

LA TENSIÓN ENTRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA A LA VISTA DE LAS RECIENTES ACTUACIONES Y DECISIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA

Miquel MONTAÑA MORA

Rais AMILS ARNAL*

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que los derechos de propiedad industrial y el Derecho de la competencia constituyen dos caras de la misma moneda, históricamente en las cocinas donde se cuece el Derecho de la Unión se les ha tratado como si fueran dos mundos separados. Así, mientras que las normas sustantivas que regulan el Derecho de la competencia constituyen desde los años sesenta una de las joyas de la Corona del proceso de construcción europea, durante décadas las instituciones de la Unión intentaron sin éxito aprobar normas sustantivas uniformes que regularan el Derecho de patentes, una de las modalidades más importantes de la propiedad industrial. Finalmente, en diciembre de 2012, tras décadas de fracasos sucesivos, el Legislativo de la Unión renunció someter las patentes al Derecho de la Unión al objeto de intentar evitar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE o Tribunal de Justicia) pusiera sus manos sobre los asuntos de patentes¹. Al parecer, los arquitectos del proyecto que ha llevado a la creación de la denominada «patente europea con efecto unitario» consideraron que el TJUE no es suficientemente rápido y competente para conocer de asuntos de patentes. ¿Solución? Someter la «patente europea con efecto unitario» al Derecho interno de los Estados miembros, en lugar de someterla al imperio del Derecho de la Unión. Tal como hemos escrito recientemente en otro

* Abogados de Clifford Chance. Los autores agradecen la ayuda prestada por Chus VALERO y Mireia PRAT durante la preparación de este artículo. Por su parte, Miquel MONTAÑA desea agradecer a su coautora, al marido y a sus dos hijas que hayan soportado prácticamente la totalidad del peso de la investigación y redacción que ha permitido la publicación de este trabajo.

¹ Reglamento (UE) núm. 1257/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, publicado en el *DOUE L* 361/89, de 31 de diciembre de 2012.

lugar, ello constituye uno de los ejemplos menos edificantes del creciente proceso de deconstrucción europea².

Otro ejemplo del abismo que históricamente ha separado estos dos mundos lo encontramos en los procedimientos de aplicación. Mientras que de un tiempo a esta parte la Comisión ha centrifugado la aplicación del Derecho de la competencia al objeto de valerse de los recursos de los Estados miembros, la aplicación del Derecho de patentes pretende someterse a fuerzas centrípetas, a través de la creación de un proyectado «Tribunal Unificado de Patentes» mediante el que se pretende centralizar los asuntos de patentes en París, Londres y Munich³. Ello constituye un nuevo ejemplo de las lógicas contradictorias que han inspirado —y siguen inspirado— el proceso de construcción (*sic*) europea, en la que a menudo los departamentos que rigen los destinos de la Unión no parecen actuar como vasos comunicantes sino como compartimentos estancos.

Sólo así se entiende que en los últimos años la Comisión de la Unión Europea («Comisión Europea») haya descubierto con sorpresa que en determinadas circunstancias los derechos de propiedad industrial (y, en particular, los derechos de patente) pueden producir efectos restrictivos de la competencia. Por ejemplo, tal como destacó el antiguo juez Sir Robin Jacob, uno de los jueces europeos de patentes con mayor experiencia, en una conferencia que impartió en la Universidad de Fordham en marzo de 2009, resulta sencillamente asombrosa la cantidad de recursos, tiempo y dinero que la Comisión Europea invirtió en la investigación sectorial llevada a cabo en el sector farmacéutico, teniendo en cuenta que la única persona sorprendida por las conclusiones de su informe fue la propia Comisión⁴.

Y es que los términos «competencia» y «monopolio» son, por definición, términos opuestos. Así, nuestra Real Academia de la Lengua define «monopolio» como «situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor», situación que aparentemente se opone a la finalidad perseguida por la competencia. Ahora bien, ¿son siempre los monopolios contrarios a la competencia? Este artículo pretende abarcar esta cuestión en relación con aquellos monopolios temporales que nuestro ordenamiento otorga a un operador como premio o contraprestación por la inversión realizada en el desarrollo de una invención, a saber, los mono-

² M. MONTAÑA MORA, «La patente europea con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”): de la anhelada patente de la Unión Europea a la “descomunitarización” del Derecho europeo de patentes», artículo que se publicará próximamente en el libro conmemorativo del 50.º aniversario del grupo español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI). Puede consultarse también M. MONTAÑA MORA, «La frágil arquitectura del proyectado sistema de patentes de la Unión Europea», en R. MORRAL SOLDEVILA, *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial, I Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Barcelona, 2011, pp. 49-108.

³ M. MONTAÑA MORA, «Una casa de patentes de la UE sin habitaciones para Italia y España», en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 26, marzo-abril de 2012, pp. 5-7.

⁴ Una crítica a las conclusiones de la Investigación Sectorial en el Sector Farmacéutico desde el punto de vista del Derecho de propiedad industrial la encontramos en R. JACOB, «The European Commission Pharma Sector Inquiry. A Paper by the Rt. Hon. Sir Robin Jacob For the Fordham Conference, March 2009», consultable en <http://www.jurisdiction.com/Jacob.pdf>.

polios temporales que confieren los derechos de propiedad industrial y, en concreto, las patentes. Abarcaremos esta cuestión a la vista de las últimas resoluciones y actuaciones adoptadas por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en estos últimos años.

Las patentes confieren a su titular una exclusiva en la explotación de su invención durante un periodo mínimo de veinte años⁵ y, con ello, el derecho a impedir que terceros competidores hagan uso de su invención sin su consentimiento (*ius prohibendi*). Si bien es un hecho que las patentes confieren una exclusividad en el mercado a su titular, también es un hecho cierto que si los operadores no vieran resarcida su actividad de I+D con la concesión de dicho monopolio, aunque temporal, no tendrían ningún incentivo en invertir en I+D. Y sin inversión en I+D, la competencia se vería negativamente afectada.

La Comisión Europea es consciente de que, a pesar del aparente antagonismo, los derechos de propiedad industrial y el Derecho de la competencia confluyen y tienen un objetivo común: el fomento de la competencia dinámica. Ambos pretenden promover que las empresas inviertan en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados, como forma de ganar cuota de mercado y atraer nuevos consumidores⁶. No obstante ello, en los últimos años las autoridades de defensa de la competencia han expresado ciertos reparos al modo en el que algunas empresas han hecho valer sus derechos de propiedad industrial.

Históricamente, las autoridades de la competencia han distinguido⁷ entre la concesión y existencia del derecho de propiedad industrial, protegido, como todo derecho de la propiedad, por el art. 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁸ y el art. 345 del Tratado de Funcio-

⁵ Conforme al art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, Anexo IC del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 («Acuerdo ADPIC»), los miembros de la Organización Mundial del Comercio se comprometen a proteger las patentes durante un periodo mínimo de veinte años. Por lo general, su duración se limita a veinte años, si bien en determinados sectores (por ejemplo, el farmacéutico) se prevén prórrogas destinadas a compensar parte del periodo de vigencia de la patente consumido para acreditar la calidad, eficacia y seguridad de la invención a satisfacción de las autoridades competentes. En el campo de los medicamentos, esta prórroga se articula a través del denominado «certificado complementario de protección», denominación desafortunada, pues en rigor lo que se complementa no es el certificado sino la protección. En nuestra opinión, sería preferible la denominación «certificado de protección complementaria».

⁶ Directrices relativas a la aplicación del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), apartado 7. En sentido similar se pronuncian las Directrices sobre la aplicabilidad del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01), apartado 269.

⁷ La distinción entre existencia del Derecho de propiedad industrial y su ejercicio ya fue anunciada en el año 1968 en la histórica Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de febrero de 1968, asunto 24-67, *Parke, Davis and Co. v. Probet, Reese, Beiniema-Interpharm y Centrafarm*, en el que el entonces denominado TJCE dijo lo siguiente: «Considerando que de todo lo anterior se deduce, por una parte, que las prohibiciones establecidas [...] en el art. 86 del Tratado no afectan a los derechos concedidos por un Estado miembro al titular de una patente de invención y, por otra parte, que el ejercicio de estos derechos, en sí mismo, no puede estar comprendido [...] dentro del art. 86, si no se da ningún abuso de posición dominante».

⁸ Art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01): «1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa

namiento de la Unión Europea (TFUE)⁹, y su ejercicio, el cual puede tener por objeto o por efecto la restricción de la competencia, en contravención del art. 101 del TFUE, o un abuso de la posición de dominio que la titularidad del derecho de propiedad industrial puede conferir a su titular en el mercado, contraria al art. 102 del TFUE¹⁰.

El recelo por parte de las autoridades de la competencia sobre cómo los derechos de propiedad industrial son ejercitados por sus titulares ya se puso claramente de manifiesto en las conclusiones alcanzadas por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea con la ya mencionada investigación sectorial llevada a cabo en el sector farmacéutico, tras la cual alegó «sorprenderse» de que en dicho sector los titulares de derechos de propiedad industrial llevaran a cabo ciertos comportamientos que, a su entender, podrían ser restrictivos de la competencia. Ahora bien, si se analizan las críticas esgrimidas por la Comisión Europea en sus conclusiones de dicha investigación sectorial se puede observar que las mismas se dirigen, más que a las conductas concretas de los operadores de dicho sector farmacéutico, al funcionamiento del sistema de patentes en general¹¹. Y dicho recelo se ha seguido manifestando en las distintas actuaciones que ha adoptado en los últimos años en el sector farmacéutico y en el de las telecomunicaciones, en los que nos centraremos a lo largo de este trabajo.

En el presente artículo procederemos a revisar y analizar las últimas actuaciones y resoluciones dictadas por la Comisión Europea y el TJUE en torno a las cuales el debate Derecho de la competencia *versus* Derecho de la propiedad industrial, el cual se abrió principalmente con resoluciones tan controvertidas como las de los asuntos *Magill*, *IMS* y *Microsoft*, en los que el Tribunal de Justicia consideró que, en circunstancias excepcionales, puede obligarse al titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual a conceder una licencia a un tercero competidor¹², ha resurgido de nuevo con fuerza.

de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general. 2. Se protege la propiedad intelectual».

⁹ Art. 345 TFUE (antiguo art. 295 TCE): «Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros».

¹⁰ La posición de la Comisión Europea se desprende de las manifestaciones del Sr. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de la política de competencia recogidas en la nota de prensa de la Comisión Europea IP/13/406, de 6 de mayo de 2013: «*Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents*»: «*The protection of intellectual property is a cornerstone of innovation and growth. But so is competition. I think that companies should spend their time innovating and competing on the merits of the products they offer - not misusing their intellectual property rights to hold up competitors to the detriment of innovation and consumer choice*».

¹¹ Tal y como afirma Sir Robin Jacob en la ponencia antes citada en la nota al pie núm. 4: «*A serious revelation that the Competition Directorate does not really understand how the patent system works and has always —complaints about clusters, using patents to restrain competitors are in truth complaints about the system itself— there is nothing special about the pharma sector here*».

¹² Así, en la Sentencia del Tribunal General (Sala 2.^a), de 27 de junio de 2012, *Microsoft Corp. v. Comisión Europea*, asunto T-167/08, se señala, en el párrafo 139 que «para que la negativa de una empresa titular de un derecho de autor a permitir el acceso a un producto o a un servicio indispensable para desarrollar una actividad determinada pueda calificarse de abusiva, basta que se cumplan tres

En primer lugar, se repasarán las principales novedades introducidas por el Reglamento (UE) núm. 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del art. 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología («RECAT 2014»). A continuación se expondrán algunos ejemplos prácticos de aplicación del art. 101 del TFUE, lo cual nos llevará a centrar nuestra atención en los asuntos *Servier* y *Lundbeck*, en los que la Comisión Europea ha entendido que los acuerdos transaccionales alcanzados por los laboratorios farmacéuticos implicados eran restrictivos de la competencia, por considerar que tenían como finalidad retrasar la entrada al mercado de medicamentos genéricos competidores. La parte IV del artículo se dedicará a repasar algunos ejemplos prácticos de aplicación del art. 102 del TFUE, el cual prohíbe los abusos de posición de dominio. En particular, se analizará la decisión de la Comisión Europea dictada en el asunto *AstraZeneca* y el análisis del mercado relevante llevado a cabo en dicha resolución, y las decisiones recientemente adoptadas en los asuntos *Motorola* y *Samsung*, ambos enmarcados en el ámbito de las patentes esenciales en el sector de la telefonía móvil. En dichas resoluciones la Comisión Europea ha concluido que, en condiciones excepcionales, como puede ser en el caso de una patente esencial para la implementación de un estándar para la cual un tercero está interesado en adquirir una licencia en términos y condiciones conocidos como términos «FRAND», por sus siglas en inglés de *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* (justos, razonables y no discriminatorios), la solicitud de medidas cautelares contra dicho tercero por parte del titular de la patente esencial, aunque se trate del ejercicio legítimo del *ius prohibendi* que dicha patente le confiere, puede suponer un abuso de posición de dominio. El artículo finaliza con unas conclusiones en las que se expresa la esperanza de que en el futuro la Comisión adopte una postura cautelosa basada en la «*rule of reason*» como hacen las autoridades de defensa de la competencia al otro lado del Atlántico.

2. EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: MÁS RESTRICTIVO TODAVÍA

A. PRINCIPALES NOVEDADES

Los acuerdos de licencia son aquellos por los que una empresa titular de un derecho de propiedad industrial autoriza a otra la explotación del

requisitos con carácter acumulativo, a saber, que esa negativa obstaculice la aparición de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de los consumidores, que carezca de justificación y que pueda excluir toda competencia en un mercado derivado (Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, *IMS Health*, C-418/01, Rec. p. I-5039, apdo. 38)». Dicha doctrina se basa en las Sentencias anteriores dictadas por el Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C-241/91P y C-242/91P, *Radio Telefis Eireann (RTE)*, e *Independent Television Publications Ltd (ITP)*, apoyadas por *Intellectual Property Owners Inc. (IPO) v. Comisión Europea*, apoyada por *Magill TV Guide Ltd* (asunto *Magill*) y de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*, asunto C-418/01 (2004) I-05039 (asunto *IMS*).

mismo. Al tratarse de acuerdos entre empresas, en principio los mismos pueden caer dentro de la prohibición prevista en el art. 101.1 del TFUE si tienen como objeto o por efecto la restricción de la competencia. Asimismo, los acuerdos de licencia pueden, en su caso, beneficiarse de la exención a la misma recogida en el apartado tercero de dicho precepto, así como de los reglamentos de exención aprobados por la Comisión Europea relativos a la aplicación de dicho art. 101.3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales¹³, horizontales¹⁴, de transferencia de tecnología y licencia¹⁵, entre otros, según la clasificación que el acuerdo concreto merezca. A los efectos que nos ocupan, nos centraremos en aquellos acuerdos de licencia que tienen por objeto «la producción de los productos contractuales», regulados por el RECATT 2014.

En los años ochenta la Comisión Europea ya empezó a mostrar interés por asegurarse que la competencia en el mercado no se viera restringida por estos acuerdos y dictó dos reglamentos, uno relativo a las licencias de patentes y otro a las licencias de *know-how*¹⁶, los cuales, posteriormente, en 1996, fueron sustituidos por el Reglamento de exención por categorías para este tipo de acuerdos de licencia y transferencia de tecnologías¹⁷. Este reglamento fue a su vez sustituido por el Reglamento (CE) 772/2004 («RECATT 2004»)¹⁸, derogado recientemente por el RECATT 2014 que ahora nos ocupa.

La Comisión Europea reconoce que los acuerdos de licencia o de cesión de tecnología pueden mejorar la eficiencia económica y favorecer la

¹³ Si el acuerdo se clasifica como «vertical», esto es, un acuerdo celebrado entre empresas que operan en distintos niveles de producción o distribución, le será de aplicación el Reglamento (UE) núm. 330/2010, de la Comisión, de 20 de abril, relativo a la aplicación del art. 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, así como las Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01). Dicho reglamento no es de aplicación a aquellos acuerdos verticales entre competidores (actuales o potenciales), salvo que se trate de un acuerdo recíproco.

¹⁴ Si el acuerdo se califica como «horizontal», esto es, se trata de un acuerdo entre competidores que operan en el mismo nivel, deberán atender las Directrices sobre la aplicabilidad del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01).

¹⁵ Si el acuerdo incluye una licencia o transferencia de tecnología, se regulará por el Reglamento (UE) núm. 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del art. 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT 2014) si el acuerdo tiene por objeto «la producción de los productos contractuales», es decir, de productos que incorporen la tecnología licenciada o sean producidos con ella. La licencia tiene que permitir al licenciataro o su(s) subcontratista(s) explotar la tecnología licenciada para la producción de bienes o servicios (véase asimismo el considerando 7 del preámbulo del RECATT 2014).

¹⁶ Reglamento (CEE) núm. 2349/84, de la Comisión, de 23 de julio, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, *DO L* 219, de 16 de agosto de 1984, pp. 15-24, y Reglamento (CEE) núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de «*know-how*», *DO L* 61, de 4 de marzo de 1989, pp. 1-13.

¹⁷ Reglamento (CE) núm. 240/96, de la Comisión, de 31 de enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, *DOCE L* 31/2, de 9 de febrero de 1996.

¹⁸ Reglamento (CE) núm. 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, *DOUE L* 123/11, de 27 de abril de 2004.

competencia ya que pueden reducir la duplicación de la investigación y desarrollo, reforzar el incentivo para la investigación y desarrollo iniciales, fomentar más la innovación, facilitar la difusión y generar competencia en el mercado de productos¹⁹. Ahora bien, aunque, en general, los acuerdos de licencia son pro-competitivos, la Comisión Europea ha querido dejar claro que no tienen inmunidad frente al Derecho de la competencia²⁰. A este respecto, vale la pena recordar que el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («Acuerdo ADPIC») ²¹ reconoce también que ciertas licencias de derechos de propiedad industrial pueden restringir la competencia y abre la posibilidad de que los Estados miembros puedan especificar qué prácticas relativas a la concesión de licencias pueden constituir un abuso de derechos de propiedad industrial con efectos negativos en la competencia como, por ejemplo, «las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias»²².

La finalidad del RECAT 2014, al igual que la de sus predecesores, es dar a los operadores una «zona de seguridad» para cuando celebren acuerdos de licencia o de cesión de derechos de propiedad industrial, entre dos empresas, cuyo objeto sea la producción de productos contractuales²³. Así, si las empresas que celebran dicho acuerdo no superan una cuota de mercado conjunta del 20 por 100 (si son competidoras, actuales o potenciales) o del 30 por 100 (si no lo son), y el acuerdo no recoge ninguna de las cláusulas calificadas por el RECAT 2014 como «restricciones especialmente graves» (art. 4) o «restricciones excluidas» (art. 5), dicho acuerdo podrá beneficiarse de la exención por categoría otorgada por dicho reglamento, de manera que, con arreglo al art. 101.3 del TFUE, se entiende que la aplicación del art. 101.1 del TFUE no le será de aplicación.

Con carácter general, podemos afirmar que el RECAT 2014 sigue los mismos principios generales que el anterior Reglamento de Exención por Categorías del año 2004 (RECAT 2004). No obstante, el RECAT 2014 introduce ciertas novedades, a las que seguidamente nos referiremos. Como veremos, si se nos permite modificar una expresión circense («más difícil

¹⁹ Véase el considerando 4 del RECAT 2014, citado en la nota al pie núm. 15.

²⁰ Conferencia de A. VERNET, L. PEEPERKORN y T. MAASS, *The new technology transfer regime*, Brussels Matters, 7 de mayo de 2014.

²¹ Acuerdo ADPIC citado en la nota al pie núm. 5.

²² Art. 40 del Acuerdo ADPIC: «1. Los miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. 2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese miembro».

²³ Definición de «acuerdo de transferencia de tecnología» recogida en el art. 1.c) del RECAT 2014, citado en la nota al pie núm. 15.

todavía»), el nuevo Reglamento podría definirse como el «más restrictivo todavía».

En cuanto a las «restricciones especialmente graves», el RECAT 2014 no introduce novedades significativas en relación con las restricciones graves en los acuerdos de licencia entre competidores. Dichas «restricciones especialmente graves» siguen refiriéndose, principalmente, a las restricciones a la libertad del licenciario para fijar precios y a ciertas restricciones territoriales. No obstante, en relación con aquellos contratos entre no competidores, la Comisión Europea sí ha introducido en el RECAT 2014 una novedad en relación con las «restricciones especialmente graves»: se ha suprimido la excepción recogida en el anterior RECAT 2004 por la que, en estos acuerdos entre no competidores, se exencionaba de la prohibición del art. 101.1 TFUE «la restricción de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciario durante los dos primeros años en que este otro licenciario vende los productos contractuales en dicho territorio o a dicho grupo de clientes»²⁴.

El RECAT 2004 partía de la premisa de que la propia naturaleza de los acuerdos de licencia y transferencia de tecnología, en los que hay unos derechos de propiedad industrial concedidos y una inversión significativa en I+D detrás de los mismos, permitía un régimen más laxo; de aquí que aceptara que, en los acuerdos entre no competidores, este tipo de restricciones de las ventas pasivas al territorio de otro licenciario, por un periodo de dos años, estaban justificadas y podían beneficiarse de la exención²⁵. Es preciso señalar que en relación con la posibilidad de restringir las ventas pasivas de los licenciarios el RECAT 2004 ya adoptaba una postura más restrictiva que su predecesor, el Reglamento (CE) núm. 240/96, el cual permitía una restricción absoluta de las ventas pasivas por un plazo superior, de máximo cinco años²⁶. Este trato más benevolente de las restricciones de

²⁴ Art. 4.2.b) ii) del RECAT 2004 anterior, citado en la nota al pie núm. 18.

²⁵ Véase el apartado 101 de las Directrices relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), DO núm. C 101, de 27 de abril de 2004, pp. 0002-0042, aplicables al RECAT 2004: «[...] las restricciones de las ventas pasivas en el territorio exclusivo de un licenciario por otros licenciarios con frecuencia no entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del art. 81 por un periodo de dos años a partir de la fecha en que el licenciario en cuestión saca al mercado el producto que incorpora la tecnología licenciada por primera vez en el territorio exclusivo. [...] Al término de este periodo de dos años, las restricciones de las ventas pasivas entre licenciarios constituyen restricciones especialmente graves. Estas restricciones generalmente entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del art. 81 y hay pocas probabilidades de que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del art. 81. Concretamente, es improbable que estas restricciones sean indispensables para alcanzar eficiencias».

²⁶ En el apartado 15 del Preámbulo del Reglamento (CE) núm. 240/96 citado en la nota al pie núm. 17 se apuntaba que «[...] es conveniente eximir la obligación del licenciario de no comercializar el producto bajo licencia en los territorios de los demás licenciarios (es decir, prohibición no sólo de competencia activa sino también de la pasiva) durante un periodo limitado a unos años, a partir de la fecha en que el producto bajo licencia se comercializa por primera vez en la Comunidad, y ello tanto si en dichos territorios la tecnología concedida consiste únicamente en "know-how" en elementos patentados o en ambos a la vez». El art. 1.1.6) declaraba inaplicable el art. 1 del art. 85 del Tratado (actual art. 101 TFUE) a la obligación del licenciario de abstenerse de realizar ventas pasivas y el 1.2 establecía que «la exención de la obligación contemplada en el punto 6 del apartado 1 se concederá

las ventas pasivas en los contratos de licencia se justificaba por razones de incentivos a la inversión y de eficiencia²⁷.

Pues bien, el nuevo RECATT 2014 adopta una posición aún más restrictiva y prohíbe cualquier restricción de ventas pasivas entre licenciarios. La justificación facilitada por la Comisión a este cambio es que era necesario unificar el régimen previsto para los acuerdos verticales (que califica de «restricciones especialmente graves» cualquier restricción de las ventas pasivas) y el previsto para los acuerdos de transferencia de tecnología y licencia (ya que, como acabamos de apuntar, el RECATT 2004 anterior exencionaba estas restricciones en determinadas circunstancias). A pesar de ello, tal y como se explica en las Directrices del RECATT 2014, si bien este tipo de restricciones no se pueden beneficiar del RECATT 2014, puede caer fuera del art. 101.1 del TFUE si las mismas son «objetivamente necesarias para que el licenciario protegido se introduzca en un nuevo mercado»²⁸, para lo cual será preciso analizar las condiciones concretas de cada caso.

Es decir, la excepción de la que venían beneficiándose este tipo de cláusulas con carácter general con el anterior RECATT 2004, ha pasado a ser una excepción de aplicación caso-por-caso, lo que reduce la seguridad jurídica entre los operadores, quienes se verán obligados a justificar que era «objetivamente necesario» conceder al licenciario una protección total, no sólo de las ventas activas de los demás licenciarios en su territorio, sino también de las ventas pasivas por un periodo determinado, puesto que de lo contrario dicho licenciario no habría abierto ese nuevo mercado. Ello plantea el debate de qué entenderá la Comisión por «objetivamente necesario» y en qué circunstancias considerará que este tipo de restricciones (que antes estaban permitidas, en todo caso, si se acordaban entre no competidores y se limitaban en el tiempo) están justificadas²⁹.

El RECATT 2014 también introduce un par de cambios significativos en las «restricciones excluidas» (art. 5), éstas son, aquellas restricciones que quedan fuera de la exención por categorías, si bien no afectan al resto

para un periodo que no superará los cinco años a partir de la fecha en que uno de los licenciarios hubiere comercializado el producto bajo licencia por primera vez en el territorio del mercado común, siempre que y mientras, en dichos territorios, el producto esté protegido por patentes paralelas». Su predecesor, el Reglamento (CEE) núm. 2349/84, citado en la nota al pie núm. 16, también permitía estas restricciones por un plazo máximo de cinco años.

²⁷ Véase, por ejemplo, la Resolución del Consejo de la anteriormente denominada Comisión Nacional de la Competencia de 21 de julio de 2008, en el asunto 634/07, *MDC Ingeniería v. Productos Haller*.

²⁸ Directrices RECATT 2014, apartado 126, citadas en la nota al pie núm. 6.

²⁹ Una crítica a este cambio la encontramos en B. McGRATH, «Edwards Wildman Client Advisory: Revised European Technology Transfer Block Exemption Regulation Enters Into Force», mayo de 2014, <http://www.edwardswildman.com/edwards-wildman-client-advisory-revised-european-technology-transfer-block-exemption-regulation-enters-into-force-05-01-2014/>: «This change was justified by the Commission on the grounds that it achieved greater consistency between the TTBE and the regime applicable to vertical agreements not involving technology transfer (covered by the Vertical Agreements Block Exemption). This marked a departure from previous policy, which accepted that the nature of technology transfer agreements justified a more permissive regime. It is notable that, as well as representing a material tightening of the regime, this change runs contrary to the general trend of block exemptions to become more permissive over time».

del acuerdo, que sí podrá seguir beneficiándose de la misma (siempre y cuando, claro está, no incluya ninguna de las «restricciones especialmente graves»).

Por un lado, el RECATT 2014 establece que quedan fuera de la exención las obligaciones impuestas al licenciatarario de conceder al licenciante una licencia exclusiva sobre las mejoras que hubiera desarrollado sobre la tecnología licenciada, con independencia de si dichas mejoras son o no *disociables* de la tecnología licenciada, a diferencia del anterior RECATT 2004 que sí hacía esta distinción.

Así, de conformidad con el art. 5 del anterior RECATT 2004³⁰, quedaban excluidas del beneficio de exención las obligaciones impuestas al licenciatarario de ceder (en todo o en parte) al licenciante o de concederle una licencia *exclusiva* referente a las mejoras *disociables* que el licenciatarario hubiera desarrollado sobre la tecnología licenciada o a sus propias nuevas aplicaciones de la misma. *A sensu contrario*, si las mejoras *no eran disociables* de la tecnología licenciada, dichas obligaciones de cesión o de concesión de una licencia *exclusiva* a favor del licenciante referentes a las mismas sí podían beneficiarse de la exención recogida en el RECATT 2004. A este respecto, se entendía que un perfeccionamiento era «disociable» si «puede explotarse sin transgredir la tecnología licenciada»³¹. Si trasladamos al lenguaje de patentes los términos «disociable» y «no disociable» según la definición de los mismos realizada por la Comisión Europea, resulta que el concepto de «patente dependiente», regulado en el art. 56 de la Ley de Patentes³², podría equipararse al término «tecnología no disociable».

Pues bien, con el nuevo RECATT 2014 la distinción entre perfeccionamientos «disociables» y «no disociables» ha sido suprimida, de modo que se entiende «restricción excluida» en los términos del art. 5 del RECATT 2014 *cualquier* obligación impuesta al licenciatarario de conceder una licencia *exclusiva* o de ceder al licenciante los perfeccionamientos que hubiera desarrollado sobre la tecnología licenciada, con independencia de si éstos pueden entenderse «disociables» o «no disociables» de la misma. Valga apuntar que dicha prohibición se limita a la obligación de ceder (en todo

³⁰ El art. 5 del anterior RECATT 2004, citado en la nota al pie núm. 18, bajo la rúbrica «Restricciones excluidas» establecía lo siguiente: «1. La exención prevista en el art. 2 no se aplicará a ninguna de las siguientes obligaciones contenidas en los acuerdos de transferencia de tecnología: a) toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciatarario de conceder al licenciante o a un tercero designado por el licenciante una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos disociables o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada; b) toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciatarario de ceder en todo o en parte al licenciante o a un tercero designado por éste los derechos de sus propios perfeccionamientos disociables o de sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada; [...]».

³¹ Párrafo 109 de las Directrices relativas al RECATT 2004, citadas en la nota al pie núm. 25.

³² De conformidad con el art. 56 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: «El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria».

o en parte) o de conceder licencias *exclusivas*, por lo que la obligación de conceder al licenciante una licencia *no exclusiva* sobre dichos perfeccionamientos sí que puede seguir beneficiándose de la exención del RECATT 2014 (si concurren el resto de condiciones para ello, claro está). Como es de ver, nuevamente la Comisión Europea ha adoptado una posición más estricta, excluyendo del beneficio de la exención por categorías cláusulas que con el anterior RECATT 2004 sí podían beneficiarse de la misma.

La razón facilitada por la Comisión Europea para justificar la exclusión de dichas restricciones del beneficio de exención es que las mismas podían desincentivar la inversión, ya que el licenciario podría dejar de tener motivación para innovar la tecnología licenciada si está contractualmente obligado a ceder o a conceder al licenciante una licencia exclusiva sobre las innovaciones que él desarrolle sobre la tecnología licenciada³³. Ahora bien, la exclusión del beneficio de exención de las cláusulas que obliguen al licenciario a conceder una licencia *exclusiva* al licenciante sobre sus perfeccionamientos *no disociables* de la tecnología licenciada (las cuales bajo el régimen del RECATT 2004 sí podían beneficiarse de dicha exención), de manera que con el RECATT 2014 dicha obligación sólo puede exencionarse si se trata de una licencia *no exclusiva*, puede tener en la práctica poca repercusión mientras los derechos de propiedad industrial de la tecnología licenciada sigan vigentes. Y es que si estamos ante perfeccionamientos «no disociables» que, por definición, no pueden explotarse sin infringir la tecnología licenciada, las licencias *no exclusivas* que el licenciario pudiera conceder a terceros sobre dichos perfeccionamientos «no disociables» no podrán explotarse válidamente sin el consentimiento del titular de la tecnología licenciada, mientras sus derechos de propiedad industrial sobre la misma no caduquen (art. 56 de la Ley de Patentes), de forma que la licencia «no exclusiva» concedida al licenciante sobre dichas mejoras *no disociables*, *de facto* puede tener los efectos de una licencia *exclusiva*.

Por otro lado, el RECATT 2014 deja fuera de la exención por categoría la obligación (directa o indirecta) impuesta a una parte de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual licenciados, sin perjuicio de la posibilidad, en aquellos supuestos en los que el acuerdo de licencia sea en *exclusiva*, de que el contrato prevea la expiración del mismo si el licenciario se opone a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad industrial licenciados³⁴. Por el contrario, si el acuerdo de licencia es *no exclusivo*, la cláusula por la que el licenciante se reserva el derecho a terminar dicho contrato si el licenciario se opone a la validez de los derechos de propiedad industrial licenciados quedará fuera de la exención del RECATT 2014.

La finalidad perseguida con dicha modificación es clara: es de interés general que se revoquen aquellos derechos de propiedad industrial que in-

³³ Véase la Conferencia de los miembros de la Comisión citada en la nota al pie núm. 20.

³⁴ El anterior RECATT 2004 permitía que, en caso de que el licenciario se opusiera a la validez de uno de varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados, que el licenciario resolviera el contrato, ya fuera éste exclusivo o no exclusivo.

curren en una causa de nulidad y que, por tanto, nunca debieron de concederse. Ello va en línea con lo manifestado por el Tribunal de Justicia en el asunto *Windsurfing*³⁵. Siendo ello así, la Comisión Europea ha constatado que este tipo de cláusulas de terminación suponían, en la práctica, un desincentivo muy importante por parte de los licenciatarios a impugnar la validez de los derechos de propiedad industrial, sobre todo en aquellos casos en los que la tecnología licenciada es necesaria para la producción del licenciatarario y le es difícil, o casi imposible, encontrar una tecnología alternativa viable³⁶.

B. REFERENCIA ESPECIAL A LOS ACUERDOS MEDIANTE LOS QUE SE RESUELVEN EXTRAJUDICIALMENTE LOS LITIGIOS

Las Directrices del RECATT 2014 introducen, a su vez, dos novedades importantes respecto de sus predecesoras: exponen la visión de la Comisión Europea sobre los acuerdos transaccionales que ponen fin a los procedimientos de validez o infracción de derechos de propiedad industrial y sobre los consorcios tecnológicos (*technology pools*), esto es, acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia, no sólo a quienes contribuyen al consorcio, sino también a terceros.

Al tratar los acuerdos transaccionales que ponen fin a los conflictos judiciales, las Directrices recuerdan que, en principio, la concertación de estos acuerdos es una forma legítima para solucionar una controversia de manera satisfactoria para todas las partes, evitando con ello seguir con un procedimiento costoso, lento e incierto en cuanto a su resultado. En este sentido, la Comisión Europea señala que la concesión de licencias, incluidas las recíprocas, en el marco de acuerdos de resolución de conflictos no

³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 4.ª), de 25 de febrero de 1986, asunto 193/83, *Windsurfing International Inc. v. Comisión de las Comunidades Europeas* (1986), p. 611, apartado 92: «Es preciso hacer constar que dicha cláusula no forma parte, evidentemente, del objeto específico de la patente; ésta no puede interpretarse como una protección contra las acciones que pretenden impugnar la validez de una patente, teniendo en cuenta que es de interés general eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente».

³⁶ Directrices RECATT 2014, apartado 136, citadas en la nota al pie núm. 6: «El art. 5, apartado 1, letra b), del RECATT también excluye de la salvaguardia regulatoria de la exención por categorías el derecho, en el contexto de las licencias no exclusivas, del licenciante de rescindir el acuerdo en caso de que el licenciatarario se oponga a la validez de los derechos de propiedad intelectual que el licenciante posea en la Unión. Dicho derecho de resolución puede tener el mismo efecto que una cláusula de no oposición, en particular cuando el apartarse de la tecnología del licenciante daría lugar a grandes pérdidas para el licenciatarario (por ejemplo, cuando el licenciatarario ya haya invertido en máquinas o herramientas específicas que no puedan utilizarse para producir con otra tecnología) o cuando la tecnología del licenciante sea necesaria para la producción del licenciatarario. Por ejemplo, en el contexto de patentes esenciales para la norma, el licenciatarario que elabore un producto que cumpla la norma tendrá que utilizar necesariamente todas las patentes incluidas en la norma. En tal caso, la impugnación de la validez de las patentes pertinentes puede dar lugar a una considerable pérdida si se rescinde el acuerdo de transferencia de tecnología. Cuando la tecnología no sea esencial para la norma, pero tenga una importante posición de mercado, el desincentivo para impugnar también podrá ser elevado considerando la dificultad para el licenciatarario de encontrar una tecnología alternativa viable para licenciar. La cuestión de si la pérdida o ganancia del licenciatarario sería significativa, y por tanto actuaría como un fuerte desincentivo para impugnar, debería evaluarse caso por caso».

es, en sí, restrictiva de la competencia³⁷. No obstante ello, la Comisión apunta que determinados acuerdos de resolución de conflictos pueden presentar problemas de competencia, como, por ejemplo, los acuerdos de tipo «restricción de pago» o «retraso en el pago», las licencias cruzadas y los acuerdos que incluyen cláusulas de no oposición a la validez del derecho de propiedad industrial en cuestión.

Por un lado, la Comisión considera que aquellos acuerdos que, a cambio de incluir una licencia para los derechos de la tecnología afectados por el litigio, conllevan de alguna forma un retraso u otra limitación para el licenciario de lanzar el producto en alguno de los mercados en cuestión pueden ser especialmente conflictivos, y conllevar una asignación o reparto de mercados, si las partes son competidores reales o potenciales y se ha producido una transferencia de valor significativa del licenciante al licenciario. Ahora bien, en nuestra opinión, que el titular del derecho llegue a un acuerdo con el tercero que pretenda lanzar al mercado un producto infractor para que se espere a lanzarlo a que caduquen los derechos de propiedad industrial no debería suponer ningún problema desde el punto de vista del Derecho de la competencia, incluso si a cambio de dicho compromiso el titular del derecho le abona un precio, pues este precio podría aportar seguridad jurídica, lo cual es en sí mismo un valor, y evitar el coste de litigar y los daños y perjuicios que el lanzamiento de un producto infractor en el mercado pueda conllevarle, los cuales pueden llegar a ser muy elevados y de casi imposible reparación. Éste suele ser el caso de los productos farmacéuticos en el que la entrada al mercado de un medicamento genérico suele conllevar la reducción automática e irreversible del precio del producto innovador, lo cual impide el resarcimiento de la totalidad de los daños y perjuicios causados incluso en aquellos casos en los que queda acreditada la infracción.

Asimismo, la Comisión Europea recela también de aquellos acuerdos por los que las partes se conceden licencias cruzadas e imponen restricciones en lo referente al uso de sus tecnologías, incluidas las restricciones de la libertad de conceder licencias a terceros. La Comisión entiende que cuando las partes gozan de un grado significativo de poder de mercado y el acuerdo impone restricciones que claramente van más allá de lo necesario para desbloquear la situación, el acuerdo probablemente entra dentro del ámbito de aplicación de la prohibición recogida en el art. 101, apartado 1, del TFUE, aunque sea probable que exista una posición de bloqueo mutuo. Según apunta la Comisión, la probabilidad de que el art. 101, apartado 1, del TFUE, sea de aplicación es especialmente alta cuando las partes comparten mercados o fijan cánones periódicos variables recíprocos que tienen un impacto significativo sobre los precios de mercado. Debemos ver cómo la Comisión analiza los acuerdos de licencia cruzada recogidos en los acuerdos de resolución de conflicto puesto que, a pesar de los recelos de la Comisión, los mismos pueden ser pro-competitivos desde el momento en el

³⁷ Véase el apartado 236 de las Directrices del RECAT 2014, citadas en la nota al pie núm. 6.

que permiten que ambas partes del conflicto puedan explotar la tecnología protegida por la contraparte. Recordemos que, por definición, un derecho de la propiedad industrial conlleva que su titular sea el único autorizado para explotar la tecnología protegida por la misma (el *ius prohibendi* del art. 28 del Acuerdo ADPIC), por lo que la concesión de licencias, por muy restrictivas que puedan ser, implican que otras empresas, al margen del titular del derecho de propiedad industrial, puedan también hacer uso de la tecnología protegida.

En cuanto a los acuerdos transaccionales que incorporan cláusulas de no oposición, la Comisión reconoce que «es inherente a estos acuerdos que las partes convengan no oponerse *ex post* a los derechos de propiedad industrial que han sido el centro de la diferencia»³⁸. No obstante, la Comisión considera que estas cláusulas pueden exceder de lo que constituye el objeto específico de un derecho de propiedad industrial, tal y como el TJUE ya apuntó en el antes citado asunto *Windsurfing*, y pueden ser restrictivas de la competencia.

En relación con los consorcios tecnológicos, la Comisión informa de que, a la hora de analizar un consorcio tecnológico desde el punto de vista de la competencia, tendrá en cuenta, entre otros factores: la transparencia del proceso de creación del consorcio; la selección y naturaleza de las tecnologías compartidas, incluida la participación de expertos independientes en la creación y funcionamiento del consorcio; y la existencia de salvaguardias contra el intercambio de información sensible y de mecanismos independientes de resolución de conflictos³⁹.

3. ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL CRITERIO SEGUIDO POR LA COMISIÓN AL APLICAR EL ART. 101 DEL TFUE: LOS ASUNTOS *LUNDBECK* Y *SERVIER*

A. INTRODUCCIÓN

Los asuntos *Servier* y *Lundbeck* se enmarcan en el ámbito farmacéutico y traen causa de la investigación sectorial que la Comisión Europea realizó en el año 2009⁴⁰. En ambos casos la Comisión Europea ha analizado los

³⁸ Véase el apartado 242 de las Directrices del RECAT 2014, citadas en la nota al pie núm. 6.

³⁹ Véase el apartado 248 de las Directrices del RECAT 2014, citadas en la nota al pie núm. 6: «El modo en que se forma, organiza y funciona un consorcio tecnológico puede reducir el riesgo de que tenga por objeto o efecto restringir la competencia, como también puede constituir una garantía del carácter procompetitivo del acuerdo. A la hora de evaluar los posibles riesgos y eficiencias desde el punto de vista de la competencia, la Comisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, la transparencia del proceso de creación del consorcio; la selección y naturaleza de las tecnologías compartidas, incluida la participación de expertos independientes en la creación y funcionamiento del consorcio; y la existencia de salvaguardias contra el intercambio de información sensible y de mecanismos independientes de resolución de conflictos».

⁴⁰ Como consecuencia de la investigación sectorial llevada a cabo en el sector farmacéutico, la Comisión Europea también ha dictado la Decisión de 10 de diciembre de 2013 en el asunto *Johnson & Johnson y Novartis* (caso COMP/AT. 39685), por la que ha sancionado a Johnson & Johnson y a

acuerdos transaccionales alcanzados por las empresas implicadas en base al art. 101 TFUE, llegando a la conclusión de que los mismos infringían dicho precepto al ser acuerdos restrictivos, «por objeto», de la competencia desde el momento en el que, según la Comisión Europea, su finalidad última era impedir que un competidor saliera al mercado. Según la Comisión, las empresas farmacéuticas ya verían resarcidos los esfuerzos y la inversión que hacen a través de las patentes, por lo que en ningún caso se podría tolerar que, aparte de obtener dicho monopolio legal de veinte años, lleven a cabo actos para restringir aún más la competencia, como sería el caso de pagar a un competidor para que se abstenga de entrar en el mercado⁴¹.

Actualmente, la Comisión Europea tiene pendiente de resolver otro asunto similar que afecta a los laboratorios Cephalon y Teva, incoado el pasado 28 de abril de 2011⁴².

B. ASUNTO *LUNDBECK* (COMP/39226)

Mediante decisión de 19 de junio de 2013 la Comisión Europea multó⁴³ a Lundbeck y a cuatro empresas de genéricos⁴⁴ por entender que habrían acordado que éstos se abstendrían de lanzar al mercado su medicamento genérico de citalopram a cambio de percibir una remuneración y otros incentivos de Lundbeck por un valor total de diez millones de euros⁴⁵.

Los medicamentos antidepresivos consistentes en citalopram eran el producto estrella de Lundbeck. Tras la expiración de la patente de producto que protegía dicho principio activo, Lundbeck contaba con una serie de patentes de procedimiento que, lógicamente, conferían una protección más limitada en comparación con la patente de producto. Ello motivó que varios laboratorios de medicamentos genéricos llevaran a cabo preparativos para lanzar su medicamento genérico a base de citalopram al mercado, llegando uno de ellos a comercializarlo. Según la Comisión Europea, a fin de evitar la salida de estos medicamentos genéricos de citalopram y, con ello, evitar

Novartis con 16 millones de euros por haber celebrado acuerdos de co-promoción cuya finalidad, según la Comisión, era retrasar la entrada de genéricos de un medicamento de fentanil en Holanda. No obstante, en el presente artículo no nos referiremos a dicho asunto puesto que el mismo se celebró cuando la patente que protegía el principio activo fentanil había ya expirado, por lo que no afectaba a ningún derecho de propiedad industrial en vigor (véase el SPEECH/13/1053, de 10 de diciembre de 2013, emitido por el comisario de Competencia Sr. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea).

⁴¹ Véase IP/11/1228 emitido por la Comisión Europea el 21 de octubre de 2011.

⁴² Véase IP/11/511 emitido por la Comisión Europea el 28 de abril de 2011.

⁴³ Lundbeck fue sancionada por un total de 93.766.000 euros y los laboratorios de medicamentos genéricos en un total de 52.239.000 euros.

⁴⁴ Los laboratorios de medicamentos genéricos implicados son: i) Merck KGaA/Generics (UK) Limited; ii) Arrow Group ApS, Arrow Generics Limited y Resolution Chemicals Limited; iii) Zoetis Products LLC, Xellia Pharmaceuticals ApS y A. L. Industrier AS, y iv) Ranbaxy Laboratories Limited y Ranbaxy (UK) Limited.

⁴⁵ Véanse las notas de prensa IP/13/563, de 19 de junio de 2013; IP/12/834, de 25 de julio de 2012, y MEMO 12/593, también de 25 de julio de 2012. En el momento de publicación del presente artículo, no se había publicado aún la versión no confidencial de dicha decisión de la Comisión Europea.

la importante reducción de precio que toda salida de un genérico conlleva, Lundbeck habría celebrado con los laboratorios de medicamentos genéricos una serie de acuerdos por los que les habría transferido importantes sumas de dinero a cambio de que no salieran al mercado, ya mediante pagos directos, ya de forma indirecta a través de la compra de *stocks* de genéricos de citalopram para su posterior destrucción o la garantía de unos beneficios mínimos en un acuerdo de distribución.

La Comisión Europea entiende que mediante estos acuerdos Lundbeck habría impedido la entrada al mercado de productos competidores, no por la vía de hacer valer de forma legítima sus derechos de patentes, sino a través del pago a sus competidores de una suma de dinero equivalente a los beneficios que dichos competidores habrían percibido de haber entrado al mercado, lo que constituiría una infracción grave del art. 101.1 del TFUE. A este respecto, la Comisión Europea entendió que «pagar a los competidores para que se abstengan de entrar al mercado a expensas de los ciudadanos europeos no tiene nada que ver con la protección legítima de los derechos de propiedad industrial: se trata de una práctica ilegal contra la cual la Comisión luchará»⁴⁶.

De dicha manifestación, parece desprenderse que la Comisión Europea parte de la presunción de que este tipo de acuerdos de pagos a cambio de no salir al mercado son restrictivos de la competencia por objeto⁴⁷, en todo caso. Con ello, la Comisión Europea estaría tomando una posición más estricta que la adoptada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *FTC v. Actavis, Inc.*⁴⁸, en el que apuntó que la valoración de este tipo de acuerdos también debe someterse a la denominada «*rule of reason*», de modo que deberán valorarse las circunstancias concretas de cada caso a fin de verificar si dichos acuerdos son «razonables». Así, en dicha resolución el Tribunal Supremo apuntó que la posibilidad de que estos acuerdos presenten efectos anticompetitivos dependerá de su tamaño, su magnitud en relación con los costes que se incurrirían en un posible litigio, su independencia de otros servicios y la falta de cualquier otra justificación razonable⁴⁹. Ade-

⁴⁶ Discurso del comisario y vicepresidente de la Comisión Europea Sr. Joaquín Almunia en la rueda de prensa celebrada en Bruselas el 19 de junio de 2013, «*Commission fines Lundbeck and other pharma companies for delaying market entry of generic medicines: statement by Vice-President Almunia*», SPEECH/13/553: «*Paying competitors to stay out of the market at the expense of European citizens has nothing to do with the legitimate protection of intellectual property: it is an illegal practice and the Commission will fight against it. We have other investigations ongoing and more decisions in this field are likely before the end of my mandate*».

⁴⁷ La calificación de dichos acuerdos como restrictivos de la competencia «por objeto» ha sido criticada por D. GERADIN, *The Interplay between Competition Law and IP Law*, IBIL/CLES Conference on Competition Law and Intellectual Property Rights, 14 de enero de 2013.

⁴⁸ Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 17 de junio de 2013, asunto *FTC v. Actavis*, 133 S. Ct. 2223 (2013).

⁴⁹ Véase el apartado 21 de la Sentencia *FTC v. Actavis*, citada en la nota al pie núm. 48. Entre los comentarios a la Sentencia *FTC v. Actavis* del Tribunal Supremo de los Estados Unidos destacamos C. HATTON y S. WEISSMAN, «Antitrust Update. European Commission Fines Lundbeck and Generic Companies EUR 146 Million, Accusing Them of Delaying Market Entry of Generic Medicines», 24 de junio de 2013, Baker Botts, http://www.bakerbotts.com/file_upload/httpwww.bakerbotts.com-file_uploadUpdate201306Lit-EuropeanCommissionFinesLundbeckAndGene.htm.

más, a la hora de acordar la decisión en dicho asunto, la Comisión Europea parece haber dado importancia al hecho de que la patente de producto, que protegía la molécula en sí, ya había expirado⁵⁰, ignorando el hecho de que Lundbeck ostentaba la titularidad de otras patentes que protegían procedimientos de obtención de dicho principio activo y que podían resultar igualmente infringidas por los medicamentos genéricos.

Es preciso apuntar que Lundbeck ha recurrido dicha resolución ante el Tribunal de Justicia (asunto T-472/13)⁵¹, encontrándose dicho recurso actualmente pendiente de resolución⁵². Entre otros motivos, Lundbeck sostiene que la Comisión Europea no habría tomado en consideración de forma correcta el alcance de las patentes que protegen el citalopram y el objeto de los acuerdos transaccionales alcanzados en relación con dichas patentes.

C. ASUNTO *SERVIER* (COMP/39612)

La decisión adoptada en el asunto *Servier* el pasado 9 de julio de 2014 es la última decisión dictada por la Comisión Europea en relación con acuerdos dirigidos a retrasar la entrada de genéricos a cambio de una remuneración, esta vez en relación con medicamentos comprendiendo el principio activo perindopril, para el tratamiento de la hipertensión. La Comisión ha impuesto a Servier una multa de 331 millones de euros, y a los fabricantes de medicamentos genéricos competidores de 96,7 millones de euros.

Hasta el año 2003 Servier tuvo protegido dicho principio activo mediante una patente de producto y, tras su expiración, dicho laboratorio farmacéutico ha ido contando con patentes secundarias que protegen procedimientos de fabricación o formulación de dicho principio activo. Según informa la Comisión en los comunicados de prensa que ha emitido a este respecto⁵³, Servier contaría con una posición de dominio en el mercado para el principio activo perindopril, por entender que no había otros medicamentos para el tratamiento de la hipertensión que fueran sustitutivos. Como es de ver, la Comisión ha optado por una definición muy estrecha del mercado relevante, limitándolo a la molécula perindopril, excluyendo otros

⁵⁰ SPEECH/13/553, citado en la nota al pie núm. 46: «*The pharmaceutical sector is, literally, essential to our lives. Innovation can bring new or more effective cures and needs to be protected. But once the patent over the molecule has lapsed, price competition between the pharmaceutical companies that invented the original medicines and the generic makers plays a crucial role.*».

⁵¹ Recurso interpuesto ante el TJUE el 30 de agosto de 2013. *H. Lundbeck A/S y Lundbeck Ltd. v. Comisión Europea* (asunto T-472/13).

⁵² En manifestaciones de la Sra. Mette Carlstedt, Senior Vice President, Corporate Legal en Lundbeck, recogidas en el comunicado de prensa emitido por dicha sociedad el 2 de septiembre de 2013: «*We remain appalled over the decision, which errs in a number of highly important aspects. Through our appeal we aim to have a thorough legal assessment of the case that sets legal precedent which is of the highest importance to us and all other innovative companies.*».

⁵³ En el momento de publicación del presente artículo, no se ha publicado aún la versión no confidencial de dicha decisión de la Comisión Europea, por lo que en relación a dicho asunto únicamente contamos con la información publicada por la Comisión Europea en las notas de prensa IP/14/799, de 9 de julio de 2014, e IP/12/835, de 30 de julio de 2012.

principios activos que también pudieran administrarse para el tratamiento de la hipertensión.

Al no contar con la versión no confidencial de dicha decisión, desconocemos el análisis que la Comisión Europea ha realizado en relación con el mercado relevante para justificar esta definición tan estrecha, limitada a la molécula perindopril, máxime cuando, según manifestaciones de Servier, los tratamientos para la hipertensión incluirían, cuanto menos, una docena de productos competidores que pertenecen a la misma clase terapéutica que el perindopril (Inhibidores de la Enzima de Conversión de la Angiotensina, ACE en sus siglas en inglés)⁵⁴. No obstante, es de prever que la Comisión haya seguido la pauta establecida en su decisión anterior en el asunto *Astra-Zeneca*, a la que nos referiremos seguidamente al tratarse de una resolución muy controvertida y polémica, o que incluso haya adoptado una posición aún más estricta al definir el mercado, según parece, por la molécula concreta. Servier ha anunciado ya la interposición de un recurso⁵⁵, por lo que el TJUE tendrá la oportunidad de valorar nuevamente la definición del mercado relevante en el sector farmacéutico.

Pues bien, según la Comisión Europea, Servier habría abusado de su posición de dominio (en contravención del art. 102 TFUE) y alcanzado acuerdos contrarios a la competencia (prohibidos por el art. 101 TFUE) al implementar una estrategia para excluir a los competidores y retrasar la entrada de los medicamentos genéricos. Dicha estrategia habría consistido en las siguientes prácticas: i) la compra de tecnologías competidoras que algunos laboratorios genéricos tenían previsto utilizar para evitar infringir los derechos de patente de Servier, si bien, según manifestaciones de Servier, la Comisión no habría podido acreditar que de ello se hubieran derivado efectos negativos sobre la competencia —de ser ello así, la Comisión habría entendido que dichos acuerdos son restrictivos de la competencia «por objeto»—, y ii) alcanzar acuerdos transaccionales para poner fin a los procedimientos de nulidad que se hubieran instado contra sus patentes, a cambio de un reparto de los beneficios obtenidos por Servier con el principio activo perindopril, aunque, según también apunta Servier, en ningún caso dichos acuerdos retrasaron la entrada de los medicamentos genéricos al mercado, los cuales fueron lanzados tan pronto como la patente que protegía el perindopril expiró.

Dicha decisión ha sido criticada por la European Federation of Pharmaceutical Industries and Assotiation (EFPIA), la cual ha mostrado su preocupación por la tendencia de la Comisión a definir el mercado relevante de forma cada vez más estrecha y por considerar que los acuerdos transaccionales que ponen fin a los procedimientos judiciales restringen la competencia «por objeto», sin atender a los hechos concretos de cada

⁵⁴ Nota de prensa de Servier emitida el 9 de julio de 2014: «*The European Commission limits the legitimate exercise of intellectual property rights and thus weakens the competitiveness of European industry*», consultable en <http://www.servier.com/content/european-commission-limits-legitimate-exercise-intellectual-property-rights-and-thus-weakens>.

⁵⁵ Véase nota de prensa citada en la nota anterior.

caso y a los efectos que dichos acuerdos puedan tener realmente en el mercado⁵⁶.

4. ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL CRITERIO SEGUIDO POR LA COMISIÓN AL APLICAR EL ART. 102 DEL TFUE: LOS ASUNTOS *ASTRAZENECA*, *MOTOROLA* Y *SAMSUNG*

- A. ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LA MERA OBTENCIÓN DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PUEDE CONSIDERARSE ABUSIVA? COMENTARIO SOBRE EL ASUNTO *ASTRAZENECA* Y, EN PARTICULAR, SOBRE LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE ADOPTADA EN DICHO ASUNTO

Si bien tradicionalmente la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal General ha trazado una distinción entre la existencia de un derecho de propiedad intelectual y su ejercicio (nos referimos al asunto *Centrafarm*, antes citado), en el asunto *AstraZeneca* se ha ido un paso más allá y se ha entendido que la propia obtención de un derecho de propiedad industrial puede ser abusiva.

Aunque, como ha apuntado el Tribunal de Justicia, los derechos de propiedad industrial concedidos por las autoridades administrativas competentes se presumen válidos y su posesión por parte de su titular legítima⁵⁷, ello no obsta a que la propia obtención del derecho de propiedad industrial pueda suponer un abuso de posición de dominio si la empresa que ostenta dicha posición dominante en el mercado obtiene un derecho de propiedad industrial al que no tendría derecho o al que tendría derecho por un tiempo más reducido tras realizar ante las oficinas de patentes «declaraciones objetivamente engañosas». Así lo ha entendido la Comisión Europea en el asunto *AstraZeneca*, en el que la Comisión Europea inició contra dicho laboratorio farmacéutico una investigación para valorar su actuación en relación con el medicamento Losec®, cuyo principio activo es el omeprazol, por entender que dicho laboratorio farmacéutico habría obtenido un Certificado Complementario de Protección de las oficinas de patentes de varios Estados miembros para proteger de forma irregular, incurriendo en un abuso de su posición de dominio. Dicha decisión ha sido confirmada por el Tribunal General (asunto T-321/05) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-457/10)⁵⁸.

El principal debate que ha planteado dicho asunto gira en torno a la definición del mercado relevante. Es claro que para poder apreciar un abuso

⁵⁶ Comunicado de prensa de la EFPIA de 9 de julio de 2014: «*EFPIA Reaction to European Commission Decision of 9 July 2014 condemning Servier patent settlement agreements and commercial conduct as abusive*», consultable en http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/efpia-reaction-9_7_14-to-ec-servier-patent.pdf.

⁵⁷ Véase la Sentencia del Tribunal General (Sala 6.ª ampliada) de 1 de julio de 2010, *AstraZeneca AB y AstraZeneca plc v. Comisión Europea*, asunto T-321/05 (2010) II-02805, párrafo 362.

⁵⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª) de 6 de diciembre de 2012, *AstraZeneca AB y AstraZeneca plc v. Comisión Europea*, asunto C457/10 P.

de posición de dominio, en primer lugar, la Comisión debe definir el mercado relevante, tanto del producto como geográfico, que define los límites en los que se desarrolla la competencia entre las empresas, identificando los competidores actuales y potenciales⁵⁹, a fin de verificar si la empresa analizada ostenta en dicho mercado una posición de dominio. Es evidente que según lo amplio o estrecho que se defina el mercado relevante, la cuota de mercado de los distintos operadores así como su posibilidad de actuar de forma independiente en el mercado, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores, variarán⁶⁰.

En el sector farmacéutico, para definir el mercado de producto, la Comisión suele tomar como base la clasificación anatómica terapéutica (ATC) diseñada por la European Pharmaceutical Marketing Research Association («EPHRA») y seguida por la Intercontinental Medical Statistics (IMS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los medicamentos se clasifican en grupos con cinco niveles diferentes, según las enfermedades a tratar y los órganos a los que afectan. Se dividen en 14 grupos principales (primer nivel), con subgrupos farmacológicos/terapéuticos (segundo nivel). El tercer y cuarto nivel son subgrupos químicos/farmacológicos/terapéuticos y el quinto nivel englobaría la sustancia química en concreto (el mercado de la molécula). En definitiva, la clasificación se mueve de un nivel más general (primer nivel) a un nivel más particular (quinto nivel).

En general, la Comisión venía tomando como punto de partida el tercer nivel, que engloba los medicamentos por uso terapéutico. Así, conforme a este criterio el mercado relevante estará formado por los productos que puedan ser utilizados para el tratamiento de una misma enfermedad. Sin embargo, la Comisión puede llevar el análisis a otras categorías ATC si las circunstancias del caso muestran que las presiones competitivas relevantes de las empresas se ejercen en otro nivel⁶¹, lo que le permite definir el mercado de producto de forma más amplia o más restrictiva. Por ejemplo, si los productos no pueden considerarse sustituibles desde la perspectiva de la demanda, el mercado relevante de producto no incluirá todos los productos incluidos en el tercer nivel de la ATC sino sólo aquellos que sean sustituibles, lo que llevaría al cuarto nivel.

Pues bien, en el asunto *AstraZeneca* la Comisión Europea definió el mercado relevante, no atendiendo al uso terapéutico⁶² (tercer nivel, «A2B», que comprendería los «medicamentos para el tratamiento de la úlcera pép-

⁵⁹ Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, DO núm. C 372, de 9 de diciembre de 1997, pp. 0005-0013.

⁶⁰ En el asunto 27/76 *United Brands Co y United Brands Continental BV v. Comisión* (1978) ECR 207, el Tribunal de Justicia definió la posición de dominio de la siguiente forma: «*Relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by affording it the power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers*».

⁶¹ Véase el párrafo 371 de la Decisión de la Comisión Europea de 15 de junio de 2005, asunto *AstraZeneca*, COMP/A. 37.507/F3.

⁶² Véase el párrafo 372 de la Decisión *AstraZeneca*, citada en la nota al pie núm. 61.

tica», entre los que se encontrarían los bloqueadores H2⁶³ y los BPIs⁶⁴), sino atendiendo a su modo de acción (cuarto nivel), por entender que el modo de acción de los BPI (entre los que se encuentra el omeprazol) era una característica clave del producto⁶⁵. Para ello, la Comisión Europea se basó en: i) las características del producto y, en particular, en los usos terapéuticos y el modo de acción como evidencia de las presiones competitivas, y ii) la sustituibilidad de precios en un periodo de tiempo relevante.

Una vez definido el mercado relevante, la Comisión procede a analizar una serie de factores conjuntamente para determinar si AstraZeneca ostentaba una posición de dominio en el mismo, y ello por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia, la cuota de mercado es un parámetro importante para apreciar dominancia, pero no puede ser el único criterio en consideración. Tampoco el mero hecho de que se ostenten derechos de propiedad industrial que protejan los productos incluidos en dicho mercado implica, *per se*, que se ostente de una posición de dominio en el mismo⁶⁶. Pues bien, en el presente caso, para concluir que AstraZeneca ostentaba posición de dominio en el mercado así definido, la Comisión tuvo en cuenta factores como el precio de los productos BPI, las elevadas barreras de entrada del sector farmacéutico, la buena situación financiera de AstraZeneca y su posición ventajosa en el mercado. No obstante ello, es claro que las conclusiones alcanzadas a este respecto vienen en gran parte predeterminadas por la definición del mercado realizada, de forma que una definición estrecha de éste aumenta directamente las probabilidades de que se entienda que la empresa analizada ostente una posición de dominio en el mismo.

Como es de ver, y como ya hemos denunciado anteriormente, la Comisión muestra una clara tendencia hacia interpretar restrictivamente el mercado de referencia, excluyendo del mismo todos aquellos otros productos competidores que ofrecen tratamientos terapéuticos para la misma enfermedad. Y esta tendencia también se pone de manifiesto en el asunto *Servier* antes comentado, en el que la Comisión parece haber optado incluso por una definición del mercado aún más estrecha (el equivalente al quinto nivel ATC, centrado en la molécula), al tomar como referencia la molécula del perindopril.

A nivel nacional, esta posición de la Comisión Europea está siendo igualmente seguida por las autoridades nacionales de competencia. Así, por ejemplo, en el asunto S/0441/12 relativo al producto Xalatlán® de Pfizer⁶⁷, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y

⁶³ Los bloqueadores H2 reducen la cantidad de ácido gástrico secretado por glándulas en el revestimiento del estómago.

⁶⁴ Las siglas BPI corresponden a «Inhibidores de la Bomba de Protones», indicado también para tratar la acidez gástrica y el reflujo gástrico.

⁶⁵ Véase el párrafo 378 de la Decisión *AstraZeneca*, citada en la nota al pie núm. 61.

⁶⁶ Sentencia *Magill*, citada en la nota al pie núm. 12, apartado 46: «En cuanto a la posición dominante, es necesario recordar en primer lugar que el mero hecho de ser titular de un derecho de propiedad intelectual no puede atribuir semejante posición».

⁶⁷ Resolución de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 13 de febrero de 2014, expediente sancionador S/0441/12 Pfizer Health Ab y Pfizer, S. L. U.

la Competencia (CNMC) también definió el mercado relevante atendiendo al nivel ATC4, que se correspondería con la categoría comercial S01EE (análogos de la prostaglandina), en lugar de atender al nivel superior ATC3 como proponía Pfizer (categoría comercial S1E, que englobaba todos los tratamientos del glaucoma). No obstante ello, en ese asunto la CNMC entendió que, si bien Pfizer ostentaba posición de dominio en el mercado así definido, en ningún caso su conducta podía considerarse abusiva, por lo que, acogiendo a la propuesta de la hoy extinta Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, declaró no haber lugar a incoar ningún expediente sancionador contra Pfizer y acordó el archivo de las actuaciones.

Pues bien, definido el mercado y verificada la posición de dominio de AstraZeneca en el mismo, la Comisión Europea valoró si la conducta de dicho laboratorio farmacéutico había sido abusiva, llegando a la conclusión de que dicho laboratorio farmacéutico habría abusado de su posición de dominio a través de dos de sus conductas.

La primera conducta calificada de abusiva consistía en facilitar a las autoridades de patentes de los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Noruega y Reino Unido, en el seno de tramitación de un Certificado Complementario de Protección sobre una de sus patentes que protegía el Losec®, información supuestamente incorrecta sobre cuál era la fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad. Según la Comisión, AstraZeneca habría facilitado a las autoridades de patentes, en lugar de la fecha de la primera autorización en la Comunidad a la que se refiere el Reglamento (CE) núm. 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos⁶⁸, la fecha de la primera decisión sobre precio, por entender que ésta era la fecha en que la autorización de comercialización fue realmente efectiva.

El TJUE consideró que una empresa con posición de dominio tiene la responsabilidad de asegurarse de que la información que facilita a las autoridades competentes para obtener un derecho de propiedad industrial (en ese caso, unos Certificados Complementarios de Protección) es correcta, no siendo admisible que facilite información incorrecta con la finalidad de asegurarse la concesión de dicho derecho (ya que, con la información correcta, éste no le correspondería o bien le correspondería con una menor duración).

La segunda conducta calificada de abusiva consistía en el lanzamiento de unos nuevos comprimidos de Losec® al mismo tiempo que AstraZeneca canceló sus autorizaciones de comercialización para las cápsulas de Losec®, bloqueando con ello la entrada de los genéricos y poniéndoles mayores barreras de entrada.

⁶⁸ Dicho Reglamento codifica el anterior Reglamento (CEE) núm. 1768/92, del Consejo, de 18 de junio, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y sus posteriores modificaciones.

Basta revisar los hechos de los que trae causa el asunto *AstraZeneca* para verificar que se trata de un asunto excepcional. De hecho, la especificidad y particularismos del supuesto de hecho del que trae causa el asunto *AstraZeneca* ha sido expresamente resaltada por el abogado general Sr. Ján Mazák en su Opinión con ocasión del recurso ante el TJUE en el asunto *AstraZeneca*⁶⁹ y confirmada por el Tribunal de Justicia⁷⁰. En nuestra opinión, ello hace que el asunto *AstraZeneca* deba examinarse como precedente con suma cautela.

B. ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS EL EJERCICIO DE ACCIONES EN DEFENSA DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PODRÍA SER ABUSIVO? COMENTARIO SOBRE LOS ASUNTOS *MOTOROLA* Y *SAMSUNG*, EN LOS QUE LA COMISIÓN EXPRESÓ REPAROS FRENTE A LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES POR PARTE DEL TITULAR DE UNA PATENTE ESENCIAL CONTRA TERCEROS INFRACTORES DISPUESTOS A ACEPTAR UNA LICENCIA EN TÉRMINOS FRAND

a) *Introducción*

En materia de patentes, la jurisprudencia del TJUE define el «objeto específico» del derecho de propiedad industrial «en garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a emplear una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos industriales, ya sea directamente o por medio de la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda

⁶⁹ Conclusiones del abogado general Sr. Ján Mazák, presentadas el 15 de mayo de 2012, asunto C 457/10 P, *AstraZeneca AB y AstraZeneca plc v. Comisión Europea*: «48. A este respecto, debe señalarse que el Tribunal General afirmó que las declaraciones realizadas por AZ ante las oficinas de patentes a los efectos de solicitar los CCP estaban “caracterizad[as] por una manifiesta falta de transparencia” (27) y eran “marcadamente engaños[as]”. (28) De acuerdo con las apreciaciones de los hechos realizadas por dicho Tribunal, las solicitudes de CCP se presentaron de tal manera que llevaron a las oficinas de patentes de que se trataba a considerar que las fechas presentadas en relación con Francia y Luxemburgo correspondían a la concesión de la autorización técnica de comercialización, en lugar de a la fecha de publicación del precio del medicamento (29) 49. Por consiguiente, considero que el Tribunal General declaró que las declaraciones engañosas en cuestión no se basaron meramente en la falta de comunicación por parte de AZ, en las solicitudes de CCP, de su interpretación del art. 19 del Reglamento núm. 1768/92, sino más bien en las declaraciones manifiestamente engañosas realizadas por AZ en el procedimiento de solicitud».

⁷⁰ En el apartado 99 de la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *AstraZeneca*, citada en la nota al pie núm. 58, el Tribunal apuntó lo siguiente: «[...] el Tribunal General no declaró en modo alguno que las empresas en posición dominante debieran ser infalibles en sus relaciones con las autoridades administrativas y que cada declaración objetivamente inexacta realizada por tal empresa constituyera un abuso de dicha posición, incluso aunque el error se cometiera de manera involuntaria y se rectificara de manera inmediata. Basta con señalar a este respecto que, por un lado, este supuesto se separa radicalmente del comportamiento llevado a cabo por AZ en el caso de autos, y que, por otro lado, el Tribunal General puso de manifiesto, en los apartados 357 y 361 de la sentencia recurrida, que la apreciación del carácter engañoso de las declaraciones realizadas ante las autoridades públicas para obtener indebidamente derechos exclusivos ha de hacerse caso por caso y puede variar según las circunstancias particulares de cada asunto. Por tanto, no se puede deducir de esa sentencia que cualquier solicitud de patente realizada por tal empresa, que se desestima por no responder a los criterios de patentabilidad, genere automáticamente una responsabilidad en el sentido del art. 82 CE».

violación de tales derechos»⁷¹. No hay duda, pues, de que el titular de un derecho de propiedad industrial ha de poder iniciar las acciones legalmente previstas en el ordenamiento jurídico para protegerse frente a las infracciones de terceros, y que ello forma parte del «objeto específico» del derecho de propiedad en sí, reconocido por el TFUE y la jurisprudencia de la Unión.

En efecto, la jurisprudencia del TJUE ha consagrado el principio general de que todas las empresas, incluso aquellas que son dominantes, son libres de obtener, y consiguientemente de ejercer frente a los infractores, sus derechos de propiedad industrial —pues ésta es precisamente la esencia y la razón de ser de dicha propiedad—. Lo contrario supondría vaciar de contenido los derechos de patente concedidos a las empresas dominantes.

El primer asunto en el que el antes denominado TJCE trató esta cuestión fue en el asunto *Maxicar*⁷², en el que el TJCE señaló que no era abusivo que el fabricante de coches Renault hubiese registrado diseños industriales que protegían determinadas partes de la carrocería, y que los ejercitase frente a terceros. Este criterio fue confirmado en la Sentencia del caso *Volvo AB c. Erik Veng (UK) Ltd.*⁷³, también en relación con los paneles de vehículos, y en el asunto *Hilti*⁷⁴.

No obstante ello, posiblemente el precedente jurisprudencial más relevante sea el asunto *ITT Promedia c. Comisión Europea*⁷⁵, en el que el Tribunal General confirmó el criterio de la Comisión Europea y señaló que el ejercicio de acciones judiciales no puede constituir *per se* un abuso de la posición de dominio del titular del derecho de propiedad industrial sobre

⁷¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 1996, *Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd y Merck Sharp & Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlat Mehta, Bharat Himatlat Mehta y Necessity Supplies Ltd y Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd.*, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95 (1996) I-06285: «30. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se remitió a la Sentencia de 31 de octubre de 1974, *Sterling Drug* (15/74, Rec. p. 1147), en la que había afirmado, en los apartados 8 y 9, que el art. 36 del Tratado establece una excepción, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, a uno de los principios fundamentales del mercado común, pero que sólo admite dicha excepción en la medida en que esté justificada por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad, que, en materia de patentes, consiste, particularmente, en garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a emplear una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos industriales, ya sea directamente o por medio de la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda violación de tales derechos».

⁷² Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1988, *Consorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli (CICRA) y Maxicar v. Regie Nationale des Usines Renault*, asunto 53/87 (1988), p. 06039, apartado 18: «El simple hecho de haber obtenido patentes de modelos ornamentales relativos a elementos de carrocería de vehículos automóviles no constituye un abuso de posición dominante, en el sentido del art. 86 del Tratado».

⁷³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1988, *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.*, asunto 238/87 (1988), p. 06211.

⁷⁴ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991, asunto T-30/89 *Hilti AG v. Comisión de las Comunidades Europeas* (1991), II-01439, en el que el Tribunal recordó que «cualquier fabricante independiente tiene plena libertad, desde el punto de vista del Derecho comunitario de la competencia, para fabricar productos consumibles que puedan utilizarse en aparatos fabricados por otros, a menos que vulnere un derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual».

⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de julio de 1998, asunto T-111/96, *ITT Promedia v. Comisión Europea* (1998), II-02937.

el cual dichas acciones se ejercitan, salvo que las mismas sean «manifiestamente infundadas» (como sería el caso en el que su única finalidad fuera la de hostigar a la parte contraria) y estén concebidas en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia⁷⁶. En el informe de conclusiones tras la investigación del sector farmacéutico, la Comisión Europea pareció acoger dicho criterio al afirmar que «solicitar el amparo de los tribunales para las patentes es legítimo y un derecho fundamental garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos: constituye un medio efectivo de garantizar que se respeten las patentes»⁷⁷.

Ahora bien, no obstante ello, en las decisiones *Motorola* y *Samsung* la Comisión Europea ha entendido que en determinadas circunstancias el ejercicio de acciones judiciales (en particular, la solicitud de medidas cautelares de cesación) para defender los derechos de propiedad industrial pueden considerarse abusivas, aunque las mismas fueran dirigidas contra un infractor y en defensa de los derechos de propiedad industrial. Pasamos seguidamente a analizar estos dos asuntos a fin de verificar las particularidades de los mismos que hacen que las conclusiones alcanzadas por la Comisión Europea sólo puedan ser aplicadas, en su caso, en aquellos sectores en los que los derechos de propiedad afectados sean declarados «esenciales» para la aplicación de un estándar.

Con carácter previo a analizar estos asuntos, y a fin de enmarcarlos adecuadamente, queremos hacer unas consideraciones generales sobre los acuerdos de estandarización y a las patentes esenciales para aquellas tecnologías que se hubieran estandarizado.

Los acuerdos de estandarización, tal y como la Comisión Europea los define en sus Directrices sobre los acuerdos de cooperación horizontal, son aquellos acuerdos que tienen, como objetivo principal, «definir los requi-

⁷⁶ Párrafo 30 del asunto *ITT Promedia* citado en la nota al pie núm. 75: «En principio, [...] “el hecho de ejercitar una acción judicial, expresión del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, no puede calificarse de abuso”, a menos que “una empresa que tiene una posición dominante ejercite acciones judiciales: i) de las que no pueda considerarse razonablemente que tengan por objeto hacer valer sus derechos y que, por tanto, sólo puedan servir para hostigar a la parte contraria, y ii) que estén concebidas en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia”». Y párrafos 60 y 61: «60. [...] En primer lugar, debe subrayarse, como lo ha hecho con acierto la Comisión, que la posibilidad de hacer valer los derechos propios en vía judicial y el control jurisdiccional que ello implica es la expresión de un principio general del Derecho que es básico en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que fue igualmente consagrado por el art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1986, *Johnston*, 222/84, Rec. p. 1651, apdos. 17 y 18). Dado que la tutela judicial es un derecho fundamental y un principio general que garantiza el respeto del Derecho, únicamente en circunstancias excepcionales el ejercicio de una acción judicial podrá constituir un abuso de posición dominante en el sentido del art. 86 del Tratado. 61. A continuación debe señalarse que, al constituir una excepción al principio general de tutela judicial que garantiza el respeto del Derecho, los dos criterios acumulativos deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, de modo que no se frustre la aplicación del principio general». El test recogido por el Tribunal de Justicia es similar al denominado «PREI test» acogido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la Sentencia *Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Industry* (PREI), 508, U.S. 49 (1993).

⁷⁷ Apartado 3.2.2, pp. 12 y 13, de la Comunicación de la Comisión Europea con el Resumen analítico del Informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico, de 8 de julio de 2009.

sitos técnicos o cualitativos que deben satisfacer los productos o procedimientos y métodos de producción actuales y futuros»⁷⁸. La estandarización puede afectar tanto a la calidad de un producto, a su tamaño y a sus especificaciones técnicas, así como a las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la autorización por parte de un organismo regulador. Una vez se estandariza una tecnología concreta, lógicamente todos los operadores interesados en aplicarla e incorporarla han de poder tener acceso a la misma⁷⁹, incluso si está protegida por un derecho de propiedad industrial, para lo cual será preciso la concesión de licencias en términos justos, razonables y no discriminatorios, conocidos como términos FRAND (su acrónimo en lengua inglesa)⁸⁰.

No hay duda de que en el sector de las telecomunicaciones, y en el de la telefonía móvil en el que se centran los asuntos *Motorola* y *Samsung* en particular, la estandarización es una herramienta fundamental para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad con otros productos y sistemas. Para que un sistema de conexión inalámbrica funcione, todos los componentes del sistema (estaciones base, controladores de redes y terminales de los consumidores) deben interactuar sin dificultad, con independencia del fabricante y de la función de la red de conexión. Ello hace necesario elegir una tecnología concreta⁸¹ y estandarizarla, para que todos los operadores la implementen en sus dispositivos. Ahora bien, ello conlleva garantizar que todos estos operadores puedan tener acceso a la misma por medio de una licencia, si se encuentra protegida por derechos de propiedad industrial.

A estos efectos, los operadores deberán declarar ante el organismo independiente correspondiente encargado de fijar los «estándares» para el sector tecnológico de que se trate (en el caso del sector de la telefonía móvil que

⁷⁸ Párrafo 257 de las Directrices horizontales citadas en la nota al pie núm. 6.

⁷⁹ Directrices horizontales, citadas en la nota al pie núm. 6: «285. Para garantizar un acceso efectivo al estándar, será necesario, en particular, que la política en materia de DPI exija que los miembros participantes que quieran que su DPI se incluya en el estándar, se comprometan por escrito de forma irrevocable a ofrecer licencias de su DPI esencial a todos los terceros en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (“compromiso FRAND”) (114). Este compromiso deberá darse antes de la adopción del estándar. Asimismo, la política en materia de DPI deberá permitir que los titulares de DPI excluyan una tecnología específica del proceso de determinación de estándares y por ende del compromiso de ofrecer una licencia, siempre que esta exclusión se efectúe en una fase inicial del desarrollo del estándar. Para asegurar la eficacia del compromiso FRAND, también se deberá exigir a todos los titulares de DPI que asuman dicho compromiso que garanticen que cualquier empresa a la que el titular del DPI transfiera este último (incluido el derecho a conceder licencias de ese DPI), esté vinculada por el citado compromiso, por ejemplo, mediante una cláusula contractual entre el comprador y el vendedor».

⁸⁰ Directrices horizontales, citadas en la nota al pie núm. 6: «287. Los compromisos FRAND pretenden garantizar que la tecnología esencial protegida por un DPI incluida en un estándar sea accesible a los usuarios de dicho estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. En especial, los compromisos FRAND pueden impedir que los titulares de DPI dificulten la aplicación de un estándar denegando una licencia o exigiendo unos cánones injustos o injustificados (es decir, excesivos) cuando el sector esté cautivo del estándar, y/o cobrando unos derechos discriminatorios».

⁸¹ Ejemplos de tecnologías estandarizadas son las tecnologías *Global System for Mobile communications* («GSM»), *GSM Packet Radio Service* («GPRS») y *Wide-band Code-Division Multiple Access* («W-CDMA»).

nos ocupa es el European Telecommunications Standards Institute, ETSI⁸²) qué patentes de su titularidad son «esenciales» para aplicar dicho estándar («patente SEP», según las siglas en inglés de *Standard Essential Patents*)⁸³, entendiéndose que una patente es «esencial» para un estándar cuando no es posible, «por motivos técnicos (pero no comerciales), teniendo en cuenta las prácticas técnicas normales y los avances técnicos disponibles en general en el momento de la estandarización»⁸⁴, implementar el estándar sin infringir dicha patente. Y mediante esa declaración de esencialidad, los titulares de dichas patentes aceptan, de forma consciente e informada, sujetarlas a un régimen de licencias obligatorias, de carácter irrevocable, en unas condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). Así lo prevé expresamente la Normativa ETSI la cual, en concreto, establece que el titular de una patente que haya sido declarada esencial para un determinado estándar deberá comprometerse por escrito a conceder licencias sobre su patente en términos FRAND⁸⁵.

Pues bien, como seguidamente veremos los asuntos *Motorola y Samsung* versan sobre la posibilidad de que el titular de una patente declarada esencial para un determinado estándar solicite ante los órganos judiciales unas medidas cautelares frente a aquellos operadores que están haciendo uso de su tecnología patentada sin contar con la preceptiva licencia para ello, sin que dicha acción judicial pueda considerarse una conducta abusiva contraria al art. 102 del TFUE.

⁸² El ETSI es un organismo independiente sin ánimo de lucro formado por más de 750 miembros de 63 países, todos ellos actores en el mercado de las tecnologías de la información y comunicación, cuya misión es, precisamente, producir estándares de telecomunicación a nivel mundial

⁸³ Normas de Procedimiento ETSI, Anexo 6 «Política de Derechos de Propiedad Industrial del ETSI», art. 4.1 (en su versión de 19 de marzo de 2014): «4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted».

⁸⁴ Definición recogida en el art. 15.6 de las Normas de Procedimiento ETSI, citadas en la nota al pie núm. 83: «"ESSENTIAL" as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL».

⁸⁵ En concreto, el art. 6.1 de las Normas de Procedimiento ETSI, citadas en la nota al pie núm. 83, establece (en su última versión de 19 de marzo de 2014): «6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory ("FRAND") terms and conditions under such IPR to at least the following extent: MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE; sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED; repair, use, or operate EQUIPMENT; and use METHODS. The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licenses agree to reciprocate».

b) *Asunto Motorola (AT.39985)*

Los hechos de los que trae causa la Decisión *Motorola*, de 29 de abril de 2014, son los siguientes. Según se apunta en la decisión, Motorola y Apple estuvieron en negociaciones para una licencia sobre las patentes esenciales de titularidad de Motorola desde el año 2007. No habiendo llegado a ningún acuerdo, en abril de 2011 Motorola solicitó ante el Tribunal de Distrito de Mannheim unas medidas cautelares contra Apple Sales International en base a tres patentes, dos de ellas patentes esenciales: i) la patente Cudak EP 1010336, declarada esencial para el estándar GPRS el cual, a su vez, es parte del estándar GSM y clave dentro de la industria móvil y las comunicaciones inalámbricas, y ii) la patente Whinnett EP 1053613, declarada esencial para el estándar UMTS en las comunicaciones móviles⁸⁶; y otras medidas cautelares ante el Tribunal de Distrito de Düsseldorf contra otras dos empresas del Grupo Apple. La finalidad de dichas medidas cautelares era, principalmente, que Apple cesara en la comercialización en Alemania de los productos que incorporaran dichos estándares. Y así lo acordó el Tribunal de Distrito de Mannheim en la resolución de 9 de diciembre de 2011, por la que ordenó a Apple cesar temporalmente en el ofrecimiento de los productos infractores para las ventas *online* a los consumidores en Alemania. Dicha medida cautelar fue ejecutada por Motorola poco después, en enero de 2012.

En el marco de dicho procedimiento judicial, Apple hizo hasta un total de seis ofertas de licencia para resolver dicha controversia, de conformidad con lo establecido por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Alemán) en su Sentencia de 6 de mayo de 2009 sobre el «*Orange Book Standard*», relativa a los estándares para la producción de CDs (asunto No KZR 39/06)⁸⁷. En cada nueva oferta que presentaba, Apple hacía más concesiones a favor de Motorola. Todas las ofertas fueron rechazadas por Motorola excepto la última de ellas, presentada el 30 de enero de 2012 (el mismo día en el que Motorola ejecutó la medida cautelar acordada por el Tribunal alemán). Según la Comisión, ésta última oferta contenía unos términos abusivos que Apple no hubiera aceptado si no hubiera sido porque Motorola había ejecutado la medida cautelar contra ella⁸⁸.

⁸⁶ Como explica la Comisión Europea en la nota al pie núm. 108 de la Decisión *Motorola*, el Tribunal de Distrito de Mannheim declaró, en su resolución de 10 de febrero de 2012, que Motorola no había fundado suficientemente su demanda de infracción sobre la patente Whinnett, de aquí que la Comisión se centrara en su decisión en la otra patente declarada esencial, la patente Cudak.

⁸⁷ Sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Alemán) de 6 de mayo de 2009, *Philips v. KS Kassetten*, asunto No KZR 39/06. Entre los comentarios a dicha resolución podemos destacar el de T. VORMANN y A. GÄRTNER, «Federal Supreme Court Rules in Orange Book Standard. Industry Standards and the Competition Law Defence Acting Like a “True Licensee”», *International Law Office*, de 26 de mayo de 2009 (<http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=abc44bef-50b0-4b0b-8c70-a28d7fa5502a>), y J. WITTING, *German Federal Supreme Court decides in landmark case on competition law defense*, de 1 de octubre de 2009 (<http://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/german-federal-supreme-court-competition-law-defence>).

⁸⁸ El resumen de los términos del acuerdo transaccional alcanzado por Motorola y Apple lo encontramos en el párrafo 163 de la Decisión *Motorola*.

Tras analizar el mercado relevante, la Comisión Europea concluyó que Motorola ostentaba una posición de dominio en el mercado en tanto que su cuota de mercado para la licencia de la tecnología, especificada en el estándar GPRS, en el que se incluye la patente Cudak, era del 100 por 100 y, además, la implementación de dicho estándar era indispensable para los fabricantes de dispositivos móviles dada su amplia difusión en el Espacio Económico Europeo («EEE»).

Determinada la posición de dominio, la Comisión Europea pasa a valorar si Motorola habría abusado de la misma, recordando que tenía una especial responsabilidad para asegurar que su conducta en relación con la patente esencial Cudak no distorsionara la competencia en el mercado, máxime cuando ella misma había voluntariamente asumido el compromiso de conferir una licencia en términos y condiciones FRAND al declarar que era esencial. A este respecto, la Comisión parte de la premisa de que el titular de una patente esencial que ha asumido el compromiso de licenciar puede, no obstante, iniciar las acciones judiciales que estime oportunas en defensa de sus intereses si el licenciataria potencial no está dispuesto a entrar en un acuerdo de licencia en términos y condiciones FRAND, de manera que el titular de la patente esencial no podrá recibir una remuneración apropiada por el uso de su patente esencial, entre otros casos⁸⁹.

Pues bien, tras dicho análisis, en su Decisión de 29 de abril de 2014 la Comisión Europea concluye que la conducta de Motorola consistente en: i) continuar con el procedimiento cautelar a pesar de que, de la segunda oferta de licencia presentada por Apple, ya se desprendía que Apple era un «licenciataria dispuesto» a celebrar un acuerdo de licencia con Motorola en términos y condiciones⁹⁰, según estos fueran determinados por un Tribunal⁹¹, y ii) ejecutar la medida cautelar concedida por el Tribunal de Distrito de Mannheim forzando así a Apple a concluir un acuerdo de licencia con términos que en otro caso no habría aceptado, constituye un abuso de posición de dominio contraria al art. 102 TFUE. Y ello por cuanto al ejecutar la medida cautelar concedida contra la filial de Apple encargada de las ventas *online*, Apple vio limitada provisionalmente la posibilidad de vender *online* en Alemania sus productos compatibles con el estándar GPRS. Así, a fin de evitar las consecuencias negativas derivadas de la ejecución de la medida cautelar, la Comisión considera que Apple tuvo que aceptar condiciones de

⁸⁹ Párrafo 427 de la Decisión *Motorola*.

⁹⁰ Tal y como la Comisión Europea apunta en su Decisión *Motorola*: «437 [...] With its Second Orange Book Offer, Apple proposed to enter into a licensing agreement with full judicial review and determination of the proposed FRAND royalties with retroactive effect by a court. As regards the scope of the Second Orange Book Offer, as outlined in recitals (125)-(126), it covered all Apple products infringing the licensed SEPs in Germany. Hence, this offer was a clear indication of Apple's willingness to enter into a licensing agreement on FRAND terms and conditions. [...] 439 Second, Apple's initial refusal, after its Second Orange Book Offer, to agree to licensing terms that would de facto prevent it from challenging the validity and infringement of Motorola's telecommunication SEPs in Germany is not a sign of unwillingness to enter into a license agreement for those SEPs on FRAND terms and conditions».

⁹¹ El resumen de los términos y las condiciones propuestas por Apple en su segunda oferta lo encontramos en los párrafos 125 y 126 de la Decisión *Motorola*.

licencia desfavorables que en otras circunstancias no hubiera aceptado⁹². No obstante ello, la Comisión acuerda no imponer una multa a Motorola, al no haber precedentes en la Unión Europea en supuestos similares y al verificar que la jurisprudencia de los Tribunales nacionales dictada en estos casos era contradictoria.

c) *Asunto Samsung (AT.39939)*

En su Decisión de 29 de abril de 2014 la Comisión Europea aprobó el compromiso de Samsung de no solicitar en Europa medidas cautelares de cesación de actividad en base a sus patentes esenciales cubriendo la tecnología estándar Universal Mobile Telecommunications Services (UMTS) para *smartphones* y tabletas frente a aquellos licenciatarios que suscriban el acuerdo marco acordado.

Dicho procedimiento trae causa de las solicitudes de medidas cautelares instadas por Samsung contra Apple Inc. en varios Estados miembros⁹³ sobre la base de sus patentes esenciales para el estándar UMTS⁹⁴. En diciembre de 2012⁹⁵, la Comisión Europea emitió su Pliego de Cargos en el que concluía, de forma preliminar, que la conducta de Samsung, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del caso (la declaración de las patentes en base a las que se habían solicitado las medidas cautelares como esenciales para el estándar UMTS y el compromiso asumido por Samsung de conceder licencias sobre las mismas en términos y condiciones FRAND) y ante la ausencia de justificación objetiva al estar Apple supuestamente dispuesta a concertar una licencia en términos y condiciones FRAND, podría ser contraria al art. 102 del TFUE.

Para llegar a dicha conclusión, la Comisión Europea analizó el mercado relevante, concluyendo que Samsung ostentaba una posición de dominio en el mismo, definido éste como el mercado de licenciar las tecnologías especificadas en el estándar UMTS, del que las patentes de Samsung afectadas son esenciales. Teniendo en cuenta que el estándar UMTS está ampliamente adoptado en el EEE, es indispensable para los fabricantes de dispositivos móviles cumplir con dicho estándar. Además, para desarrollar la infraestructura de la tecnología UMTS los operadores han tenido que realizar una importante inversión, lo que hace que todos estos operadores deban

⁹² En concreto, la Comisión entiende que de no haber sido por la ejecución de la medida cautelar, Apple no habría aceptado: i) la cláusula de terminación en caso de que Apple cuestionara la validez de las patentes SEP de Motorola; ii) la inclusión del iPhone 4 en la lista de «productos infractores», ya que en relación con dicho modelo Apple siempre había defendido hasta ese momento que Motorola no podía reclamarle daños al quedar cubierto por el acuerdo de licencia que Motorola tenía suscrito con Qualcomm, suministrador de Apple de chips incluidos en dicho modelo de móvil, y iii) el reconocimiento por parte de Apple de haber ocasionado daños a Motorola

⁹³ En concreto, Samsung solicitó medidas cautelares en Francia, Alemania, Italia, Holanda y el Reino Unido.

⁹⁴ Véase la nota de prensa de la Comisión Europea IP/12/89, de 31 de enero de 2012.

⁹⁵ Véase la nota de prensa IP/12/1448 y el MEMO/12/1021, ambos de 21 de diciembre de 2012, en los que se recoge información sobre el Pliego de Cargos notificado a Samsung.

seguir con dicha tecnología. La Comisión Europea también analizó si los estándares 4G podían de alguna forma constreñir la posición de dominio de Samsung, concluyendo que al menos a medio término eran tecnologías complementarias, y no sustitutivas.

Confirmada la posición de dominio, la Comisión Europea verificó si Samsung habría abusado de ella, llegando con carácter preliminar a la conclusión de que sí en tanto que, al solicitar medidas cautelares contra Apple sobre la base de sus patentes esenciales para el estándar UMST, Samsung podía, por un lado, excluir a Apple del mercado, siendo Apple uno de sus competidores en la fabricación de dispositivos que cumplen con el estándar UMST, y, por otro lado, inducir a Apple a aceptar términos de licencia desventajosos que no hubiera aceptado de no haber sido por las acciones ejercitadas contra ella.

Aunque Samsung manifestó su oposición al Pliego de Cargos de la Comisión Europea, en base al art. 9.1 del Reglamento (CE) núm. 1/2003, ofreció unos compromisos para salvar las objeciones de la Comisión, los cuales, tras tramitarse el procedimiento previsto en dicho reglamento comunitario y recibir las observaciones de terceros interesados⁹⁶, han sido aceptados por la Comisión mediante la Decisión analizada. En virtud de dichos compromisos, Samsung se ha comprometido durante un periodo de cinco años a no solicitar ninguna orden judicial de cesación en la EEE sobre la base de cualquiera de sus patentes esenciales, presentes y futuras, relativas a tecnologías implementadas en *smartphones* y tabletas contra aquellas empresas que acepten un acuerdo marco de licencia de patentes esenciales. De conformidad con dicho acuerdo marco: i) el periodo de negociación será de doce meses, y ii) si no es posible llegar a ningún acuerdo, cualquiera de las dos partes podrá solicitar que los términos y condiciones FRAND sean fijados por un Tribunal o, si ambas partes así lo acuerdan, por un árbitro. Se nombra asimismo a un supervisor que irá informando a la Comisión Europea sobre el cumplimiento de dichos compromisos. Samsung no estará vinculada a dichos compromisos en aquellos casos en los que el tercero licenciataria sea, a su vez, titular de patentes esenciales y solicite una medida cautelar contra Samsung o uno de sus clientes a pesar de que Samsung hubiera ofrecido concertar una licencia para dichas patentes siguiendo el mismo procedimiento que el establecido en los compromisos aprobados.

Según la Comisión Europea «el peor escenario posible es cuando una empresa dispuesta a concertar una licencia en términos FRAND para una patente esencial para un estándar es golpeada por una orden de suspensión»⁹⁷. Y de aquí que, en ambas decisiones, la Comisión Europea, tras recordar que

⁹⁶ Según se explica en el párrafo 19 de la Decisión *Samsung*, se recibieron 18 observaciones de terceros sobre los compromisos inicialmente presentados por Samsung.

⁹⁷ Conferencia del vicepresidente de la Comisión Europea Sr. Joaquín Almunia, SPEECH/12/629, de 20 de septiembre de 2012, New York, Fordham University: «*The worst-case scenario is when a company willing to take a license for standard-essential patents on FRAND terms is hit by an injunction*».

todo titular de una patente tiene el derecho legítimo a iniciar las acciones pertinentes en defensa de su derecho y, entre ellas, a solicitar medidas cautelares de cesación contra aquellos terceros infractores, haya no obstante expresado ciertos reparos hacia la conducta de Motorola y Samsung en el caso concreto, por solicitar y ejecutar medidas cautelares contra terceros que habrían manifestado su disposición a concertar una licencia en términos y condiciones FRAND sobre patentes esenciales para una tecnología que se ha estandarizado. Mediante dichas decisiones, la Comisión Europea ha pretendido «aportar claridad a la industria sobre qué constituye un marco apropiado para dirimir disputas sobre términos FRAND en línea con las normas de la competencia de la UE»⁹⁸.

Es cierto que dichas resoluciones vienen a dar un puerto de seguridad a aquellos licenciatarios que estén dispuestos a someterse a un Juzgado o un árbitro para resolver cualquier controversia sobre los royalties y pueden servir como guía. Ahora bien, las mismas abren un nuevo debate sobre cuándo puede entenderse que un tercero está dispuesto a obtener una licencia sobre las patentes esenciales para un estándar concreto en términos y condiciones FRAND y qué debe entenderse por «justo, razonable y no-discriminatorio», valoración ésta que la Comisión Europea delega expresamente a los Tribunales y árbitros⁹⁹.

En principio, es de esperar que sobre este nuevo debate se vierta un poco de luz por la resolución que el TJUE adopte en relación con la cuestión prejudicial que le ha sido planteada en el asunto *Huawei* (C-170/13), la cual pretende, principalmente, dirimir en qué circunstancias el ejercicio de los derechos derivados de una patente declarada esencial para un determinado estándar puede entenderse abusivo y contrario a las normas del Derecho de la competencia¹⁰⁰.

⁹⁸ Nota de prensa de la Comisión Europea de 29 de abril de 2014, IP/14/490.

⁹⁹ MEMO/14/322, de 29 de abril de 2014, de la Comisión Europea. En noviembre de 2013 el Tribunal Regional de Mannheim planteó a la Comisión una serie de cuestiones sobre cómo fijar un royalty FRAND en la controversia sobre patentes esenciales entre Motorola y Apple, no habiendo la Comisión publicado aún a la fecha de este artículo su respuesta al respecto.

¹⁰⁰ Cuestión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) el 5 de abril de 2013 en el asunto C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*. En concreto, las cuestiones prejudiciales que le han sido planteadas al TJUE pueden resumirse de la siguiente forma: 1) ¿Es suficiente con que el tercer infractor haya declarado su disposición a negociar una licencia sobre la patente declarada esencial para un estándar, o es preciso que presente una oferta incondicional aceptable para la celebración de un contrato de licencia que el titular de la patente esencial?; 2) ¿Puede presumirse la voluntad de negociar si el autor de la infracción ha declarado simplemente de forma genérica (oralmente) estar dispuesto a entablar negociaciones, o debe haber comenzado ya a negociar, por ejemplo, indicando condiciones concretas con arreglo a las que está dispuesto a celebrar un contrato de licencia?; 3) ¿Puede someterse la oferta a la condición de que la patente esencial para un estándar sea efectivamente utilizada y/o resulte ser legalmente válida?; 4) ¿Está obligado el autor de la infracción a rendir cuentas de los actos de utilización realizados y/o a pagar un canon por la licencia? ¿Puede cumplirse la obligación del pago del canon, en su caso, mediante prestación de garantías?; y 5) Las condiciones para apreciar un abuso de poder por el titular de una patente esencial para un estándar, ¿son aplicables también al ejercicio judicial de otros derechos derivados de una violación de patente (rendición de cuentas, retirada de productos, indemnización)?

5. CONCLUSIONES

Como decíamos al principio, durante años la Comisión pareció no advertir que los derechos de propiedad industrial y el Derecho de la competencia son dos caras de una misma moneda, y que no tenía mucho sentido aprobar normas sustantivas y procedimientos aplicables al anverso de la moneda sin examinar lo que había en el reverso, y viceversa. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de visión holística de todas las aristas de la moneda lo encontramos en el informe sectorial realizado sobre el sector farmacéutico en el año 2009, el cual mereció ácidas críticas por parte de algunos de los jueces europeos de patentes.

En fecha más reciente, la Comisión se ha ocupado de varios procedimientos en campos particularmente dependientes de las patentes, como el farmacéutico y el de las telecomunicaciones, los cuales han hecho aflorar la dificultad de delimitar la línea divisoria entre lo que constituye el legítimo ejercicio de un derecho de propiedad industrial y el uso abusivo (por anti-competitivo) del mismo. Por el camino, se ha quitado de encima la difícil responsabilidad de determinar lo que constituye un *royalty* «justo, razonable y no discriminatorio» («FRAND») para la concesión de una licencia sobre una patente esencial en el campo de las telecomunicaciones, pasándole la patata caliente a los Tribunales y, en su caso, los árbitros que designen las partes para resolver dichas controversias. En cualquier caso, sería deseable que en asuntos futuros la Comisión dejara de lado planteamientos apriorísticos (como entender que pagar por retrasar la comercialización de un producto es necesariamente anticompetitivo) y que aplicara un criterio basado en las concretas circunstancias del caso concreto («*rule of reason*»), como se hace en el otro lado del Atlántico.

Además, no hay que olvidar que a la hora de expresar reparos basados en el Derecho de la competencia al modo en el que los titulares de derechos de propiedad industrial los hacen valer, las autoridades de defensa de la competencia están constreñidas por los tratados internacionales que vinculan a la Unión y a sus Estados miembros. Sobre esta cuestión, el Acuerdo ADPIC prevé en su art. 8.2, bajo la rúbrica «Principios», que puede ser necesario aplicar medidas apropiadas, «siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo», para «prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología». La cuestión es, por tanto, determinar cuándo el ejercicio legítimo de un derecho puede entenderse «abusivo» por limitar «de manera injustificable» el comercio o resultar «en detrimento de la transferencia internacional de tecnología», en los términos establecidos en el Acuerdo ADPIC.

