

LA TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL

THE TRANSFERABILITY OF THE TRADE SECRETS

JULIO COSTAS COMESAÑA*

RESUMEN

Este trabajo realiza un comentario al texto del artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, a través de la cual se traspone al Derecho interno la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Este precepto legal declara la transmisibilidad del secreto empresarial y la necesidad de que los negocios de transmisión plena o limitada (cesión o licencia) no contengan cláusulas restrictivas de la competencia prohibidas por el Derecho antitrust. En nuestro trabajo se analizan los antecedentes nacionales del artículo 4, las modalidades de tráfico jurídico de que puede ser objeto el secreto empresarial, y la valoración antitrust de las conductas unilaterales y concertadas realizadas en el marco de la transmisión plena o limitada de secretos empresariales.

Palabras clave: secretos empresariales, transmisibilidad, derecho de defensa de la competencia.

ABSTRACT

This work makes a comment to the text of Section 4 of the Act 1/2019, of February 20, on Trade Secrets, through which the Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of June 8, 2016 on the protection of undisclosed technical knowledge and business information (trade secrets) against their illegal obtaining, use and disclosure gets included into Spanish Law. This Section declares the transferability of the trade secret and the need for full or limited transmission businesses (assignment or license) to exclude clauses restricting competition prohibited by antitrust law. In our work, we analyse the national background of Section 4, the modalities of legal transactions to which trade secrets may be the subject, and the antitrust assessment of the unilateral and concerted conducts carried out within the framework of the full or limited transmission of trade secrets.

Keywords: trade secrets, Transferability, Competition law.

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidade de Vigo. Dirección de correo electrónico: *jcostas@uvigo.es*. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «El Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: actualización, europeización y adaptación a la nueva economía» (2019-2022) Referencia: PGC2018-096084-B-I00, y del Proyecto de Investigación financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de trabajo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía (2019-2021). Dereito Mercantil e do Traballo (Universidade de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecemento».

SUMARIO: I. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.—II. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL TRÁFICO JURÍDICO. III. LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA.—1. Ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia.—1.1. Conductas de obtención lícita y ejercicio del derecho sobre el secreto empresarial.—1.2. Aplicación de las prohibiciones de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio.—1.3. Límites derivados del control de concentraciones.—2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales amparados por un Reglamento de exención por categorías.—2.1. Compatibilidad de los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales con las prohibiciones de competencia.—2.2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales cubiertos por el RECATT.—2.3. La relación del RECATT con otros Reglamentos de exención por categorías.—3. Restricciones de la competencia no amparadas por el RECATT.—3.1. Restricciones especialmente graves.—3.2. Restricciones excluidas.—4. Tratamiento antitrust de los acuerdos de transferencia de secretos empresariales no cubiertos por el RECATT.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. REGULATORY BACKGROUND OF ARTICLE 4 OF THE ACT ON TRADE SECRETS.—II. THE TRADE SECRET AS OBJECT OF THE LEGAL TRANSACTIONS.—III. LIMITS TO THE TRANSMISSION OF TRADE SECRET DERIVED FROM THE APPLICATION OF THE LAW OF COMPETITION.—1. Scope of application of the antitrust rules.—1.1. Lawful obtaining behaviors and exercise of the right to business secrecy.—1.2. Application of the prohibitions of collusive agreements and abuse of dominance position.—1.3. Limits derived from the merger control.—2. Agreements for the transfer of trade secrets covered by a Block Exemption Regulation.—2.1. Compatibility of trade secrets license and assignment agreements with competition prohibitions.—2.2. Trade secrets transfer agreements covered by the TTBER.—2.3. The TTBER's relationship with other Block Exemption Regulations.—3. Restrictions of competition not covered by the TTBER.—3.1. Hardcore restrictions.—3.2. Excluded restrictions.—4. Antitrust treatment of trade secrets transfer agreements not covered by the TTBER.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

El artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, LSE), bajo el rótulo «transmisibilidad del secreto empresarial», dispone: «El secreto empresarial es transmisible. En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología».

La Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, la Directiva), al igual que la Propuesta de Directiva¹, no contiene una norma similar a esta del artículo 4 LSE. La razón radicaría en que la finalidad principal de la Directiva es asegurar un nivel de tutela jurídico-civil suficiente y coherente en todo el mercado interior de la UE frente a la apropiación (obtención, utilización o revelación) ilícita de los secretos empresariales (art. 1.1 Directiva), de ahí que no forme parte de sus objetivos aproximar o armonizar las legislaciones nacionales en materia de transmisión de los secretos empresariales, ni tampoco la compatibilidad con el Derecho de la competencia de los acuerdos de cesión o de licencia de uso del secreto empresarial. Con todo, el artículo 4 LSE encuentra un asidero indirecto, por una parte, en el artículo 3 de la Directiva, que enumera los medios de obtención (utilización y revelación) lícitas de los secretos empresariales², y de otra, en el conside-

¹ COM (2013) 813 final; 2013/0402 (COD).

² En concreto, en la cláusula de cierre de la letra *d*) del artículo 3.1 de la Directiva, traspuesta en el artículo 2.1.d) de la LSE, que añade «incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto

rando 38 al declarar el legislador europeo que la «Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE».

El artículo 4 LSE se ubica en el Capítulo III, que lleva por rótulo «El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad»³, junto con los artículos 5 a 7, contemplando todos estos preceptos el secreto empresarial como bien inmaterial susceptible de negocios jurídicos de carácter patrimonial, sin que ninguna de tales normas tenga origen directo en la Directiva, como expresamente se reconoce en la Exposición de Motivos de la LSE (párr. 5 del apartado III). De hecho, fiel al contenido de la Directiva, la Propuesta de Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Secretos Empresariales redactada por la Ponencia constituida en el seno de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, de fecha 29 de noviembre de 2017, no regulaba los aspectos patrimoniales del secreto empresarial. Fue en la posterior fase de consulta pública previa que se observó la conveniencia de regular las situaciones de cotitularidad y las licencias contractuales de secretos empresariales⁴. Sin embargo, la primera versión publicada por el Ministerio de Justicia del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, de fecha 8 de febrero de 2018, no recoge tal observación y no regula ninguna de estas cuestiones, pero en la Exposición de Motivos se afirma (al hilo del contenido del Capítulo I) que: «Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, y en particular de cesión o transmisión a título definitivo, y, de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte»⁵. Es en la segunda versión del Anteproyecto, de fecha 17 de abril de 2018, posterior al trámite de audiencia e información pública, que se introduce un nuevo Capítulo III dirigido a establecer unas reglas dispositivas que fijan determinadas pautas sobre la potencial cotitularidad y transmisibilidad de los secretos empresariales, inspiradas en los artículos 80, 82, 83 y 85 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP)⁶.

empresarial, de acuerdo con el Capítulo III». En este sentido, GIRONA DOMINGO (2019), pág. 8; SUÑOL LUCEA (2018) considera que estos supuestos añadidos por el legislador español, por obvios, eran innecesarios para cumplir con las exigencias de la Directiva, mientras que hubiese sido oportuno añadir «otros tales como la obtención de secretos por accidente o error, práctica, esta última, cuyo tratamiento que ha sido obviado (acaso olvidado) por el legislador comunitario».

³ Como señala GÓMEZ SEGADE (1984), págs. 452 y sigs., la referencia al término propiedad en este rótulo responde a la fuerza de la tradición, pero el derecho que corresponde al titular de un secreto empresarial o de cualquier otro derecho sobre bienes inmateriales, pese a presentar algunas analogías con el derecho de propiedad tiene diferencias insalvables. En este sentido, hubiera sido más preciso el rótulo siguiente: «El secreto empresarial como objeto del tráfico jurídico».

⁴ Según se afirma en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley elaborada por el Ministerio de Justicia con fecha 7 de febrero de 2018, fue la «Asociación de Expertos en Transferencia de Tecnología LES España-Portugal» (<http://www.les-sp.org/es>), quien abogó en sus alegaciones por la conveniencia de regular la cotitularidad y las licencias de secretos empresariales con un régimen jurídico equivalente al de patentes (pág. 29).

⁵ Esta versión del Anteproyecto es la que se remitió, para informe preceptivo, a la CNMC y al Consejo General del Poder Judicial. *Vid.* el IPN/CNMC/005/18 Anteproyecto de Ley de Secretos empresariales y el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de secretos empresariales del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de marzo de 2008.

⁶ GÓMEZ SEGADE (2020), pág. 147. VIDAL-CUADRAS TRÍAS DE BES (2020), pág. 109. Al Consejo de Estado se elevó una tercera versión del Anteproyecto, suscrita conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de

Este origen resulta evidente y responde a una cierta tradición, dentro de la legislación española de propiedad industrial, de regular con normas dispositivas algunos aspectos contractuales de los bienes inmateriales como objeto del tráfico jurídico⁷. No obstante, frente a esos antecedentes, el artículo 4 LSE destaca por su parquedad, pues se limita a constatar la transmisibilidad del secreto empresarial⁸, sin añadir ninguna referencia a los negocios jurídicos de los que puede ser objeto en el tráfico, a diferencia del artículo 82 LP que afirma que la patente y la solicitud de la patente podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En fin, como la transmisibilidad del secreto empresarial no ofrecía ninguna duda, se puede afirmar que el artículo 4 LSE no representa ninguna novedad normativa⁹, pero, además, tampoco resuelve las dudas existentes respecto de la posibilidad de constituir determinados derechos reales de garantía sobre el secreto empresarial, a la vista de las peculiaridades que presenta en comparación a otros derechos sobre bienes inmateriales.

II. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL TRÁFICO JURÍDICO

Dentro de la categoría jurídica de los bienes inmateriales, el secreto empresarial pertenece al grupo de los denominados incompletos o limitados, porque, a diferencia de los bienes inmateriales plenos o completos, el titular del secreto empresarial no dispone de un monopolio legal que le permita ejercitar un *ius prohibendi* frente a los terceros que adquieran el conocimiento o la información protegida por medio lícitos. El titular del secreto empresarial tan solo disfruta de un monopolio *de facto*, que, además, es frágil porque la protección que le confiere el ordenamiento jurídico a esa «simple exclusividad de hecho [...] se evapora con la divulgación»¹⁰ lícita o ilícita del objeto del secreto empresarial. Pero, en todo caso, como bien inmaterial, una de las características fundamentales del secreto empresarial es su transmisibilidad, ahora constatada o afirmada a nivel normativo.

En efecto, el hecho de la creación u obtención lícita de conocimientos técnicos o de información empresarial no divulgada, con valor comercial y que

Energía, Turismo y Agenda Digital con fecha 20 de mayo de 2018. *Vid.* el Dictamen del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2018, pág. 6.

⁷ En efecto, además de en la LP, existen reglas similares en los artículos 46 a 50 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM); artículos 58 a 64 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LDI) y en los artículos 19 a 26 de Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Por el contrario, no existe ninguna disposición similar en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

⁸ El texto de este precepto no sufrió ninguna modificación —ni siquiera fue objeto de enmienda— en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de 1 de junio de 2018; *Vid.* el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*. Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 23-1, págs. 6 y 7.

⁹ En este sentido, no hemos encontrado normas similares al artículo 4 LSE en las disposiciones normativas nacionales que han traspuesto la Directiva en: Italia (arts. 98 y 99 del *Codice della Proprietà Industriale*), Portugal (arts. 313 a 315 del *Código da Propriedade Industrial*), Reino Unido *The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018*), Francia (arts. L 151-2 y L 151-3 del *Code Commerce*), y Alemania [§ 1 a § 5 de la *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)*].

¹⁰ GÓMEZ SEGADE (2015), pág. 129; PORTELLANO (1997), pág. 340. En este mismo sentido, SUÑOL LUCEA (2009), pág. 95, nota 215, subraya gráficamente que la legislación de patentes «opera como barrera mientras que la normativa protectora del secreto funciona solo como tamiz».

desea mantener confidencial, genera una relación jurídica que tiene por objeto un derecho sobre un bien inmaterial incompleto y como titular a la persona que se apropia lícitamente de la información objeto del secreto empresarial. Este derecho subjetivo del titular del secreto empresarial está integrado por un haz de facultades positivas y negativas. Entre estas últimas, el titular dispone de la facultad de utilizar las medidas, procedimientos y recursos que le reconoce el ordenamiento jurídico para impedir la obtención, utilización y revelación ilícitas de su secreto empresarial (arts. 3 y 8 LSE). Y entre las facultades positivas, el titular goza de la facultad de explotar y disponer del derecho sobre el secreto empresarial, cediendo su titularidad o licenciando su explotación. El artículo 4 LSE afirma y se centra exclusivamente en esta facultad de disposición por el titular del secreto empresarial en tanto que posición jurídica, que podemos considerar genéricamente amparada en el principio general de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 CC). Por tanto, contempla el secreto empresarial como bien inmaterial susceptible de negocios jurídicos de carácter patrimonial¹¹, de modo que, como tal objeto del tráfico jurídico y a los efectos de su transmisión, el secreto empresarial debe tener la consideración de bien mueble¹².

Probablemente hubiese sido conveniente que el artículo 4 LSE, como primer precepto del Capítulo III dedicado a regular los aspectos patrimoniales del secreto empresarial, además de afirmar su transmisibilidad, al menos, enumerase con carácter abierto las modalidades de tráfico jurídico de que puede ser objeto¹³ o los negocios jurídicos a través de los cuales podrá ser transmitido, siguiendo lo que disponen los artículos 82.1 LP, 46.2 LM y 59.1 LDI que, bajo el rótulo de «principios generales», afirman la transmisibilidad del bien inmaterial así como que podrá «darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución»¹⁴. Los artículos 5 y 7 LSE mencionan como instrumentos de transmisión, plena y limitada, los contratos de cesión y de licencia. Por tanto, la pregunta es fundamentalmente si, ante el silencio de la LSE y aplicando analógicamente, p. ej., el artículo 82.1 LP, cabe la constitución de derechos reales de garantía sobre el secreto empresarial. Idealmente, el derecho sobre el secreto empresarial puede ser objeto de usufructo (arts. 467 y sigs. CC) y de prenda con desplazamiento (arts. 1.863 y sigs. CC), en este último

¹¹ GÓMEZ SEGADE (1974), pág. 82 y MASSAGUER (1989), págs. 63-67.

¹² Así lo recuerda para los derechos de propiedad industrial plenos o completos el artículo 360-1, núm. 4, del *Anteproyecto de Ley de Código Mercantil*. También GÓMEZ SEGADE (2015), págs. 130 y 135; MASSAGUER (1989), pág. 82.

¹³ MASSAGUER (2019), págs. 48 y sigs., afirma que «la oportunidad de regular los aspectos jurídico-patrimoniales de los secretos empresariales y especialmente el contenido básico del régimen de cotitularidad y licencia según el modelo vigente en materia de propiedad» era una de las razones que, a su juicio, aconsejaba trasponer la Directiva mediante una Ley especial.

¹⁴ En este sentido, la OEPM en su segundo informe de 18 de abril de 2018 sobre la segunda versión del Anteproyecto de LSE, y en relación con los artículos que conciben el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, propuso introducir un nuevo primer artículo bajo el título «Principios generales» para aglutinar cuestiones generales como las relativas a la enunciación, a modo ejemplificativo, de los negocios jurídicos aplicables, cuándo es obligatorio el carácter escrito de los mismos, su adecuación a transmisiones o licencias de patentes o solicitudes de patente que exijan la de sus secretos empresariales asociados o la aplicación de las normas nacionales o europeas sobre acuerdos de transferencia de tecnología. *Vid.* la pág. 6 del Dictamen del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2018. Ante el silencio de la LSE, resulta aplicable el artículo 609 CC en relación con las adquisiciones derivativas: «la propiedad y los demás derechos sobre bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada o intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición». *Vid.* CURTO POLO (2002), pág. 161.

caso a condición de que el secreto empresarial esté incorporado indeleblemente a un soporte físico, pero no es factible ni la constitución de hipoteca mobiliaria ni de prenda sin desplazamiento por la circunstancia de que el secreto empresarial no se protege con un derecho de exclusiva¹⁵.

En cuanto a la transmisibilidad, pese a que la LSE solo menciona los contratos de cesión y de licencia¹⁶, como bien jurídico autónomo y con un valor económico propio, el derecho sobre el secreto empresarial puede ser transmitido por cualquiera de los medios admitidos en Derecho¹⁷, que sean compatibles con su contenido intangible y no divulgado, de manera autónoma o inserta en un contrato que tenga un objeto más amplio¹⁸. La transmisión será plena cuando suponga el cambio en la titularidad del derecho sobre el secreto empresarial, pudiendo tener lugar por sucesión universal *mortis causa* —aplicándose las normas de la sucesión testada o intestada— o *inter vivos*, que básicamente se producirá en los casos de compraventa de empresa, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de sociedades (arts. 22, 53, 69 a 72 y 81 de Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). La transmisión plena del secreto empresarial a título particular tiene lugar a través de los negocios jurídicos *inter vivos* traslativos del dominio, tales como la donación, la permuta y la cesión, que es la forma más frecuente de transmisión del secreto empresarial.

En la medida en que la cesión implica que el titular-cedente se desprende de forma definitiva de la titularidad del secreto empresarial¹⁹, esta forma de transmisión presupone que el poseedor legítimo no desea o no está en condiciones de explotar de forma eficiente el secreto empresarial, quizá porque es un particular no empresario o un organismo de investigación de carácter no comercial²⁰. Siguiendo a la doctrina, el TS ha definido el contrato de cesión de secreto empresarial como «un negocio jurídico por el que el cedente, titular del *know-how* [secreto empresarial] cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie»²¹. Ante

¹⁵ PÉREZ SANTOS (1990), pág. 192, señala que siendo factible el usufructo de un secreto empresarial se «estaría dando vida a una creación jurídica digna de elogio». Vid. los artículos 45 y 53 de La Ley 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Sobre la constitución de derechos reales sobre una patente: GÓMEZ SEGADE (1984), págs. 466-468. Sobre la constitución de hipoteca sobre derechos de propiedad industrial e intelectual: CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y MARÍN LÓPEZ (2002), págs. 742 y sig.; MARTÍNEZ-GUIÓN MACHUCA (2006), págs. 147 y sigs.

¹⁶ El contrato de licencia del secreto empresarial es objeto de regulación en el artículo 7 LSE. Sobre las distintas acepciones del término cesión, vid. CURTO POLO (2002), págs. 176-178. BOTANA AGRA (2013), pág. 199, considera que por cesión «se entiende toda operación jurídica *inter vivos* o *mortis causa* por cuya virtud el titular transmite la patente, con todos los derechos y facultades que esta comporta y son susceptibles de transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad», debiendo cumplirse los requisitos que el Derecho exija en relación con la concreta operación jurídica generadora de la cesión.

¹⁷ Sobre la aportación del secreto empresarial en concepto de aportación no dineraria al capital social de una sociedad de capital, vid. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2020), págs. 361-363.

¹⁸ La naturaleza de bien inmaterial admite que la información no divulgada pueda ser objeto de explotación simultánea por varias personas, lo cual tiene como consecuencia que los contratos de compraventa y arrendamiento no resulten adecuados para la transmisión total o parcial del secreto empresarial. Vid. MASSAGUER (1989), pág. 82.

¹⁹ Esta función económica se puede conseguir *de facto* también a través de un contrato de licencia con cláusula de exclusiva y de duración indefinida o de muy larga duración.

²⁰ En efecto, del considerando (1) de la Directiva y del artículo 1.2 LSE resulta con claridad que «cualquier persona física o jurídica», sea o no empresario, puede ser titular (la Directiva utiliza el término «poseedor», «holder» o «détenteur») del secreto empresarial. Por tanto, el carácter empresarial de la información no divulgada no depende de la condición de empresario del titular. MASSAGUER (2019), pág. 11.

²¹ STS de 30/05/2002 (ECLI: ES:TS:2002:3890). Siguiendo a MASSAGUER (1989), pág. 69, el TS también define el contrato de licencia de secreto empresarial como «un negocio jurídico celebrado entre personas

la falta de regulación positiva, se aplican a la cesión las reglas establecidas para el contrato de compraventa, por su especial similitud e identidad de razón, con las pertinentes adaptaciones debidas a la naturaleza del secreto empresarial como bien inmaterial no registrado²². Así, la entrega de la cosa vendida como principal obligación del vendedor (art. 1.461 CC), en el contrato de cesión de secreto empresarial se debe entender cumplida cuando el cedente comunica o revela al cesionario la información o conocimientos que son objeto del secreto empresarial, de forma oral (art. 1.464 CC)²³ o mediante la entrega al cesionario (art. 1.462 CC) del elemento tangible (*corpus mechanicum*) que permite hacer perceptible el elemento inmaterial (*corpus mysticum*). Esta obligación de entrega conlleva, necesariamente, dos obligaciones de no hacer por parte del cedente: no revelar la información cedida y no explotarla en tanto no se divulgue y pierda su carácter secreto. Además, si fuese necesario para la normal explotación del secreto empresarial por el cesionario, el cedente asumirá la obligación de prestar la asistencia técnica necesaria y la de formación del personal del cesionario (art. 1.258 CC). Como en la compraventa, el cedente asume la obligación de saneamiento por evicción (arts. 1.475 y sigs. CC) y de responder por los vicios ocultos que presente el conocimiento o información objeto del secreto empresarial al tiempo de celebrar el contrato de cesión (arts. 1.484 y sigs. CC). La obligación principal del cesionario es el pago del precio convenido (arts. 1.445, 1.447 y 1.500 CC).

Por último, al margen de si la transmisión es plena o limitada, el secreto empresarial puede ser objeto de tráfico jurídico de manera autónoma o de forma conjunta con otros bienes o derechos. En particular, la cesión o licencia del secreto empresarial puede ser el único objeto del contrato o puede que se trate de un contrato mixto (de cesión o licencia) de secretos empresariales, bien porque su transmisión está jurídicamente vinculada a la cesión o licencia de otros bienes inmateriales (patentes, marcas, diseños industriales, etc.) o porque se encuentra inserta en otros negocios u operaciones jurídicas como, entre otras, una operación de modificación estructural, la venta de la empresa, un contrato de franquicia o de distribución restringida, un contrato de ingeniería o un contrato de cooperación en materia de investigación y desarrollo²⁴.

físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del *know-how* licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatario o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciatario, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *know-how* licenciado».

²² En consecuencia, el contrato de cesión de secreto empresarial presenta como notas características ser un contrato atípico, complejo, consensual, oneroso y conmutativo, bilateral y sinalagmático, de tracto instantáneo, y de naturaleza mercantil para la mayoría de la doctrina. En relación con el contenido obligacional del contrato de cesión, *vid.* CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992), págs. 202 y sigs.; CURTO POLO (2002), págs. 183-189 y 283-339.

²³ A diferencia de los artículos 82.3 LP y 59.2 LDI, la LSE no impone la forma escrita como requisito de validez de los actos de transmisión *inter vivos*, pero la necesidad de preservar el carácter secreto de la información empresarial y, por tanto, de controlar las obligaciones de confidencialidad que se impongan, además de una mayor certeza en relación con el objeto y el contenido obligacional del negocio jurídico, invita a que toda transmisión —plena o limitada— del secreto empresarial se haga constar por escrito. Por otra parte, en los contratos mixtos de cesión o licencia de secreto empresarial y otros bienes inmateriales registrados que sí exigen forma escrita como requisito de validez, surge la duda de si es necesaria tal forma o si se aplica el principio general de libertad de forma. A juicio de la doctrina «habrá que determinar cuál es el contrato cuyas características prevalecen en aplicación de la doctrina de la absorción»: LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004), pág. 441.

²⁴ El artículo 84 LP regula un supuesto distinto. Este precepto legal dispone que, salvo pacto en contrario, la transmisión de una solicitud de patente o de una patente o la concesión de una licencia sobre las mismas

III. LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. **Ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia**

1.1. *Conductas de obtención lícita y ejercicio del derecho sobre el secreto empresarial*

La obtención originaria de conocimientos técnicos e información constitutiva de secreto empresarial, en la medida que sea fruto de la innovación o del mérito, incrementa la competencia dinámica en el mercado en la forma de nuevos y/o mejores productos o servicios, en términos de precio y/o de calidad, contribuyendo así a la mejora del bienestar del consumidor y del conjunto de la sociedad. Por tanto, la competencia en los mercados de bienes y servicios —en su doble faceta de derecho a competir y de institución nuclear de la economía de mercado— es el bien jurídico protegido a través de la protección jurídica del secreto empresarial²⁵ y, por ello, se puede afirmar que el descubrimiento o creación independiente de la información que constituye el objeto del secreto empresarial [art. 2.1.a) LSE] no es susceptible de infringir los ilícitos anticompetitivos de colusión [arts. 101.1 TFUE y 1.1 LDC] y de abuso de posición de dominio (arts. 102 TFUE y 2 LDC).

Por el contrario, el ejercicio, individual o concertado, de las facultades que integran la posición jurídica sobre el secreto empresarial, así como su adquisición derivativa sí constituyen conductas que, en abstracto, son susceptibles de caer bajo el ámbito de aplicación objetivo de tales prohibiciones antitrust. Quizá por ello, dentro de esa tradición de la legislación española de regular mediante normas dispositivas la vertiente patrimonial del bien inmaterial está el incluir una norma que subraya, particularmente, la necesidad de que se respeten los límites a la autonomía de la voluntad derivados del Derecho de defensa de la competencia en el ejercicio de las facultades que integran la posición jurídica del titular del secreto empresarial. Tal sería la función o finalidad del segundo párrafo del artículo 4

conlleva la obligación para el transmitente / licenciante de poner a disposición del adquirente / licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Como se puede observar, este artículo de la LP regula un supuesto de complementariedad o dependencia económica, no jurídica, en el sentido de que el secreto cedido o licenciado es necesario para la normal explotación de la invención transferida o licenciada, mientras que el contrato mixto de secreto empresarial es una «operación jurídico-económica cuyo objetivo es la transferencia de un conjunto tecnológico completo, integrado por diversos elementos» [MASSAGUER (1989), págs. 71 y sig.]. Para una crítica al contenido del actual artículo 84 LP: GÓMEZ SEGADE (1984), págs. 247-248 y (2001), pág. 461.

²⁵ GÓMEZ SEGADE (1974), pág. 246 y sigs., y (2001), pág. 775, afirma que el mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa es el bien jurídico protegido por todas las normas que amparan el secreto empresarial. Sobre el fundamento de la protección jurídica del secreto empresarial, ampliamente: SUÑOL LUCEA (2009), págs. 80-103, donde la autora señala que tal protección «fomenta la competencia y la eficiencia reduciendo la necesidad de invertir en costosas e ineficientes medidas materiales para proteger información socialmente valiosa, y proporcionando al tiempo un marco en el que se incentiva la inversión en su desarrollo y puesta en circulación» (pág. 100). También BUSTILLO SAÍZ (2020), págs. 22-29. En esta misma dirección, las *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* del U.S. Department of Justice y de la *Federal Trade Commission* y la *Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología*, afirman que el Derecho de la propiedad intelectual (en sentido amplio) y el Derecho de la competencia tienen la misma finalidad: promover la innovación y su explotación competitiva en beneficio del bienestar del consumidor (pág. 2 y párr. 7, respectivamente).

LSE, pues viene a recordar a las partes del negocio jurídico en virtud del cual se transmite —de forma plena o limitada— el secreto empresarial el deber de observar, cuando resulten aplicables por la «naturaleza» del secreto empresarial, «los reglamentos» de la UE de exención de determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Pero así formulada, esta norma presenta notables defectos de técnica jurídica, algunos heredados de sus antecedentes normativos, pero, sobre todo, conviene observar que es una norma superflua, porque las reglas de defensa de la competencia son de aplicación horizontal en todos los mercados de bienes y servicios y a toda conducta apta para restringir la competencia efectiva, sin más limitación que las conductas anticompetitivas que expresamente resulten amparadas por la aplicación de una ley, y siempre que tal amparo legal no impida la aplicación efectiva en el territorio nacional de «las disposiciones europeas en materia de defensa de la competencia» (art. 4.1 LDC)²⁶.

En fin, para evitar tales errores, el legislador español bien pudo haberse inspirado en el considerando 38 de la Directiva, que dice: «La presente Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE».

1.2. *Aplicación de las prohibiciones de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio*

Constituye un error de técnica jurídica que el artículo 4 LSE restrinja el deber de observancia del Derecho de defensa de la competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología. En primer término, porque la transmisión plena o limitada del secreto empresarial puede formar parte de acuerdos que tienen un objeto principal distinto a transmitir tecnología para la producción de los productos contractuales, como pueden ser los diferentes tipos de acuerdos de distribución restringida o en red (acuerdos que fijan las condiciones para la adquisición, venta o reventa de determinados bienes o servicios), los acuerdos de I+D en común o los acuerdos de especialización. En segundo lugar, porque los límites a la autonomía de la voluntad en el ejercicio de los derechos que confiere el secreto empresarial no derivan de los Reglamentos UE de exención por categorías, sino directamente de las prohibiciones antitrust de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio, así como de las normas de defensa de la competencia relativas al control de las concentraciones económicas. Los Reglamentos de exención de ciertas categorías de acuerdos restrictivos de la competencia son instrumentos normativos de Derecho derivado de la UE que, con el objeto de ofrecer seguridad jurídica en el contexto de un sistema de autoevaluación por las empresas de sus acuerdos, proporcionan a los operadores económicos y jurídicos reglas de interpretación de la cláusula general prohibitiva de colusión basadas en la jurisprudencia del TJUE²⁷. Siendo disposicio-

²⁶ Para un comentario a las condiciones de la exención legal, por todos: MARCOS FERNÁNDEZ (2017), págs. 319-433.

²⁷ Sobre la naturaleza, características y función de los Reglamentos de exención, por todos, *vid.* BAHAMONDE DELGADO (2016), págs. 144-151.

nes normativas comunitarias es preciso recordar que, en materia de conductas prohibidas, la aplicación de las prohibiciones de los artículos 101 y 102 TFUE tienen como presupuesto la aptitud de la conducta anticompetitiva para afectar de forma significativa a los intercambios comerciales dentro del mercado único²⁸, pero que por virtud del artículo 1.4 LDC, los Reglamentos UE de exención de ciertas categorías de acuerdos prohibidos también se aplican a las conductas concertadas que, restringiendo la competencia en todo o en parte del mercado nacional y no pudiendo afectar de forma sensible al comercio entre los Estados miembros de la UE, cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento UE de exención por categorías aplicable en función de la naturaleza y contenido del acuerdo.

Por otra parte, los acuerdos de transferencia de tecnología no son los únicos acuerdos que, teniendo por objeto la transmisión de secretos empresariales, pueden plantear problemas de compatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia. Compartir entre competidores secretos empresariales que tengan por objeto información sobre costes, precios actuales o futuros, datos de clientes, etc., incluso a través de licencias cruzadas de secretos empresariales, en la medida en que ese intercambio pueda hacer posible que las empresas tengan conocimiento de las estrategias de mercado de sus competidores, no solo constituye un acuerdo prohibido por objeto sino, incluso, una infracción de cártel²⁹. De igual forma constituye un acuerdo ilícito compartir tecnología competidora mediante la constitución de un consorcio tecnológico con el objeto de obstruir las tecnologías competidoras de terceros³⁰.

La prohibición de abuso de posición de dominio también puede resultar aplicable en varias situaciones³¹. Así, la adquisición derivativa de secretos empresariales por parte de una empresa que ostente una posición de dominio puede constituir una conducta abusiva, en la medida en que contribuya a reforzar el efecto de cierre anticompetitivo del mercado que *per se* produce toda posición dominante³². Tampoco se puede descartar que idealmente un secreto empresarial, particularmente si tiene por objeto una regla o conocimiento técnico, pueda llegar a constituir un recurso esencial para poder competir en un mercado conexo, en cuyo caso una negativa a licenciar por parte de una empresa dominante

²⁸ Vid. la Comunicación de la Comisión Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado.

²⁹ Vid. los párrs. 58 y 59 de la *Comunicación de la Comisión Europea - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal* (en adelante, Directrices horizontales).

³⁰ En la Resolución de 25 de marzo de 2013 (Expte. S/0316/10 *Sobres de Papel*) se consideró que el consorcio tecnológico integrado por varias empresas miembros de un cártel de fabricantes de sobres de papel tenía por objeto unir a los cartelistas en contra de los competidores, a través de presiones y denuncias de otros modelos de utilidad y patentes que protegiesen tecnologías competidoras de apertura fácil de sobres.

³¹ En la economía digital, particularmente en el mercado de las redes sociales, los datos personales relativos a los usuarios de la red son el principal factor de competencia y la base de su poder de mercado. Por tanto, conductas de adquisición de datos de los usuarios y de licencia de los mismos pueden constituir un abuso de la posición de dominio. Así, el *Budeskartellamt*, en febrero de 2019 (B6-22/16), resolvió que *Facebook* abusó de su posición de dominio en el mercado alemán de redes sociales al obligar a los usuarios de su red a aceptar la recopilación y asignación prácticamente ilimitada a la cuenta de Facebook de data de sitios web de terceros y de servicios propiedad de *Facebook*, como *WhatsApp* e *Instagram*, lo que contribuyó a reforzar su poder de mercado. Esta resolución constituye un ejemplo del actual debate existente en la UE respecto de si la privacidad de los datos personales de los usuarios debe formar parte de los objetivos del Derecho de la competencia: vid. HERRERO SUÁREZ (2018), págs. 8 y sig.

³² En especial cuando tales adquisiciones constituyen parte de una estrategia deliberada de exclusión de los competidores. Vid. COSTAS COMESAÑA y VEIGA TORREGOSA (2017), págs. 616 y sig.; MADL (2020), *passim*.

podría constituir un supuesto de abuso de la posición de dominio³³. En el ámbito de la economía digital, la celebración por empresas dominantes con proveedores de datos de acuerdos de exclusividad también podría ser considerado como un supuesto de abuso de la posición de dominio si la exclusividad de suministro tiene por objeto o efecto la exclusión anticompetitiva de competidores. Por último, las conductas del titular del secreto empresarial consistentes en la adopción de las medidas, procedimientos y recursos que le reconoce el ordenamiento jurídico para impedir la obtención, utilización y revelación ilícitas de su secreto empresarial, en determinadas circunstancias (en particular, si forman parte de una estrategia anticompetitiva de obstrucción de la capacidad de competir de sus competidores) pueden ser calificadas como un ilícito antitrust³⁴.

1.3. Límites derivados del control de concentraciones

Como hemos señalado *supra*, el secreto empresarial se puede transmitir *inter vivos* a título universal como parte integrante del patrimonio transmitido en bloque a través de un contrato de compraventa de empresa o de una operación societaria de fusión, escisión o cesión global del activo y pasivo. Estas operaciones jurídicas entran dentro del funcional concepto de concentración económica propio del Derecho de defensa de la competencia (arts. 3.1 Reglamento CE 139/2004³⁵ y 7.1 LDC). Si además superan determinados umbrales de volumen de negocio (art. 1.2 y 3 Reglamento CE 139/2004) y de cuota de mercado (art. 8.1 LDC), la operación de modificación estructural queda sujeta a la obligación legal de notificación previa a su ejecución, a la Comisión Europea (art. 4 Reglamento CE 139/2004) o a la Autoridad de competencia española (art. 9 LDC). Este sistema de notificación previa tiene por objeto evitar que la operación de concentración cree o refuerce una posición de dominio en el mercado, que permita obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en todo o parte del mercado relevante (arts. 2.1 a 3 Reglamento CE 139/2004 y 10.1 LDC).

De acuerdo con los artículos 3.1.b) y 2.a) del Reglamento CE 139/2004 y, en su caso, del artículo 7.1.b) y 2.a) LDC, el objeto de la operación de concentración puede ser la totalidad o parte de una o varias empresas que constituyen entidades con personalidad jurídica, o los activos de dichas entidades, o solo

³³ Por ejemplo, la gran cantidad de datos que integran el «Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS)», constituye un recurso esencial para competir de forma eficaz en el mercado español de la comercialización de energía. Por ello, el legislador ha impuesto a las distribuidoras de energía, que controlan esa información por su condición de monopolista de una determinada zona geográfica, la obligación legal de dar acceso incondicionado y gratuito a todas las comercializadoras de energía. Sobre esta cuestión y las distintas conductas de abuso de posición de dominio sancionadas por la Autoridad española de competencia por negativa de acceso al SIPS, *vid.* RODILLA MARTÍ (2018), págs. 1-23.

³⁴ Dos son los requisitos cumulativos que deben concurrir para que el ejercicio unilateral o concertado del derecho a la tutela judicial efectiva pueda constituir una conducta anticompetitiva prohibida: (1) que no se pueda considerar razonablemente que la acción judicial tenga por objeto hacer valer los derechos de la persona que se trate, y (2) que tal acción esté concebida en el marco de un plan que tenga como fin restringir la competencia. *Vid.* la Resolución de la CNMC de 25 de septiembre de 2014, Expte. S/0442/12, *Productores de Sal*, donde se cita otras resoluciones y sentencias sobre esta doctrina.

³⁵ *Vid.* el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas y artículos 7 a 10 LDC. Ampliamente, sobre el concepto de concentración: *Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas* (en adelante, Comunicación sobre cuestiones jurisdiccionales).

algunos de estos activos, materiales o inmateriales. En este último caso, cuando el activo o activos sujetos al cambio de control estable consista en derechos de propiedad industrial o intelectual (en adelante, DPI), la consideración de tal transmisión como una concentración a los efectos del Derecho de defensa de la competencia está condicionada a que tengan una presencia en el mercado y se les pueda asignar un volumen de negocios y una cuota de mercado³⁶. En este sentido, la transmisión de una base de datos de clientes se consideró una operación de concentración porque era suficiente para transferir una actividad con un volumen de negocios de mercado³⁷. Por tanto, la cesión o licencia (en régimen de exclusiva indefinida o de larga duración) de un secreto empresarial o un conjunto de secretos empresariales y otros DPI puede constituir el objeto principal de una operación de concentración, sujeta a control previo de la Comisión Europea o de la Autoridad de competencia española, según la concentración tenga dimensión comunitaria o nacional.

Este tipo de operaciones de concentración pueden tener lugar, particularmente, entre empresas cuya actividad empresarial es la obtención, almacenamiento y tratamiento de información sobre el funcionamiento de los mercados (p. ej., datos personales y hábitos de compra de los consumidores, cuotas de mercado, información sobre precios, etc.), para su posterior comercialización a los operadores que la precisen para su actividad competitiva (*Data brokers*). La economía digital es otro ámbito en el que la información consistente en datos es un activo esencial para competir. Los datos, su recopilación y tratamiento, son el motor de la economía digital y el activo indispensable para una competencia eficaz, pues solo quien tiene acceso a un gran volumen de datos (*Big Data*) está en condiciones de desarrollar algoritmos complejos y tecnologías de inteligencia artificial que le permitan obtener una ventaja competitiva significativa en los mercados digitales en los que opere. El *Big Data* es información susceptible de protección jurídica a través del secreto empresarial³⁸, por lo que las operaciones de concentración entre las empresas que operen en los mercados digitales

³⁶ En este sentido se pronuncia la Comisión Europea en el párr. 24 de la *Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia*, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. Comunicación que es seguida por la Autoridad de competencia española en la aplicación del artículo 7.1.b) y 2.a) LDC. En la práctica de la autoridad española de competencia, *vid.* los expedientes de concentración C-0048/08, OSBORNE/PERNOD RICARD, *Activos*, C-0132/09, PRODUCTOS DEL CAFÉ/CAFÉS CASTEL y C-0274/10 LIPSA/CARGILL. Esta última concentración, ejecutada a través de un contrato de cesión de negocio, incluía la adquisición por el cesionario: (i) de la cartera de clientes a los que la cedente suministra aceite a granel desde su planta de Sevilla, (ii) el «*know-how*» de la actividad de comercialización y (iii) los trabajadores afectos a dicho negocio. Además, la cedente se comprometía a remitir a sus clientes una carta conjunta con la cesionaria en la fecha de cierre del traspaso indicando que a partir de ese momento deberán dirigirse a la cesionaria para cursar nuevos pedidos. La Autoridad de competencia calificó esta carta como equivalente de *facto* a una obligación de no competencia, que en la medida en que era una acción puntual y tenía por objeto preservar el valor de la cartera cedida se consideró una restricción accesoria y necesaria para la operación. *Vid.* FOLGUERA CRESPO y VIDAL MARTÍNEZ (2017), págs. 488 y sig.

³⁷ Asunto COMP/M.2857 - ECS/IEH de 23 de diciembre de 2002. En el Expte. C-0747/16, *Glinnt/Activos Alliance*, la CNMC consideró que la adquisición de la cartera de clientes de una empresa de comercialización de software para la gestión de las oficinas de farmacia, formalizada a través de la migración de estos a la plataforma informática de la empresa adquirente, supone el control de una actividad con presencia en el mercado equivalente a la toma del control de activos de una empresa. Sobre los listados de clientes como secreto empresarial, *vid.* FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2013), págs. 411-419.

³⁸ Sobre qué tipo de datos pueden merecer la calificación jurídica de secreto empresarial, *vid.* SUÑOL LUCEA (2019), págs. 2-9. Señala la autora que, aunque es posible que el legislador comunitario no tuviese en mente los «datos» al elaborar la Directiva, existen razones sólidas que respaldan su inclusión en el ámbito de protección de la Directiva y de la LSE.

pueden tener por objeto principal la adquisición de data que constituya secreto empresarial, con el objeto de crear o reforzar una posición de dominio que permita obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva³⁹. Operaciones de concentración en los mercados digitales en las que el volumen de la información personal que se controla es probablemente mejor indicativo del poder de mercado que el volumen de negocio.

En otro supuesto, si el secreto empresarial transmitido o licenciado forma parte de un paquete más amplio de activos, al realizar el análisis de compatibilidad con la normativa de control de concentraciones, la Autoridad de competencia evaluará los acuerdos y cláusulas contractuales que forman parte integrante de la operación, por tener por objeto llevar a término la transmisión de los activos que son el objeto principal de la concentración, pero también examinará aquellos otros acuerdos alcanzados por las partes que, sin formar parte integrante de la operación, limiten su libertad de actuación en el mercado. Este tipo de restricciones accesorias al acuerdo principal se consideran automáticamente amparadas por la resolución de autorización de la concentración siempre que, objetivamente, estén directamente vinculadas a la misma y sean necesarias para su realización [arts. 6.1.b) y 88.1 y 2 Reglamento CE 139/2004 y 10.3 LDC]. De acuerdo con la práctica de las autoridades de competencia, una restricción está estrechamente relacionada con la concentración cuando existe una vinculación desde el punto de vista económico con la operación principal, y su objeto sea permitir una transición suave hacia la nueva estructura de la empresa una vez realizada la concentración, o proteger el valor de los activos transferidos. En cuanto al requisito objetivo de la necesidad, es preciso que la restricción accesoria tenga tal importancia que, en su ausencia, la operación de concentración no se llevaría a término, o se realizaría con mayor dificultad, incertidumbre, costes o en un plazo de tiempo bastante más largo⁴⁰.

Al escrutinio de esta doctrina de las restricciones accesorias quedan sometidos los acuerdos destinados a proteger la información y conocimientos secretos transmitidos en el marco de la operación de concentración. Cláusulas contractuales que suelen consistir en: (1) pactos de no competencia, generalmente sobre el vendedor y respecto de los clientes y proveedores asociados a los activos cedidos; (2) acuerdos de no captación de directivos y empleados del vendedor que hayan tenido acceso sustancial al secreto empresarial transmitido; (3) cláusulas de confidencialidad sobre los socios, directivos y

³⁹ Vid. los casos COMP/M.7217, *Facebook/WhatsApp*, M. 8124, *Microsoft/LinkedIn* y M. 8788, *Apple/Shazam*, en los que, a decir de algunos autores, la Comisión Europea realizó un análisis de competencia bastante flexible del *Big Data* concernido, que condujo a la autorización de las operaciones. Vid. WIGGERS, STRUIJLAART y DIBBITS (2019), págs. 108-114; HERRERO SUÁREZ (2018), págs. 5-8. En estos mercados, y también en los farmacéuticos, se ha señalado por alguna doctrina que determinadas adquisiciones realizadas por empresas incumbentes de empresas innovadoras de nueva creación no tenía otro objetivo que «matar» o retirar del mercado la tecnología desarrollada o en desarrollo por la empresa adquirida, o bien adquirir una empresa que, sin ser un competidor actual, tiene gracias a su nueva tecnología o secretos empresariales capacidad para amenazar el poder de mercado de la empresa adquirente. En relación con esta teoría de las *killer acquisitions*, vid. HOLMSTRÖM, PADILLA, STITZING y SÄÄSKILAHTI (2019).

⁴⁰ Esta doctrina está condensada en la Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin (*DOUE* 2005/C 56/03). En adelante, Comunicación restricciones accesorias), seguida por la Autoridad española de competencia al analizar las operaciones de concentración sujetas al deber de notificación. A modo de ejemplo, vid. el Informe y Propuesta de Resolución del Expte. C-0411/11 FERRER y ROVI, párrs. 27-36. En la doctrina, FOLGUERA CRESPO y VIDAL MARTÍNEZ (2017), págs. 697-715.

empleados del vendedor con conocimiento sustancial de la información secreta transferida; y (4) contratos de licencia de los secretos empresariales no cedidos al comprador pero necesarios para obtener el valor íntegro de la operación de concentración⁴¹. Como se puede observar, se trata de acuerdos todos ellos que tienen por objeto proteger el carácter secreto de la información comunicada y generalmente al comprador de la competencia que pudiera realizar el vendedor. Restricciones que quedan amparadas por la resolución de autorización de la operación principal siempre que resulten necesarias para preservar los secretos empresariales transmitidos a la empresa adquirente y estén directamente relacionadas con el objeto principal de la operación. En este sentido, las restricciones a la libertad de competencia, que generalmente afectan al vendedor (y a sus filiales y agentes), para que se consideren restricciones accesorias no deben ir más allá de lo razonablemente necesario para lograr la operación de concentración en su duración, ámbito geográfico de aplicación, productos, servicios y personas afectadas⁴². En general, se suelen considerar restricciones accesorias las cláusulas inhibitorias de competencia, de no captación y de confidencialidad que no superen los tres años de duración⁴³, que se circunscriban a las actividades desarrolladas y al ámbito geográfico en el que operaba la empresa adquirida, y que afecten al vendedor.

Por último, si la Autoridad de competencia considera que alguna de estas restricciones vinculadas con el secreto empresarial comunicado no es accesoria respecto de la operación de concentración, la única consecuencia radica en que su licitud antitrust no queda amparada por la resolución de autorización de la operación principal. Por tanto, no prejuzga su incompatibilidad con las prohibiciones de colusión y de abuso de posición de dominio de los artículos 101 y 102 TFUE y de los artículos 1 y 2 LDC, que será una valoración que les corresponde realizar, en primer término, a las propias empresas y, en su caso, a la Autoridad de la competencia en el marco de un procedimiento de infracción de tales normas antitrust⁴⁴.

⁴¹ Este tipo de restricciones se han considerado accesorias en el marco de operaciones de creación de empresas en participación que van a operar en mercados en los que no están presentes las matrices, y en las que son necesarios acuerdos de licencia exclusiva de duración limitada de secretos empresariales de titularidad de terceros a favor de la nueva empresa en participación: Expte. C-0411/11 *FERRER/ROVI*.

⁴² A este respecto, *vid.* los párrs. 18-31 y 36-43 de la Comunicación restricciones accesorias.

⁴³ Cuando el comprador ya está presente en el mismo mercado de producto y geográfico que el vendedor, y la operación de concentración no le permite adquirir secretos empresariales adicionales a los que posee, la Autoridad de competencia puede considerar no accesorias este tipo de cláusulas o bien reducir la accesoriidad a una duración inferior a la habitual. Así, en el expediente de concentración C/0230/10 *TELECINCO/CUATRO*, el hecho de que el operador de televisión Telecinco ya dispusiese de los conocimientos técnicos para operar en los mercados en los que actuaba la cadena Cuatro adquirida, condujo a que la Autoridad de competencia española redujese el carácter accesorio de la duración de las obligaciones de no captación, no competencia y confidencialidad del socio de control de Cuatro (Prisa) a un período máximo de dos años. Por el contrario, la importancia de los derechos de propiedad industrial y de los secretos adquiridos puede justificar una duración superior (Expte. C-552/14 *Berkshire Hathaway/Phillips Specialty Products*). Y cuando la operación de concentración consiste en la adquisición del control conjunto sobre una empresa, las restricciones que protegen los secretos empresariales transferidos se suelen considerar accesorias por una duración que no exceda de la situación de control conjunto o la vida de la empresa en participación: Expte. C-468/12 *Disa/Shell/SAE/JV*.

⁴⁴ En el ámbito del Reglamento CE 139/2004, la Comisión Europea no está obligada a evaluar las restricciones accesorias individualmente, sino que son las propias empresas las que deben evaluar qué restricciones pueden quedar cubiertas por la autorización, por entrar dentro del concepto de restricción accesoria a la operación principal, salvo que a instancia de estas se trate de «cuestiones nuevas o sin resolver que den lugar a incertidumbre» (considerando 21 y párrs. 2 y 3 de la Comunicación sobre restricciones accesorias).

2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales amparados por un Reglamento de exención por categorías

2.1. *Compatibilidad de los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales con las prohibiciones de competencia*

El Derecho de defensa de la competencia no permite afirmar que los derechos de exclusiva *erga omnes* confieran *per se* al titular una posición de dominio en el mercado, menos aún el derecho sobre un secreto empresarial que solo otorga al titular una exclusiva *de facto* limitada. Pero incluso si la ventaja competitiva que confiere por definición el secreto empresarial le atribuyese al titular una situación de poder o dominio del mercado, este hecho no solo no resulta prohibido por el Derecho antitrust, sino que, en la medida en que es fruto de la innovación o del mérito, permite intensificar la rivalidad competitiva en beneficio del bienestar general y de los consumidores en particular.

Partiendo de estos presupuestos, la transmisión de tecnología, particularmente entre no competidores, con carácter general promueve la competencia dinámica e incrementa el bienestar de los consumidores (párr. 9 Directrices RECAT⁴⁵), excepto cuando una o ambas partes tienen poder de mercado o el acuerdo contiene restricciones de la competencia especialmente graves. Atendiendo a este enfoque económico, centrado en la aptitud de los acuerdos para producir efectos restrictivos en el mercado, las autoridades de competencia consideran que ciertos acuerdos se presumen, por su menor importancia, fuera del ámbito de aplicación de la prohibición de colusión (arts. 101.1 TFUE y 1.1 LDC). Se califican de menor importancia los acuerdos que no tienen por objeto restringir la competencia, que son aquellos que (1) no contienen restricciones de la competencia relacionadas con la fijación, directa o indirecta, de los precios; (2) determinadas restricciones relacionadas con la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales; y (3) determinadas restricciones relativas al reparto de los mercados por clientes o por territorios⁴⁶. En ausencia de este tipo de restricciones *per se* nocivas para la competencia, el acuerdo no tiene objeto restrictivo, pero aún puede ser apto, en función principalmente de la estructura del mercado, para generar efectos restrictivos de la competencia. A tal efecto se utilizan determinados umbrales máximos de cuota de mercado que determinan que el acuerdo carezca, con carácter general, de tal aptitud restrictiva⁴⁷.

Si no resulta de aplicación la regla de *minimis*⁴⁸, el acuerdo no se presume compatible con la prohibición de acuerdos colusorios, pero tampoco ilícito pues

⁴⁵ Reglamento (CE) núm. 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante, RECAT).

⁴⁶ Vid. los párrs. 13 y 14 de la Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Comunicación de *minimis*), y los artículos 1 y 2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC) que replica para los acuerdos sujetos únicamente al Derecho español de defensa de la competencia las reglas de la Comunicación de *minimis*.

⁴⁷ Vid. los párrs. 8 a 11 de la Comunicación de *minimis* y el artículo 1 RDC.

⁴⁸ Procede advertir que, en Derecho español de defensa de la competencia, en virtud del artículo 2.4.a) RDC, los acuerdos de licencia de derechos de propiedad industrial no se entienden de menor importancia. No

puede estar amparado por alguno de los Reglamentos de exención por categorías. Así, pues, la aplicación del RECATT presupone que el negocio jurídico que tiene por objeto la transmisión —cesión o licencia— del secreto empresarial contiene restricciones a la competencia que caen bajo el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios del artículo 101.1 TFUE y/o del artículo 1.1 LDC, pero también que las partes contractuales carecen de poder de mercado (en el mercado tecnológico y de producto relevantes afectados), y que las restricciones acordadas no son *per se* nocivas para la competencia y la unidad del mercado interior de la UE (arts. 3 a 5 RECATT). El hecho de que el secreto empresarial no conceda a su titular un derecho de exclusión *erga omnes* motiva que la información no divulgada no tenga la capacidad restrictiva de los bienes inmateriales que se protegen con un monopolio legal y temporal frente a todos, particularmente del derecho de patentes. Por otra parte, en la medida en que la protección jurídica que se dispensa al secreto empresarial fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico y empresarial, su cesión o licencia normalmente supondrá un incremento de la rivalidad competitiva en los mercados de bienes y servicios concernidos y, por tanto, del bienestar de los consumidores.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de la información que puede ser protegida mediante secreto empresarial y a la protección que le depara el ordenamiento jurídico, no es probable que, aisladamente considerado, un negocio jurídico traslativo de la titularidad o de la explotación de un secreto empresarial caiga bajo el ámbito de la prohibición de acuerdos colusorios, excepto si las partes tienen poder de mercado y el acuerdo incluye restricciones de la competencia especialmente graves⁴⁹.

2.2. *Acuerdos de transmisión de secretos empresariales cubiertos por el RECATT*

El RECATT excluye de la prohibición de colusión del artículo 101.1 TFUE (y del art. 1.1 LDC en virtud de lo establecido en el núm. 4 del mismo precepto) a los acuerdos de transferencia⁵⁰ de tecnología en los que solo participen dos empresas⁵¹. No obstante, la Comisión Europea reconoce que los acuerdos de licencia entre más de dos empresas suelen suscitar las mismas cuestiones de competencia, por lo que, en su evaluación individual bajo el artículo 101.3 TFUE, aplicará por analogía los principios del RECATT⁵². También están excluidos

obstante, en el marco de un expediente sancionador de competencia, tales acuerdos pueden ser declarados de menor importancia (art. 3.1 RDC). En todo caso, dado que el secreto empresarial no concede a su titular un derecho de exclusión absoluto, los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales sí quedan sujetos a la regla de *minimis* en el caso de cumplirse las condiciones que fijan los artículos 1 y 2.1 a 3 del RDC.

⁴⁹ En este sentido, en la Decisión de 15 de septiembre de 1986 (asunto IV/31.302 *Bossois/Interpane*), la Comisión Europea resolvió que el actual artículo 101 TFUE no era aplicable a un acuerdo cuyo objeto principal era la transmisión de conocimientos técnicos.

⁵⁰ Señala la Comisión Europea en el pár. 52 de las Directrices RECATT que el concepto de «transferencia» implica que la tecnología debe «pasar» de una empresa a otra.

⁵¹ Por imposición del artículo 1.1 del Reglamento 19/65/CEE, los Reglamentos de exención por categorías solo pueden amparar acuerdos en los que solo participen dos empresas.

⁵² No obstante, la Comisión Europea considera que los acuerdos entre dos o más partes por los que se conceden licencias cruzadas o recíprocas y se comprometen a no conceder licencias a terceros plantean problemas especiales cuando el paquete de tecnologías resultante de las licencias cruzadas crea, *de facto*, una norma industrial a la que es preciso tener acceso para competir eficazmente en el mercado. En estos casos, tales acuerdos se evalúan siguiendo los mismos principios que aplica a los consorcios tecnológicos y, en principio, se exigirá que se concedan licencias a terceros, en condiciones razonables y no discriminatorias.

del puerto seguro del RECATT los acuerdos por los que se crean y regulan los consorcios tecnológicos, definidos como acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia a los miembros del consorcio y también a terceros. Para favorecer la evaluación individual de los posibles riesgos y eficiencias de este tipo de acuerdos, los párrs. 56-57 y 244-273 Directrices RECATT proporcionan unas orientaciones específicas.

El ámbito objetivo de aplicación del RECATT comprende los acuerdos de transferencia de tecnología para la producción de los productos contractuales⁵³, que son tanto: (1) los acuerdos de «licencia de derechos de tecnología [...] a efectos de la producción de productos contractuales por el licenciatario y/o su subcontratista o subcontratistas», como (2) «las cesiones de derechos de tecnología entre dos empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente» [art. 1.1.c).ii RECATT y párr. 52 Directrices RECATT]. Dentro del concepto «derechos de tecnología» objeto de transferencia, además de los derechos de patente y similares, se incluyen los «conocimientos técnicos» y ciertos derechos de autor [art. 1.1.b) RECATT]⁵⁴. Por consiguiente, quedan fuera del RECATT los acuerdos de licencia de marcas y de derechos de autor con excepción de los derechos de autor sobre programas informáticos, salvo que las licencias de derechos de autor como del derecho de marca estén directamente relacionadas con la producción o venta de los productos contractuales.

El concepto de «conocimientos técnicos» se define como «un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos⁵⁵, que es: i) secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; ii) sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales, y iii) determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad» [art. 1.1.i) RECATT]. Este mismo concepto, que procede del anterior RECATT [art. 1.1.i) del Reglamento CE 772/2004]⁵⁶, es utilizado por el Reglamento de exención de ciertas cate-

⁵³ Es decir, la producción de productos que incorporen la tecnología licenciada o sean producidos con ella. Por ello, un acuerdo que tenga por objeto, por ejemplo, el mero bloqueo del desarrollo de una tecnología competidora, o el hecho de que las partes en un acuerdo de licencia entre competidores no exploten la tecnología licenciada, son supuestos de acuerdos no cubiertos por el RECATT y, con probabilidad, tampoco por los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC ya que se pueden considerar como cárteles. *Vid.* los párrs. 58 y s. Directrices RECATT.

⁵⁴ De esta forma, se pretende garantizar que las disposiciones de un acuerdo de transferencia de tecnología que incorporen otros tipos de DPI estén cubiertas por la exención si estos otros derechos facilitan al licenciatario la explotación de la tecnología licenciada.

⁵⁵ El párr. 45 de las Directrices RECATT reproduce el texto de este precepto, pero en lugar del término «ensayos» utiliza el de «experiencias», que era el empleado en el anterior RECATT [art. 1.1.i) y párr. 47 de sus Directrices]. La versión inglesa del RECATT define el concepto de *Know-how* como «*a package of practical information, resulting from experience and testing*».

⁵⁶ Ni el Reglamento (CEE) núm. 556/89, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *Know-how*, ni el posterior Reglamento (CE) núm. 240/96 de la Comisión, de 31 de enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, definían el concepto de *Know-how*. No obstante, el RECATT de 1996 excluía de su ámbito de aplicación los acuerdos relativos a la comunicación de *Know-how* comercial en el marco de contratos de franquicia (párr. 8). Se debe subrayar que el Reglamento 19/65/CEE del Consejo, que habilita a la Comisión para aprobar Reglamentos de exención, impone algunas limitaciones a los acuerdos que pueden quedar amparados por una exención en bloque; entre ellas, que el acuerdo contenga limitaciones impuestas «en relación con los derechos derivados de contratos que lleven aparejada la cesión o concesión de procedimientos de fabricación o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales» [art. 1.1.b)].

gorías de acuerdos verticales [art. 1.1.g)]⁵⁷, por el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de I+D en común (art. 1.1 letras *i*) a *k*)]⁵⁸, y al RECATT se remite en materia de control de concentraciones la Comunicación de la Comisión relativa a las restricciones accesorias.

Al tiempo de desarrollar este concepto de conocimientos técnicos, las Directrices RECATT, en relación con el requisito de «sustancial», señalan que «significa que los conocimientos técnicos incluyen la información que es importante y útil para la producción de los productos cubiertos por el acuerdo de licencia o la aplicación del proceso cubierto por el acuerdo de licencia. En otras palabras, la información debe contribuir o facilitar de manera significativa la producción de los productos contractuales. Si los conocimientos técnicos se refieren a un producto y no a un procedimiento, esta condición significa que los conocimientos técnicos han de ser útiles para la producción del producto contractual». Es decir, a los efectos de la aplicación del RECATT, el contrato ha de tener como objeto principal la transmisión de «información práctica» protegida como secreto empresarial que ha de ser «útil», bien para la producción de los productos contractuales bien para la aplicación del procedimiento cubierto por el acuerdo de transferencia de tecnología. Esa utilidad debe ser «significativa» (no trivial u obvia) en términos económicos o competitivos (y, por ello, se está dispuesto a pagar un precio por su conocimiento), pero implica que tal información no tiene, necesariamente, que formar parte integrante del producto o del procedimiento contractual, sino que basta con que esté vinculada o relacionada con la actividad de producción y comercialización del bien o servicio objeto del contrato de transferencia de tecnología⁵⁹. En este sentido, es relevante señalar que el término «producto» comprende «bienes o servicios, incluidos tanto los productos o servicios intermedios como los finales» [art.1.1.i) RECATT], como que el término «técnico» se puede aplicar a conocimientos industriales y comerciales⁶⁰. En consecuencia, incluso si se acepta que el RECATT no cubre los acuerdos de transferencia de secretos empresariales que consistan en información de naturaleza estrictamente comercial, se habrá de admitir que el RECATT utiliza un concepto flexible de conocimientos técnicos, del que quedarían excluidos los secretos empresariales que tienen por objeto un conjunto de informaciones útiles para fines de mercadotécnica; es decir, que ayudan al licenciario/distribuidor/franquiciado a revender los productos contractuales o a utilizar estos productos y vender los bienes o servicios resultantes (párrs. 36, 43 y 44 Directrices RECAV)⁶¹.

En cualquier caso, por un lado, la comunicación de conocimientos técnicos estrictamente comerciales quedará amparada por el RECATT si forma par-

⁵⁷ Reglamento (UE) núm. 330/2010 de la Comisión de 20 de abril, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (en adelante, RECAV).

⁵⁸ Reglamento (UE), núm. 1217/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (en adelante, RECAI+D).

⁵⁹ En la Decisión de la Comisión de 13 de octubre de 1988, asunto IV/31.498, *Delta Chemie/DDD (DO L 309/34)* la comisión autorizó un contrato de licencia de «conocimientos tecnológicos» consistentes en un conjunto de conocimientos, informaciones y experiencias secretas relativos a la fabricación, envasado «y comercialización» de una gama de productos originales.

⁶⁰ *Vid.* MASSAGUER (1989), págs. 122-124 y 126-129.

⁶¹ Comunicación - Directrices relativas a las restricciones verticales (en adelante, Directrices RECAV).

te de un contrato de licencia o cesión de conocimientos técnicos industriales o de otros derechos de propiedad industrial o intelectual⁶². Por otra parte, si el acuerdo implica solo o principalmente la mera comunicación de *Know-how* comercial (estrategias empresariales, información relativa a clientes, a precios presentes o futuros, etc.) en el marco de un acuerdo vertical, tal transmisión de secretos empresariales no estará cubierta ni por el RECATT ni por el RECAV, pero, por regla general, se le aplicarán los principios establecidos en este último Reglamento de exención por categorías y en sus Directrices. Ahora bien, si ese intercambio de información comercial confidencial se produce entre competidores y afecta a información que facilita la coordinación del comportamiento competitivo de las partes, es probable que se califique como un acuerdo restrictivo de la competencia prohibido.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el RECATT distingue y ofrece un tratamiento distinto a los acuerdos de transferencia de tecnología entre competidores y no competidores. Tratándose de acuerdos entre competidores, la exención de los acuerdos cubiertos se aplica a los celebrados entre dos empresas cuando la cuota de mercado conjunta en cualquiera de los mercados de referencia no sea superior al 20 por 100, mientras que los acuerdos entre no competidores quedan amparados por el Reglamento siempre que la cuota de mercado individual, en cualquiera de los mercados de referencia correspondiente a cada una de las partes, no supere el 30 por 100. Este distinto tratamiento, no solo en términos de umbrales de cuota de mercado sino también al tiempo de identificar las restricciones especialmente graves, las restricciones excluidas y, también, para evaluar los acuerdos excluidos del ámbito de aplicación del RECATT de acuerdo con las Directrices del RECATT, responde a la evidencia de que los acuerdos entre competidores presentan objetivamente una aptitud restrictiva mayor para la competencia intertecnológicas.

Los mercados de referencia para determinar las cuotas de mercado de las partes del acuerdo a los efectos de la exención serán dos: por una parte, el mercado tecnológico o mercado al que pertenezca la tecnología que se licencia y, por otra parte, el mercado al que se refieran los productos contractuales que incorporan la tecnología licenciada. Basta con que se superen las cuotas en cualquiera de estos mercados para que el acuerdo no quede cubierto por el RECATT. En todo caso, por una parte, la superación de los umbrales de cuota de mercado no convierte automáticamente en ilícitos a estos acuerdos, simplemente no se benefician de la exención por categorías; en otras palabras, no se presumen amparados por la exención por eficiencias del artículo 101.3 TFUE (y del art. 1.3 LDC)⁶³. Por otro lado, si se acredita que un acuerdo de transferencia de tecnología concreto tiene o puede tener efectos anticompetitivos que conduzcan al incumplimiento de las condiciones de exención del artículo 101.3 TFUE (y 1.3

⁶² Sobre el carácter comercial o industrial de la información protegible como secreto empresarial, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1974), págs. 144-148 y 159-163; SUÑOL LUCEA (2009), págs. 116-120.

⁶³ Así se señala explícitamente en las Directrices RECATT, «[n]o se presume que los acuerdos de transferencia de tecnología que no están cubiertos por la exención por categorías son incompatibles con el artículo 101, apartado 1, o incumplen las condiciones del apartado 3 de ese mismo artículo. Concretamente, el mero hecho de que las cuotas de mercado de las partes excedan de estos umbrales de cuota de mercado establecidos en el artículo 3 del RECATT no basta para considerar que el acuerdo entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1. Es preciso hacer una evaluación de los efectos probables del acuerdo. Solamente cuando los acuerdos contienen restricciones especialmente graves de la competencia cabe presumir, en principio, que están prohibidos por el artículo 101» (párr. 43).

LDC), se podrá retirar el beneficio de la exención por categorías a través del procedimiento previsto en el artículo 6 RECATT. Por último, el artículo 7 RECATT contempla la inaplicación de la exención por categorías cuando existan redes paralelas de acuerdos de transferencia de tecnología similares que abarquen más del 50 por 100 de un mercado de referencia.

2.3. *La relación del RECATT con otros Reglamentos de exención por categorías*

Se puede considerar que constituye un error el hecho de que el artículo 4 LSE se refiera en plural a «los reglamentos» de la UE relativos a la aplicación del artículo 101.3 TFUE a «determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología», pues, en rigor, solo existe un Reglamento que regula este tipo de acuerdos: el RECATT. Tampoco resulta afortunada la mención a la «naturaleza» del secreto empresarial. Esta expresión resulta confusa, porque puede inducir a entender que el RECATT solo cubre acuerdos que tienen por objeto la transmisión —plena o limitada— de determinados secretos empresariales, quizá aquellos que protegen conocimientos tecnológicos en sentido estricto e integrados en el proceso de producción de los productos contractuales. Pero, como hemos señalado en el epígrafe precedente, el concepto de conocimientos técnicos del RECATT no tiene unos contornos precisos, y si bien del mismo cabe excluir la información estrictamente comercial, no sucede lo mismo con la información secreta y sustancialmente útil para el licenciatario en la prestación de los servicios contractuales. En definitiva, es probable que el concepto de conocimiento técnico del RECATT no sea equivalente al de secreto empresarial de la Directiva y la LSE, pero es más amplio que el concepto doctrinal de *know-how* industrial.

Con todo, la referencia del artículo 4 LSE a «los reglamentos» de exención por categorías sí tendría sentido si quisiese indicar que el RECATT no es el único Reglamento de exención que puede resultar de aplicación a los acuerdos que incluyen, entre los activos transmitidos, secretos empresariales y cláusulas restrictivas de la competencia tendentes a su protección (restricciones verticales y horizontales). En efecto, el RECCAT resulta aplicable a los acuerdos puros y mixtos de licencia (y de cesión) de secretos empresariales concluidos entre dos empresas para la producción por el adquirente de los productos contractuales [art. 1.1.c) RECATT y párrs. 56, 59 y 61 Directrices RECATT], siempre que contengan restricciones de la competencia que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE y/o del artículo 1.1 LDC⁶⁴. Pero el RECATT también cubre acuerdos de transferencia de tecnología que, además, impongan al cedente/licenciatario obligaciones relativas al modo de comercialización de los productos que incorporan la tecnología transferida. No obstante, en estos casos,

⁶⁴ La exención por categorías se mantiene en el tiempo mientras la información protegida por el secreto empresarial siga siendo secreta, excepto en el caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo supuesto la exención se aplicará mientras dure el acuerdo (art. 2 RECATT). La prohibición contractual de utilizar el secreto empresarial comunicado después de la expiración del contrato sería una cláusula restrictiva de la competencia si resultare fácilmente accesible por causas ajenas al licenciatario o si este hubiera adquirido libremente conocimientos idénticos de un tercero. *Vid.* el párr. 34 de la Decisión de la Comisión Europea de 22 de diciembre de 1987, asunto IV/31.206 *Rich Products/Jus-Rol* (DOUE L 309/34).

la licitud antitrust del sistema de distribución restringida que, en cumplimiento de tales obligaciones, se establezca entre el cedente/licenciatario-proveedor y los compradores de los productos contractuales depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en otro Reglamento de exención: el RECAV⁶⁵.

Este último Reglamento de exención permite amparar determinados acuerdos suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución (acuerdos verticales), y que tengan por objeto principal fijar las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios [art. 1.a) RECAV], incluso cuando tales acuerdos contengan cláusulas que se refieran a la transmisión al comprador de secretos empresariales⁶⁶, siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal y estén directamente relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes (art. 2.3 RECAV)⁶⁷. De los distintos sistemas de distribución restringida amparados por el RECAV, la franquicia constituye un método de comercialización de productos y servicios que incluye la obligación del franquiciador de comunicar (licenciar o ceder) los secretos empresariales y los DPI necesarios para ejecutar la franquicia⁶⁸. Por ello, se consideran cubiertas por el RECAV todas aquellas restricciones a la competencia —de estar prohibidas— que sean necesarias para proteger los secretos empresariales comunicados, de forma que cuanto mayor importancia tenga la transferencia de secretos empresariales en relación con el sistema de comercialización, más es probable que las restricciones a la competencia pactadas generen eficiencias o sean indispensables para proteger tales conocimientos transferidos, y que las restricciones verticales a la compra, venta y reventa de bienes y servicios contractuales cumplan las condiciones de exención de los artículos 101.3 TFUE y/o 1.3 LDC⁶⁹.

El RECATT tampoco resulta de aplicación a la licencia y cesión de secretos empresariales que forme parte del contenido de acuerdos de investigación y desarrollo en común cubiertos por el RECAI+D, o de acuerdos de especialización

⁶⁵ Vid. el párrs. 76 y sig. de las Directrices RECATT y BAHAMONDE DELGADO (2016), págs. 197 y sig.

⁶⁶ En las Directrices RECAV, la Comisión Europea señala que los derechos de propiedad intelectual «pertinentes» para la aplicación de los acuerdos verticales suelen afectar a «tres áreas principales: marcas, derechos de autor y conocimientos técnicos» (párr. 38).

⁶⁷ En desarrollo de este precepto, los párrs. 31 a 37 de las Directrices RECAV establecen las cinco condiciones que deben cumplir las cláusulas relativas a derechos de propiedad intelectual de un acuerdo vertical para que queden amparadas por el RECAV, que se consideran cumplidas por la mayoría de los acuerdos de franquicia (párr. 44).

⁶⁸ Forma parte del contenido esencial del contrato de franquicia, de suerte que «la falta de identificación del *Know-how* por parte del franquiciador debe alertar al franquiciado sobre el riesgo de encontrarse ante una franquicia vacía»: RUIZ PERIS (2018), pág. 212. Por ello, el hecho de que al tiempo de celebración del contrato el modelo de negocio franquiciado carezca de conocimientos técnicos no patentados (secreto empresarial), determinará su nulidad por falta de objeto o de causa: MARTÍ MIRAVALLS (2018), pág. 243.

⁶⁹ Vid. el párr. 190.a) Directrices RECAV. El párr. 45 de estas Directrices enumera cuales son las restricciones cubiertas por la exención; entre otras: «c) la imposición al franquiciado de la obligación de no desvelar a terceros los conocimientos técnicos aportados por el franquiciador en tanto dichos conocimientos técnicos no hayan pasado a ser de dominio público; d) la imposición al franquiciado de la obligación de comunicar al franquiciador la experiencia adquirida en la explotación de la franquicia y de conceder estela franquiciador y otros franquiciados una licencia no exclusiva para los conocimientos técnicos derivados de dicha experiencia; e) la imposición al franquiciado de la obligación de informar al franquiciador de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cedidos mediante licencia, de iniciar acciones legales contra los infractores o de asistir al franquiciador en toda acción legal iniciada contra los infractores; f) la imposición al franquiciado de la obligación de no utilizar los conocimientos técnicos autorizados por el franquiciador con fines distintos de la explotación de la franquicia; g) la imposición al franquiciado de la obligación de no ceder los derechos y obligaciones contemplados en el acuerdo de franquicia sin el consentimiento del franquiciador».

amparados por el Reglamento (UE) núm. 1218/2010 de la Comisión de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización (en adelante, RECAE), a condición de que el secreto empresarial comunicado no constituya el objeto principal del acuerdo, y las restricciones a la competencia que lo protejan resulten necesarias y estén directamente relacionadas con la aplicación del acuerdo (art. 2.2 RECAI+D y RECAE).

El RECAI+D resulta de aplicación a los acuerdos entre dos o más empresas que deciden realizar de manera conjunta determinadas actividades de I+D y compartir la explotación de los resultados. Estos acuerdos de cooperación horizontal, de estar incluidos en el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios⁷⁰, se consideran globalmente procompetitivos, especialmente cuando las partes comparten secretos empresariales y DPI previos que son complementarios y resultan necesarios para la especialización o para la I+D en común acordada⁷¹, o para explotar individualmente los resultados de la I+D obtenida de forma mancomunada. En el caso de acuerdos de I+D en común que incluyan la explotación compartida de los resultados, la compatibilidad del acuerdo con la prohibición de colusión exige que las partes tengan, además, pleno acceso a los resultados finales de la I+D obtenida por las partes del acuerdo, incluidos los DPI y conocimientos técnicos que puedan derivarse de la misma⁷². Es decir, no es el RECATT sino el RECAI+D el que cubre las licencias de secretos empresariales que se concedan las partes y las que estas concedan a una empresa en participación en el contexto de un acuerdo de I+D en común. No obstante, si en el marco de este acuerdo de I+D compartida se fijan las condiciones para licenciar a terceros los resultados de la I+D obtenida, los acuerdos de licencia de secretos empresariales que se concierten con estos terceros licenciatarios exceden del ámbito de aplicación del RECAI+D, pero todavía podrán quedar amparados por el RECATT si cumplen sus condiciones de exención⁷³.

El RECAE cubre determinadas categorías de acuerdos horizontales entre dos o más empresas que tienen por objeto la especialización (unilateral o recíproca) o la producción en común a través de una empresa en participación de producción a la que las partes ceden activos. Si el acuerdo impone a las matrices la obligación de licenciar tecnología (secretos empresariales) a favor de la empresa en participación de producción, tal licencia queda cubierta por el RECAE y no por el RECATT, pero si se prevé que la empresa en participación de producción conceda licencias sobre tales secretos empresariales, estas licencias no guardan relación con la producción de la empresa en participación y, por ello, no estarán cubiertas por el RECAE ni por el RECATT, debiendo estar a lo que disponen las Directrices horizontales respecto de los consorcios tecnológicos⁷⁴.

⁷⁰ Así, la mayoría de los acuerdos de I+D en común no están incluidos en el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios y, particularmente, si las partes no son competidores; *vid.* los párrs. 129 y 130 de las Directrices horizontales.

⁷¹ La Comisión Europea afirma en el párr. 66 de las Directrices RECATT que este Reglamento de exención no se aplica a los acuerdos por los que se licencian derechos de tecnología con el fin de que el licenciatario pueda realizar actividades de investigación y desarrollo en varios campos.

⁷² *Vid.* el párr. 6 RECAE, los párrs. 8, 11 y 12 RECAI+D y los párrs. 2, 50, 52 y 183 Directrices horizontales. BAHAMONDE DELGADO (2016), págs. 199-201.

⁷³ *Vid.* los párrs. 73 y 74 de las Directrices RECATT.

⁷⁴ *Vid.* los párrs. 71 y 72 de las Directrices RECATT. Los consorcios de tecnología son con frecuencia acuerdos entre más de dos empresas, razón por la que quedan fuera del RECATT, pero como suscitan las mismas

En todo caso, al igual que sucede con el RECATT y el RECAV, el RECAI+D y el RECAE cubren estas categorías de acuerdos horizontales en tanto no creen o refuerzan el poder de mercado de las partes y no contengan restricciones de la competencia especialmente graves relacionadas con los precios, cantidades y reparto de mercados (arts. 4 y 5 RECAI+D y arts. 3 y 4 RECAE).

3. Restricciones de la competencia no amparadas por el RECATT

3.1. Restricciones especialmente graves

El análisis de competencia del RECATT se focaliza en el impacto restrictivo del acuerdo de transferencia de tecnología medido en función del poder de mercado de las empresas y de su carácter de competidoras o no, antes que en el contenido del acuerdo. No obstante, el artículo 4 RECATT enumera una serie de restricciones que, de incluirse en un acuerdo de transferencia de tecnología, lo dejarán en su integridad fuera del puerto seguro del RECATT, incluso si las empresas parte tienen una presencia menor en el mercado relevante. Nos referimos a las conductas restrictivas de la competencia por su propio objeto, aquellas que «intrínsecamente persiguen un objetivo cuya misma naturaleza tiene una gravedad o un grado de nocividad tal que su impacto negativo en el funcionamiento de la competencia se pone de manifiesto sin duda posible alguna y por tanto sin necesidad de medir los efectos potenciales»⁷⁵. Las restricciones especialmente graves son distintas según el acuerdo sea entre competidores (art. 4.1 RECATT) o no competidores (art. 4.2 RECATT). Además, para algunas restricciones especialmente graves en acuerdos entre competidores, el RECATT traza una distinción entre acuerdos recíprocos y no recíprocos, resultando más estrictas las restricciones especialmente graves en los recíprocos⁷⁶.

La fijación, de forma directa o indirecta⁷⁷, de los precios para productos vendidos a terceros tiene la consideración de restricción especialmente grave, tanto en acuerdos entre competidores como entre no competidores, situando todo el acuerdo fuera del RECATT. No obstante, para acuerdos entre no competidores, la fijación de precios máximos o la entrega al licenciario de una lista de precios recomendados, siempre que no conduzcan a la imposición de precios fijos mínimos, no se considera una restricción especialmente grave.

Las cláusulas que limitan la cantidad que puede producir y vender una de las partes solo tienen la consideración de restricción especialmente grave cuando la limitación de la producción sea recíproca entre competidores y cuando se limita la capacidad de producción del licenciante con relación a su propia tecnología, porque en ambos casos el objeto o el efecto probable del acuerdo será reducir

cuestiones de competencia que los acuerdos de licencia de tecnología entre dos empresas, la Comisión Europea les aplica por analogía los principios de evaluación del RECATT. *Vid.* los párrs. 56 y 57 Directrices RECATT.

⁷⁵ *Vid.*, entre otras, la STJUE de 11 de septiembre de 2014, As. C-67/13, *Groupement des cartes bancaires* (ECLI:EU:C:2014:2204). *Vid.*, también, el párr. 14 Directrices RECATT.

⁷⁶ En lo que sigue, este comentario toma como referencia el análisis del RECATT contenido en COSTAS COMESAÑA y VEIGA TORREGOSA (2017) págs. 583-608.

⁷⁷ Las Directrices RECATT describen determinadas formas de conseguir de forma indirecta este objeto restrictivo. P. ej., la fijación del importe del canon en función de las ventas del producto que incorpora la tecnología se presume que impacta directamente en el coste marginal de este, condicionando de esta forma su precio. Si, además, tales cánones variables son recíprocos, las partes del acuerdo siendo competidores pueden servirse de ellos para coordinar los precios en los mercados de producto descendentes.

la producción en el mercado. Por el contrario, no se consideran restricciones especialmente graves las limitaciones a la producción impuestas al licenciatarario en un acuerdo de transferencia de tecnología no recíproco o las impuestas a uno solo de los licenciatararios en un acuerdo recíproco [art. 4.1.b) RECATT y párrs. 103 y 104 Directrices RECATT].

La asignación de mercados o clientes es también una restricción especialmente grave, tanto en acuerdos entre competidores [art. 4.1.c) RECATT] como entre no competidores [art. 4.2.b) RECATT]. No obstante, el tratamiento de estas restricciones difiere sustancialmente en función de si las partes son o no competidoras, y contempla un buen número de exenciones, pues esta norma está más orientada al mantenimiento de la unidad del mercado interior que a la protección del proceso competitivo. Así, en los acuerdos entre competidores, teniendo en cuenta las excepciones del artículo 4.1.c) del RECATT⁷⁸, se concluye que la conducta de reparto de territorios y clientes se limita efectivamente, por un lado, a las restricciones en acuerdos recíprocos de exclusividad o delimitación de territorios y clientes y, por otro lado, a la mayor parte de restricciones de ventas activas y pasivas entre licenciatararios cuando el licenciante cuenta con más de un licenciatarario⁷⁹. En los acuerdos de transferencia de tecnología entre no competidores, y respecto del reparto del mercado mediante la asignación de territorios o clientes, el artículo 4.2.b) RECATT contempla como restricción especialmente grave la limitación, directa o indirecta, al licenciatarario del territorio o de los clientes donde o a los que puede vender pasivamente los productos contractuales, pero, de nuevo, contempla numerosas excepciones⁸⁰.

También se califica como restricciones especialmente graves la limitación de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por licenciatararios de un sistema de distribución selectiva que operan en el comercio minorista, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a los licenciatararios que puedan operar fuera de su establecimiento autorizado [art. 4.2.c) RECATT]. En la misma categoría de restricciones especialmente graves en acuerdos entre competidores se incluyen las conductas de limitación de la capacidad de las partes de realizar actividades de investigación y desarrollo o sobre el uso de la tecnología del licenciatarario [art. 4.1.d) RECATT]⁸¹. Las restricciones de la capacidad de cualquiera de las partes de realizar actividades de I+D tendrán la consideración de especialmente graves, tanto si concierne al ámbito cubierto por la licencia como a otros ámbitos. No obstante, no tendrán tal consideración las restricciones de actividades de I+D con terceros si estas son necesarias y proporcionales para proteger los

⁷⁸ Vid. los párrs. 108 a 112 Directrices RECATT.

⁷⁹ Las «restricciones de sector de aplicación», sean recíprocas o no, no se consideran una restricción especialmente grave, al entender la Comisión Europea que no tienen por objeto la asignación de mercados. Vid. los párrs. 113 y 114 Directrices RECATT.

⁸⁰ Las siguientes: a) Restricción de ventas pasivas en territorios exclusivos o a un grupo exclusivo de clientes del licenciante; b) Restricción de uso cautivo, es decir, para producir los productos contractuales solamente para su uso propio, siempre que esta restricción no restrinja al licenciatarario las ventas activas y pasivas de los productos contractuales como recambios para sus propios productos; c) Obligación del licenciatarario de producir los productos contractuales exclusivamente para un cliente concreto con el fin de crear una fuente alternativa de suministro para ese cliente; d) Obligación del licenciatarario, que opere a nivel mayorista, de no vender a usuarios finales; e) Obligación del licenciatarario de no vender a distribuidores no autorizados por los miembros de un sistema de distribución selectiva. Vid. los párrs. 118 a 125 Directrices RECATT.

⁸¹ En los acuerdos entre no competidores, estas restricciones se califican como excluidas (art. 5 RECATT); es decir, no quedan amparadas por el RECATT, pero este se aplica al resto de restricciones que cumplan sus condiciones.

secretos empresariales del licenciante frente a su revelación a terceros⁸². En cuanto a las restricciones relativas al uso de la tecnología del licenciario, este debe ser libre para usar su propia tecnología competidora, siempre que, en tal caso, no use los derechos de la tecnología objeto de la licencia⁸³.

3.2. Restricciones excluidas

A diferencia de las restricciones especialmente graves, la inclusión en un acuerdo de transferencia de tecnología de restricciones excluidas no priva de la exención del RECATT a la totalidad del acuerdo sino solo a la cláusula del acuerdo que contemple la restricción. Por tanto, la exención se podrá aplicar al resto del acuerdo si este puede separarse de la restricción excluida. Esta herramienta de las restricciones excluidas persigue evitar que el licenciario vea reducidos sus incentivos para innovar (párr. 128 Directrices RECATT).

La obligación del licenciario de conceder una licencia exclusiva de retrocesión al licenciante sobre los perfeccionamientos o nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada desarrolladas por el licenciario, así como las cesiones al licenciante de estos perfeccionamientos o nuevas aplicaciones se consideran restricciones excluidas [art. 5.1.a) RECATT]. Esta exclusión también se aplica cuando existe una contraprestación por el perfeccionamiento o por su licencia exclusiva, pero las Directrices RECATT precisan que cuando la retrocesión no es gratuita habrá menos probabilidades de desincentivar la innovación del licenciario. Por tanto, las obligaciones de retrocesión no exclusivas están cubiertas por la salvaguardia regulatoria del RECATT, incluso si no son recíprocas (p. ej., cuando solo afectan al licenciario) y el licenciante tiene derecho a revelar las mejoras a otros licenciarios (*vid.* los párrs. 129 a 132 Directrices RECATT).

El artículo 5.1.b) RECATT excluye de la exención las obligaciones directas o indirectas impuestas al licenciario de no oposición a la validez de los derechos de propiedad industrial que el licenciante tenga en la UE, sin perjuicio de que una licencia exclusiva pueda contemplar la expiración del acuerdo cuando el licenciario se oponga a la validez de alguno o varios de los DPI licenciados. En todo caso, se considera que, en casos de licencias exclusivas, el licenciario no tendrá generalmente incentivos para que los DPI licenciados sean declarados nulos. En consecuencia, las cláusulas por las que el licenciario se obliga a no oponerse a la titularidad de los derechos de tecnología no están excluidas del ámbito del RECATT, como tampoco lo están las cláusulas de no oposición y rescisión relacionadas únicamente con los conocimientos técnicos, particularmente cuando la recuperación de los conocimientos licenciados puede resultar imposible o muy difícil una vez revelados. En estos casos, la obligación del licenciario de no oponerse a la validez de los secretos empresariales licenciados contribuye a la difusión de tecnologías nuevas, al permitir a los licenciantes menos poderosos conceder licencias a licenciarios más potentes sin temor a

⁸² A modo de ejemplo, en el párr. 115 de las Directrices RECATT, la Comisión indica que «si en el acuerdo se precisa qué empleados del licenciario van a ser formados y serán responsables del uso de los conocimientos técnicos licenciados, puede bastar con imponer al licenciario la obligación de no permitir a esos empleados participar en actividades de investigación y desarrollo con terceros».

⁸³ El párr. 166 Directrices RECATT precisa que el artículo 4.1.d) RECATT no cubre las tecnologías de terceros competidores de la tecnología licenciada.

que estos impugnen la validez de su propiedad intelectual una vez obtenidos los conocimientos técnicos (*vid.* los párrs. 133 a 140 Directrices RECATT).

Por último, las obligaciones entre no competidores por las que el licenciario vea limitada su capacidad de explotar sus propios derechos de tecnología o de realizar actividades de I+D constituyen restricciones excluidas del ámbito de aplicación de la exención por categorías (art. 5.2 RECATT), a menos que esa restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los secretos empresariales licenciados. A diferencia de estas limitaciones entre competidores, que tienen la consideración de restricciones especialmente graves, entre no competidores se entiende que no tendrán generalmente efectos negativos sobre la competencia o que, en su caso, podrán cumplir las cuatro condiciones del artículo 101.3 TFUE o del artículo 1.3 LDC⁸⁴.

4. Tratamiento antitrust de los acuerdos de transferencia de secretos empresariales no cubiertos por el RECATT

Los acuerdos de transferencia de tecnología no cubiertos por el RECATT, porque las partes exceden los umbrales de cuota de mercado, no se presumen contrarios a la prohibición de acuerdos colusorios a condición de que: (1) no incluyan restricciones especialmente graves, y (2) haya al menos cuatro tecnologías controladas por terceros, además de las controladas por las partes del acuerdo, que pueden sustituir a la tecnología licenciada con un coste comparable para el usuario. Para esta tipología de acuerdos, las Directrices RECATT ofrecen una «salvaguardia regulatoria adicional», de *soft law*, en la medida en que aportan una mayor previsibilidad al análisis que pueda realizar la Autoridad de la competencia en el marco de una evaluación individual del acuerdo que cumpla tales condiciones (párrs. 156 y sig. Directrices RECATT).

Sobre los acuerdos que no se pueden beneficiar de este puerto seguro adicional de las Directrices RECATT pesa la presunción de que infringen la prohibición de colusión de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC, pero en modo alguno existe la presunción de que no puedan cumplir las condiciones de exención de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC, lo que dependerá del contenido y naturaleza del acuerdo de transmisión del secreto empresarial y del contexto jurídico y económico en el que se sitúe. Con el objeto de facilitar a las empresas la autoevaluación de estos acuerdos, las Directrices RECATT proporcionan un marco analítico amplio, que contempla, además, varios tipos de restricciones y prácticas habituales en acuerdos de transferencia de tecnología que pueden suscitar problemas de competencia. Este análisis, que consiste en situar el acuerdo en el contexto jurídico y económico relevante, debe permitir a las empresas observar qué efectos positivos y negativos genera o puede generar el acuerdo de licencia de tecnología en cuestión —no amparada por el puerto seguro del RECATT— y, en su caso, si las eficiencias que genera el acuerdo —fundamentalmente económicas y tecnológicas— al menos compensan sus efectos restrictivos en el sentido del artículo 101.3 TFUE y del artículo 1.3 LDC (*vid.* los párrs. 159 a 168 Directrices RECATT).

La Comisión Europea señala en las Directrices RECATT como principales efectos negativos que se pueden derivar de los acuerdos de licencia de tecno-

⁸⁴ *Vid.* los párrs. 141 a 143 de las Directrices RECATT.

logía no amparados por el RECATT ni por sus Directrices: *a*) la reducción de la competencia entre tecnologías, especialmente cuando en licencias recíprocas entre competidores las empresas parte se impongan mutuamente determinadas obligaciones (de intercambio de tecnologías competidoras, de cesión de los perfeccionamientos o de no aventajar tecnológicamente al otro), o adoptan conductas que aumentan la transparencia en el mercado y levantan barreras de entrada con el objeto de facilitar la colusión, y en acuerdos de licencia no recíprocos cuando se imponen al licenciatarario conductas (como obligaciones de no competencia) que erijan barreras a la entrada y a la expansión con el objetivo de excluir a los demás competidores; *b*) la reducción de la competencia intratecnológica, cuando el acuerdo impone al licenciatarario la prohibición de vender en el territorio reservado a los otros licenciatararios, o cuando facilita la colusión entre los licenciatararios (*vid.* los párrs. 169 a 173 Directrices RECATT). Como efectos procompetitivos que las empresas deben acreditar en el marco del artículo 101.3 TFUE (o art. 1.3 LDC), en el contexto temporal y de mercado en que se adopta el acuerdo, y que pueden compensar estos posibles efectos anticompetitivos, la Comisión Europea señala que los acuerdos de licencia de tecnología restrictivos, en la medida en que integran tecnologías complementarias u otros activos, permiten obtener eficiencias en la forma de nuevos o mejorados productos, o producir los productos a un menor precio en la medida en que permiten reducir costes, que también se pueden obtener a través de incrementos de eficiencia en la distribución de los productos (*vid.* los párrs. 174 a 180 Directrices RECATT).

Además de estas orientaciones generales, las Directrices RECATT contienen una serie de orientaciones particulares en relación con los acuerdos de resolución de conflictos (párrs. 234 a 243), con la creación y funcionamiento de los consorcios tecnológicos (párrs. 244 a 273)⁸⁵, y en relación con diversos tipos de restricciones que son habituales en los acuerdos de licencia de tecnología, para el caso de que el acuerdo se sitúe fuera de la salvaguardia regulatoria del RECATT (párrs. 181 a 233). Así, en relación con las obligaciones de no competencia, la Comisión Europea considera que pueden tener efectos procompetitivos cuando resultan necesarias para reducir el riesgo de apropiación indebida de la tecnología licenciada, en especial de los secretos empresariales, ya que si se da al licenciatarario el derecho a utilizar tecnologías competidoras de terceros, se corre el riesgo de que se utilicen conocimientos técnicos licenciados en la explotación de tecnologías competidoras y se beneficie así a competidores (párr. 231).

IV. BIBLIOGRAFÍA

- BAHAMONDE DELGADO, Rubén (2016), *El Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor.
- BOTANA ÁGRA, Manuel (2013), «La patente como objeto de propiedad», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA ÁGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 2.^a ed., Marcial Pons, Madrid, págs. 195-211.

⁸⁵ En la Resolución de 25 de marzo de 2013 (Expte. S/0316/10 *Sobres de Papel*), la Autoridad española de competencia consideró que un consorcio tecnológico integrado por varios modelos de utilidad que protegían tecnología de apertura fácil de sobres de papel, integrado por fabricantes de sobres de papel que superan el 30 por 100 de cuota de mercado y que únicamente licenciaba a otros fabricantes de papel integrados con los miembros del consorcio en un acuerdo de cártel, no solo no estaba amparado por el RECATT ni por sus Directrices sino que constituía un cártel de fijación de precios.

- BUSTILLO SAÍZ, M.^a del Mar (2020), *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid.
- CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis, y RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana (2012), *La doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo*, Monografía núm. 6 Rcd, La Ley, Madrid.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2016), «La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND», *Revista Electrónica de Derecho*, núm. 3.
- CARRASCO PERERA, Ángel; CORDERO LOBATO, Encarna, y MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús (2002), *Tratado de los Derechos de Garantía*, Aranzadi, Cizur Menor.
- CHULIÁ VICENT, Eduardo, y BELTRÁN ALANDETE, Teresa (1992), *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, vol. I, Bosch, Barcelona.
- COSTAS COMESAÑA, Julio, y VEIGA TORREGOSA, Ainhoa (2017), «Derecho de la competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual», en BENEYTO, J. M.^a, y MAILLO, J. (dirs.), *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, t. I, 2.^a ed., Bosch Wolters Kluwer, Barcelona, págs. 555-633.
- CURTO POLO, Mercedes (2002), *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Aranzadi Thomson, Cizur Menor.
- FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO, Pablo I. (2013), «La configuración del listado de clientes como secreto empresarial en el Derecho contra la competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, A. M.^a; FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., y TATO PLAZA, A. (eds.), *Estudios de Derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 411-419.
- (2020), «La aportación del “Know-How” al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019)», *RdS*, núm. 59, págs. 345-365.
- FOLGUERA CRESPO, Jaime, y VIDAL MARTÍNEZ, Patricia (2017), «Artículo 10: criterios de valoración sustantiva», en MASSAGUER FUENTES, J., et al. (dirs.), *Comentario a la Ley de defensa de la competencia*, 5.^a ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 538-748.
- GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel (2019), «Aproximación a la nueva Ley de Secretos Empresariales», *La LEY Mercantil* 62.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974), *El secreto industrial (Know-How): Concepto y protección*, Tecnos, Madrid.
- (1982), «Algunos aspectos de la licencia de Know-How», *ADI* 7 (1981), págs. 201-223.
- (1984), «La patente como objeto del tráfico jurídico», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., y GÓMEZ SEGADE, J. A., *Modernización del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, págs. 235-281.
- (2001), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, págs. 451-486.
- (2001), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, págs. 765-784.
- (2015), «Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil (ALCM)», en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, <http://hdl.handle.net/10016/21076>, Universidad Carlos III, Madrid, págs. 115-135.
- (2020), «La nueva Ley de secretos empresariales», *ADI* 40 (2019-2020), págs. 141-164.
- GORRIZ LÓPEZ, Carlos (2014), «Control de las concentraciones», en GARCÍA-CRUCES, J. A. (dir.), *Tratado de derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanc, Valencia.

- HERRERO SUÁREZ, Carmen (2018), «La economía de los grandes datos o Big Data desde el Derecho de la competencia. ¿nuevos problemas? ¿nuevas soluciones?», *Rcd* 23.
- HOLMSTRÖM, Mats; PADILLA, Jorge; STITZING, Robin, y SÄÄSKILAHTI, Pekka (2019), «Killer Acquisitions? The Debate on Merger Control for Digital Markets». Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465454.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2004), «La cesión de bienes inmateriales: propiedad industrial y *Know how*», en ÁLVAREZ ARJONA, J. M.^a, y CARRASCO PERERA, A. (dirs.), *Fusiones y adquisiciones de Empresas*, Aranzadi Thomson, Cizur Menor, págs. 431-447.
- MALDL, Amy C. (2020), «Killing Innovation?: Antitrust Implications of Killer Acquisitions», *Yale Journal on Regulation Online Bulletin*.
- MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco (2017), «Artículo 4. Conductas exentas por ley», en MASSAGUERA, J. *et al.* (dirs.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 5.^a ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 319-433.
- MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018), «El contrato de máster franquicia», en RUIZ PERIS, J. I., y MARTÍ MIRAVALLS, J., *Contratos de distribución*, Atelier, Barcelona, págs. 231-262.
- MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, Pablo (2006), *El registro de bienes muebles*, Marcial Pons, Madrid.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2018), *Patent thickets y derecho de la competencia*, Tirant lo blanch, Valencia.
- MASSAGUER FUENTES, J. (1989), *El contrato de licencia de Know-How*, Librería Bosch, Barcelona.
- (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 51, págs. 46-70.
- PÉREZ SANTOS, José (1990), «El contrato de *Know-How*», en BISBAL, J., y VILADÀS, C. (dirs.), *Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, págs. 186-202.
- PORTELLANO DIEZ, Pedro (1997), «Protección de la información no divulgada», en IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, t. I, Instituto de Derecho y Ética Industrial, Madrid, págs. 335 a 362.
- RODILLA MARTÍ, Carmen (2018), «La negativa a suministrar SIPS. Mercados eléctricos y derecho de la competencia», *Rcd* 23.
- RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2018), «El contrato de franquicia», en RUIZ PERIS, J. I., y MARTÍ MIRAVALLS, J. (dirs.), *Contratos de distribución*, Atelier, Barcelona, págs. 197-230.
- SUÑOL LUCEA, A., (2019), «Big data, inteligencia artificial y secretos empresariales», disponible en <https://almacenederecho.org/43480-2/>.
- (2018) «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», disponible en <https://almacenederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/>.
- (2009), *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia desleal*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- VIDAL-CUADRAS TRÍAS DE BES, Miguel (2020), en LISSÉN ARBELOA, J. M. (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid.
- WIGGERS, Marc; STRUIJLAART, Robin, y DIBBITS, Johannes (2019), *Digital Competition Law in Europe*, Wolters Kluwer, Países Bajos.