

MARCAS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA: UNA PERSPECTIVA QUIZÁS PRÁCTICA

Carles PRAT

Abogado

«The application of the competition rules
to the field of intellectual property protection
is complex.»

K. COATES y J. FINNEGAN

El presente trabajo tiene por objeto revisar, desde una perspectiva metodológica un tanto distinta a la habitual y de forma sucinta, la relación que existe —parafraseando a una popular obra de teatro— entre esa *extraña pareja* que forman el Derecho de marcas y el Derecho comunitario de la competencia ¹.

La doctrina suele abordar la materia dentro del propio análisis de los arts. 81 y 82 del Tratado CE y referirse a los derechos de propiedad industrial como ejemplos de prácticas anticoncurrenciales diversas relativas a derechos inmateriales. Se suele añadir a ello un capítulo destinado al régimen jurídico-concurrencial de las licencias de patentes y *know-how* ².

Se ha dicho que el Derecho de la competencia quita con una mano lo que el Derecho de marcas otorga con la otra ³ o, lo que viene a ser lo mismo, que debe distinguirse entre la *existencia* y el *ejercicio* de los derechos de propiedad industrial, en palabras de la primera jurisprudencia del TCJE en la materia ⁴.

¹ El Informe (CE) núm. 240/96/786, de Evaluación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, COM (2001), final, sobre el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología, recuerda que parte de la doctrina se ha referido a ello —con manifiesta exageración— hablando de «matrimonio condenado al divorcio».

² Véase, por todos, V. KORAH, *EC Competition Law and Practice*, 7.^a ed., Hart Publishing, 2000.

³ Véase, nuevamente, el Informe de Evaluación relativo al Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. nota 1.

⁴ Véanse asuntos acumulados 56 y 58/64, TJCE de 13 de julio de 1966, *Consten y Grundig c. Comisión* (Rep. 1996, p. 429), y asunto 78/70, TJCE de 8 de junio de 1971, *Deutsche Grammophon c. Metro* (Rep. 1971, p. 487).

Estas fórmulas —más o menos precisas⁵— sólo vienen a señalar que los derechos de marca se hallan sometidos a límites *ad extra* que el titular marcario no puede ignorar: a menudo, quienes operan cotidianamente con el Derecho de marcas tienden a considerar la legalidad concurrencial como disociada de su estricta órbita de trabajo.

Pretendemos con estas notas un esfuerzo fundamentalmente clasificatorio: examinar un determinado catálogo de *conductas marcarias* habituales (seguidamente las enumeraremos) y determinar, desde la óptica de la normativa concurrencial comunitaria, el régimen jurídico aplicable a cada una de dichas *conductas* o actos jurídicos. También pretendemos esbozar los rasgos fundamentales de su régimen jurídico, a fin de que pueda servir de horizonte a la hora de emprender —o valorar— cada una de las conductas referidas; es decir, trazar una suerte de *mapa de ruta* que permita al titular marcario conocer qué requisitos le impone el Derecho comunitario de la competencia antes de realizar cualquiera de las *conductas marcarias* más habituales.

La lista de las que nos ocuparemos —la cual evidentemente no constituye ningún *numerus clausus*— incluye las siguientes conductas:

- 1) La acción de registrar una marca.
- 2) La negativa a conceder licencias de marca.
- 3) La celebración de los contratos de licencia.
- 4) Acuerdos de distribución y franquicia.
- 5) La interposición de acciones judiciales contra terceros por violación de derechos de marca.
- 6) La celebración de acuerdos transaccionales.
- 7) Cesión o transferencia de marcas.
- 8) La adquisición derivativa de marcas.
- 9) Acuerdos de coetiquetaje (marca conjunta) y otros convenios de colaboración que implican el uso de marcas.
- 10) Distribución de marcas entre empresas pertenecientes a un mismo grupo.
- 11) Acuerdos de agencia.
- 12) La celebración de acuerdos de subcontratación.
- 13) La utilización de distintas marcas para unos mismos productos en Estados miembros.

Antes, sin embargo, de entrar en el análisis individualizado de cada uno de estos actos, nos referiremos previamente a algunas cuestiones de carácter general que permitirán una mejor comprensión de los epígrafes subsiguientes.

⁵ La distinción entre *existencia* y *ejercicio* ha sido tradicionalmente polémica en la doctrina.

1. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TRATADO

Es, quizás, importante comprender de inicio que existe tensión entre los derechos de propiedad industrial⁶ y el Derecho de la competencia. Sumariamente expuesto, ello se debe en el plano comunitario a razones de dos tipos:

Por una parte, causas *sustantivas*, las cuales, a su vez, derivan de una doble circunstancia:

a) De un lado, los derechos de propiedad intelectual implican *per se* un *ius prohibendi*: ello supone (incluyendo los derechos de marca⁷) la potestad de excluir a los demás competidores del acceso a determinados bienes inmateriales útiles en el juego de la competencia y, por consiguiente, una cierta *distorsión* de ésta; no obstante, por razones de política legislativa, se estima que este *ius prohibendi* o pequeño monopolio⁸ que representan los derechos de propiedad industrial son en realidad factores procompetitivos que estimulan la innovación y permiten la diferenciación de los productos en el mercado; debe hallarse un punto de equilibrio.

b) De otro lado, los derechos de propiedad industrial⁹ son, además, derechos de carácter eminentemente territorial-nacional (es decir, son derechos subjetivos distintos y, en principio, independientes en cada Estado miembro¹⁰), lo que, como comentaremos a continuación, implica otra *distorsión* al posibilitar la compartimentación de un mercado que jurídicamente quiere ser uno: cohabitan dos elementos, también *prima facie* incompatibles (derechos territoriales y mercado único) por esta razón, debiéndose hallar, de nuevo también, la dosis justa de tolerancia o equilibrio.

Por otra parte, la tensión responde a causas que podríamos llamar *estructurales* y clasificar en tres apartados:

⁶ Las mismas consideraciones son aplicables a los derechos de propiedad intelectual.

⁷ Aunque en menor grado, puesto que la mera titularidad de una marca no confiere a su propietario una posición de dominio: los competidores podrán, en términos generales, hacer uso de otros signos distintivos. Véanse asunto 40/70, TJCE de fecha 18 de febrero de 1971, *Sirena Srl c. Eda Srl (Sirena)* (Rep. 1971, p. 69), y asunto 85/79, TJCE de fecha 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche c. Comisión (Hoffmann-La Roche)* (Rep. 1979, p. 461).

⁸ Por períodos de tiempo diversos: en las patentes, por ejemplo, el *ius prohibendi* se limita a veinte años, mientras que en las marcas éste es indefinidamente renovable. La duración de estos derechos de monopolio individuales es, sin duda alguna, una disposición de política de la competencia, en cuanto que con ella se regulan las condiciones de libre concurrencia.

⁹ Excluimos lógicamente a la marca comunitaria implantada a partir del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (*DOCE*, núm. L 11/1, de 14 de enero de 1994) (en adelante Reglamento sobre la marca comunitaria), el cual, no obstante y como es bien sabido, deja subsistentes todos los regímenes nacionales de marcas. Con el tiempo se ha ido produciendo una paulatino relevo de marcas nacionales por comunitarias, pero no se vislumbra cercana en el tiempo la sustitución de una modalidad por otra.

¹⁰ Véase el art. 6.3 del Convenio de la Unión de París.

a) El Tratado no resuelve la contradicción derivada de la existencia de un mercado único¹¹ y de la competencia a los Estados miembros para legislar en materia de marcas¹². En concreto, el Tratado sólo menciona la expresión *propiedad industrial*¹³ una sola vez, sin afrontar el encaje entre los derechos nacionales de marca y la existencia de un solo mercado interior. Sólo la actividad legislativa posterior a la habilitación del art. 100 A (hoy art. 95) con miras al establecimiento del mercado interior el 31 de diciembre de 1992 ha permitido regular —particularmente en la Directiva de marcas— algunos de estos aspectos, pero la armonización legislativa no ha sido ni rápida ni necesariamente completa¹⁴ y la contradicción estructural ha permanecido latente.

b) En Derecho comunitario, la regulación de la competencia, según ha sido interpretada históricamente por el Tribunal de Justicia, cumple no sólo el objetivo de perseguir el *fortalecimiento de la competitividad de la industria*¹⁵ o *un régimen que garantice que la competencia no será falseada*¹⁶, como es habitual en los derechos *antitrust* de corte nacional, sino un objetivo adicional: coadyuvar a la plena integración del mercado europeo¹⁷. Ello explica que los mismos principios jurídicos aplicables a la libre circulación de mercancías de los arts. 28 y 30 del Tratado sean igualmente aplicados o tenidos en cuenta a la hora de enjuiciar conductas empresariales bajo el prisma de los arts. 81 y 82¹⁸.

c) La tercera dificultad o particularidad *estructural* surge en relación con otra *anomalía* del Tratado: contrariamente a una opinión bastante extendida, el mismo no contiene ningún precepto que prohíba a las

¹¹ Concretado en: 1) el principio de libre circulación de mercaderías; 2) la supresión de toda restricción cuantitativa o cualitativa a la importación y exportación de bienes, y 3) como complemento jurídico a todo ello, la prohibición de que los Estados miembros adopten medidas nacionales (como lo es una Ley de Marcas) que impliquen o permitan cualesquiera restricciones al comercio intracomunitario.

¹² La atribución de competencia es indirecta, a través del art. 30 TCE (ex art. 36) y, en todo caso, matizada, aun en un plano de principios generales, por la obligación de respetar el principio de libre competencia [art. 98 TCE, ex art. 102.a)] y, a partir de 1989, los contenidos de la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*DOCE*, núm. L 40/1, 1989), en adelante Directiva de marcas. Véase también el art. 10 TCE (ex art. 5).

¹³ Art. 30 TCE (ex art. 36), sin regular, más que en el plano general, la coexistencia de ambas realidades. Por lo que al Derecho de la competencia se refiere, el Tribunal, en el asunto *Sirena*, cit. nota 7, señaló específicamente que los arts. 81 TCE (ex art. 85) y ss. no se ocupan de la propiedad industrial y de su relación con la competencia.

¹⁴ Véase asunto C-317/91, TJCE de fecha 30 de noviembre de 1993, *Deutsche Renault c. Audi* (Rep. 1993, p. I-6227).

¹⁵ Art. 3.l) TCE (ex art. 3).

¹⁶ Art. 3.g) TCE (ex art. 3).

¹⁷ Véase asunto TJCE *Consten & Grunding*, cit. nota 4; asunto 56/65, TJCE de fecha 30 de junio de 1966, *Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm GmbH* (Rep. 1966, p. 337); asunto 6/72, TJCE de fecha 21 de febrero de 1973, *Europemballage Corporation y Continental Can c. Comisión* (Rep. 1973, p. 215), y asunto 30/78, TJCE de fecha 10 de julio de 1988, *Distillers c. Comisión* (Rep. 1980, p. 2229). Quizás la sentencia correspondiente al asunto T-41/96, TPI de 26 de octubre de 2000, *Bayer AG c. Comisión* (Rep. 1996, p. II-381), de ser confirmada por el TJCE, constituya un punto de inflexión en esta línea tradicional de razonamiento.

¹⁸ Véase TJCE *Sirena*, cit. nota 7.

empresas adoptar unilateralmente decisiones o medidas que tengan por objeto o efecto establecer restricciones a las importaciones y exportaciones (los arts. 28 y 29 del Tratado no son disposiciones cuyos destinatarios sean las empresas sino los Estados miembros) y, por tanto, no tienen ninguna obligación directa de salvaguardar el principio de la libre circulación de mercancías¹⁹.

Esta última consideración repugna a las instituciones comunitarias, las cuales, por medio del Derecho de la competencia, tratan de prohibir conductas que atentan contra la unidad del mercado, aun cuando, desde otra perspectiva, quizás no alterarían el orden concurrencial.

Y toda esta situación legislativa crea tensión entre los derechos de marcas (ya lo hemos visto, de un cierto carácter monopolístico y de características territorializantes) y el Derecho de la competencia, que tiene por misiones —precisamente— luchar contra los monopolios y también contribuir a la creación de un mercado único.

Esta tensión ha venido modelándose —en un ordenamiento de rasgos *pretonianos* como es el comunitario— paulatinamente, partiendo de cero y a base de sentencias del Tribunal de Justicia y de alguna aportación legislativa (fundamentalmente la Directiva de marcas²⁰), creando unos principios generales y unas soluciones concretas.

La solución dada por la jurisprudencia ha sido —esquemáticamente expuesta— la siguiente:

a) Las conductas de los titulares de marcas que, en base al ejercicio de las facultades inherentes a las mismas, resultan en efectos contrarios a la libre circulación de mercancías y están fundamentadas directamente en una disposición de la legislación marcaria (por ejemplo, el ejercicio de acciones judiciales por violación de marca) han dado lugar a que el Tribunal declare que la legislación nacional en causa (en nuestro caso, en el ejemplo dado, sería el art. 34 de la Ley de Marcas²¹) constituye una *medida de efecto equivalente* prohibida por el art. 28 del Tratado. Es decir, cuando se ha podido aplicar la técnica del art. 28, se ha acudido a ella.

El supuesto paradigmático resultaría de lo siguiente: el titular de una marca francesa esgrime el *ius prohibendi* que le confiere la legislación francesa contra bienes comercializados por él o con su consentimiento, dígase en Italia, con la *misma* marca, pero ésta de *nacionalidad* italiana.

Conforme a la jurisprudencia, el titular de dos marcas paralelas en distintos Estados miembros, aunque en el plano jurídico sea titular de

¹⁹ Véase TPI *Bayer*, cit. nota 17.

²⁰ Véase *infra* al referirnos a la doctrina del consentimiento o del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial, que constituyen la mayor aportación de la Directiva en cuanto a la relación entre las dos categorías de derechos de que tratamos.

²¹ Nos referimos a la nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre; en la Ley 32/1988, de Marcas, sus versiones equivalentes son los arts. 30 y 31.

dos derechos distintos, no puede ejercitar su derecho de marca si ha comercializado él, o un tercero con su consentimiento, el producto en otro Estado miembro²²: su *ius prohibendi* ya se ha extinguido, ya se ha agotado.

Con esta técnica, conocida como *doctrina del consentimiento* o del *agotamiento comunitario del derecho de marca*, se resolvió en tiempos tempranos²³ la primera gran contradicción o *cuadratura del círculo* derivada de la coexistencia en el Tratado de derechos territoriales-nacionales y de un solo mercado europeo. Posteriormente, fue codificada en la Primera Directiva de Marcas²⁴ y recogida en todos los ordenamientos nacionales²⁵.

De ahí que la norma del agotamiento comunitario del derecho de marca sea, a pesar de su actual ubicación en la Directiva de marcas, más propiamente un precepto en materia de libre circulación de mercancías que una disposición sobre el Derecho de marcas.

b) Las demás conductas cuyo fundamento no es el simple ejercicio unilateral de un derecho reconocido en la Ley de Marcas (y, por tanto, susceptible de ser considerada una *medida de efecto equivalente* anulable en base al art. 28 y el principio de la primacía del Derecho comunitario) vienen siendo examinadas, en la medida de lo posible, a la luz de los arts. 81 y 82 del Tratado.

Es decir, cuando se detecta una conducta que o bien afecta el libre juego concurrencial o bien produce el efecto de compartimentar el mercado, se acude a examinar si la conducta en cuestión, en la que intervienen empresas, puede ser sancionable en el ámbito *antitrust*.

Esta técnica jurídica no es nueva ni exclusiva del Derecho comunitario. En realidad, son los EEUU quienes han desarrollado históricamente una gran experiencia al respecto, si bien con algunas variantes respecto del modelo europeo que merecen ser recordadas:

— La valoración de la antijuricidad de las conductas se fundamenta en la denominada *rule of reason* —o análisis fundamentalmente económico de la conducta— y no en planteamientos mayormente dogmáticos, como los que ha empleado la Comisión en esta materia, durante los prin-

²² En realidad, cualquier Estado parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Véase art. 2 del Protocolo y Anexo XVII.4, ambos del Tratado sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992.

²³ Asunto 15/74, TJCE de fecha 31 de octubre de 1974, *Centrapharm c. Sterling Drug Inc* (Rep. 1974, p. 1147), y asunto 16/74, TJCE de fecha 31 de octubre de 1974, *Centrapharm c. Winthrop* (Rep. 1974, p. 1183).

²⁴ Véase art. 7.1 de la Primera Directiva de marcas, cit. nota 12, y el asunto C-355/96, TJCE de fecha 16 de julio 1998, *Silhouette International c. Schmid Hartla Handelsgesellschaft* (Rep. 1998, p. I-4799); asunto C-173/98, TJCE de fecha 1 de julio de 1999, *Sebago Inc. Ancienne Maison et fils SA y GB unic SA c. Comisión* (Rep. 1999, p. I-4103), y asuntos acumulados C-414/99 y 416/99, TJCE de fecha 20 noviembre de 2001, *Davidoff Levis c. Tesco y otra*.

²⁵ Véase art. 36.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, cit. nota 21.

cipales años de desarrollo de la misma y hasta tiempos recientes²⁶. El Tribunal de Justicia se ha caracterizado quizás por una mayor inclinación hacia el análisis económico.

— En Derecho norteamericano no existe la necesidad de perseguir, mediante la regulación *antitrust*, la integración de un mercado único y esta finalidad se ha hallado lógicamente ausente de su *corpus* normativo, mientras que ha sido una constante en el Derecho europeo.

— El nivel de experiencia acumulada en EEUU en el ámbito judicial es significativo; se ha contado desde 1988 con unas *Guidelines* específicas en materia de derechos inmateriales. Actualmente, las *1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property Rights* constituyen una fuente indudable de información. Por contra, la jurisprudencia de que se dispone en Europa es escasa en la materia, como iremos viendo.

c) Habida cuenta la inicial falta de experiencia *sustantiva* en Europa y habida cuenta de las complejidades *estructurales* añadidas a las que nos hemos referido, hacía falta encontrar un sustento teórico para proceder a la aplicación del Derecho de la competencia a las conductas marcarias. Se trataba también de salir al paso a otra objeción inicial: cómo limitar los derechos de marca cuando, según la interpretación tradicional del art. 295²⁷, éste no habría permitido que sus disposiciones afectaran al contenido y facultades de los derechos marcarios nacionales cuya competencia recaía en los Estados miembros²⁸.

El punto de partida en el análisis fue —y hoy continúa siéndolo— la distinción trazada históricamente por el Tribunal —a caballo de los arts. 28 a 30 y de los arts. 81 y 82²⁹ y de modo artificioso, aunque creativo— entre la *existencia* y el *ejercicio* del derecho de marca y las doctrinas subsiguientes del *objeto específico* y la *función esencial*. El Tratado no

²⁶ El proceso de reforma iniciado con el Reglamento de la Comisión (CE) 2790/99, de 22 de diciembre de 1999, sobre la aplicación del art. 81.3 del Tratado a las categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (*DOCE*, núm. L 336), en adelante Reglamento sobre acuerdos de cooperación vertical, y, singularmente, la Comunicación de la Comisión sobre directrices relativas a las restricciones verticales (2000/C 291/01) relativa a los criterios de aplicación del mismo, en adelante Comunicación sobre acuerdos de cooperación vertical, suponen un giro radical en el enfoque metodológico de la Comisión. A ello se unen, sin duda, los actuales trabajos sobre la *modernización procesal* del Derecho de la competencia.

²⁷ *El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.*

²⁸ Aunque parece evidente que el propósito del art. 295 TCE (ex art. 222) —y más teniendo en cuenta su presumible origen en el art. 83 del Tratado sobre el Carbón y el Acero— no es ni mucho menos preservar la vigencia de los Derechos nacionales, tales como el Derecho de marcas, sino permitir un margen de flexibilidad política suficiente a los Estados miembros en cuanto al tipo de economía. La comparación entre las versiones inglesa y española del mencionado art. 295 TCE hace aún más evidente cuanto señalamos.

²⁹ Buena muestra de que se han venido aplicando principios muy parecidos en ambos ámbitos, por cuanto se trataba de: a) desarmar en parte a los derechos de marca, y b) conseguir limitar sus efectos contrarios a la plena integración del mercado. La primera sentencia que se refirió a la doctrina de la *función esencial* en el entorno del art. 81 TCE (ex art. 85) fue el asunto en materia de patentes (193/83), TJCE de fecha 25 de febrero de 1986, *Windsurfing International c. Comisión* (Rep. 1986, p. 611), cit. en materia de patentes.

afecta a la *existencia* de los derechos de marca, aunque su *ejercicio* de éste sólo es compatible con los arts. 81 y 82 (y 28 a 30)³⁰ si la conducta marcaría en cuestión cumple con el *objetivo específico* de los derechos de marca y respeta la *función esencial* de los mismos³¹.

Ambos conceptos —todavía hoy utilizados por la jurisprudencia— fueron definidos por el TJCE como sigue:

«En relación con las marcas, el objeto específico lo constituye, en particular, la garantía del propietario de la marca de que tiene el derecho exclusivo a usar la marca con el fin de poner los productos protegidos por la marca en circulación por primera vez, y es por ello que se dirige a protegerle contra competidores que pretendan obtener una ventaja gracias al estatus y reputación de la marca mediante la venta de productos que ilegalmente lleva esa marca»³².

«Con el objeto de establecer en excepcionales circunstancias el alcance preciso que el derecho exclusivo concedido al propietario de la marca, debe ser tenida en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar la identidad del origen del producto que bajo esa marca llega al consumidor o usuario final»³³.

Nos ocuparemos más adelante de analizar la aplicación de estos principios a los casos concretos.

d) Solucionadas las dificultades y temores iniciales mediante las técnicas del agotamiento y del objeto específico-funcional-esencial y realizada progresivamente la integración del mercado interior, los derechos de marcas han ido ganando en la jurisprudencia y práctica comunitaria una mayor consideración. Si en sus sentencias más pioneras como *Sirena* o *Hagg I*³⁴ los había calificado de derechos de menor importancia y merecedores de protección inferior, desde hace ya unos años —concretamente desde *Hagg II*³⁵— es muy habitual que el TJCE afirme que *el derecho*

³⁰ La primera referencia a la distinción entre *existencia* y *ejercicio* se contiene en el asunto *Consten y Grundig c. Comisión*, cit. nota 4, al igual que el asunto *Sirena*, cit. nota 7, en el contexto del art. 81 TCE (ex art. 85). Sobre otros derechos de propiedad intelectual y en el contexto de los arts. 28 a 30 TCE (ex arts. 30, 34 y 36, respectivamente), asunto *Deutsche Grammophon*, cit. nota 4, asunto 262/81, *Coditel c. Ciné-Vog Films II*, TJCE de fecha 6 de octubre de 1982 (Rep. 1982, p. 3381), y asunto 434/85, TJCE de fecha 3 de marzo de 1988, *Allen & Hanburys c. Generics (UK) Ltd.* (Rep. 188, p. 1245). IV Informe sobre la política de la competencia, ap. 20.

³¹ SAP de 28 de septiembre de 2001 de la Audiencia Provincial de La Coruña.

³² Asunto *Centrapharm c. Winthrop*, cit. nota 23. Cursiva nuestra.

³³ Asunto *Hoffmann-La Roche*, cit. nota 7. Cursiva nuestra. Véanse también asunto C-10/89, TJCE de fecha 17 de octubre de 1990, *CNL Sucal c. Hag GF AG* (Rep. 1990, p. I-3711), en adelante *Hag II*; asunto 3/78, TJCE de fecha de 3 de marzo de 1978, *American Home Products* (Rep. 1978, p. 1245), y asunto C-349/95, TJCE de fecha 11 de noviembre de 1997, *F. Loendersloot Internationale Expeditie c. George Ballantine & son Ltd.*, e interpretando la Directiva sobre marcas, el asunto C-39/97, TJCE de fecha 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer* (Rep. 1998, p. I-5507), y el asunto C-517/99, TJCE de fecha 4 de octubre de 2001, *Merz and Krell c. Comisión* (Rep. 2001, p. I-6959), entre otros.

³⁴ Asunto TJCE *Sirena*, cit. nota 7. Asunto 192/73, TJCE de fecha 3 de julio de 1974, *Van Zuylen Frères v. Hag AG (Hag I)* (Rep. 1974, p. 731).

³⁵ Asunto C-10/89, TJCE de fecha 17 de octubre de 1990, *CNL Sucal c. Hag GF AG (Hag II)* (Rep. 1990, p. I-3711).

de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer³⁶ y se haya inclinado por una valoración más ponderada de la legalidad de sus efectos y se vaya afrontando el análisis de los derechos de marca sin el apriorismo de considerarlos derechos necesariamente *nocivos*³⁷ o *peligrosos*, mayormente en el nuevo contexto economicista del Derecho de la competencia.

Si se nos permite un símil quizás ilustrativo diríamos que pueden compararse los derechos de marca —y, en general, de la propiedad industrial— con las vacunas: son pequeñas dosis de restricciones de la competencia y de derechos territoriales que, en realidad, *refuerzan* el organismo de la competencia. Se trata de acertar en la *dosis tolerable* por el organismo. Dicho de otro modo, los derechos de marca debida y naturalmente ejercitados no deberían suscitar problemas de competencia artificiosos.

De discernir cuándo ello es así, y cuándo no, nos ocupamos a continuación analizando cada una de las *conductas marcarias* que hemos anunciado al comienzo.

2. LA ACCIÓN DE REGISTRAR UNA MARCA

Todo hace pensar que el registro originario de una marca constituye manifiestamente una expresión pura del *objeto específico* del derecho de marca y que, como tal, es inatacable desde la perspectiva del Derecho de la competencia.

Sin embargo, la acción de registrar una marca es susceptible de infringir el art. 82 cuando, desde una posición de dominio y en circunstancias excepcionales, se pretenda evitar que los competidores usen sus derechos de marca con normalidad³⁸. En el asunto *Osram*³⁹ la Comisión consideró que era abusivo por parte de la sociedad alemana *Osram GmbH*, en posición de dominio, registrar en Alemania la marca *Airam*, con el objeto de evitar que su competidor finlandés *OY Airam* entrara en el mercado alemán con dicha marca que le era propia.

No obstante, la regla general ha de ser que el simple hecho de registrar una marca no constituye *per se* abuso de posición de dominio. Así lo declaró el Tribunal en *CICRA c. Renault*⁴⁰, sobre la base de la doctrina

³⁶ Véanse también, entre otros, TJCE *Ballantines*, cit. nota 33, y TJCE *Merz & Krell*, cit. nota 33.

³⁷ Posiblemente la sentencia correspondiente al asunto C-9/93, TJCE de fecha 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik c. Ideal Standard* (Rep. 1994, p. I-2789), en adelante *Ideal Standard*, de que nos ocuparemos más adelante, comparada con *Sirena*, una de las más pioneras, sea una buena muestra de esta evolución.

³⁸ Además de la protección que en su caso derivaría del art. 6 bis del Convenio de París para el perjudicado por el registro.

³⁹ Decisión de la Comisión CCIE/GTE (IV/M.258).

⁴⁰ Asunto 53/87, TJCE de fecha 5 de octubre de 1988, *CICRA c. Renault* (Rep. 1988, p. 6211).

según la cual el mero ejercicio del derecho no equivale tampoco a abuso ⁴¹.

3. LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS DE MARCA

Una negativa a licenciar una marca a favor de un tercero fruto de un acuerdo entre dos o más competidores recae normalmente dentro del ámbito de aplicación del art. 81.1 y se halla prohibida por tratarse de una práctica concertada restrictiva de la competencia. Si ello forma parte de un acuerdo de licencia o distribución en exclusiva, hay que acudir a sus propias disposiciones, que analizaremos más adelante ⁴².

Las negativas *unilaterales* a licenciar derechos de propiedad intelectual e industrial —relevantes sólo en aquellos supuestos en que el licenciante o licenciatarario se hallan en una posición de dominio— presentan una problemática mucho más compleja.

La decisión sobre si conceder una licencia de marca parece que pertenece claramente al *objeto específico* del derecho de marca y, por tanto, su simple ejercicio no contravendría el art. 82. En materia de modelos industriales, el TJCE sostuvo esta posición en *Volvo c. Veng* ⁴³ en el sentido de que a salvo de situaciones de discriminación injustificada o imposición de precios abusivos, corresponde al titular decidir sobre la idoneidad comercial de conceder una licencia de uso, puesto que a él y sólo a él corresponde la titularidad de ese derecho ⁴⁴.

En materia de marcas no existen precedentes claros: en la resolución *Der Grüne Punkt* ⁴⁵, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha señalado, con base en *Volvo c. Veng*, que una interpretación opuesta a la libertad de conceder licencias de marca sería contraria al *objeto específico* de estos derechos ⁴⁶ y, desde luego, no es fácil imaginar una situación en la que la mera negativa a licenciar una marca, aun por parte de una empresa con poder de mercado, pueda considerarse contraria al art. 82.

⁴¹ Véanse asuntos acumulados 86/75, 96/75 y 51/75, TJCE de fecha 15 de junio de 1976, *EMI Records c. CBS* (Rep. 1976, p. 871), y asunto 24/67, TJCE de fecha 29 de febrero de 1968, *Parke Davis & Co. c. Probel* (Rep. 1968, p. I-161).

⁴² Véase al respecto *infra* 5.

⁴³ Asunto 238/87, TJCE de fecha 5 de octubre de 1988, *Volvo c. Veng* (Rep. 1988, p. 6211); véanse también asunto C-23/99, TJCE *Comisión c. Francia*, de fecha 26 de septiembre de 2000 (Rep. 2000, p. I-7653), y asunto T-198/98, TPI de fecha 16 de diciembre de 1999, *Micro Leader c. Comisión* (Rep. 1999, p. II-3989), y asunto T-504/93, *Tiercé Ladbroke c. Comisión*, TPI de fecha 12 de junio de 1997 (Rep. 1997, p. II-923). Según ésta, el hecho de que exista un tercero dispuesto a pagar un *royalty* razonable no significa que se esté en presencia de una discriminación abusiva *per se*.

⁴⁴ En términos equivalentes las *Ansitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property Rights* citadas y vigentes en EEUU.

⁴⁵ Decisión de la Comisión *Der Grüne Punkt* de 20 de abril de 2001 y en el asunto T-151/01, y el auto del Presidente de fecha 15 de noviembre de 2001 *Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland AG c. Comisión* (Rep. 2001, p. II-0001); en este asunto, la empresa titular de la marca sostiene que la decisión de la Comisión equivale a una licencia obligatoria de marca.

⁴⁶ Citada en nota anterior. Véase párrafo 182 del auto citado.

Existen seguramente además otras cuatro razones que apoyan esta conclusión específicamente en el ámbito marcario:

a) En primer lugar, no debe olvidarse que el art. 21 del acuerdo ADPIC⁴⁷ prohíbe en principio, y contrariamente a lo que sucede con otros derechos de propiedad industrial, las licencias forzosas de marcas⁴⁸.

b) En segundo lugar, que no parece fácil asimilar la titularidad de un derecho de marca con una situación monopolística⁴⁹: normalmente, será posible competir con una marca distinta⁵⁰.

c) En tercer lugar, el propio Derecho de marcas regula la denominada excepción de *uso legítimo* o *fair use* [véase el art. 6.1.c) de la Directiva sobre marcas] que *de facto* equivale a una *licencia implícita* por la que todos los competidores que tengan la necesidad y el interés legítimo de usar la marca de un tercero (por ejemplo, a efectos de designar el destino de piezas de recambio) están *de iure* autorizados a hacerlo en los términos del citado art. 6.1.c). Los límites a este precepto han sido analizados en las resoluciones *Christian Dior*⁵¹ y *BMW c. Deenik*⁵² del TJCE.

d) En cuarto lugar, el propio Tribunal, en sus sentencias sobre remarcado de productos ha establecido una suerte de *licencia obligatoria* al permitir a terceros distribuidores (*paralelistas*) sustituir la marca con la que el producto está originariamente identificado por aquella otra con que el mismo producto es comercializado en otro Estado miembro, cuando concurren circunstancias que hacen necesaria tal sustitución. De estos supuestos nos ocupamos más adelante en este trabajo⁵³.

Sin embargo, las controvertidas sentencias del TPI del TJCE conocidas como *Magill*⁵⁴ —y la reciente y seguramente más polémica Decisión *IMS*

⁴⁷ Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 15 de abril de 1994 (*BOE*, suplemento, núm. 20, de 24 de enero de 1995). Sobre su efecto a nivel comunitario, véase asunto C-89/99, TJCE de fecha 13 de septiembre de 2001, *Schieling-Nijstad vof. c. Robert Groeneveld* (Rep. 2001, p. I-5851), y asuntos acumulados C-300 y 329/98, TJCE de fecha 14 de diciembre de 2000, *Parfums Christian Dior c. TUK Consultancy y otros* (Rep. 2000, p. I-11307).

⁴⁸ Véase asimismo su art. 40.2 para las licencias conjuntas obligatorias y, como contrapunto, el principio general contenido en el art. 8.

⁴⁹ Procede recordar que la mera titularidad de un derecho de marca no confiere a su propietario una posición de dominio. Véase *supra* nota 7. Ésta debe sólo analizarse a la luz de la concurrencia de las circunstancias de hecho y de derecho descritas en la jurisprudencia del TJCE: véase particularmente el asunto 27/76, TJCE de fecha 14 de febrero de 1978, *United Brands c. Comisión* (Rep. 1978, p. 207).

⁵⁰ No nos estamos refiriendo en este capítulo a las marcas colectivas o de garantía, que son objeto de estudio en 11 *infra*.

⁵¹ Sentencia cit. nota 47.

⁵² Asunto C-63-97, TJCE de fecha 23 de febrero de 1999, *BMW c. Ronald Karel Deenik* (Rep. 1999, p. I-905). Véase también, en cierto modo, la reciente sentencia asunto C-2/00, TJCE de fecha 14 de mayo de 2002, *Höterhoff c. Friesleben*.

⁵³ Véase *infra* 15.

⁵⁴ Asuntos acumulados T-70/89 y T-76/89, TPI de fecha 10 de julio de 1991, *BBC c. Comisión* (Rep. 1991, p. II-535) y *ITP c. Comisión* (Rep. 1991, p. II-575), conocidos por *Magill II*, y asuntos acumulados C-241/91 y C-242/91, TJCE de fecha 6 de abril de 1995, *RTE & ITP c. Comisión* (Rep.

Health de la Comisión⁵⁵ y aun ciertas interpretaciones de *Der Grüne Punkt*⁵⁶— permiten algún resquicio a considerar, si quiera en el plano teórico, que la negativa a licenciar una marca bajo circunstancias muy especiales pueda infringir el art. 82. En *Magill*, los derechos de autor en causa eran indispensables para lanzar un nuevo producto para el cual existía demanda potencial. Las circunstancias de *IMS Health* son menos extremas⁵⁷, pero igualmente entroncan con el concepto de *esencial facility* o *instalación básica*, es decir, acceso a bienes que se consideran indispensables para competir. Evidentemente, la cuestión no es pacífica.

El art. 82 puede verse vulnerado no únicamente por estos supuestos de negativa a licenciar, sino más típicamente por hacerlo en forma abusiva o discriminatoria o por prácticas de subordinación (*tie-in*) a otras prestaciones. Podemos destacar al respecto la decisión de la Comisión en el asunto *Microsoft*⁵⁸ por conceder licencias en forma discriminatoria a su competidor *Sun Microsystems*. De otras prácticas abusivas nos encargaremos en el ap. 5 siguiente *in fine*.

5. LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE LICENCIA

Los contratos de licencia de marca son susceptibles de análisis bajo el prisma del art. 81 del Tratado —como *acuerdos* que son— por dos razones: ya sea porque tienen por objeto restringir la competencia en el mercado común⁵⁹, ya sea porque producen tal efecto, lo que normalmente viene determinado por su contenido contractual y por el contexto económico de las partes y de la licencia⁶⁰.

La importancia de este tipo de contratos ha conllevado que no sólo la jurisprudencia se haya ocupado de los mismos, sino que exista además un complejo entramado legislativo al que deben sujetarse, del que nos ocuparemos. El Derecho de la competencia limita la capacidad del titular de la marca y le impone determinadas condiciones en el momento de conceder licencias: cuáles sean éstas depende de la normativa aplicable. Debe señalarse que gran parte de la doctrina desarrollada en torno a los contratos de licencia —que constituye la piedra angular de la relación entre las marcas y el ordenamiento *antitrust*— resulta también sumamente ilustrativa a la hora de enjuiciar otros comportamientos marcarios.

1995, p. I-743), conocida por *Magill I*, en el ámbito de los derechos de autor, y en la cual, no obstante, el TJCE enfatizó que existía una situación de monopolio *de facto*.

⁵⁵ Decisión de la Comisión *NDC Health/IMS Health* (asunto COMP D3/38004) relativa a la aplicación del art. 82, TCE de 3 de julio de 2001, suspendida provisionalmente por auto por el Presidente del TPI, asunto T-184/01R, TPI de fecha 10 de agosto de 2001.

⁵⁶ Cit. nota 45.

⁵⁷ Véase también asunto TPI *Tiercé Ladbroke*, at. nota 43, a efectos de ilustrar la problemática.

⁵⁸ XXVII Informe sobre la política de competencia.

⁵⁹ Éste es un concepto objetivo y no subjetivo: algunas cláusulas son anticompetitivas *per se*, con independencia de la intención de las partes.

⁶⁰ Véase asunto TJCE *Technique Minière*, cit. nota 17.

Existe una clasificación inicial que ha de permitirnos concretar a qué bloque normativo acudir fundamentalmente:

A. CONTRATOS DE LICENCIA SUJETOS A LA REGLA *DE MINIMIS*

Conforme es bien sabido, la aplicación del art. 81 del Tratado requiere que la conducta anticompetitiva en causa *pueda afectar al comercio entre los Estados miembros*. La práctica del Tribunal y de la Comisión ha excluido del ámbito de aplicación del art. 81 a todos aquellos contratos que por su *escasa significación económica* no afectan al comercio intracomunitario. Los supuestos que se benefician de este régimen han sido *codificados* en diversas Comunicaciones de la Comisión, siendo la última de ellas de diciembre 2001⁶¹. Según la misma, los contratos de licencias entre empresas situadas en un mismo nivel de la cadena de producción o comercialización (*acuerdos horizontales*), cuando las cuotas de mercado de las empresas participantes no superen el 10 por ciento y, en los *acuerdos verticales*, cuando la respectiva cuota de mercado no supere el 15 por ciento, quedan excluidos, en términos generales, del análisis bajo el prisma del art. 81⁶².

A destacar que, en el supuesto de que el contrato de licencia contenga restricciones graves de las denominadas *hard core*, deja de aplicarse la regla *de minimis* y a tener en cuenta también la existencia de reglas particulares para la valoración de los supuestos en que los contrarios forman parte de una red de distribución y de los efectos acumulativos sobre la competencia que de ello se derivan⁶³.

El beneficio de la regla *de minimis* no implica la exclusión de la aplicabilidad de los regímenes nacionales de la competencia⁶⁴.

⁶¹ Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de manera apreciable por el art. 81.1 TCE, en adelante Comunicación *de minimis*, de 20 de diciembre de 2001.

⁶² La presente Comunicación sustituye a la anterior de 9 de diciembre de 1997, *DOCE*, núm. L-372, cuyos umbrales eran respectivamente del 5 por 100 y del 10 por 100. Es conveniente, no obstante, analizar con detenimiento la Comunicación, puesto que son diversos los requisitos a analizar y los supuestos. Presumiblemente, sustituye también a los aps. 8 a 11 de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁶³ Véase Comunicación *de minimis* citada en nota 61, así como asunto C-234/89, TJCE de fecha 28 de febrero de 1991, *Delimitis c. Henniger Bräun* (Rep. 1991, p. I-395); asunto 214/99, TJCE de fecha 7 de diciembre de 2000, *Neste Markkimoninti* (Rep. 2000, p. I-11121) y asunto T-25/99, TJCE de fecha 5 de julio de 2001, *Roberts & Roberts c. Comisión* (Rep. 2001, p. II-1882).

⁶⁴ Véase, no obstante, el art. 1.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (*BOE*, núm. 170, de 18 de julio de 1989).

B. CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA CELEBRADOS ENTRE OPERADORES ECONÓMICOS SITUADOS EN UN MISMO NIVEL DEL MERCADO (ACUERDOS HORIZONTALES O ENTRE COMPETIDORES REALES O POTENCIALES ⁶⁵)

Estos acuerdos se rigen directamente por las disposiciones de los arts. 81.1 y 81.3, lo que sustancialmente requiere la valoración de los efectos de la licencia aplicando la *rule of reason*.

Son de destacar, en el contexto de la nueva política de análisis más económico que lleva a cabo la Comisión, la publicación en enero de 2001 de la Comunicación sobre las directivas de aplicabilidad del art. 81 a los *acuerdos horizontales* ⁶⁶; el Reglamento de acuerdos de especialización ⁶⁷, y el Reglamento de acuerdos de I+D ⁶⁸, ambos de noviembre de 2000, que se aplican a determinados acuerdos de naturaleza *horizontal*. Puede también resultar aplicable el Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología ⁶⁹. Nos ocuparemos someramente de las licencias sometidas a este régimen jurídico más adelante ⁷⁰, pero cabe tener en cuenta que cuanto diremos a continuación sobre las licencias *verticales* puede en cierto modo resultar útil en el contexto de las licencias *horizontales*.

C. CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA CELEBRADOS ENTRE OPERADORES ECONÓMICOS SITUADOS A NIVELES DISTINTOS DEL MERCADO (ACUERDOS «VERTICALES»).

El régimen jurídico aplicable a este tipo de licencias es muy diverso.

Si la licencia de marca constituye un convenio accesorio ⁷¹ a un acuerdo *vertical* (por ejemplo, una cesión de uso de la marca en el contexto de

⁶⁵ Véanse el art. 1.a) del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26; Comunicación sobre restricciones verticales, ap. 26, cit. nota 26, y Comunicación de la Comisión sobre directrices sobre la aplicabilidad del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal de 6 de enero de 2001 (DOCE, núm. C 3/02), en adelante, Comunicación sobre los acuerdos de cooperación horizontal, ap. 140.

⁶⁶ Comunicación sobre los acuerdos de cooperación horizontal, cit. nota 65.

⁶⁷ Reglamento (CE) núm. 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de especialización, DOCE, núm. L 304/3.

⁶⁸ Reglamento (CE) núm. 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, DOCE, núm. L 304/7.

⁶⁹ Véase 5.9. Nos ocupamos allí de los mismos, por razones metodológicas.

⁷⁰ Véase *infra* 11.

⁷¹ Indudablemente, determinar el carácter accesorio de un derecho no es tarea fácil. Tampoco existen parámetros legales para ello. La importancia de la marca cedida o las condiciones contractuales bajo las que se licencia han de permitir el adecuado encuadramiento del contrato: una marca fuerte puede excluir el carácter *accesorio* de su licencia.

un contrato de franquicia)⁷², el régimen jurídico aplicable vendrá delimitado del siguiente modo:

1) Si el acuerdo vertical se celebra entre un suministrador⁷³ cuya cuota de mercado no excede del 30 por ciento⁷⁴, no contiene ninguna de las restricciones denominadas *hard core*⁷⁵ y se cumplen otros presupuestos⁷⁶, la licencia de marca contenida en el acuerdo se considera automáticamente exencionada en virtud del Reglamento sobre restricciones verticales y no es necesario proceder a su análisis en los términos del ap. 3 del art. 81, siempre que la *licencia accesoria de marca* no contenga restricciones que excedan los límites impuestos al propio acuerdo vertical⁷⁷.

2) Si la cuota de mercado es superior al 30 por ciento o las condiciones del art. 5 del Reglamento no se cumplen, el acuerdo —y con él la licencia de marca— deben ser objeto de evaluación a la luz de los efectos que producen sobre la competencia⁷⁸ y se hallan sujetos a posible investigación y valoración por parte de las autoridades de defensa de la competencia, aunque no existe presunción de ilegalidad⁷⁹. No es necesaria su notificación a la Comisión⁸⁰.

3) Si el acuerdo contiene alguna restricción *hard core*⁸¹, debería obtenerse una exención individual del art. 81.3 del Tratado, aun cuando normalmente no será concedida.

Si la licencia de marca constituye un convenio accesorio⁸² a un contrato de transferencia en exclusiva de tecnología⁸³ (es decir, a una licencia exclusiva de patente, know-how o mixta de ambos) celebrado entre dos empre-

⁷² Véase en particular los aps. 30 a 38 de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁷³ En el caso de acuerdos de compra exclusiva, la cuota de mercado a tener en cuenta es la del comprador (art. 3.2 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26).

⁷⁴ Art. 3.1 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁷⁵ En términos generales, fijación de precios, compartimentación de mercados y ciertas restricciones en contra de distribución selectiva. Véase el art. 4 del Reglamento, cit. nota 26, para mayor detalle.

⁷⁶ Véase art. 5 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁷⁷ Art. 2.3 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁷⁸ Véase entre otros ap. 9 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁷⁹ Véase ap. 62 de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁸⁰ Véase ap. 63 de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁸¹ Véase art. 4 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

⁸² Véase también el comentario en la nota 71.

⁸³ Véanse sexto considerando y arts. 1.1 y 5.1.4 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, Reglamento CE 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, *DOCE*, núm. L 31/2, en adelante Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología. Actualmente en fase de revisión. Véase el Informe de evaluación al mismo publicado por la Comisión en diciembre de 2001, cit. nota 1. El Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología es, por así decirlo, el último vigente de los Reglamentos de la «antigua escuela» —más formalista y menos orientada económicamente— imperante hasta la publicación del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

sas⁸⁴ y con fines industriales⁸⁵, en tal caso la licencia de marca, en lugar de registrarse por el Reglamento sobre restricciones verticales y su Comunicación, se halla sujeto al Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología de 1996.

No obstante, la Comisión ha expresado que el Reglamento es útil asimismo para valorar acuerdos que quedan fuera de su ámbito de aplicación⁸⁶.

Conviene destacar que este tipo de licencias accesorias de marca se benefician, en términos generales, de una cierta mayor permisibilidad en cuanto a la exención de algunas cláusulas restrictivas de la competencia que, en otros regímenes y singularmente el instaurado por los arts. 4 y 5 del Reglamento sobre restricciones verticales, pueden ser más estrictos. A continuación enumeramos algunas de las restricciones exencionadas por el Reglamento de 1996:

1) La obligación del licenciante de no otorgar licencias a terceros en el territorio objeto de la licencia y de abstenerse él mismo de explotar la tecnología cedida en licencia, así como la obligación inversa del licenciario de respetar el territorio exclusivo del licenciante o el de otros licenciarios⁸⁷ (cláusulas de exclusiva).

2) La obligación del licenciario de abstenerse de llevar a cabo ventas activas y, con ciertos límites⁸⁸, ventas pasivas, en territorios reservados a otros licenciarios.

3) La obligación del licenciario de utilizar únicamente la marca o presentación del licenciante.

4) La prohibición al licenciario de ceder la licencia o sublicenciar sus derechos.

Se hallan, por el contrario, prohibidas (cláusulas *negras* o *grises*, según los casos) las cláusulas de reparto de clientela, de *field-of-use* o sector de aplicación, las limitaciones cuantitativas, fijación de precios, obligaciones de no competencia, cláusulas de subordinación o *tie-in* y otras⁸⁹.

Si nos hallamos ante una licencia pura de marca (así como ante una licencia accesoria a un acuerdo vertical o a un contrato de transferencia de tecnología, que no puedan beneficiarse, respectivamente, del Regla-

⁸⁴ Aunque no es necesario que se hallen en una relación vertical, pudiendo también celebrarse entre competidores reales o potenciales.

⁸⁵ Véanse arts. 1.1 y 10.10 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. nota 83. Se excluyen la distribución y las licencias multilaterales.

⁸⁶ Véase la Decisión *Sicasov* (99/66), *DOCE*, núm. L 4/27, y el art. 3.2 del Reglamento.

⁸⁷ Las exenciones citadas se hallan sujetas a determinados límites temporales, que varían en función del tipo de acuerdo y de la parte (licenciante o licenciario obligada). Para mayor detalle, véanse los aps. 2 y 3 del art. 1 del Reglamento, cit. nota 83.

⁸⁸ Sujeto a limitaciones temporales y salvaguardando los derechos de los *free riders* y de los usuarios finales. Véanse los aps. 2, 3 y 4 del art. 1 y los puntos *a*) y *b*) del ap. 3 del art. 3 del Reglamento, cit. nota 83.

⁸⁹ El Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología es complejo y casuístico, por lo que debe ser objeto de atento análisis antes de celebrar cualquier acuerdo que recaiga bajo su órbita aplicativa.

mento sobre restricciones verticales o del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología⁹⁰), el contrato de licencia se halla sujeto al régimen general del art. 81.3⁹¹.

El art. 81 será aplicable en dos supuestos: 1) si la concesión de la licencia en sí misma tiene por objeto o efecto restringir el juego de la competencia en el mercado común⁹², o 2) si su contenido contractual engloba cláusulas que presentan igual objeto o efecto⁹³. En ambos supuestos es necesario emprender un proceso de análisis *antitrust*.

El punto de partida en el análisis será siempre la jurisprudencia del TJCE relativa a la distinción entre *existencia* y *ejercicio* del derecho de marca⁹⁴, a que hemos aludido y que constituye la doctrina general: la posibilidad de licenciar una marca es un derecho inherente a la existencia de la marca en sí misma, pero su ejercicio únicamente es compatible con el art. 81 (y con el art. 82) si: 1) la licencia no va más allá del *objeto específico*⁹⁵ del derecho de marca (es decir, no persigue más que poner los productos en circulación en el mercado por primera vez y no tiene por objeto o efecto restringir la competencia o constituir un medio de ejecutar una práctica colusoria⁹⁶), y 2) los términos de la licencia respetan la *función esencial*⁹⁷ del derecho de marca (es decir, garantizar la identidad de origen del producto y no, de nuevo, restringir la competencia).

Sobre esta cuestión del objeto y el efecto anticompetitivos se ha mantenido tradicionalmente que el TJCE adoptó una postura muy restrictiva respecto de la legalidad concurrencial de las licencias de marcas. La posición tradicional sería que las licencias de marcas en tanto en cuanto que

⁹⁰ Es posible que, mediante el proceso de revisión del Reglamento sobre contratos de transferencia ahora en marcha, los contratos de licencia pura de marca sean también incluidos en un nuevo Reglamento más generalista, al modo del Reglamento sobre restricciones verticales.

⁹¹ En todos estos casos, no obstante, tanto la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. en nota 26, como la Comunicación relativa a acuerdos de cooperación horizontales, cit. nota 65 (dependiendo de la posición de las partes en la cadena de producción o de distribución), pueden ser ilustrativos. Aunque la Comunicación sobre restricciones verticales es, estrictamente hablando, únicamente aplicable a *acuerdos verticales*, tal y como se encuentran definidos por el Reglamento, excluyendo por tanto las licencias puras de marca (véanse sus puntos 32 y 34), sus contenidos y, en particular, los criterios para valorar los casos individuales de *acuerdos verticales*, contenidos en los puntos 100 a 229 de la Comunicación, pueden ser relevantes para evaluar individualmente licencias de marcas verticales no cubiertas por ninguna de las exenciones por categorías. También puede resultar ilustrativo el art. 2.1 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. en nota 83, según parece inferirse del considerando 18 del mismo.

⁹² Véase asunto TJCE *Sirena*, cit. nota 7, y aunque no se trate formalmente hablando de un supuesto de licencia sino de cesión, asunto *Consten y Grunding*, cit. nota 4.

⁹³ Véase, a modo de resumen, Informe de Evaluación de la Comisión sobre el Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, ap. 39, cit. nota 1. Téngase en cuenta también que, a menudo, el contenido de la licencia permitirá determinar el objeto a efecto del conjunto del contrato, por cuya razón no es siempre posible analizar el contrato en dos bloques estancos: objeto o efecto y clausulado.

⁹⁴ Véase *supra* 2.6.c).

⁹⁵ Véase *supra* nota 32.

⁹⁶ Asunto TJCE *Consten y Grunding*, cit. nota 4, y asunto 28/77, TJCE de fecha 20 de junio de 1978, *Tepea bv c. Comisión* (Rep. 1978, p. I-1391).

⁹⁷ Véase *supra* nota 33.

con ellas pueden impedirse las importaciones de productos son contrarias al art. 81, bajo la doctrina de la Sentencia *Sirena*⁹⁸ de 1966:

«El art. 85 (actual art. 81) del Tratado es aplicable en la medida en que los derechos de marca son utilizados para impedir importaciones de productos con origen en diferentes Estados miembros, y que ostentan la misma marca, en virtud del hecho de que los propietarios la han adquirido, u ostentan el derecho a usarla⁹⁹, tanto a través de acuerdos entre ellos como a través de acuerdos con terceros».

Sin embargo, en nuestra opinión, la Sentencia *Sirena* así interpretada no es representativa. Puede señalarse que se limita a constatar la primera premisa: si hay *acuerdo* (y lo hay en toda cesión o licencia, nos dice); es decir, base *consensual* suficiente para aplicar el art. 81, algo que en 1966 no tenía ni mucho menos por qué estar claro.

Por ello, los términos de *Sirena* son en sí mismos insuficientes para dictaminar que toda licencia de marca, por sí, cae dentro del alcance del art. 81.

De modo similar, en *Consten y Grunding*¹⁰⁰ (1971), el Tribunal ya requirió, además del acto de cesión de la marca (primer presupuesto), la concurrencia de un elemento adicional de *concertación* anticompetitiva, lo volvió a constatar en *Tepea*¹⁰¹ y, recientemente, en *Ideal Standard* (1994) ha confirmado sin lugar a dudas esta postura:

«... la regla y la sanción que la acompaña no puede ser aplicada mecánicamente a cada transmisión. Con anterioridad a que la cesión de una marca sea considerada que tiene un efecto prohibido bajo el art. 85 (actual art. 81), es necesario analizar el contexto, los acuerdos que subyacen con la transmisión, la intención de las partes y la contraprestación de la cesión»¹⁰².

Ésta es la norma incluso en aquellos supuestos en que la licencia —salvo que existan acuerdos solusarios subyacentes— es concedida para uno o más Estados miembros a diversos licenciatarios y el propietario mantiene la titularidad en otro u otros. La partición del mercado resultante de esta situación es una consecuencia *natural* del actual estado de desarrollo del Derecho de marcas y es conforme con las doctrinas del *objeto específico* y de la *función esencial*. El efecto *anticompetitivo* principal (la partición del mercado común) ha sido anulado mediante la *doctrina del agotamiento comunitario del derecho de marca*¹⁰³, actualmente codi-

⁹⁸ Véase nota anterior.

⁹⁹ Referencia específica a licencias.

¹⁰⁰ Cit. nota 4.

¹⁰¹ Asunto TJCE *Tepea*, cit. nota 96. Se trataba de una licencia de marca exclusiva acompañada de una prohibición de exportación.

¹⁰² Asunto TJCE *Ideal Standard*, cit. nota 37. Cursiva nuestra.

¹⁰³ Véase *supra* 2.6.a) y también asunto *Ballantines*, cit. nota 33, en que el Tribunal señala que el art. 30 TCE (ex art. 36) y el art. 7.1 de la Directiva comunitaria sobre la marca persiguen un mismo objetivo.

ficada en el art. 7.1 de la Directiva sobre marcas ¹⁰⁴. Esta norma no existía en los primeros análisis de las licencias y cesiones de marcas, lo que bien puede explicar las mayores reticencias que inicialmente generaban aquellas figuras jurídicas.

El art. 81 se infringirá, por tanto, no *per se*, sino sólo si la licencia: 1) por la manera en que se ejerce (concertadamente), o 2) por sus disposiciones contractuales, produce o puede llegar a producir efectos anticompetitivos, lo que requiere siempre una valoración de sus contenidos y del contexto económico de las partes y del acuerdo.

Nos ocupamos a continuación de la legalidad de estos contenidos a la luz del art. 81.1 y también de la posibilidad de que algunas cláusulas sean objeto de exención al amparo del art. 81.3 ¹⁰⁵:

i) *Licencias no exclusivas*: una licencia no exclusiva (es decir, aquella en que ni licenciante ni licenciario se reservan para sí o para otros licenciarios territorios determinados) no suscita por lo general cuestiones de competencia ¹⁰⁶; dicho de otro modo, es una conducta plenamente incardinada en el *objeto específico* y la *función esencial* de todo derecho de marca. Sólo si contiene otras cláusulas restrictivas (de las que nos ocupamos más adelante) que pueden afectar a la libre concurrencia o se celebran en un entorno de posición dominante es posible un análisis bajo la óptica *antitrust*.

ii) *Licencias exclusivas*: este tipo de acuerdos implican que el titular de la marca se obliga a: 1) no usar la marca licenciada él mismo, y/o 2) no licenciarla a terceros, todo ello en un determinado territorio conferido al licenciario.

Aunque *prima facie* esta conducta puede presentar rasgos aparentemente anticompetitivos (la exclusión de terceros), lo cierto es que la exclusividad es a menudo necesaria para explotar con suficientes garantías de éxito los derechos cedidos y constituye habitualmente un factor procompetitivo (siempre a salvo de su otro contenido contractual o de que produzca anticompetitivos en el mercado) ¹⁰⁷. Ello implica que debe procederse a un análisis del contrato bajo la *rule of reason* ¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Aunque pueda ser discutible, se ha asumido que la concesión de una licencia equivale a *consentimiento* para los fines del art. 7.1 de la Directiva comunitaria sobre la marca. Así se infiere del asunto *Ideal Standard*, cit. nota 37, y viene apoyado en asunto *Centrafarm c. Sterling Drug*, cit. nota 23; asunto 258/78, TJCE de fecha 8 de junio de 1982, *Nungesser c. Comisión* (Rep. 1982, p. 2015), en adelante *Nungesser*. Respecto al consentimiento en el contexto de licencias obligatorias de patente, véase la sentencia asunto 18/84, TJCE de fecha 9 de julio de 1985, *Pharmon c. Hoechst* (Rep. 1985, p. 2281).

¹⁰⁵ Conviene recordar que el art. 40 del acuerdo ADPIC faculta expresamente a sus Estados parte a legislar sobre los efectos anticompetitivos que las licencias de derechos de propiedad intelectual (incluyendo la propiedad industrial) pueden causar.

¹⁰⁶ Véase la Decisión *Schlegell CPIO*, 1984, *CMLR*, 179.

¹⁰⁷ Un licenciario puede no siempre estar dispuesto a aceptar el riesgo económico que supone explotar una licencia no exclusiva.

¹⁰⁸ De hecho, este tipo de cláusulas de exclusividad *abierta* se hallan implícitamente autorizadas

Ésta es la postura que la Comisión adoptó en *Campari*¹⁰⁹, *Moosehead/Whitbread*¹¹⁰ y puede ser inferida de las Sentencias *Nungesser*¹¹¹ y *Coditel II*¹¹² del Tribunal —caracterizado por una progresiva flexibilización en sus planteamientos— y finalmente del Reglamento sobre restricciones verticales¹¹³.

Sin embargo, en algunos *acuerdos horizontales*, la exclusiva puede traducirse en un reparto de mercados o de clientes (especialmente en aquellos supuestos en que la exclusiva tiene carácter recíproco: licencias cruzadas o unilaterales o licencias que excluyen a los proveedores que compiten con el licenciataria y otras situaciones análogas), en cuyos casos se considerarán anticompetitivas.

iii) *Prohibición de exportar a otros países del Espacio Económico Europeo*¹¹⁴ en los que no ha sido concedida la licencia: esta cláusula no será normalmente exencionable bajo el art. 81.3, puesto que equivale a una protección territorial absoluta¹¹⁵, que no se justifica por razones de tipo económico y que —en la interpretación dada por el TJCE a los conceptos de *objeto específico* y *función esencial*— excede de su ámbito.

iv) *Compromiso por parte del licenciante de impedir a otros licenciarios o terceros efectuar importaciones paralelas en el territorio del licenciario*: tampoco este tipo de cláusulas serán normalmente exencionables¹¹⁶, puesto que se consideran manifiestamente ajenas al *objeto específico* de los derechos de marca (la *primera* comercialización en el EEE).

v) *Prohibición de emprender ventas activas fuera del territorio licenciado*: estas cláusulas han de considerarse normalmente exencionables atendiendo a la práctica de la Comisión¹¹⁷ y los principios que rigen los acuerdos verticales.

En lo que se refiere a impedir las *ventas pasivas*, puede tenerse en cuenta análogicamente lo dispuesto en el art. 4.b) del Reglamento sobre

en los acuerdos verticales en los que las cuotas de mercado no superen el 30 por ciento y parece que no han de merecer una valoración hostil en los contratos en que se exceda este umbral.

¹⁰⁹ Decisión *Campari* (78/253), DOCE, núm. L 70/69, 1998.

¹¹⁰ Decisión *Mooshead* (90/180), DOCE, núm. L 100/32, 1990. El acuerdo exencionado también concedido a través de una licencia de *know-how* para fabricar cerveza canadiense *Mooshead* en el Reino Unido. Withbread, el licenciario, era asimismo un productor de cerveza y el acuerdo fue considerado por tanto de carácter *horizontal*.

¹¹¹ Véase la Sentencia del TJCE *Nungesser*, cit. nota 104, y el concepto en primer lugar desarrollado de las licencias *abiertas* excluidas del art. 81.1 como concepto opuesto a licencias con protección territorial absoluta. Se trataba de un supuesto de derechos sobre la protección de variedades vegetales.

¹¹² Asunto 262/81, TJCE de fecha 6 de octubre de 1982, *Coditel SA c. SA ciné-Vog (Coditel II)* (Rep. 1982, p. 3381).

¹¹³ Aunque no aplicable, como se ha expuesto, a licencias puras de marcas.

¹¹⁴ Los artículos del Tratado EEE equivalentes a las disposiciones de los arts. 81 y 82 TCE (antes arts. 85 y 86) son los arts. 53 y 54.

¹¹⁵ Véase, por analogía, el art. 4.b) del Reglamento sobre restricciones verticales.

¹¹⁶ Véase la Decisión *Velcro/Aplix* (85/410), DOCE, núm. L 233/22.

¹¹⁷ Véase Decisión *Campari*, cit. nota 109, y Decisión *Moosehead/Whitbread*, cit. nota 110.

restricciones verticales ¹¹⁸. En lo que se refiere a las ventas a través de Internet, es importante considerar el párrafo 51 de la Comunicación sobre restricciones verticales, así como lo razonado por la Comisión en *Yves Saint Laurent* ¹¹⁹.

vi) *Determinación de precios de venta*: aunque pueda parecer hasta cierto punto *lógico* que el precio de los productos bajo marca licenciada sean establecidos por el titular de la misma, es claro que, en consonancia con los principios del Derecho comunitario ¹²⁰, cualquier disposición o práctica contractual que permita al licenciante fijar o controlar los precios de venta no es susceptible de resultar exencionada.

vii) *Cláusulas sobre control de calidad*: normalmente, las cláusulas justificadas sobre control de calidad (por ejemplo, limitaciones sobre los ingredientes clave que pueden ser usados en la fabricación de los productos ¹²¹ o sobre las condiciones de que deben reunir los establecimientos donde se manufacturen ¹²²) se consideran excluidas del art. 81.

viii) *Obligación de aplicar la marca licenciada únicamente a ciertos productos (field-of-use)*: esta limitación contractual (incluso si el registro de marca cubre una mayor gama de productos) debe considerarse dentro de la *función esencial* del derecho de marca y, por ello, no es en términos generales contraria al art. 81 ¹²³.

ix) *Cláusulas de no impugnación*: debe distinguirse entre aquellos supuestos en que se prohíbe impugnar la *falta de título* del licenciante sobre la marca o aquellos otros casos en que se prohíbe impugnar su validez por causa de *prohibiciones absolutas* de registro (por ejemplo, por carecer la marca de carácter distintivo ¹²⁴). Sólo estas últimas disposiciones —que limitan injustamente la libertad concurrencial— han sido vistas como potencialmente contrarias al art. 81 ¹²⁵. No obstante, en tiempos más recientes, el Tribunal ha declarado en *Bayer c. Shullhöfer* que debe examinarse el contexto jurídico y económico del pacto ¹²⁶.

x) *Obligación del licenciataro de informar de posibles infracciones de la marca cedida en licencia*: si atendemos, por analogía, a lo dispuesto

¹¹⁸ Nótese que el régimen de restricciones territoriales en cuanto a ventas activas tolerado por el art. 4.1 citado es más estricto que su predecesor el Reglamento 1983/83, lo que ha de tener efecto posiblemente también en cuanto a licencias de marcas.

¹¹⁹ Comunicado de prensa de la Comisión de 17 de mayo de 2001.

¹²⁰ Véase Decisión *Mooshead/Withbread*, cit. nota 110.

¹²¹ Véanse Decisiones *Campari* y *Mooshead/Withbread*, cit. notas 109 y 110, respectivamente.

¹²² Véase asunto 161/84, TJCE de fecha 28 de enero de 1968, *Pronuptia de París GmbH c. Pronuptia de París Irmgard Schillgalis* (Rep. 1986, p. I-353), en adelante *Pronuptia*, en materia de contrato de franquicia.

¹²³ Véase TJCE *Nungesser*, cit. nota 104.

¹²⁴ Véase art. 3 de la Directiva sobre marcas, cit. nota 12, y art. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

¹²⁵ Asunto TJCE *Windsurfing*, cit. nota 27. Véase también la Decisión *Totlecs c. Dorcet* (82/897), DOCE, núm. L 379.

¹²⁶ Asunto 65/85, TJCE de fecha de 27 de septiembre de 1988, *Bayer c. Sülhöfer* (Rep. 1988, p. 5249), y arts. 4 y 2.1.15 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. nota 82.

por el art. 2.1.6 del Reglamento de contratos sobre transferencia de tecnología, podemos afirmar que este tipo de disposiciones contractuales caen fuera del ámbito aplicativo del art. 81.1.

xi) *Prohibición de sublicenciar o de ceder la licencia*: este tipo de pactos se consideran válidos desde la perspectiva del art. 81 al integrarse claramente dentro de la *función esencial* de los derechos de marca ¹²⁷.

xii) *Obligación de no competencia por parte del licenciataria*: se trata de disposiciones que habrán de ser analizadas caso por caso ¹²⁸. En términos generales, las cláusulas de inhibición de la competencia en *acuerdos horizontales* aumentan el riesgo de colisión y es de presumir que son contrarias al art. 81 ¹²⁹. En acuerdos entre no competidores y en determinadas circunstancias y situaciones de mercado estas cláusulas pueden parecer exencionables a la luz del art. 81.3 y por analogía con el Reglamento sobre restricciones verticales.

xiii) *Restricciones de ventas a determinados clientes reservados por el licenciante u otros licenciarios*: de nuevo, dependiendo del contexto económico y de si se trata de *acuerdos horizontales* o *verticales* (es decir, entre competidores o no), es pensable que los primeros no sean exencionables, mientras que los segundos sí lo sean, si atendemos, respectivamente, a los criterios analógicos brindados por el Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología y el de restricciones verticales ¹³⁰.

xiv) *Restricciones cuantitativas y otras análogas en relación al número máximo de unidades producibles con la marca licenciada*: convendrá en cada caso efectuar un análisis concreto, pero es pensable que en términos generales este tipo de limitaciones convencionales atentan contra el art. 81, especialmente si la licencia es entre competidores ¹³¹. No obstante, es también argumentable que las limitaciones citadas simplemente inciden en el *objeto específico* del derecho de marca, puesto que siendo una excepción a un derecho de exclusión, el titular puede decidir el *quantum* de su renuncia.

xv) *Cláusulas de subordinación o tie-in*: también las consideraciones económicas del caso y el poder de mercado de las partes son importantes a la hora de evaluar la conformidad de este tipo de cláusula con el art. 81.

¹²⁷ Véase Decisión *Moosehead/Withbread*, cit. nota 110, y *Vickers/Rolls-Royce* sobre restricciones a la concesión de sublicencias de marca (XXVIII Informe de la Competencia, 1998).

¹²⁸ Véase asunto 320/87, TJCE de fecha..., *Kai Ottung c. Klee & Weilback* (Rep. 1989, p. 1177) y las Decisiones de la Comisión *Campari*, *Moosehead/Whitbread*, cit. nota 110, y *RAI c. Unitel* (78/516), DOCE, núm. L 157/39, XII Informe de la Competencia.

¹²⁹ Nótese que el art. 3.2 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología prohíbe este tipo de restricciones y que la práctica de la Comisión es asimismo generalmente contraria [véase Decisión *Comisión AOlP/Beyrard* (76/29), DOCE, núm. L 6/8, y *Vaessen/Morris* (79/96), DOCE, núm. L 19/32]. Véase también la Decisión *Comisión Moosehead/Withbread*, cit. nota 110, y la Comunicación sobre acuerdos de cooperación horizontal, cit. nota 65, singularmente sus aps. 139 y ss.

¹³⁰ Véanse, respectivamente, los arts. 3.4 y 4.b) de los Reglamentos citados.

¹³¹ Puede resultar ilustrativo el art. 3.5 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. nota 1. Véanse también, en contra de la restricción en materia de patentes, TJCE *Centrapharm c. Sterling Drug*, cit. nota 23.

No obstante, es de señalar que en líneas generales el subordinar la concesión de una licencia de marca a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con aquélla se considerará que tienen carácter exclusionario respecto de terceros competidores y se encuentra fuera del *objeto específico y función esencial* de la misma y, con ello, sujeto al art. 81¹³².

xv) *Cláusula de cálculo de royalties en base a productos no sujetos al derecho de marca cedido*: el obligar al licenciatarario a pagar un *royalty* respecto de otros productos para los que no se concede la licencia puede resultar una forma de *tie-in* que contravendría el art. 81.1¹³³. En situaciones de posición de dominio del licenciante, existiría asimismo la posibilidad de argumentar la aplicabilidad del art. 82.

xvi) *Fijación de royalties excesivos u otras cláusulas excesivamente onerosas*: en presencia de poder de mercado por parte del licenciante, cabe esgrimir el art. 82 a supuestos de *royalties* abusivos¹³⁴ u otras cláusulas o exigencias paracontractuales de este género¹³⁵.

xvii) *Otras restricciones a la libertad comercial de las partes son posibles*¹³⁶: en materia de Derecho de marcas y contrariamente a lo que sucede con toda seguridad respecto a otros derechos de propiedad intelectual e industrial (recordemos que el *poder de monopolio* de una marca es mucho menor que el de una patente, a efectos de control de un determinada fuente de producción), los efectos en el mercado de tales restricciones suelen ser menos severos y, por ello, el juicio sobre sus restricciones permite mayor benevolencia. No obstante, cualesquiera restricciones contractuales, como ya se ha visto, requerirán una evaluación de sus efectos¹³⁷.

¹³² Véase TJCE *Windsurfing*, cit. nota 27. Respecto de los *acuerdos verticales*, el Reglamento de exención de los mismos considera este tipo de cláusulas exencionables en aquellos supuestos en que no se supere el umbral de cuota de mercado del 30 por ciento.

¹³³ Véase el asunto *Neilson-Hordell*, XII Informe de la Competencia, pero en sentido menos estricto TJCE *Windsurfing*, cit. nota 27. Véase también *Kai Ottung c. Klee*, cit. nota 128.

¹³⁴ Véanse asunto 395/87, TJCE de fecha 13 de julio de 1989, *Ministère Public c. Jean-Louis Tournier* (Rep. 1989, p. 25211), y asunto T30/89, TPI de fecha 12 de diciembre de 1991, *Hilti c. Comisión* (Rep. 1991, p. II-1439).

¹³⁵ Véase comunicado de prensa IP (73) 67, asunto *Eurofima*, de 16 de abril de 1973.

¹³⁶ Véase, *ad exemplum*, el asunto *Microsofi/Santa Cruz* sobre restricciones contractuales respecto de la explotación en tecnología del licenciatarario en materia de propiedad intelectual.

¹³⁷ Quizás un buen ejemplo sea TJCE *Pronuptia*, cit. nota 121, en que el Tribunal analizó la diversidad de cláusulas y obligaciones para el franquiciado que un contrato de franquicia supone, ateniéndose a cada una de ellas. La sentencia es anterior al Reglamento sobre restricciones verticales y a su predecesor el Reglamento (CEE) 4087/88, relativo a categorías de acuerdos de franquicia, por cuya razón puede resultar ilustrativo para contextos donde éstos no serían aplicables, sin perjuicio de la evolución del Derecho en este campo.

D. CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCAS ACCESORIAS A OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN O CELEBRADAS CON EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN (JOINT VENTURES)

El régimen jurídico relativo a las operaciones de control así como a la creación de empresas en participación (ya sean *concentrativas* o *cooperativas*) es complejo y no es éste el lugar de examinarlo ¹³⁸.

No obstante, procede un apunte sobre el régimen aplicable a licencias de marca que a menudo acompañan a las operaciones de concentración de empresas, cuando éstas caen dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 4064/89, sobre control de concentraciones ¹³⁹. Al respecto, la Comisión ha dictado recientemente una nueva Comunicación sobre *restricciones accesorias* a este tipo de operaciones de concentración ¹⁴⁰, entre las que se cuentan las licencias de marca que suelen celebrarse con ocasión de la venta de una empresa o, aún más habitualmente, de la venta de una parte de la misma, cuando el vendedor decide mantener la titularidad de la marca o continúa usándola en diferentes mercados de producto ¹⁴¹. En otros casos, existe el compromiso de una de las partes a no usar marcas confundibles con el negocio vendido ¹⁴².

Tales licencias *accesorias* pueden ser catalogadas, desde el punto de vista *antitrust*, ya sea como *restricciones directamente relacionadas y necesarias* para la operación de concentración en causa o bien quedar excluidos de tal concepto, es decir, considerarse *no necesarias*.

Sólo las primeras se benefician del régimen del Reglamento 4064/89, sobre control de concentraciones, y de la Comunicación citada, lo que significa que, a condición de que la licencia de marca haya sido incluida en la solicitud de autorización de la concentración ¹⁴³, la misma queda automáticamente aprobada en el momento en que recibe tal aprobación la misma operación de concentración ¹⁴⁴.

En caso contrario, han de ser analizadas a la luz del régimen general de los arts. 81 y 82 o, eventualmente, del Reglamento sobre contratos

¹³⁸ Véase fundamentalmente el Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, modificado por el Reglamento (CE) 1310/97.

¹³⁹ Cit. nota anterior.

¹⁴⁰ Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente relacionadas y necesarias para las operaciones de concentración, de 4 de julio de 2001, *DOCE*, núm. C 188/3.

¹⁴¹ Véase, en particular, el ap. 23 de la Comunicación citada y las Decisiones de la Comisión *Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel* (COMP/M1784) (2000) y *Volvo/Renault IV* (COMP/M1980) (2000).

¹⁴² Véase al respecto las Decisiones *Schröder Ventures/Memec* (COMP/M2136) (2000) y *HSBC Private Equity Investments/BBA Friction* (COMP/M2091) (2000).

¹⁴³ Véase el ap. 6 de la Comunicación citada.

¹⁴⁴ Los siguientes son ejemplos de licencias integradas en acuerdos de creación de empresas en participación: Decisión *Sicasov*, cit. nota 86; Decisión *General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whiney* (200/182), *DOCE*, núm. L 58, y Decisión *British Interactive Broadcasting/Open* (1999/781), *DOCE*, núm. L 312/1.

de transferencia de tecnología o de los Reglamentos sobre acuerdos de I+D o especialización ¹⁴⁵.

Para que la licencia merezca el calificativo de *necesaria* se requiere que: 1) en su ausencia, no se pueda llevar a cabo la concentración o sólo sea realizable en condiciones más gravosas ¹⁴⁶, y 2) su ámbito no exceda de lo que requiere razonablemente la realización de la operación ¹⁴⁷.

La Comisión se ha cuidado de explicar, en la Comunicación a que venimos aludiendo, los criterios que pretende aplicar al evaluar esta clase de restricciones accesorias ¹⁴⁸:

1) Las limitaciones territoriales, contrariamente a las limitaciones aplicativas por productos o servicios, suelen considerarse *no necesarias* ¹⁴⁹.

2) Las restricciones que protegen al licenciante en lugar de al licenciario (que encarna la empresa objeto de traspaso) generalmente tampoco pueden calificarse como *necesarias*.

3) Si la licencia de marca es *accesoria* a otros derechos objeto también de licencia (por ejemplo, una patente), aquélla será examinada en el contexto del régimen aplicable a estos otros derechos ¹⁵⁰.

4) En los acuerdos de *joint venture* concentrativas, las licencias concedidas por la empresa en participación a sus matrices se considerarán, por lo general, *necesarias* y sujetas al régimen de autorización de la operación de concentración mientras que las licencias entre las empresas matrices quedarán, también por lo general, excluidas de dicha catalogación y régimen jurídico ¹⁵¹.

5. ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN Y FRANQUICIA

Todo acuerdo de distribución engloba una *licencia implícita* de uso de marca, vinculado a la concesión del derecho a distribuir los productos de que se trate. A veces, tal licencia es además explícita y constituye una de las cláusulas del contrato de distribución. En los contratos de franquicia casi siempre es así ¹⁵².

¹⁴⁵ Nótese que estos tres Reglamentos citados para supuestos de licencias relativas a empresas en participación o *joint ventures* están sujetos a determinados umbrales de cuota de mercado.

¹⁴⁶ Véase el ap. 8 de la Comunicación citada.

¹⁴⁷ Véase el ap. 9 de la Comunicación citada y la Decisión de la Comisión *Dupont/ICI* (M984) (1997).

¹⁴⁸ Aunque refiriéndose fundamentalmente a licencias de patente.

¹⁴⁹ Véase el ap. 22 de la Comunicación citada nota 102. Con anterioridad a que el Reglamento de concentraciones fuera aplicable, la Comisión ya había dictado una Decisión en el contexto de una concentración, donde se prohibían restricciones territoriales en el uso de la marca *Wilkinson Sword*. Decisión *Gillette* (92/62), *DOCE*, núm. L 116/21.

¹⁵⁰ Véase el ap. 24 de la Comunicación, citada nota 102.

¹⁵¹ Véanse los ap. 32 y ss. de la Comunicación citada.

¹⁵² Los acuerdos de franquicia, por su mayor complejidad contractual en la mayoría de los casos, presentan un número de restricciones contractuales susceptibles de infringir el art. 81. Algunas

En todos estos supuestos, la licencia de marca constituye una cláusula normalmente *accessoria* al acuerdo de distribución o franquicia y se rige por las mismas disposiciones legislativas aplicables a éstos (ya sean el Reglamento sobre exenciones verticales ¹⁵³ o, cuando éste no resulte aplicable, el art. 81.3 ¹⁵⁴ y las respectivas comunicaciones sobre acuerdos verticales u horizontales ¹⁵⁵, según sea el caso ¹⁵⁶).

Si la licencia de marca es más compleja ¹⁵⁷, la marca constituye el objeto central del acuerdo (por ejemplo, en un contrato de *merchandising*) o no está directamente relacionada con los productos objeto del contrato, su análisis propiamente corresponde hacerlo según los principios señalados por los contratos de licencia de marca examinados anteriormente ¹⁵⁸.

Únicamente haremos referencia —sumariamente— a las reglas relativas a los acuerdos de distribución sujetos al Reglamento sobre restricciones verticales, que son los supuestos más usuales ¹⁵⁹.

Las siguientes son algunas de las cláusulas admisibles bajo dicho régimen ¹⁶⁰:

- 1) La obligación del licenciante de respetar la exclusiva del licenciario ¹⁶¹.
- 2) La obligación de no competencia, si no excede de un período de cinco años.

de las decisiones a tener en cuenta son: TJCE *Pronuptia*, cit. nota 121, y las Decisiones *Charles Jourdan* (89/94), *DOCE*, núm. L 35/31; *Computerland* (87/407), *DOCE*, núm. L 222/12, e *Yves Rocher* (87/14), *DOCE*, núm. L 8/49. Véanse también los aps. 199 y ss. de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26. Lo propio cabe decir de los acuerdos de distribución, que han sido objeto de examen en un gran número de ocasiones tanto por parte de la Comisión como del Tribunal.

¹⁵³ Véase art. 2.3 del Reglamento citado.

¹⁵⁴ Véase art. 3 del Reglamento citado.

¹⁵⁵ Véanse, en particular, los aps. 139 y 158 de la Comunicación sobre acuerdos horizontales, cit. nota 65.

¹⁵⁶ Por razón de la material puede también resultar aplicable el Reglamento (CE) 1215/1999 del Consejo, de 15 de junio de 1999, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas aplicables a la distribución de vehículos a motor.

¹⁵⁷ En una clasificación simplista, podemos decir que el titular de la marca puede: 1) ceder ésta sólo, con lo que el licenciario *fabrica y distribuye* el producto (acuerdo sujeto al art. 81.3); 2) ceder el producto y la marca, con lo que *él fabrica el producto pero lo distribuye el concesionario* (sujeto, normalmente, al Reglamento sobre restricciones verticales), o 3) ceder la marca y el *know-how* o patentes de fabricación, con lo que el licenciario *fabrica* el producto (sujeto al Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologías, cit. nota 82).

¹⁵⁸ Véase *supra* ap. 5.11.

¹⁵⁹ Se trata de acuerdos de distribución en que las cuotas de mercado del fabricante no exceden el 30 por ciento del mercado relevante, bajo ciertas condiciones. Véase el Reglamento para más detalles.

¹⁶⁰ Para mayor detalle, véanse los arts. 4 y 5 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

¹⁶¹ Estrictamente hablando, no se trata de una obligación exencionada, sino de un posible presupuesto para su aplicación. Existen numerosas decisiones al respecto, pero puede verse TJCE *Société Technique Minière*, cit. nota 17, a modo de precedente básico.

3) La obligación de no competencia una vez acabada la vigencia del contrato, si no excede de un año, excepto en determinados supuestos, en que se permite una mayor duración.

4) La posibilidad de que el fabricante recomiende o fije un precio máximo de venta.

5) Las restricción de las ventas activas en territorios o grupos de clientes reservados al principal o a otros distribuidores.

6) Ciertas restricciones referentes a las ventas de componentes a terceros.

7) Ciertas restricciones referentes a acuerdos de distribución selectiva.

Las cláusulas que se refieran al uso de las marcas por parte de los distribuidores o franquiciados no han de producir efectos más allá de los límites expuestos y no pueden ser el medio de conseguir exceder los límites legislativos fijados¹⁶². Todas las cláusulas sobre marcas que cumplan con estos requisitos se hallan automáticamente exencionadas y se benefician de la presunción de legalidad impuesta por el Reglamento, sin necesidad de notificación alguna. Las que excedan los expresados parámetros se encuentran sometidas al régimen de valoración y, eventualmente, de prohibición o exención individual de los arts. 81.1 y 81.3.

6. LA INTERPOSICIÓN DE ACCIONES JUDICIALES CONTRA TERCEROS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE MARCA

En algunos casos de poder de mercado, el inicio de acciones judiciales sin fundamento suficiente (*sham litigation*) o el oponerse, con igual falta de causa, a la solicitud de una marca por parte de un concurrente puede ser contrario al art. 82, al constituir una vía de limitar abusivamente la capacidad de actuación de terceros operadores¹⁶³.

Un supuesto de este género se hallaba en la base del asunto *Toltecs/Dorcet*¹⁶⁴. *British American Tobacco*, como titular de la marca *Dorcet*, que no estaba siendo usada, se opuso a la solicitud del registro presentada en el Reino Unido por un modesto competidor holandés para registrar la marca *Toltecs*. Ello obligó a este titular a celebrar un acuerdo transaccional, que posteriormente el TJCE consideró opuesto al art. 81.

Un problema distinto surge cuando diversos competidores inician acciones conjuntas de violación de sus respectivas marcas individuales contra un tercero. A nuestro juicio, ello incide directamente en el *objeto específico* y la *función esencial* del derecho de marca, pero existen opiniones que apuntan a la existencia de una base colusoria en tal proceder.

¹⁶² Véase TJCE *Consten y Grundig*, cit. nota 4.

¹⁶³ Véanse las *Antitrust Guidelines de EEUU*, ap. 6, y el asunto *Yoshida Coro*, recogido en la comunicación de prensa IP (78) 11, de 9 de junio de 1978.

¹⁶⁴ Asunto 35/83, TJCE de fecha 30 de enero de 1985, *BAT c. Comisión* (Rep. 1985, p. 363).

Sólo si la acción fuera deliberadamente infundada entenderíamos eventualmente aplicable el art. 81.

7. LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS TRANSACCIONALES

La transacción de controversias en materia de marcas susceptibles de generar confusión y pertenecientes a diversas partes es muy habitual y, a menudo, se concreta en los denominados acuerdos de *coexistencia* o de *delimitación*. En los mismos, las partes suelen limitarse recíprocamente el uso de determinadas marcas, ya sea por referencia a determinados territorios, ya sea por referencia a productos o servicios concretos.

No existe un marco jurídico claro al respecto, dado que *prima facie* se pueden apreciar dos líneas distintas de razonamiento:

a) La práctica de la Comisión ha consistido en oponerse a los acuerdos transaccionales que producen el efecto de compartimentar el mercado: así sucedió en *Toltecs/Dorcet*¹⁶⁵, *Sidar/Phildar*¹⁶⁶, *Persil*¹⁶⁷ o *Synthex/Synthélabo*¹⁶⁸.

b) Sin embargo, de modo más reciente, el TJCE ha sentado en *Ideal Standard*¹⁶⁹ un principio fundamental: en presencia de dos partes económicamente independientes, la titularidad por cada una de ellas de una misma marca en territorios de Estados miembros distintos no puede constituir por sí misma ninguna infracción del art. 81; es, simplemente, una consecuencia natural de la territorialidad del derecho marcario y del estado de desarrollo del Derecho comunitario al respecto.

En nuestra opinión, sin embargo, ambas posturas deberían ser reconciliables: a pesar de que, en efecto, la Comisión ha adoptado tradicionalmente un criterio poco favorable a los acuerdos de delimitación (aunque no es el caso en los acuerdos de delimitación por producto¹⁷⁰), es asimismo cierto que su postura ha sido más abierta cuando ha considerado que existía un genuino riesgo de confusión. Ése fue el supuesto de las Decisiones *Penney*¹⁷¹ y *Bayer/Tanabe*¹⁷².

Por ello, podría concluirse que allí donde el acuerdo de delimitación responde a la *función esencial* de la marca (garantizar el origen del producto) y no se crean limitaciones más allá de la misma, la delimitación territorial no debería considerarse contraria al art. 81¹⁷³: las partes sim-

¹⁶⁵ Cit. nota 125.

¹⁶⁶ Decisión de la Comisión *Sidar/Phildar* (75/297), *DOCE*, núm. L 125/27.

¹⁶⁷ Véase VII Informe sobre la política de competencia.

¹⁶⁸ Véase XIX Informe sobre la política de competencia.

¹⁶⁹ TJCE *Ideal Standard*, cit. nota 37. También, de modo similar, TJCE *Hag II*, cit. nota 35.

¹⁷⁰ Véase el asunto *Hersey/Herchi* en el XX Informe sobre la política de la competencia.

¹⁷¹ Decisión de la Comisión *Penney* (78/193), *DOCE*, núm. 60/19.

¹⁷² Véase XI Informe sobre la política de la competencia

¹⁷³ Este razonamiento puede inferirse también de la Decisión *Toltecs/Dorcet*, cit. nota 125.

plemente ejercitan sus respectivos derechos de marca. En el supuesto de que la marca hubiera tenido un origen común en una misma parte, el principio descrito debería ser también aplicable, a condición de que no persistan vínculos económicos entre los ahora diversos titulares de la misma ¹⁷⁴.

8. CESIÓN O TRANSFERENCIA DE MARCAS

Ante todo, es importante clarificar qué sea una cesión de marca a efectos del Derecho de la competencia y, en particular, distinguirla de las licencias exclusivas, puesto que el régimen jurídico aplicable es muy distinto, mientras que la apariencia externa de ambas figuras puede ser similar.

El elemento fundamental a considerar es el efecto económico: una transferencia en la que el cesionario se compromete a satisfacer al cedente el precio calculado sobre los rendimientos futuros de la marca o en la que el cedente se reserva el control de calidad de los productos o existe una cooperación continuada entre las partes puede, en realidad, equipararse a una licencia ¹⁷⁵; por el contrario, una licencia exclusiva por un período de tiempo ilimitado, mediante contraprestación única y sin ningún género de control por parte del cedente, debería ser tratado como una cesión *de facto* a los efectos que nos ocupan ¹⁷⁶.

Las cuestiones que suscitan las transferencias marcarias son, en realidad, muy similares a las que hemos visto en relación con las licencias: una cesión de marca puede infringir el art. 81.1 ya sea porque; 1) constituye el medio mediante el cual se instrumenta una conducta colusoria, o 2) porque su contenido contractual restringe el juego de la competencia.

En el primer supuesto existirá una práctica concertada para compartimentar artificialmente el mercado común, práctica que será contraria al art. 81.1 y raramente podrá beneficiarse de exención alguna. Esto es lo que sucedió en el pionero asunto *Consten y Grundig* ¹⁷⁷, en el que para reforzar la estanqueidad del mercado francés a favor de su distribuidor en exclusiva, el fabricante *Grundig* cedió al mismo la marca con la que se distinguían los productos objeto del contrato de licencia, y el

¹⁷⁴ La posición primitivamente mantenida por el TJCE y abandonada después de TJCE *Hag II*, cit. nota 35, fue la contraria en el sentido de que el origen común y la existencia de un acuerdo de cesión, aun totalmente inocuo en cuanto a sus intenciones, podía infringir el art. 81: TJCE *Sirena*, cit. nota 7; asunto 119/75, TJCE de fecha 22 de junio de 1976, *Terrapini/Terranova* (Rep. 1976, p. 1039), y *Hag I*, cit. nota 34.

¹⁷⁵ Tal es el supuesto de TJCE *Nungesser*, cit. nota 104. Véase también TJCE *Consten y Grundig*, cit. nota 4.

¹⁷⁶ Véase al respecto el considerando noveno del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología, cit. nota 83.

¹⁷⁷ TJCE *Consten y Grundig*, cit. nota 4. Véase también, sin embargo, asunto 179/83, TJCE de fecha 12 de julio de 1984, *Hydrotherm Gerätebau GmbH c. Compact* y otros (Rep. 1984, p. 2959).

distribuidor pudiera con ello oponerse a las importaciones provenientes de otros países.

Los contenidos de los acuerdos de cesión de marca podemos clasificarlos en cualquiera de las tres categorías siguientes:

a) Si la cesión constituye, en realidad y como se ha explicado, una licencia disimulada, los mismos principios y disposiciones que hemos analizado en el apartado sexto deberían ser de aplicación.

b) Si la transferencia se produce en un contexto en que las partes se mantienen económicamente separados (es decir, nos hallamos ante una genuina cesión de un derecho inmaterial entre terceros independientes), la posición actual del TJCE, tras *Ideal Standard*¹⁷⁸, resulta en que la *doctrina del agotamiento* no se aplica y, por tanto, las partes pueden recíprocamente impedirse la importación de sus respectivos productos en sus respectivos territorios. Cualquier disposición contractual en el acuerdo de cesión, dirigida a asegurar esta posición jurídica de las partes, no es contraria al art. 81.1.

c) Si la cesión implica que las partes se mantienen económicamente independientes¹⁷⁹, pero contiene otras cláusulas que puedan restringir la competencia (tales como coordinación de precios o compartimentación artificial del mercado, más allá de los efectos naturales de la mera titularidad), la transferencia marcaría quedará sujeta al art. 81.1.

9. LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE MARCAS

La adquisición de marcas pertenecientes a terceros es susceptible a generar problemas de competencia, aunque improbables, desde cuatro perspectivas diferentes: 1) si constituye un abuso por parte de una empresa en posición de dominio; 2) si constituye el objeto de una concentración, tal y como ésta viene definida en el Reglamento sobre control de concentraciones¹⁸⁰; 3) si se trata de una operación accesorias y *necesaria* a una operación de concentración de las referidas, o 4) si constituye una transmisión accesorias, pero *no necesaria*, a una operación de concentración o bien queda excluida del Reglamento sobre control de concentraciones (ya sea porque la concentración carece de *dimensión comunitaria* o bien porque es en realidad una empresa en participación de las excluidas del art. 3.2 del Reglamento¹⁸¹).

Nos parecen muy improbables los supuestos en que la adquisición de una marca pueda dar lugar a su escrutinio bajo el art. 82 y más en la actualidad cuando, desde 1989 con la entrada en vigor del Reglamento

¹⁷⁸ TJCE *Ideal Standard*, cit. nota 37.

¹⁷⁹ Debe observarse que si se introducen determinadas disposiciones (por ejemplo, compromisos de calidad) cabrá argumentar que la cesión ya no es tal sino una licencia exclusiva.

¹⁸⁰ Reglamento sobre control de las operaciones de concentraciones, cit. nota 138.

¹⁸¹ Véanse también el art. 2.4 del Reglamento y la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, cit. nota 138.

sobre control de concentraciones, es posible que la adquisición de una marca significativa ¹⁸² dé lugar a su notificación previa ante la Comisión Europea (o, en su caso, ante las autoridades nacionales de la competencia). Sin embargo, existe un precedente similar a tener en cuenta (*Tetra Pak I*) ¹⁸³, si bien anterior al Reglamento citado, en el cual se cuestionó la adquisición por parte de una firma en posición de dominio de una licencia exclusiva para un proceso de fabricación, que permitía eliminar la principal tecnología alternativa a *Tetra Pak*. Un cuidadoso análisis económico sería necesario antes de aplicar el art. 82.

Cuando la transmisión de la marca constituya en realidad más que el objeto de la operación de control, una operación accesorias a ésta (lo que es mucho más frecuente), el régimen aplicable variará en función de la *necesidad* o no de la cesión de la marca, según ya hemos sumariamente apuntado ¹⁸⁴. En el primer caso, la transferencia quedará aprobada con la autorización de la operación de concentración y, en el segundo, serán aplicables los arts. 81.1 y 81.3 y, por ello, los criterios explicados en el precedente apartado noveno. Si la cesión de la marca, en realidad, adopta la forma jurídica de una licencia (lo que no es inhabitual en este tipo de traspasos de empresa), podrían resultar también aplicables las disposiciones del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnología y los demás criterios expuestos en el apartado quinto de este trabajo.

10. ACUERDOS DE COETIQUETAJE (MARCAS CONJUNTAS) Y OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE IMPLICAN EL USO DE MARCAS

El concepto *convenios de colaboración* engloba un amplio abanico de acuerdos jurídicos y económicos entre empresas. No resulta factible que los analicemos todos ellos aquí.

En algunos casos, el objeto de este tipo de convenios es limitar la competencia. Ello sucede cuando se encaminan, directa o indirectamente, a fijar precios, limitar la producción, compartimentar el mercado o repartirse los clientes. Este tipo de acuerdos entre competidores contravienen el art. 81.1, puesto que constituyen *cárteles* e infracciones graves del Derecho de la competencia.

A menudo, sin embargo, la finalidad de estos convenios de colaboración no es limitar la competencia, sino perseguir por el contrario efec-

¹⁸² Véase Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, ap. 11, *DOCE*, núm. C 66/5, 1998.

¹⁸³ Asunto T-51/89, TPI de fecha 10 de julio de 1990, *Tetra Pack c. Comisión (Tetra Pack I)* (Rep. 1990, p. II-309). El problema planteado por *Tetra Pack I* en el plano técnico-jurídico es un tanto complejo, puesto que se trataba de una licencia exencionada. En cierto modo, *TJCE Continental Can*, cit. nota 17, constituye también un antecedente de este tipo de doctrinas anteriores al Reglamento sobre control de concentraciones, cit. nota 138.

¹⁸⁴ Véanse los aps. 8 y ss. de la Comunicación sobre operaciones accesorias y cuanto se expone al respecto en los epígrafes 5.17 a 5.19 de este trabajo.

tos procompetitivos (agrupar insumos complementarios, reducir los costes, etc.). Su legalidad depende esencialmente del contexto económico del contrato, lo que a su vez viene determinado por el tipo de acuerdo y el poder de mercado de las partes. Se trata fundamentalmente de un análisis económico.

Los acuerdos de colaboración más habituales son: convenios de I+D, de fabricación conjunta, de especialización, de venta conjunta, compra, distribución o promoción conjuntas, acuerdos de estandarización, acuerdos de cooperación medioambiental, licencias multilaterales y acuerdos sobre marcas colectivas de garantía. Muchos de estos convenios incluyen disposiciones relativas al uso de marcas conjuntas o al uso de las marcas de las demás partes, recíprocamente o no, como medio de alcanzar la cooperación pretendida o como complemento a la misma.

La Comisión ha dictado recientemente los Reglamentos relativos a los acuerdos de especialización¹⁸⁵ y de I+D¹⁸⁶ y ha publicado una comunicación sobre acuerdos de cooperación horizontal¹⁸⁷, de gran utilidad para evaluar en general los acuerdos de colaboración desde la perspectiva *antitrust*.

Los problemas más comunes que suscitan este género de acuerdos son:

- a) La creación de cárteles ocultos.
- b) La coordinación directa o indirecta de las políticas de precios.
- c) La compartimentación de los mercados o los clientes o limitación de las ventas interterritoriales.
- d) La limitación de la innovación.
- e) El intercambio de información relevante a los efectos de la competencia.
- f) La posible creación de posiciones de dominio conjuntas.
- g) La exclusión de competidores de mercados de innovaciones o productos.
- h) La fijación de cuotas.
- i) La reducción de la flexibilidad en los precios y la fijación de precios abusivos.

La valoración de cada uno de los contratos referidos y de sus potenciales efectos debe realizarse individualizadamente sobre la base de los textos jurídicos citados.

Los convenios de coetiquetaje y de uso de marcas colectivas o de garantía¹⁸⁸ son legales en principio. No obstante, si conllevan cualesquiera de los efectos referidos, pueden incidir en la prohibición del art. 81.

¹⁸⁵ Reglamento (CE) 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, cit. nota 67.

¹⁸⁶ Reglamento (CE) 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, cit. nota 68.

¹⁸⁷ Cit. nota 65.

¹⁸⁸ Véase el art. 15 de la Directiva de Marcas y los arts. 68 y ss. de la Ley de Marcas 17/2001. Nótese que el Reglamento previsto en el art. 69 de la Ley de Marcas constituiría un acuerdo a los efectos del art. 81 TCE.

En su decisión *Transocean II*¹⁸⁹, la Comisión aceptó las disposiciones sobre control de calidad de una marca colectiva (a condición de que las partes pudieran fabricar productos con cualidades diversas), pero prohibió una cláusula que limitaba las exportaciones de productos con la marca colectiva a otros territorios, por la razón de que en éstos existía ya otro fabricante que empleaba la marca colectiva. Otros supuestos de marcas conjuntas son *Pripps/Tuborg* y *SPAR*¹⁹⁰.

Las prácticas exclusionarias basadas en marcas colectivas o de garantía han sido también objeto de investigación por parte de la Comisión. Así sucedió en la decisión *Poroton*¹⁹¹ y en el contrato sobre marca de calidad de la *Asociación de Farmacéuticos Belgas*¹⁹²: en 1989 la Comisión aprobó una marca de calidad para productos de venta en farmacias, pero, a instancias de la Comisión, el acuerdo hubo de incluir también a otros canales de venta.

11. DISTRIBUCIÓN DE MARCAS ENTRE EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO

A veces plantea dudas jurídicas la compatibilidad entre determinadas operaciones marcarias intragrupo (como la cesión y las licencias entre matrices y filiales) y el Derecho de la competencia.

Sin embargo, procede recordar que éste se sustenta sobre un concepto autónomo y fundamentalmente económico de la noción de empresa que aplica la doctrina conocida como *unidad económica*: cuando un grupo de sociedades no goza de una autonomía real sino que está sometido a un control único, nos hallamos en presencia de una única empresa¹⁹³. Ello conlleva que el art. 81 no se aplique a los acuerdos entre matrices y filiales o empresas comprendidas dentro de la misma unidad económica¹⁹⁴. Para determinar si es éste el caso, debe analizarse cada situación en particular¹⁹⁵.

La consecuencia principal de la doctrina expuesta para los titulares de marcas es que las cesiones y licencias de marcas entre sociedades de un mismo grupo, en principio, no son contrarias a la normativa concurrencial¹⁹⁶.

¹⁸⁹ Decisión *Transocean Marine Paint Association* (74/16), DOCE, núm. L 16.

¹⁹⁰ Decisión *SPAR* (35/28), 1972.

¹⁹¹ Véase el X Informe sobre política de la competencia.

¹⁹² Decisión *Asociación de Farmacéuticos Belgas* de 14 diciembre 1989, DOCE, núm. L 18/35, 1989. En 1996, la Comisión revisó los acuerdos por prácticas de exclusión.

¹⁹³ TJCE *Béguelin*, cit. nota..., y TJCE *Hydrotherm*, cit. nota 177.

¹⁹⁴ Aunque, por otra parte, todo el grupo se considerará sujeto a los arts. 81 y 82 TCE.

¹⁹⁵ Debe señalarse, no obstante, que no todas las filiales caen dentro del principio de la unidad económica: deben encontrarse bajo el control del grupo tanto legal como económicamente. A la inversa, es posible incluir en el grupo una sociedad que no sea *prima facie* una filial. Una guía útil puede ser la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, cit. nota 181.

¹⁹⁶ Véase analógicamente la Decisión *Christiani y Nielsen* (69/195), DOCE, núm. L 165/12.

12. ACUERDOS DE AGENCIA

Por razones análogas a las que subyacen en la teoría de la *unidad económica*, la Comisión ha excluido tradicionalmente del espectro del art. 81 a los contratos de agencia. Esta postura se reflejaba en una ya antigua Comunicación¹⁹⁷, recientemente reemplazada por un capítulo específico de la Comunicación sobre restricciones verticales¹⁹⁸ que actualiza la anterior Comunicación de 1962 y la jurisprudencia posterior a la misma, que no siempre permitía a los contratos de agencia zafarse del Derecho *antitrust*¹⁹⁹.

Los principios actualmente vigentes pueden resumirse como sigue:

a) Los contratos de agencia *genuinos* quedan fuera del ámbito del art. 81.

b) Por consiguiente: 1) las obligaciones relativas a los contratos que el agente debe concluir por cuenta de su principal (por ejemplo, limitaciones territoriales, precios y condiciones de venta y limitaciones de marcas que el principal le imponga) no están afectas al artículo, 2) pero las obligaciones entre el principal y el agente relativas a la relación jurídica que les une (por ejemplo, cláusulas de competencia entre ellos) pueden verse analizadas bajo la óptica de los arts. 81.1 y 81.3.

c) Se considera que los contratos de agencia son *genuinos* en términos generales si el riesgo económico y comercial de las operaciones concluidas a través del agente lo asume fundamentalmente el principal y no el agente.

d) Si el contrato de agencia no es *genuino*, se considera una forma más de *acuerdo vertical* (u *horizontal*, si se celebra entre competidores) y quedará normalmente sujeto a los arts. 81.1 y 81.3 y al Reglamento sobre restricciones verticales²⁰⁰ o, en su caso, disposiciones sobre acuerdos horizontales.

e) Los contratos de agencia, fundamentalmente los celebrados entre competidores, pueden en todo caso infringir el art. 81, si constituyen el instrumento de implantación de una práctica concertada en el caso, por ejemplo, de un grupo de principales que utilice un mismo agente y a la vez impidan colectivamente a otros hacerlo.

f) Los contratos de agencia pueden también infringir el art. 82²⁰¹.

¹⁹⁷ Comunicación de la Comisión sobre contratos de distribución en exclusiva con agentes comerciales, de 24 de diciembre de 1962, *DOCE*, núm. 2921/62.

¹⁹⁸ Véase sección II.2 (aps. 12 y ss.) de la Comunicación sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

¹⁹⁹ Asunto C-266/93, TJCE de fecha de 24 octubre 1995, *Bundeskartellamt c. Volkswagen Leasing AG* (Rep. 19995, p. I-3477).

²⁰⁰ La Comisión ha anunciado recientemente la aplicación del Reglamento sobre restricciones verticales a un caso de contrato de agencia no genuino en el asunto *Daimler Chrysler*: comunicado de prensa IP/01/1394.

²⁰¹ Véanse asuntos 40-48, 50, 54-56, 111, 113 y 114/73, TJCE de fecha 16 de diciembre de 1975, *Vereniging Suiker Unie VA y otros c. Comisión* (Suiker Unie) (Rep. 1975, p. 1663).

13. LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE SUBCONTRATACIÓN

Los acuerdos de subcontratación suelen implicar la cesión de una tecnología y la concesión de determinados derechos de marca, para la debida fabricación del producto por parte del subcontratista.

Existe una Comunicación de la Comisión de 1979 sobre este tipo de convenios, que los excluye, en términos generales, del ámbito de aplicación del art. 81.1. El subcontratista, en realidad, no ha de ser tratado como una empresa distinta al titular y, por tanto, es lógico que éste imponga a aquél toda suerte de restricciones. De otro modo, no contrataría con el mismo y no se produciría el efecto económico esperado de estos convenios: aumentar la producción. De ello se infiere que son posibles y legales las limitaciones marcarias que sean precisas para conseguir el fin perseguido.

14. LA UTILIZACIÓN DE DISTINTAS MARCAS PARA UNOS MISMOS PRODUCTOS EN ESTADOS MIEMBROS DIVERSOS. REETIQUETAJE Y REEMBALAJE DE PRODUCTOS

Conviene empezar señalando que utilizar, para unos mismos productos, marcas distintas en diversos Estados miembros es una conducta legal desde el punto de vista concurrencial ²⁰².

A pesar de que ello produce ciertos efectos anticompetitivos (las importaciones pueden resultar más difíciles o costosas y, a veces, simplemente pueden no ser factibles), estos efectos ya han sido resueltos mediante el art. 7.1 de la Directiva de marcas ²⁰³ y las doctrinas del *objeto específico* y la *función esencial* que permiten —en ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones— reemplazar la marca originaria ²⁰⁴ —o reenvasar el producto con fines análogos ²⁰⁵— por aquella otra con que el producto se comercializa habitualmente en el Estado miembro donde se pretende importar. Los supuestos en que la jurisprudencia permite estas operaciones de reetiquetaje y reembalaje son, sucintamente expuestos, dos:

²⁰² Dos supuestos de uso de distintas marcas son TJCE *Centrafarm c. American Home Products*, cit. nota..., y asunto C-379/97, TJCE de fecha 12 de diciembre de 1999, *Pharmacia & Upjohn c. Paranova* (Rep. 1999, p. 1-3477).

²⁰³ Véase *supra* nota 12.

²⁰⁴ Véase TJCE *Pharmacia & Upjohn c. Paranova*, cit. nota 202. Puede resultar también ilustrativa la Sentencia TJCE *Ballantines*, cit. nota 33, y asuntos C-443/99, TJCE de fecha 23 de abril de 2002, *Merck, Sharp & Dolme c. Paranova*, y 143/00, TJCE de fecha 23 de abril de 2002, *Boehringer Ingelheim c. Swingward*.

²⁰⁵ Específicamente sobre el reembalaje, véase TJCE *Hoffmann-La Roche*, cit. nota 33; TJCE *Centrafarm c. American Home Products*, cit. nota 202, y asunto 1/81, TJCE de fecha 3 de diciembre de 1981, *Pfizer c. Eurim-Pharm* (Rep. 1981, p. 2913); asuntos 427/93, C-429/93 y C-436/93, TJCE de fecha de 11 julio de 1996, *Bristol Myers Squibb y otros c. Paranova* (Rep. 1996, p. 1-3457).

a) Cuando se prueba que el uso de diversas marcas tiene por objeto compartimentar artificialmente el mercado²⁰⁶.

b) Cuando la sustitución de la marca deviene *objetivamente necesaria* (pero no basta la mera conveniencia) para vender el producto en cuestión en el Estado miembro de destino²⁰⁷.

Existe un cierto cuerpo de doctrina jurisprudencial que ha ido delimitando y detallando los supuestos de hecho que hemos resumido. Sin embargo, más que analizarlo en el detalle, que no es propiamente el lugar, conviene prestar atención a cómo el Tribunal ha hallado y perfilado un equilibrio que permite, por una parte, que el titular marcario decida libremente con qué marca distinguir sus productos en los diversos Estados miembros o partes de los mismos (por razones de prestigio, eufónicas, de disponibilidad de marcas, de diferentes políticas de precio o cualesquiera otras) y, por otra parte, protege suficientemente el derecho de terceros a efectuar importaciones paralelas y no verse sorprendidos por acciones de violación de marca en el país de importación²⁰⁸. Ésta es, en esencia, la doctrina sentada por el TJCE.

En otras palabras, la posible acción por infracción de marca que ejercite el titular es una acción unilateral basada en la legislación marcaria y la defensa *natural* de cualquier comercializador paralelo que se vea demandado es esgrimir o el art. 7.1 de la Directiva sobre marcas o la jurisprudencia citada del TJCE. Es decir, puede quedar solucionada la cuestión de legalidad, o no, de la acción por infracción de marca, acudiendo al mero plano de la libre circulación de mercaderías al serle aplicable a la legislación marcaria subyacente la prohibición del art. 28 del Tratado²⁰⁹.

Sin embargo, sería aún posible esgrimir argumentos de Derecho de la competencia fundándose en razonamientos prácticamente idénticos: si una empresa utiliza diferentes marcas en diferentes Estados miembros a fin de compartimentar artificialmente el mercado puede estar infringiendo el art. 81, si su conducta deriva de un acuerdo, o el art. 82²¹⁰, si se halla en posición de dominio.

No obstante —y a pesar de lo que el Tribunal inicialmente pudo sugerir en *Sirena*²¹¹, según ha sido tradicionalmente interpretada— no sería

²⁰⁶ Véase TJCE *Hoffmann-La Roche*, cit. nota 33; TJCE *Centrafarm c. American Home Products*, cit. nota 202, y TJCE *Terrapin/Terranova*, cit. nota 174.

²⁰⁷ TJCE *Pharmacia & Upjohn c. Paranova*, cit. nota 202, y *Merck, Sharp & Dolme c. Paranova*, cit. nota 205.

²⁰⁸ Ya sea por estar usando marcas confundibles con otras que el titular (u otras empresas económicamente relacionadas con él) pueda estar usando en este segundo país (la doctrina del *agotamiento* impediría este tipo de acciones marcarias) o por la sustitución de la marca o del embalaje si resulta *objetivamente necesario* (por ejemplo, para la importación y venta de productos farmacéuticos sujetos a una previa autorización de comercialización).

²⁰⁹ Véase *supra* 2.6.a).

²¹⁰ El art. 82 TCE (*ex ante* art. 86) fue considerado en TJCE *Sirena*, cit. nota 7; *Hoffmann-La Roche*, cit. nota 33, y *Volvo c. Veng*, cit. nota 43, en contextos relativos a derechos de propiedad industrial. Véase también *Parke Davis c. Probel*, cit. nota 41.

²¹¹ TJCE *Sirena*, cit. nota 7.

suficiente para apreciar la existencia de un *acuerdo* a los efectos del art. 81 que la titularidad de la marca derivara de un contrato de cesión. Haría falta una concertación verdadera para que ello fuera argumentable. Como hemos visto, después de *Ideal Standard*²¹² la mera cesión de una marca no se halla sujeta al art. 81.1.

15. COROLARIO

El propósito de los comentarios que preceden ha sido disipar un tanto la cita de Coates y Finnegan que encabeza este trabajo sobre la *communis opinio* según la cual la relación entre los derechos de marca y la normativa *antitrust* es compleja. Quizás no sea simple, pero da más la impresión de que es simplemente desconocida.

Las notas que preceden habrían de ayudar a todo titular de marcas a actuar conforme al Derecho de la competencia cuando realice actos jurídicos en que intervengan marcas o *conductas marcarias*.

También debería permitirle defenderse de los pleitos de que pueda ser objeto, contando con instrumentos jurídicos adicionales. Al contestar toda acción por violación de marcas puede defenderse empleando tres niveles de defensa: 1) primero, las defensas que podríamos llamar puramente *marcarias* (la marca de la actora se halla incurso en causa de nulidad, debe caducarse por falta de uso, etc. —todas las defensas que conocen bien los operadores jurídicos del sector de la propiedad industrial); 2) en segundo lugar, puede acudir a defensas fundadas en torno al principio de libre circulación de mercancías (el derecho de marca ha quedado ya agotado, es posible el reetiquetado por concurrir los requisitos necesarios, etc.); 3) pero, en tercer lugar, es también posible invocar la nulidad en vía civil —y, por consiguiente, la inaplicabilidad— de aquellos actos, contratos o acciones *marcarios* que se hagan valer de contrario y, como se ha tratado de explicar, contravengan los arts. 81 y 82 del Tratado.

Nos hubiera gustado también ampliar el objeto del trabajo mediante referencias al Derecho *antitrust* español y a resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, pero razones de espacio lo impiden. Somos conscientes de que el Derecho comunitario no siempre resultará aplicable sujetos a la norma *de minimis* o que no afecten al comercio intracomunitario. Sin embargo, es importante tener bien presente que muchos de los principios inspiradores del Derecho comunitario de la competencia, como la práctica nos muestra, son perfectamente trasladables a la hora de razonar sólo desde la perspectiva de la Ley española de Defensa de la Competencia.

²¹² Véase *supra* nota 37.

Por último, señalar únicamente que no siempre los casos citados, ya sea en el texto o en las notas que lo acompañan, se refieren a supuestos de derechos de marca o cubren exactamente la hipótesis jurídica examinada. No siempre existen los precedentes necesarios en materia de marcas, pero las citas pretenden fundamentalmente ilustrar y ayudar a razonar analógicamente, cuando ello resulta posible o conveniente.

El presente estudio se divide en tres partes. En la primera se analiza el concepto de marca y se examina su función social y económica. En la segunda se estudia el derecho de propiedad industrial y se analizan los distintos tipos de marcas. En la tercera se examina el procedimiento de registro de marcas y se analizan los efectos de dicho registro.

En la primera parte se analiza el concepto de marca y se examina su función social y económica. Se define la marca como un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Se examina la función social de la marca, que es la de facilitar la elección del consumidor, y la función económica, que es la de permitir a la empresa obtener un beneficio adicional.

En la segunda parte se estudia el derecho de propiedad industrial y se analizan los distintos tipos de marcas. Se examina el derecho de propiedad industrial como un conjunto de derechos que protegen los resultados de la actividad creativa en el campo de la industria. Se analizan los distintos tipos de marcas, como las marcas de fábrica, las marcas de comercio, las marcas de garantía, las marcas de certificación, las marcas de denominación de origen y las marcas de indicación geográfica.

En la tercera parte se examina el procedimiento de registro de marcas y se analizan los efectos de dicho registro. Se describe el procedimiento de registro de marcas, desde la solicitud de registro hasta la concesión del derecho de propiedad industrial. Se analizan los efectos de dicho registro, como el derecho de exclusividad, el derecho de acción y el derecho de oposición.