

379Y0103(01)

N° C 1/2

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

3. 1. 79

Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 1978, referente a la consideración de los subcontratos respecto a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea

1. Por medio de la presente Comunicación, la Comisión de las Comunidades Europeas da su opinión sobre la situación jurídica de los subcontratos respecto al apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. Este tipo de contratos constituye hoy en día una modalidad de división del trabajo que interesa a empresas de cualquier dimensión, pero que abre en particular posibilidades de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas.

La Comisión considera que a aquellos contratos, consecuencia o no de pedidos de terceros, en virtud de los cuales una empresa, el «ordenante», encarga a otra, el «subcontratista», según las directrices de aquélla, la fabricación de productos, la prestación de servicios o la ejecución de trabajos destinados a ser entregados al ordenante o cumplimentados por cuenta de éste, no les afecta, como tales, la prohibición establecida por el apartado 1 del artículo 85.

El cumplimiento de ciertos subcontratos según las instrucciones del ordenante, puede exigir la utilización de conocimientos o equipos específicos que el ordenante debe poner a disposición del subcontratista. Para proteger el valor económico de esos conocimientos y equipos, el ordenante puede limitar su utilización por parte del subcontratista al período de la ejecución del contrato. Así las cosas, la cuestión es averiguar si a esas limitaciones les afecta el apartado 1 del artículo 85. La evaluación de esas limitaciones se efectúa en función del objeto específico de tales contratos, lo que los diferencia de los contratos ordinarios de licencia de patente y de «know-how».

2. La Comisión estima que la prohibición establecida por el apartado 1 del artículo 85 no incluye las cláusulas contractuales bajo cuyos términos:

- no pueden utilizarse los conocimientos o equipos procedentes del ordenante, para fines distintos de los del cumplimiento del contrato,
- no pueden ponerse a disposición de terceros los conocimientos o equipos procedentes del ordenante,
- sólo pueden entregarse los productos, servicios o trabajos que sean resultado de su utilización, al ordenante, o llevarse a cabo por cuenta suya.

en tanto esos conocimientos o equipos sean necesarios para poner al subcontratista en condiciones de fabricar aquellos productos, proporcionar aquellos servicios o cumplimentar aquellos trabajos, de acuerdo con las instrucciones del ordenante y dentro de un marco de condiciones razonable. En esta medida, el subcontratista lleva a cabo un acto productivo en relación con el cual no actúa como oferente independiente en el mercado.

Ello es también así cuando la ejecución del subcontrato exige que el subcontratista utilice:

- derechos de propiedad industrial, pertenecientes o a disposición del ordenante, en forma de patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos registrados, u otros derechos de protección, o
- conocimientos técnicos o procedimientos de fabricación que revistan un carácter secreto («know-how»), pertenecientes al ordenante o a su disposición, o incluso
- estudios, planos, documentos específicos, elaborados por o para el ordenante, o
- matrices, moldes, maquinaria y sus accesorios, pertenecientes al ordenante,

los cuales, aún sin constituir objeto de un derecho específico de propiedad industrial o sin presentar carácter secreto alguno, permiten fabricar un producto de forma, función o composición tales que lo distinguen de los restantes productos fabricados u ofrecidos al mercado.

Por el contrario, la imposición de las cláusulas contractuales arriba enunciadas no está justificada si el subcontratista tiene a su disposición o puede obtener, en condiciones razonables, los conocimientos y equipos necesarios para realizar los antedichos productos, servicios o trabajos. Normalmente es así cuando el ordenante se limita a proporcionarle indicaciones de carácter general que no sirven más que para describir el pedido. En esas condiciones, las limitaciones arriba enunciadas privarían al subcontratista de la posibilidad de desarrollar una actividad económica independiente dentro del ámbito que constituye materia de contrato.

3. Las siguientes limitaciones, impuestas en relación con la transmisión por parte del ordenante de conocimientos técnicos, pueden, en opinión de la Comisión, también figurar en los subcontratos sin provocar objeciones desde el punto de vista del apartado 1 del artículo 85:

- el compromiso de cada una de las partes contratantes de no revelar los conocimientos técnicos o procedimientos de fabricación que tengan un carácter secreto, así como las informaciones confidenciales que le sean comunicadas por la otra parte dentro del marco de la negociación y ejecución del contrato, en la medida en que tales informaciones no sean de domini público,
- el compromiso del subcontratista en el sentido de no explotar, incluso después de la ejecución del subcontrato, los conocimientos técnicos o procedimientos de fabrica-

ción que tengan un carácter secreto recibidos durante el período de duración del contrato, en la medida en que no sean de dominio público,

- el compromiso del subcontratista de comunicar al ordenante, sin carácter de exclusiva, los perfeccionamientos técnicos que haya realizado durante la duración del contrato; o bien, si se trata de inventos patentables efectuados por el subcontratista, de otorgar al ordenante, por tiempo igual a la duración de la patente perteneciente a éste, licencias no exclusivas de patentes de perfeccionamiento o de aplicación.

Este compromiso del subcontratista puede ser exclusivo en favor del ordenante, en la medida en que los perfeccionamientos o las invenciones efectuados por el subcontratista durante el período de duración del contrato, no sean susceptibles de utilización independientemente de los conocimientos técnicos secretos o de la patente del ordenante, dado que no constituiría, en tal caso, una restricción sensible de la competencia.

Por el contrario, todo compromiso del subcontratista relativo al derecho de disponer de los resultados procedentes de sus propios trabajos de investigación o desarrollo, y susceptibles de explotación independiente, puede restringir la competencia. En esas circunstancias, la relación de subcontratación no basta para abandonar las normas sobre la competencia ordinarias, relativas al uso de los derechos de propiedad industrial o de conocimientos técnicos secretos.

4. Cuando el subcontratista esté autorizado a utilizar, en el marco del subcontrato, una marca, nombre comercial o presentación determinada, el ordenante puede prohibir a aquél su utilización en relación con productos, servicios o trabajos no destinados a serle suministrados.

5. La presente Comunicación, que debería por regla general, hacer desaparecer el interés que pudieran tener las empresas en clarificar la situación jurídica mediante una decisión individual de la Comisión, no impida a las empresas interesadas solicitar una declaración negativa de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento n° 17, o notificar el acuerdo a la Comisión con arreglo al apartado 1 del artículo 4 de ese Reglamento (1).

La Comunicación de 1968 sobre la cooperación entre empresas (2), que enumera una serie de acuerdos que, por su propia naturaleza, no restringen la competencia, queda así completada en el ámbito de la subcontratación. La Comisión recuerda asimismo que, con el fin de promover la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, ha publicado una «Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia no previstos en las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea» (3).

La presente Comunicación no prejuzga la apreciación que se pudiera efectuar sobre aquellos contratos, por el Tribunal de las Comunidades Europeas.

(1) Primer Reglamento de aplicación de los Artículos 85 y 86 del Tratado CEE (DO n° 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62).

(2) Comunicación relativa a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que afectan a la cooperación entre empresas (DO n° C 75 de 29. 7. 1968, p. 3).

(3) DO n° C 313 de 29. 12. 1977, p. 3.