

362X1224(02)

2922/62

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

24. 12. 62

Comunicación relativa a los acuerdos de licencia de patentes

I

La Comisión considera, en base a las circunstancias acualmente conocidas, que la prohibición adoptada por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no afecta a las cláusulas siguientes que aparezcan en contratos de licencia de patente:

A. Obligaciones impuestas al licenciatario que tengan por objeto:

1. La limitación a algunas de las modalidades de explotación de la invención previstas por el derecho de patentes (fabricación, uso, venta).
2. La limitación:
 - a) de la fabricación del producto patentado,
 - b) de la utilización del procedimiento patentado, a determinadas aplicaciones técnicas.
3. La limitación de la cantidad de productos por fabricar o del número de los actos de explotación.
4. La limitación de la explotación:
 - a) en el tiempo (licencia de menor duración que la patente),
 - b) en el espacio (licencia regional, para una parte del territorio para el que se atribuye la patente, licencia limitada a una sede de explotación o a una fábrica determinada),
 - c) en cuanto a la persona (limitación de la capacidad de disposición del licenciatario, por ejemplo la prohibición de ceder la licencia u otorgar sub-licencias).

B. Obligación para el licenciatario de fijar sobre el producto las referencias de la patente.

C. Normas de calidad u obligaciones de suministro para algunos productos, impuestas al licenciatario en la medida en que sean indispensables para garantizar una explotación técnicamente irreprochable de la patente.

D. Compromisos relativos a la transmisión de experiencias adquiridas en la explotación de la invención, o al otorgamiento de licencias por las invenciones de perfeccionamiento o de aplicación; sin embargo ésto será válido con respecto a los compromisos contraídos por el licenciatario, únicamente si no fueran exclusivos y si el cedente hubiera contraído compromisos análogos.

E. Compromisos del cedente:

1. de no autorizar a ningún otro a explotar la invención;
2. de no explotarla por sí mismo.

II

La presente Comunicación no prejuzga la apreciación jurídica de las cláusulas diferentes de las mencionadas en los puntos I/A a E.

No parece posible, además, una estimación con carácter general en lo que se refiere a los acuerdos relativos a:

1. las comunidades de patente;
2. las licencias recíprocas;
3. las licencias múltiples paralelas.

La estimación de las cláusulas mencionadas en los puntos I/A a I/E, se limita a las cláusulas que no exceden la duración de la validez de la patente.

III

La presente Comunicación tiene por objeto proporcionar a las empresas indicaciones sobre las consideraciones en las que se inspirará la Comisión para interpretar el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en su aplicación a cierto número de cláusulas que aparecen con frecuencia en determinados contratos de licencia de patente. Por el período y en la medida en que estos contratos no contengan restricciones diferentes de las resultantes de una o varias de las cláusulas mencionadas anteriormente, la Comisión considera que no quedan afectados por la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 85. Esta puntualización hará desaparecer, por regla general, el interés que demuestran las empresas en obtener una declaración negativa para los acuerdos de que se trate, así como la necesidad de hacer que la Comisión establezca la situación jurídica mediante una decisión individual; así pues, ya no será necesario notificar los acuerdos de esta naturaleza.

La presente Comunicación no prejuzga la interpretación que otras autoridades competentes y, en particular, los tribunales, darían al respecto.

Posteriormente se tomará una decisión sobre la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a las cláusulas anteriormente enunciadas que aparezcan en contratos relativos a comunidades de patentes, a la concesión de licencias recíprocas o múltiples paralelas, a acuerdos relativos a la explotación de otros derechos de propiedad industrial o de creaciones no protegidas por la ley que mejoren la técnica, así como a cualquier cláusula distinta de las anteriormente citadas.

La presente Comunicación no prejuzga la interpretación del párrafo 2 b del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 17.

IV

La prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 85 no afecta a los compromisos enumerados en el punto I/A, porque forman parte de la patente. Implican tan sólo el mantenimiento parcial del derecho de prohibición que lleva consigo el derecho exclusivo del titular de la patente respecto del licenciatario autorizado para explotar la invención. La enumeración del punto I/A no supone una delimitación exhaustiva de los derechos conferidos por la patente.

El compromiso impuesto al licenciatario de fijar sobre el producto las referencias de la patente (punto I/B), responde al legítimo interés del titular de la patente en ver los objetos protegidos caracterizados como originarios de la invención patentada. Puesto que el licenciatario puede también fijar signos distintivos de su elección sobre el objeto protegido, esta disposición no tiene por objeto ni como efecto restringir la competencia.

Los compromisos del licenciatario mencionados en el punto I/C relativos al cumplimiento de determinadas normas de calidad respecto de los productos protegidos, o de productos semielaborados, materias primas o auxiliares, no son susceptibles de restringir la competencia que se protege, en la medida en que deben evitar una explotación técnicamente incorrecta de la invención. El compromiso de suministrar determinados productos sólo puede tomarse en consideración cuando no se puede establecer la calidad con criterios

objetivos. En ese caso, este compromiso tiene el mismo alcance que las normas de calidad.

Los compromisos asumidos por el licenciatario mencionados en el punto I/D no tienen, en cualquier caso, efecto alguno restrictivo de la competencia si el licenciatario conserva la posibilidad de comunicar las experiencias adquiridas o de otorgar licencias a terceros, y está autorizado para participar en futuras adquisiciones del cedente en materia de experiencias e invenciones. Por lo que respecta a los compromisos asumidos por el cedente relativos a la comunicación de experiencias o al otorgamiento de licencia, mencionados en el punto I/D, parecen no presentar inconvenientes desde el punto de vista del derecho de la competencia, incluso sin esta limitación. El punto I/D únicamente se refiere pues a la obligación de comunicar las experiencias o de otorgar licencias; no se prejuzga la apreciación jurídica de las eventuales restricciones impuestas a los interesados en relación con la utilización de esas experiencias o invenciones.

Mediante el compromiso previsto en punto I/E de no autorizar la utilización de la invención a ningún otro, el cedente pierde la facultad de contratar con otros solicitantes de licencia. Independientemente de la controvertida cuestión de saber si tales compromisos en exclusiva tienen por objeto o como efecto una restricción de la competencia, en la actual situación de la Comunidad, no son capaces de afectar al comercio entre Estados miembros. El compromiso de no explotar por sí mismo la invención patentada, se relaciona estrechamente con una cesión del derecho y, por ello, no parece presentar problemas.