

384R2349

16. 8. 84

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 219/15

REGLAMENTO (CEE) N° 2349/84 DE LA COMISIÓN

de 23 de julio de 1984

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento n° 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a ciertas categorías de acuerdos y de prácticas concertadas ⁽¹⁾, modificado en último lugar por el Acta de adhesión de Grecia, y, en particular, su artículo 1,

Previa publicación del proyecto de Reglamento ⁽²⁾,

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

- (1) Considerando que, con arreglo al Reglamento n° 19/65/CEE, la Comisión es competente para aplicar mediante Reglamento el apartado 3 del artículo 85 del Tratado a las categorías de acuerdos sometidos a lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo, en los que sólo participen dos empresas y que impliquen limitaciones impuestas en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial — en particular de patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos o marcas —, o con los derechos resultantes de contratos que impliquen cesión o concesión de procedimientos de fabricación o de conocimientos relativos a la utilización y a la aplicación de técnicas industriales;
- (2) Considerando que los acuerdos de licencia de patente son acuerdos por los que una empresa titular de una patente (concedente de la licencia) autoriza a otra empresa (licenciataria) a explotar la invención patentada por uno o varios de los modos de explotación previstos por el derecho de patente, en particular la fabricación, utilización y comercialización;
- (3) Considerando que la experiencia adquirida hasta el presente permite definir una categoría de acuerdos de licencia de patentes que, pudiendo quedar sometidos a la prohibición ordenada en el apartado 1 del artículo 85, puede no obstante considerarse que cumplen generalmente las condiciones previstas en el apartado 3 del mismo artículo; que, en la medida en que los acuerdos de licencia de patentes en los que sólo

participen empresas de un solo Estado miembro y que solamente afecten a una o varias patentes de dicho Estado miembro, puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, procede incluirlos en la exención por categoría;

- (4) Considerando que el presente Reglamento se aplica a las licencias de patentes nacionales de los Estados miembros, a las licencias de patentes comunitarias ⁽³⁾, a las licencias de patentes europeas ⁽⁴⁾ en la medida en que éstas sean expedidas por Estados miembros, a las licencias relativas a los modelos y a los certificados de utilidad de los Estados miembros, así como a las licencias relativas a invenciones, cuando éstas sean objeto de una solicitud de patente en el plazo de un año; que, si bien tales acuerdos de licencia implican no solamente obligaciones relativas a los territorios en el interior del mercado común, sino también obligaciones relativas a terceros países, la presencia de estos últimos no obstaculiza la aplicación del presente Reglamento a las obligaciones relativas a los territorios del mercado común;
- (5) Considerando no obstante que, si bien los acuerdos de licencia celebrados para terceros países, o para territorios que se extiendan más allá de las fronteras de la Comunidad, tienen, dentro del mercado común, efectos que puedan eximir de la aplicación del apartado 1 del artículo 85, dichos acuerdos deberán ser cubiertos por el presente Reglamento en la misma medida en que lo serían los acuerdos celebrados para territorios del mercado común;
- (6) Considerando que el presente Reglamento debe aplicarse asimismo a los acuerdos de cesión y de adquisición de los derechos contemplados en el cuarto considerando, en la medida en que el cedente siga asumiendo el riesgo de su explotación económica; que debe aplicarse además a los acuerdos de licencia de patentes en los que el cedente de la licencia no sea el titular de la patente, pero haya sido facultado por este último para conceder la licencia, como ocurre con las sublicencias, así como a los acuerdos de licencia de patentes en los que los derechos y obligaciones de las partes contratantes son asumidos por empresas que están vinculados a ellas;

⁽³⁾ Convenio relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la patente comunitaria) de 15. 12. 1975 (DO n° L 17 de 26. 1. 1976, p. 1).

⁽⁴⁾ Convenio sobre la expedición de patentes europeas de 5. 10. 1973.

⁽¹⁾ DO n° 36 de 6. 3. 1965, p. 533/65.

⁽²⁾ DO n° C 58 de 3. 3. 1979, p. 12.

- (7) Considerando que el Reglamento no se aplicará a los acuerdos que sólo se refieran a la venta, los cuales están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de distribución exclusiva ⁽¹⁾;
- (8) Considerando que, a falta de una experiencia suficiente, no procede incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento ni las comunidades de patentes, ni los acuerdos de licencia en relación con una empresa común, ni los acuerdos recíprocos de licencia ni los acuerdos de licencia relativos a las obtenciones vegetales; que, no obstante, procede incluir los acuerdos recíprocos que no implican restricciones territoriales dentro del mercado común;
- (9) Considerando, por el contrario, la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a los acuerdos de licencia de patentes que contengan cláusulas relativas a la cesión o a la concesión de conocimientos técnicos no patentados, puesto que tales acuerdos mixtos se celebran frecuentemente para asegurar la transferencia de una tecnología compleja, que comprende elementos patentados y elementos no patentados; que las condiciones de aplicación del apartado 3 del artículo 85 sólo pueden considerarse satisfechas, a los fines de la aplicación del presente Reglamento, cuando se trate de conocimientos técnicos no divulgados que permitan una mejor explotación de las patentes concedidas (know-how); que, no obstante, las cláusulas relativas al know-how únicamente se incluyen en el presente Reglamento cuando las patentes concedidas en la licencia sean necesarias para la realización del objeto de la tecnología concedida y por el período en que siga en vigor una de las patentes;
- (10) Considerando asimismo la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a los acuerdos de licencia de patentes que comprendan cláusulas accesorias relativas a las marcas; que, no obstante, es conveniente velar por que, las licencias de marcas no se utilicen para prorrogar los efectos de las licencias de patentes más allá de la fecha de expiración de las patentes; que, a tal fin, procede que el licenciataria pueda darse a conocer en el «territorio concedido» – a saber, el territorio que cubre total o parcialmente el mercado común en el que el concedente de la licencia tiene las patentes que el concesionario está autorizado a explotar –, como fabricante del «producto bajo licencia» – a saber, el producto objeto de la patente, u obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente, concedida con licencia – con el fin de que, al finalizar las patentes concedidas, no se vea obligado a celebrar un nuevo acuerdo de marca con el concedente de la licencia para no perder la clientela ligada al producto objeto de licencia;
- (11) Considerando que los acuerdos de licencia exclusiva, es decir, aquéllos por los cuales el concedente se obliga a no explotar él la «invención concedida» – a saber, la invención patentada concedida en la licencia y, en su caso, el know-how comunicado a licenciataria –, en el territorio concedido al licenciataria y a no conceder en él ninguna otra licencia, no son, como tales, incompatibles con el apartado 1 del artículo 85, cuando se refieren a la introducción y la protección de una tecnología nueva en el territorio concedido, debido a la importancia de la investigación efectuada y del riesgo de la fabricación y comercialización de un producto que todavía no conocen los usuarios en dicho territorio en el momento de celebrarse el acuerdo; que sucede lo mismo cuando los acuerdos se refieren a la introducción y protección de un nuevo procedimiento de fabricación de un producto ya conocido; que, puesto que en los demás casos dichos acuerdos quedarían sometidos a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85, es útil, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, incluirlos en el artículo 1, para que se beneficien de la exención; que, por otro lado, la exención de las licencias exclusivas y de ciertas prohibiciones de exportar a cargo del concedente de la licencia y de sus licenciataria, no prejuzga la posible evolución de la jurisprudencia del Tribunal con respecto a estos acuerdos en relación con el apartado 1 del artículo 85;
- (12) Considerando que las obligaciones contempladas en el artículo 1 contribuyen por lo general a la mejora de la producción y del progreso técnico; que estimulan, en efecto, a los titulares de las patentes a conceder licencias y a los licenciataria a invertir en la fabricación, utilización y comercialización de nuevos productos o en la utilización de nuevos procedimientos; que ofrecen asimismo, a empresas distintas de la titular de la patente, la posibilidad de fabricar sus productos según la técnica más moderna y de perfeccionar dicha técnica; que de ello resulta un incremento del número de centros de producción, así como un aumento de las cantidades y un perfeccionamiento de la calidad de los productos fabricados en el mercado común; que lo mismo ocurre, en particular, con las obligaciones del concedente y del licenciataria de no explotar la licencia concedida y, en especial, de no realizar ninguna exportación del producto bajo licencia, en el caso del concedente, en el territorio concedido al licenciataria, y, en el caso del licenciataria, en el territorio o «territorios reservados al concedente» (a saber, los territorios del mercado común en los que el concedente es titular de patentes y no ha concedido licencia para ellas); que lo mismo ocurre, en particular, tanto para la obligación del licenciataria de no practicar en los territorios de otros licenciataria, durante un período que puede ser igual al de la licencia, una política activa de comercialización (es decir, la prohibición de una competencia activa, tal como se define en el punto 5 del apartado 1 del artículo 1), como para la obligación, asimismo del licenciataria, de no comercializar el producto bajo licencia en los territorios de otros licenciataria durante un período limitado a algunos años (es decir, prohibición no solamente de la competencia activa,

(1) DO n° L 173 de 30. 6. 1983, p. 1.

- sino también de la «competencia pasiva», en virtud de la cual el licenciataria de un territorio responde a la demanda no solicitada por él de usuarios o de revendedores establecidos en los territorios de los demás licenciataria, según el punto 6 del apartado 1 del artículo 1); que, no obstante, tales obligaciones únicamente pueden admitirse en el marco del presente Reglamento respecto de territorios en los que el producto bajo licencia esté protegido por «patentes paralelas» (a saber, patentes que cubran la misma invención tal como indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) y mientras dichas patentes se mantengan en vigor;
- (13) Considerando que los usuarios perciben normalmente una parte equitativa del beneficio resultante de dicha mejora de la oferta; que, para mantener tal efecto, procede excluir la aplicación del artículo 1 bien cuando las partes acuerden que se negarán a satisfacer la demanda de usuarios o de revendedores de su respectivo territorio cuando vaya dirigida a la exportación, o que adoptarán otras medidas para impedir las importaciones paralelas, bien cuando el licenciataria quede obligado a negarse a satisfacer la demanda en caso de que ésta proceda del territorio de otros licenciataria y no la haya solicitado (ventas pasivas); que lo mismo ocurre cuando tales actuaciones se deben a una práctica concertada del concedente de la licencia y del licenciataria;
- (14) Considerando que las obligaciones enunciadas sólo imponen restricciones indispensables para alcanzar los objetivos precedentemente indicados;
- (15) Considerando que la competencia en la fase de distribución se preserva debido a la posibilidad de proceder a importaciones paralelas o a ventas pasivas; que, por consiguiente, las obligaciones de exclusividad contempladas por el presente Reglamento no implicarán normalmente la posibilidad de excluir la competencia para una parte sustancial de los productos de que se trate; que lo mismo ocurre con los acuerdos que asignan al licenciataria exclusivo un territorio correspondiente al conjunto del mercado común;
- (16) Considerando que, en la medida en que las partes prevean, en sus acuerdos, las obligaciones contempladas en los artículos 1 y 2, pero dándoles un alcance más limitado y, de este modo, menos restrictivo de la competencia que el admitido en estos artículos, procede extender a ellas asimismo la exención prevista por el presente Reglamento;
- (17) Considerando que si, en casos particulares, acuerdos sometidos al presente Reglamento tuvieren no obstante efectos incompatibles con las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, la Comisión, con arreglo al artículo 7 del Reglamento n° 19/65/CEE, podrá retirar a las empresas participantes el beneficio de la exención por categoría;
- (18) Considerando que no es necesario excluir expresamente de la categoría definida en el presente Reglamento los acuerdos que no reúnan las condiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado; que es útil no obstante, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y el interés de las empresas interesadas, que se enumeren en el artículo 2 determinadas obligaciones que, por lo general, no son restrictivas de la competencia, con el fin de que se beneficien igualmente de la exención para los casos en que, debido a su contexto económico o jurídico, queden excepcionalmente sometidas al apartado 1 del artículo 85; que dicha enumeración no es limitativa;
- (19) Considerando que el presente Reglamento debe precisar asimismo cuáles son las restricciones o las disposiciones que no pueden figurar en los acuerdos de licencia de patentes para que éstos puedan beneficiarse de la exención por categoría; que las restricciones enumeradas en el artículo 3 pueden quedar comprendidas en la prohibición del apartado 1 del artículo 85; que no existe presunción general de que estas restricciones produzcan los efectos positivos exigidos por el apartado 3 del artículo 85, como sería necesario para una exención por vía de Reglamento;
- (20) Considerando que lo mismo ocurre con las restricciones que privan al licenciataria de la posibilidad, ofrecida a terceros, de impugnar la validez de la patente, así como con las disposiciones que prorrogan automáticamente la duración del acuerdo por el período de validez de una nueva patente registrada por el concedente durante el período de validez de las patentes concedidas y existente en la fecha de la celebración del acuerdo; que, no obstante, las partes quedan en libertad de convenir mediante acuerdos ulteriores, relativos a estas nuevas patentes, el aplazamiento del término del contrato, así como prever el pago de cánones por todo el período durante el cual el licenciataria siga utilizando el know-how comunicado y que no haya pasado al dominio público, independientemente de la duración de las patentes iniciales o, en su caso, de las nuevas patentes concedidas;
- (21) Considerando que lo mismo ocurre con las restricciones impuestas a la libertad de una de las partes de entrar en competencia con la otra parte, en particular de interesarse por técnicas distintas de las que son objeto de la licencia, puesto que tales restricciones obstaculizan el progreso técnico y económico; que, no obstante, la prohibición de dichas restricciones debe conciliarse con el legítimo interés del concedente de la licencia por que se explote al máximo su invención patentada y por exigir al respecto del licenciataria que fabrique y comercialice lo mejor posible el producto objeto de la licencia;
- (22) Considerando que lo mismo ocurre con la obligación del licenciataria de seguir pagando los cánones una vez que todas las patentes concedidas hayan dejado de

estar en vigor y los conocimientos técnicos comunicados hayan pasado al dominio público, ya que esta obligación le perjudicaría en relación con sus competidores, a menos que resulte explícitamente del escalonamiento de los pagos por razón de una utilización anterior de la invención concedida;

- (23) Considerando que lo mismo ocurre con las limitaciones impuestas por las partes en materia de precios, de clientela, de modalidades de comercialización de los productos bajo licencia y de las cantidades que han de producirse o venderse, puesto que las limitaciones de este último tipo pueden equivaler, en particular, a prohibiciones de exportar;
- (24) Considerando que lo mismo ocurre, finalmente, con las restricciones que el licenciataria acepte en el momento de la celebración del acuerdo, para obtener la licencia deseada, y que procuren al concedente una ventaja competitiva injustificada, ya sea porque el licenciataria se obligue a cederle las invenciones de perfeccionamiento, ya sea porque acepte otras licencias o el suministro de productos o servicios que no desee recibir del concedente;
- (25) Considerando que, respecto de los acuerdos de licencia de patentes que incluyan obligaciones que, por una parte, no estén sometidas a los artículos 1 o 2 y, por otra parte, no impliquen ninguno de los efectos restrictivos de la competencia mencionados en el artículo 3, procede ofrecer a las partes un medio simplificado de beneficiarse, previa notificación, de la seguridad jurídica que supone la exención por categoría (artículo 4); que, al mismo tiempo, tal medio debe permitir a la Comisión una vigilancia eficaz y simplificar el control administrativo de las prácticas restrictivas;
- (26) Considerando que es conveniente prever que el presente Reglamento se aplique con efecto retroactivo a los acuerdos de licencia de patentes que existan en la fecha de entrada en vigor del mismo, siempre que reúnan ya las condiciones requeridas o que sean adaptados (artículos 6 a 8); que, con arreglo al apartado 3 del artículo 4 del Reglamento n° 19/65/CEE, las disposiciones correspondientes no podrán invocarse en los litigios pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, ni para motivar una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra terceros;
- (27) Considerando que los acuerdos que cumplen las condiciones de los artículos 1 y 2 y que no tienen por objeto ni por efecto provocar otras restricciones de competencia, no deben ser notificados; que las empresas conservan, no obstante, el derecho de solicitar, a título individual, la expedición de una declaración negativa con arreglo al artículo 2 del Reglamento n° 17 del Consejo ⁽¹⁾ o de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85,

HA ADOPTADO EL PRESIDENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado y en las condiciones previstas por el presente Reglamento, se declara inaplicable el apartado 1 del artículo 85 del citado Tratado a los acuerdos de licencia de patente, así como a los acuerdos mixtos de licencia de patente y de comunicación de know-how, en los que sólo participen dos empresas y que impliquen una o varias de las obligaciones siguientes:

- 1) la obligación del concedente de la licencia de no autorizar a otras empresas la explotación de la invención concedida en el territorio, ya cubra éste total o parcialmente el mercado común, concedido al licenciataria, en tanto siga en vigor una de las patentes concedidas en la licencia;
- 2) la obligación del concedente de la licencia de no explotar la invención concedida en el territorio concedido, en tanto siga en vigor una de las patentes concedidas en la licencia;
- 3) la obligación del licenciataria de no explotar la invención concedida en los territorios reservados al concedente de la licencia dentro del mercado común, en tanto se halle protegido en dicho territorio por patentes paralelas el producto bajo licencia;
- 4) la obligación del licenciataria de no fabricar o utilizar el producto bajo licencia y de no utilizar el procedimiento patentado y el know-how comunicado en los territorios concedidos a otros licenciataria dentro del mercado común, en tanto se halle protegido en dichos territorios por patentes paralelas el producto bajo licencia;
- 5) la obligación del licenciataria de no practicar una política activa de comercialización del producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciataria dentro del mercado común, y en particular de no hacer publicidad expresamente destinada a dichos territorios, de no establecer en ellos ninguna sucursal y de no mantener ningún almacén para la distribución del producto, en tanto se halle protegido en dichos territorios por patentes paralelas el producto bajo licencia;
- 6) la obligación del licenciataria de no comercializar el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciataria dentro del mercado común, durante un período no superior a cinco años a partir de la fecha en la que sea comercializado por primera vez dentro del mercado común por el concedente de la licencia, o por uno de los licenciataria, en tanto se halle protegido en dichos territorios por patentes paralelas el mencionado producto;

⁽¹⁾ DO n° 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62.

7) La obligación del licenciatario de utilizar solamente la marca del concedente de la licencia o la presentación determinada por éste para designar los productos bajo licencia, siempre que no se le impida indicar que él es fabricante del producto bajo licencia.

2. la exención de las restricciones a la comercialización que resulten de las obligaciones contempladas en los números 2, 3, 5 y 6 del apartado 1, se subordina a la condición de que el licenciatario produzca los productos bajo licencia o los haga producir por una empresa a él vinculada o por un subcontratista.

3. La exención prevista en el apartado 1 se aplicará asimismo cuando las partes prevean en sus acuerdos obligaciones contempladas por el citado apartado, pero dándoles un alcance más limitado que el admitido por el mismo.

Artículo 2

1. No serán obstáculo, en particular, para la aplicación del artículo 1 las obligaciones siguientes, generalmente no restrictivas de la competencia:

- 1) la obligación del licenciatario de abastecerse de productos o utilizar los servicios del cedente de la licencia o de una empresa designada por éste, siempre que dichos productos y servicios sean necesarios para la explotación técnicamente correcta de la invención concedida;
- 2) la obligación del licenciatario de pagar un canon mínimo o de fabricar una cantidad mínima de productos bajo licencia o de realizar un número mínimo de actos de explotación;
- 3) la obligación del licenciatario de limitar la explotación de la inversión concedida a una o varias de las aplicaciones técnicas cubiertas por la patente concedida;
- 4) la obligación del licenciatario de no seguir explotando la patente a partir de la expiración del acuerdo, cuando la misma siga en vigor;
- 5) la obligación del licenciatario de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia;
- 6) la obligación del licenciatario de hacer en el producto bajo licencia una mención relativa al titular de la patente, a la patente concedida o al acuerdo de licencia de patente;
- 7) la obligación del licenciatario de no divulgar el know-how comunicado por el concedente de la licencia; esta obligación podrá asimismo imponerse al licenciatario con posterioridad a la expiración del acuerdo;

8) las obligaciones:

- a) de advertir al concedente de la licencia de las falsificaciones de la patente;
- b) de intentar una acción contra un falsificador;
- c) de ayudar al cedente de la licencia en una acción judicial emprendida contra un falsificador,

siempre que dichas obligaciones no vayan contra el derecho del licenciatario de impugnar la validez de la patente concedida;

- 9) la obligación del licenciatario de respetar las normas mínimas de calidad relativas al producto bajo licencia, en la medida en que sean necesarias para la explotación técnicamente correcta de la invención concedida, y de tolerar los controles correspondientes;
- 10) la obligación de las partes de comunicarse recíprocamente la experiencia adquirida en la explotación de la invención concedida, y de concederse una licencia para las invenciones de perfeccionamiento o de aplicación, siempre que tal comunicación o licencia no sea exclusiva;
- 11) la obligación del cedente de la licencia de procurar que el licenciatario se beneficie de las condiciones de licencia más ventajosas que pudiera conceder a otra empresa después de la celebración del acuerdo.

2. En el caso en que, por razón de un contexto especial, las obligaciones contempladas en el apartado 1 se vieren sometidas a la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, quedarán asimismo exentas, aun cuando no vayan acompañadas de ninguna de las obligaciones exentas en el artículo 1.

La exención prevista en el presente apartado se aplicará asimismo cuando las partes prevean en sus acuerdos las obligaciones contempladas en el apartado 1, pero dándoles un alcance más limitado que el admitido por el mismo.

Artículo 3

No se aplicarán el artículo 1 ni el apartado 2 del artículo 2 cuando:

- 1) esté prohibido al licenciatario impugnar la validez de las patentes concedidas en la licencia u otros derechos de propiedad industrial y comercial, protegidos en el mercado común, que pertenezcan al concedente de la licencia o a empresas vinculadas a este último. La presente disposición no perjudicará el derecho del concedente de la licencia de rescindir el acuerdo de licencia en caso de impugnación;
- 2) la duración del acuerdo de licencia se prorrogue automáticamente más allá del período de validez de las patentes concedidas existentes en la fecha de la celebración del acuerdo, mediante la inclusión en éste de una nueva patente registrada por el concedente, salvo que el acuerdo prevea, para las dos partes, la posibilidad de rescisión por lo menos anualmente, a partir del vencimiento de las patentes concedidas existentes en la fecha de la celebración del acuerdo. La presente disposición no perjudicará el derecho del concedente de la licencia

- de percibir un canon por todo el período durante el cual el licenciatario siga utilizando el know-how comunicado y éste no haya pasado a dominio público, aun cuando dicho período exceda de la duración de las patentes;
- 3) se restrinja la libertad de una de las partes de entrar en competencia con la otra, con empresas vinculadas a ésta o con otras empresas dentro del mercado común, en los ámbitos de la investigación y desarrollo, la fabricación, la utilización o la venta, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1 y de la obligación del licenciatario de explotar lo mejor posible la invención concedida;
 - 4) el licenciatario esté obligado a pagar un canon por productos que no estén total ni parcialmente patentados, ni fabricados según el procedimiento patentado, o por la utilización de un know-how que haya pasado a dominio público, siempre que la entrada en el dominio público no se haya producido por culpa del licenciatario o de una empresa vinculada a él. Esta disposición no excluye que los cánones por la utilización de la invención concedida puedan escalonarse, para facilitar el pago, a lo largo de un período que vaya más allá de la duración de las patentes concedidas o de la entrada del know-how en el dominio público;
 - 5) una de las partes esté sometida a limitaciones en cuanto a la cantidad de productos bajo licencia fabricados o vendidos o en cuanto al número de actos de explotación;
 - 6) una de las partes esté sometida a limitaciones en cuanto a la fijación de los precios, de los elementos de los precios o de los descuentos por los productos bajo licencia;
 - 7) una de las partes esté sometida a limitaciones en cuanto a la clientela que pueda servir, en particular por la prohibición de abastecer a determinadas clases de usuarios, de recurrir a determinados modos de distribución o de utilizar, para conseguir un reparto de la clientela, determinadas formas de envasado de los productos, sin perjuicio de las disposiciones del punto 7 del apartado 1 del artículo 3 y del punto 3 del apartado 1 del artículo 2;
 - 8) el licenciatario esté obligado a ceder al concedente de la licencia, total o parcialmente, sus derechos derivados de patentes relativas a las invenciones de aplicación o de perfeccionamiento de las patentes concedidas, o su derecho a tales patentes;
 - 9) se obligue al licenciatario, al celebrar el acuerdo de licencia, a aceptar otras licencias no deseadas o a utilizar patentes, productos o servicios no deseados, salvo que dichas patentes, productos o servicios sean necesarios para la explotación técnicamente correcta de la invención concedida;
 - 10) se obligue al licenciatario, por un período que excede del mencionado en el punto 6 del apartado 1 del artículo 1, a no comercializar el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciatarios dentro del mercado común, o cuando dicho comportamiento sea el resultado de una concertación entre las partes, sin perjuicio de las disposiciones del punto 5 del apartado 1 del artículo 1;
 - 11) las partes, o una de ellas, sean obligadas a:
 - a) negarse, sin razón objetivamente justificada, a satisfacer la demanda de usuarios o de revendedores, establecidos en su respectivo territorio, que vayan a dar salida a los productos en otros territorios del mercado común;
 - b) restringir a los usuarios o revendedores la posibilidad de comprar los productos dirigiéndose a otros revendedores del mercado común, y en particular a invocar los derechos de propiedad industrial y comercial o a adaptar medidas para obstaculizar ya sea el abastecimiento, fuera del territorio concedido, de usuarios o de revendedores de productos lícitamente comercializados dentro del mercado común por el titular de la patente o con su consentimiento, ya sea la comercialización de dichos productos por tales utilizadores o revendedores en el territorio concedido,
 o cuando tales comportamientos sean resultado de una concertación entre ellas.

Artículo 4

1. Se beneficiarán asimismo de la exención prevista en los artículos 1 y 2 los acuerdos que contengan obligaciones restrictivas de la competencia que no estén cubiertas por los citados artículos y a las que no se aplique lo dispuesto en el artículo 3, siempre que dichos acuerdos, con arreglo a las disposiciones del Reglamento n° 27 de la Comisión ⁽¹⁾, modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1699/75 ⁽²⁾, sean notificados a la Comisión y que ésta, en un plazo de seis meses, no se oponga a la exención.

2. El plazo de seis meses correrá a partir del día en que la Comisión haya recibido la notificación. No obstante, cuando la notificación se envíe por carta certificada, el plazo correrá a partir de la fecha indicada por el matasellos del lugar de expedición.

3. El apartado 1 sólo se aplicará cuando:

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

4. En lo que se refiere a los acuerdos ya notificados al entrar en vigor el presente Reglamento, podrá invocarse lo dispuesto en el apartado 1 en una comunicación a la Comisión referida a la notificación y expresamente al presente artículo. Será de aplicación, *mutatis mutandis*, lo dispuesto en el apartado 2 y la letra e) del apartado 3.

5. La Comisión podrá oponerse a la exención. Deberá oponerse cuando un Estado miembro lo solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicación al Estado

⁽¹⁾ DO n° 35 de 10. 5. 1962, p. 1118/62.

⁽²⁾ DO n° L 172 de 3. 7. 1975, p. 11.

miembro de la notificación contemplada en el apartado 1, o de la comunicación contemplada en el apartado 4. Dicha solicitud deberá basarse en consideraciones relativas a las normas sobre competencia del Tratado.

6. La Comisión podrá retirar en cualquier momento la oposición a la exención. No obstante, cuando la misma sea consecuencia de la solicitud de un Estado miembro y éste la mantenga, la oposición únicamente podrá retirarse previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes.

7. Si la oposición fuere retirada porque las empresas interesadas hubieran demostrado que se cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 85, la exención entrará en vigor en la fecha de la notificación.

8. Si la oposición fuere retirada porque las empresas interesadas hubieran modificado el acuerdo de manera que cumpla las condiciones del apartado 3 del artículo 85, la exención entrará en vigor en la fecha en la que entren en vigor las modificaciones.

9. Si la Comisión se opusiere y no fuere retirada tal oposición, los efectos de la notificación se regirán por las disposiciones del Reglamento n° 17.

Artículo 5

1. El presente Reglamento no será aplicable:
 - 1) a los acuerdos celebrados entre los miembros de una comunidad de patentes que se refieran a dichas patentes;
 - 2) a los acuerdos de licencia de patentes celebrados entre competidores que tengan una participación en una empresa común o entre uno de ellos y la empresa común, cuando los acuerdos se refieran a la actividad de la empresa común;
 - 3) a los acuerdos en virtud de los cuales las partes, incluso en forma de acuerdos distintos o por medio de empresas vinculadas a ellas, se concedan recíprocamente licencias de patentes o de marcas o la venta de productos no protegidos, o se comuniquen un know-how, en la medida en que compitan en los productos a que se refieran dichos acuerdos;
 - 4) A los acuerdos de licencia relativos a las obtenciones vegetales.
2. El presente Reglamento se aplicará, no obstante, a las licencias recíprocas contempladas en el punto 2 del apartado 1 cuando las partes no estén sometidas a ninguna restricción territorial dentro del mercado común en cuanto a la fabricación, utilización y comercialización de los productos contemplados por tales acuerdos, o en cuanto a la utilización de los procedimientos concedidos en la licencia.

Artículo 6

1. En lo que se refiere a los acuerdos existentes el 13 de marzo de 1962 y que han sido notificados antes del 1 de febrero de 1963, así como a los acuerdos contemplados en la letra b) del punto 3 del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 17, hayan sido notificados o no, la inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado enunciada en el presente Reglamento, producirá retroactivamente sus efectos a partir del día en que se cumplan las condiciones de aplicación del presente Reglamento.

2. En lo que se refiere a los demás acuerdos notificados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, la inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del tratado enunciada en el presente Reglamento, producirá retroactivamente sus efectos a partir del día en que se cumplan las condiciones de aplicación del presente Reglamento, pero no antes del día de la notificación.

Artículo 7

Si los acuerdos existentes el 13 de marzo de 1962 y notificados antes del 1 de febrero de 1963, y los contemplados por la letra b) del punto 2 del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 17, y han sido notificados antes del 1 de enero de 1967, se modificarán antes del 1 de abril de 1985, de manera que cumplan las condiciones enunciadas en el presente Reglamento, y dicha modificación sea comunicada a la Comisión antes del 1 de julio de 1985, la prohibición establecida por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no se aplicará al período anterior a la modificación. La comunicación entrará en vigor en la fecha de su recepción por la Comisión. Cuando la comunicación se envíe por carta certificada, entrará en vigor en la fecha indicada por el matasellos del lugar de expedición.

Artículo 8

1. Los artículos 6 y 7 se aplicarán a los acuerdos contemplados por el artículo 85 del Tratado tras la adhesión del Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca, si bien la fecha del 13 de marzo de 1962 será sustituida por la del 1 de enero de 1973, y las del 1 de febrero de 1963 y 1 de enero de 1967 por la del 1 de julio de 1973.

2. Los artículos 6 y 7 se aplicarán a los acuerdos contemplados por el artículo 85 del Tratado tras la adhesión de Grecia, si bien la fecha de 13 de marzo de 1962 será sustituida por la del 1 de enero de 1981, y las del 1 de febrero de 1963 y 1 de enero de 1967 por la del 1 de julio de 1981.

Artículo 9

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento n° 19/65/CEE, la Comisión podrá retirar el beneficio de la aplicación del presente Reglamento si comprobare que, en un caso determinado, un acuerdo exento en aplicación del presente Reglamento produce, no obstante, determinados efectos que son incompatibles con las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado y, en particular, cuando:

- 1) tales efectos resulten de un bando arbitral;
- 2) los productos bajo licencia o los servicios prestados con arreglo a un procedimiento patentado no estén sometidos, en el territorio concedido, a la competencia efectiva de productos o de servicios idénticos o considerados por el usuario como similares debido a sus propiedades, su precio y su uso;
- 3) el acuerdo no establezca el derecho del cedente de la licencia de poner fin a la exclusividad transcurrido un plazo máximo de 5 años después de la celebración del acuerdo y, a continuación, por lo menos anualmente, en el caso de que, salvo excusa legítima, el licenciataria no explote la patente de modo suficiente;
- 4) sin razón objetivamente justificada, el licenciataria rehúse satisfacer la demanda no solicitada de usuarios o de revendedores establecidos en el territorio de otros licenciarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 6 del apartado 1 del artículo 1;
- 5) las partes o una de ellas:
 - a) sin razón objetivamente justificada, rehúsen satisfacer la demanda de usuarios o de arrendadores establecidos en su territorio respectivo que vayan a dar salida a los productos en otros territorios del mercado común
 - o
 - b) restrinjan a los usuarios o revendedores la posibilidad de comprar los productos dirigiéndose a otros revendedores del mercado común, y en particular, cuando ejerzan derechos de propiedad industrial y comercial o adopten medidas para obstaculizar ya sea el abastecimiento, fuera del territorio concedido, de revendedores o usuarios de productos lícitamente comercializados dentro del mercado común por el titular de la patente o con su consentimiento, ya sea la comercialización de los citados productos por dichos usuarios o revendedores en el territorio concedido.

Artículo 10

1. Para la aplicación del presente Reglamento:
 - a) las solicitudes de patentes,
 - b) los modelos de utilidad,
 - c) las solicitudes de modelos de utilidad,
 - d) los «certificats d'utilité» y los «certificats d'addition» en derecho francés,
 - e) las solicitudes de «certificats d'utilité» y de «certificats d'addition» en derecho francés,

serán equiparadas a las patentes.

2. El presente Reglamento se aplicará asimismo a los acuerdos relativos a la explotación de una invención, cuando se presente una solicitud con arreglo al apartado 1 para el territorio de licencia en el plazo de un año a partir de la fecha de la celebración del acuerdo.

Artículo 11

El presente Reglamento se aplicará asimismo:

- 1) a los acuerdos de licencia de patentes en los que el concedente de la licencia, sin ser titular de la patente, esté facultado por este último para conceder una licencia o una sublicencia;
- 2) a las relaciones entre el concedente y el concesionario de una patente o de un derecho a una patente, cuando la contrapartida consista en el pago de cantidades que varíen en función del volumen de negocios alcanzado por el concesionario para los productos patentados, de las cantidades producidas o del número de actos de explotación;
- 3) a los acuerdos de licencia de patentes en los que los derechos y obligaciones del concedente de la licencia o del licenciataria sean asumidos por empresas que estén vinculadas a los mismos.

Artículo 12

1. Se considerarán como empresas vinculadas, con arreglo al presente Reglamento:
 - a) las empresas en las que una de las partes del acuerdo disponga directa o indirectamente:
 - de más de la mitad del capital o del capital de explotación,
 - o
 - de más de la mitad de los derechos de voto,
 - o
 - del poder de designar más de la mitad de los miembros del Consejo de vigilancia o de administración, o de los órganos que representen legalmente la empresa,
 - o
 - del derecho de gestionar los asuntos de la empresa;
 - b) las empresas que dispongan, en una empresa que sea parte del acuerdo, directa o indirectamente, de los derechos o poderes enumerados en la letra a);
 - c) las empresas en las que una empresa contemplada en la letra b) disponga, directa o indirectamente, de los derechos o poderes enumerados en la letra a).
2. Las empresas en las que las partes del acuerdo o las empresas vinculadas a las mismas dispongan en conjunto directa o indirectamente de los derechos o poderes enunciados en la letra a) del apartado 1 se considerarán vinculadas a cada una de las partes del acuerdo.

Artículo 13

1. Las informaciones recogidas en aplicación del artículo 4 sólo podrán ser utilizadas para los fines contemplados por el presente Reglamento.

2. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros, así como sus funcionarios y demás agentes, están obligados a no divulgar las informaciones recogidas en aplicación del presente Reglamento y que, por su naturaleza, están protegidas por el secreto profesional.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no obstará a la publicación de informaciones generales o estudios que no

incluyan indicaciones individuales sobre las empresas o asociaciones de empresas.

Artículo 14

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1985. Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 1984.

Por la Comisión
Frans ANDRIESEN
Miembro de la Comisión
