio de derechos de propiedad industrial o la adopción de medidas que impidan a los usuarios o revendedores obtener fuera del territorio concedido, o comercializar en el mismo, productos comercializados en el mercado común por el licenciante o con su consentimiento;

o actuar así como resultado de una práctica concertada entre ellas.

Artículo 4

1. La exención prevista en los artículos 1 y 2 se aplicará también a los acuerdos que contengan obligaciones restrictivas de la competencia no recogidas en dichos artículos y que no entren en el ámbito del artículo 3, siempre que dichos acuerdos se notifiquen a la Comisión, con arreglo a las disposiciones del Reglamento nº 27 de la Comisión (1) y que ésta no se oponga a dicha exención en un período de seis meses.

2. El apartado 1 se aplicará en particular a la obligación del licenciario de suministrar sólo una cantidad limitada del producto bajo licencia a un cliente determinado, cuando la licencia de « know-how » se conceda a instancia de éste, a fin de facilitarle una segunda fuente de suministro dentro del territorio concedido.

Esta disposición se aplicará asimismo cuando el cliente sea el licenciario y en la licencia se prevea que el cliente deba fabricar los productos bajo licencia o encargar su fabricación a un subcontratista con objeto de constituir una segunda fuente de suministro.

3. El período de seis meses se contará a partir de la fecha en que la Comisión reciba la notificación. No obstante, cuando dicha notificación se envíe por correo certificado, el período se contará a partir de la fecha del matasellos de la oficina de correos del lugar de envío.

4. Los apartados 1 y 2 sólo se aplicarán cuando:

- a) se haga referencia expresa al presente artículo en la notificación o comunicación que la acompañe, y
- b) los datos que deban facilitarse en la notificación estén completos y se ajusten a los hechos.

5. Por lo que respecta a los acuerdos notificados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, podrán invocarse las disposiciones de los apartados 1 y 2, mediante la presentación de una comunicación a la Comisión con referencia expresa al presente artículo y a la notificación. El apartado 3 y la letra b) del apartado 4 se aplicarán *mutatis mutandis*.

6. La Comisión podrá oponerse a la exención. Se opondrá a la exención si recibe una solicitud en ese sentido de un Estado miembro dentro de los tres meses siguientes a la transmisión al Estado miembro de la notificación a la que se alude en el apartado 5. Dicha solicitud deberá basarse en las consideraciones relativas a las normas de competencia del Tratado.

(1) DO nº 35 de 10. 5. 1962, p. 1118/62.

7. La Comisión podrá retirar la oposición a la exención en cualquier momento. No obstante, si la oposición resultare de la petición de un Estado miembro y dicha petición se mantuviere, sólo podrá retirarse previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes.

8. Si se retira la oposición porque las empresas interesadas han demostrado que reúnen las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85, la exención entrará en vigor a partir de la fecha de notificación.

9. Si se retira la oposición porque las empresas interesadas han modificado el acuerdo de forma que reúnen las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85, la exención entrará en vigor a partir de la fecha en que las modificaciones entren en vigor.

10. Si la Comisión se opone a la exención y no se retira la oposición, los efectos de la notificación se regirán por las disposiciones del Reglamento nº 17.

Artículo 5

1. El presente Reglamento no se aplicará a:

- 1) los acuerdos suscritos entre los miembros de un consorcio de patentes o de « know-how », referentes a las tecnologías puestas en común;
- 2) los acuerdos de licencia de « know-how » entre competidores que tengan intereses en una empresa en común o entre uno de ellos y dicha empresa si los acuerdos de licencia se refieren a las actividades de la empresa en común;
- 3) los acuerdos mediante los cuales una parte conceda a otra una licencia de « know-how » y la otra parte, aunque sea en acuerdos separados o a través de empresas vinculadas, conceda a la primera parte una licencia de patente, de marca comercial o de « know-how » o derechos exclusivos de venta, cuando las partes sean competidoras con relación a los productos contemplados en dichos acuerdos;
- 4) los acuerdos que incluyan la licencia de derechos de propiedad industrial que no sean patentes y marcas registradas (en particular, derechos de reproducción y de diseño) o la licencia de programas informáticos, salvo cuando estos derechos o los programas contribuyan a la consecución del objeto de la tecnología concedida y no impliquen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las asociadas al « know-how » concedido y que sean objeto de una exención con arreglo al presente Reglamento.

2. No obstante, el presente Reglamento se aplicará a las licencias recíprocas a las que se refiere el punto 3 del apartado 1 cuando las partes no estén sujetas a ninguna restricción territorial dentro del mercado común para la fabricación, uso o comercialización de productos contemplados por el acuerdo, o para el uso de la tecnología concedida.

Artículo 6

El presente Reglamento se aplicará a:

- 1) los acuerdos puros de licencia de « know-how » y los acuerdos mixtos en los que el licenciante no es el autor del « know-how » o el titular de la patente, pero

está autorizado por el autor del « know-how » o el titular de la patente para conceder una licencia o sublicencia;

- 2) los acuerdos de cesión de « know-how » y patentes cuando el riesgo asociado a la explotación continúe corriendo a cargo del cedente, en particular cuando la cantidad que se deba pagar en concepto de cesión dependa del volumen de negocio del cesionario con respecto a productos fabricados mediante el « know-how » o las patentes, de la cantidad de productos fabricados o del número de operaciones realizadas utilizando el « know-how » o la patente;
- 3) los acuerdos puros de licencia de « know-how » y los acuerdos mixtos en los que los derechos u obligaciones del licenciante o del licenciario son asumidos por empresas vinculadas a ellos.

Artículo 7

La Comisión podrá retirar el beneficio del presente Reglamento, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento nº 19/65/CEE, cuando encuentre, en un caso en concreto, que un acuerdo declarado exento en virtud del presente Reglamento produce determinados efectos que son incompatibles con las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado y, en particular, cuando:

- 1) dichos efectos resultan de un laudo arbitral;
- 2) el efecto del acuerdo sea impedir que los productos bajo licencia estén expuestos a la competencia efectiva, en el territorio concedido, de productos idénticos o productos que los usuarios consideren equivalentes debido a sus características, precio y uso;
- 3) el licenciante no tenga derecho a poner fin a la exclusividad concedida al licenciario, a más tardar, cinco años después de la fecha de celebración del acuerdo y, luego por lo menos, cada año si, sin una razón legítima, el licenciario no explota la tecnología concedida o no lo hace adecuadamente;
- 4) sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 6 del apartado 1 del artículo 1, el licenciario se niegue, sin motivo objetivamente válido, a satisfacer la demanda no solicitada de los usuarios o revendedores establecidos en el territorio de otros licenciarios;
- 5) una de las partes o ambas:
 - a) sin motivo objetivamente justificado, se nieguen a satisfacer la demanda de usuarios o revendedores establecidos en sus respectivos territorios, que comercialicen los productos en otros territorios del mercado común, o bien
 - b) dificulten a los usuarios o a los revendedores la obtención de productos de otros revendedores dentro del mercado común y, en particular, cuando ejerzan derechos de propiedad industrial o adopten medidas para impedir que los revendedores o los usuarios obtengan fuera del territorio concedido, o comercialicen en él, los productos que han sido lícitamente comercializados por el licenciante o con su consentimiento dentro del mercado común;

- 6) la prohibición de utilización contemplada en el punto 3 del apartado 1 del artículo 2 impida al licenciario explotar una patente caducada que pueda ser explotada por los demás fabricantes;
- 7) el período durante el cual esté el licenciario obligado a pagar un canon después de que el « know-how » haya pasado a ser de dominio público por la acción de terceros, según se indica en el punto 7 del apartado 1 del artículo 2, supere notablemente al período que constituye una ventaja temporal en la producción y comercialización, y dicha obligación sea perjudicial para la competencia en el mercado;
- 8) las partes eran ya competidoras antes de la concesión de la licencia y las obligaciones del licenciario de producir una cantidad mínima o de actuar con diligencia, a que se refiere el punto 9 del apartado 1 del artículo 2 y el punto 9 del artículo 3, tengan por efecto impedir al licenciario hacer uso de tecnologías competidoras.

Artículo 8

1. Con respecto a los acuerdos en vigor el 13 de marzo de 1962 y notificados antes del 1 de febrero de 1963, y a los acuerdos, notificados o no, a los cuales se aplica la letra b) del punto 2 del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 17, la declaración de inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, contenida en el presente Reglamento, surtirá efectos retroactivos a partir de la fecha en que se cumplieron las condiciones para la aplicación del presente Reglamento.

2. Con respecto a todos los demás acuerdos notificados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, la declaración de inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, contenida en el presente Reglamento, surtirá efectos retroactivos a partir de la fecha en que se cumplieron las condiciones de aplicación del presente Reglamento, o, como pronto, a partir de la fecha de notificación.

Artículo 9

Si los acuerdos en vigor el 13 de marzo de 1962 y notificados antes del 1 de febrero de 1963, o los acuerdos a los que se aplica la letra b) del número 2 del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 17, y notificado antes del 1 de enero de 1967, son modificados antes del 1 de julio de 1989 de forma que cumplan las condiciones de aplicación del presente Reglamento, y si la modificación se comunica a la Comisión antes del 1 de octubre de 1989, no deberá aplicarse la prohibición del apartado 1 del artículo

85 del Tratado por lo que respecta al período anterior a la modificación. La comunicación surtirá efecto en el momento de su recepción por la Comisión. Cuando dicha comunicación se envíe por correo certificado, surtirá efecto en la fecha indicada en el matasello de la oficina de correos del lugar de envío.

Artículo 10

1. Respecto de los acuerdos a los que se aplica el artículo 85 del Tratado, como resultado de la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, se aplicaran los artículos 8 y 9, con la salvedad de que las fechas pertinentes serán el 1 de enero de 1973, en lugar del 13 de marzo de 1962, y el 1 de julio de 1973, en lugar del 1 de febrero de 1963 y el 1 de enero de 1967.

2. Respecto de los acuerdos a los que se aplica el artículo 85 del Tratado, como resultado de la adhesión de Grecia, se aplicarán los artículos 8 y 9, con la salvedad de que las fechas pertinentes serán el 1 de enero de 1981, en lugar del 13 de marzo de 1962, y el 1 de julio de 1981, en lugar del 1 de febrero de 1963 y el 1 de enero de 1967.

3. Respecto de los acuerdos a los que se aplica el artículo 85 del Tratado, como resultado de la adhesión de España y de Portugal, se aplicarán los artículos 8 y 9, con la salvedad de que las fechas pertinentes serán el 1 de enero de 1986, en lugar del 13 de marzo de 1962, y el 1 de julio de 1986, en lugar del 1 de febrero de 1963 y el 1 de enero de 1967.

Artículo 11

1. La información obtenida de conformidad con el artículo 4 deberá usarse sólo a los efectos del presente Reglamento.

2. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros, sus funcionarios y otros agentes se abstendrán de revelar la información que hayan obtenido de conformidad con el presente Reglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por el secreto profesional.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no impedirán la publicación de información general o estudios que no incluyan indicaciones sobre determinadas empresas o asociaciones de empresas.

Artículo 12

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de abril de 1989.

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 1988.

Por la Comisión
Peter SUTHERLAND
Miembro de la Comisión
