

SERIE   
*Magíster*  
VOLUMEN 27

*Patentes de  
invención y  
derecho de  
la competencia  
económica*

---

*Xavier Gómez  
Velasco*



UNIVERSIDAD ANDINA  
SIMÓN BOLÍVAR  
Ecuador



ABYA  
YALA



CORPORACIÓN  
EDITORIA NACIONAL



Patentes de invención  
y derecho de la competencia económica

SERIE   
*Magíster*  
VOLUMEN 27



UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR

Toledo N22-80 • Teléfonos: (593-2) 255 6405, 250 8150 • Fax: (593-2) 250 8156  
Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador  
E-mail: [uasb@uasb.edu.ec](mailto:uasb@uasb.edu.ec) • <http://www.uasb.edu.ec>

EDICIONES ABYA-YALA

Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson • Teléfonos: (593-2) 256 2633, 250 6247  
Fax: (593-2) 250 6255 • Apartado postal: 17-12-719 • Quito, Ecuador  
E-mail: [editorial@abyayala.org](mailto:editorial@abyayala.org)

CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL

Roca E9-59 y Tamayo • Teléfonos: (593-2) 255 4358, 255 4558  
Fax: (593-2) 256 6340 • Apartado postal: 17-12-886 • Quito, Ecuador  
E-mail: [cen@accessinter.net](mailto:cen@accessinter.net)

Xavier Gómez Velasco

# Patentes de invención y derecho de la competencia económica



UNIVERSIDAD ANDINA  
SIMÓN BOLÍVAR  
Ecuador



CORPORACIÓN  
EDITORIA NACIONAL

Quito, 2003

## Patentes de invención y derecho de la competencia económica

Xavier Gómez Velasco

SERIE   
*Magíster*  
VOLUMEN 27

Primera edición:

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Ediciones Abya-Yala

Corporación Editora Nacional

Quito, junio 2003

Coordinación editorial:

*Quinche Ortiz Crespo*

Diseño gráfico y armado:

*Jorge Ortega Jiménez*

Cubierta:

*Raúl Yépez*

Impresión:

*Impresiones Digitales Abya-Yala,*

*Isabel La Católica 381, Quito*

ISBN: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

9978-19-001-5 (serie)

9978-19-054-6 (número 27)

ISBN: Ediciones Abya-Yala

9978-04-700-X (serie)

9978-22-416-5 (número 27)

ISBN: Corporación Editora Nacional

9978-84-250-0 (serie)

9978-84-316-7 (número 27)

Derechos de autor:

Inscripción: 018024

Depósito legal: 002395

---

Título original: *El derecho de patente de invención como posición de dominio en el mercado y su ejercicio abusivo mediante la negativa a conceder licencias voluntarias*  
Tesis para la obtención del título de Magíster en Derecho, mención en Derecho Económico

Programa de Maestría en Derecho Económico, 2001

Autor: *Xavier Gómez Velasco*

Tutor: *César Montaña Galarza*

Código bibliográfico del Centro de Información: T-0141

---

# Contenido

Reconocimientos / 7

Introducción / 9

## *Capítulo I*

**La patente de invención como posición de dominio en el mercado / 13**

1. Importancia de la temática / 13
2. La patente de invención como mecanismo de apropiación temporal de la tecnología. Los fundamentos del sistema de patentes a la luz de los objetivos del derecho de la competencia económica / 18
3. La patente de invención como posición de dominio en el mercado / 33

## *Capítulo II*

**La negativa a licenciar la patente de invención como ejercicio abusivo de una posición dominante y el licenciamiento obligatorio como su remedio / 67**

1. Derechos conferidos al titular de la patente de invención por el régimen de la propiedad intelectual / 67
2. La negativa a conceder licencias voluntarias de la patente de invención como ejercicio abusivo de una posición dominante / 71
3. La concesión de licencias obligatorias como remedio al abuso de posición dominante cometido vía negativa a licenciar la patente de invención / 110

## *Capítulo III*

**Conclusiones y recomendaciones / 121**

Bibliografía / 133

Universidad Andina Simón Bolívar / 143

Títulos de la Serie Magíster / 145



# Reconocimientos

Al señor doctor Vladimir Villalba Paredes, por su gentil colaboración y útiles comentarios.

Al señor doctor Wladimiro Villalba Vega, por su ayuda siempre invaluable.

A los señores doctores Santiago Andrade Ubidia y Pablo Ortiz García, por sus imborrables palabras.



# Introducción

El presente trabajo investigativo está encaminado hacia el examen de una de las intersecciones entre el derecho de la propiedad intelectual y la legislación de la competencia económica. Sobre estas ramas jurídicas, existen dos percepciones generales que son erradas y que, por tanto, corresponde desechar. En efecto, *i*) los derechos de propiedad intelectual no son monopolios –o, por lo menos, no en el sentido económico del término– y, *ii*) aun cuando lo fuesen, no por ello están prohibidos, como no lo están los monopolios o las posiciones dominantes en general.

Concretamente, nuestro análisis se refiere a la patente de invención como fuente de una posición dominante en un determinado mercado relevante y al carácter abusivo de la negativa a conceder licencias por parte de su titular. El problema de dicha intersección reside en que, conforme será examinado, la negativa a licenciar forma parte de los derechos garantizados al patentado por el derecho de patentes, motivo por el cual es imprescindible encontrar puntos de equilibrio entre el ejercicio de este derecho y los objetivos e instituciones propios del régimen de la competencia. La dificultad se vuelve mayor si se considera que la solución adoptada, por otra parte, no debe privar al derecho de patentes de la obtención de sus metas.

El objetivo de este estudio es poner de relieve las características ofrecidas por la patente de invención que inciden en la configuración de una posición de dominio en un determinado mercado relevante. Además, se persigue la señalización de elementos de juicio útiles para calificar o no a la negativa a licenciar la patente como abuso de esa posición. Si bien, como hipótesis de trabajo, se considera que dicho comportamiento, bajo ciertos aspectos, constituye una conducta contraria a la competencia, esta calificación deberá ser excepcional como también lo será la concesión de licencias obligatorias que, en tal virtud, se disponga.

Para nuestro análisis, adoptamos una perspectiva fundamentalmente jurídica. Se busca conjugar las prescripciones del derecho de patentes con las de la legislación de la competencia económica. Empero, debido a que ambos regímenes recurren a elementos de la ciencia económica, el primero para hallar su fundamento y el segundo además en su aplicación, es imprescindible

el recurso a conceptos y categorías económicas, pero únicamente en la medida demandada por esta exposición.

En cuanto a las fuentes empleadas, ellas corresponden a la más amplia y actual bibliografía, principalmente, en derecho de la propiedad intelectual –y, específicamente, patentes de invención– y de la competencia económica.<sup>1</sup> Se entenderá, entonces, que buena parte de dichas fuentes está constituida por materiales de origen extranjero.<sup>2</sup> Adicionalmente, es extenso el recurso a pronunciamientos jurisprudenciales norteamericanos y comunitarios europeos en dichas materias a través de los cuales explicitamos y fundamentamos nuestro estudio.<sup>3</sup>

Como puede apreciarse, nuestras aspiraciones son muy modestas y se encuentran circunscritas dentro de las acotaciones ya referidas: un específico derecho de propiedad intelectual (la patente de invención), un comportamiento anticoncurrencial particular (el abuso de posición de dominio), en una de sus distintas formas (la negativa a conceder licencias por parte del patentado) y un enfoque netamente jurídico. Mas, la principal limitación deviene de la dificultad y novedad de la temática planteada. Por tal motivo, consideramos que el nuestro es un estudio introductorio –jamás exento de errores–, de aportes provechosos pero inacabados.

Planteado así nuestro trabajo, su presentación se encuentra dividida en tres capítulos. En el primero de ellos se estudia a *la patente de invención como posición de dominio en el mercado*. A tal efecto, se inicia con una sucinta descripción de la importancia de la temática propuesta, adscribiéndola en el contexto económico internacional. Posteriormente, avanzamos con la caracterización de la patente de invención como mecanismo de apropiación temporal de la tecnología y la determinación de la actual coincidencia de objetivos entre los regímenes de la propiedad intelectual y la competencia económica

1. Es extenso el recurso a citas bibliográficas. En general, ellas son empleadas para dar soporte a nuestras afirmaciones y planteamientos. Algunas de ellas contienen juicios de valor respecto de los que, casi nunca, adoptamos posición.
2. En el caso de citas en idioma inglés, se acompaña la pertinente traducción realizada por el autor, pero revisada por el Ing. Gustavo Palacios, experto en la materia. En todo caso, se procura una traducción que, fiel al tenor literal de la cita, refleje con claridad su contenido.
3. Nuestra intención no es, bajo respecto alguno, agotar el tratamiento dado en esos sistemas reguladores de la competencia económica a la temática planteada. Por el contrario, la referencia a estos pronunciamientos, de manera similar a las citas bibliográficas, es utilizada únicamente a manera de soporte y comentario.  
En este punto, se precisa una aclaración adicional. Nuestra exposición está dirigida más hacia el concepto de *posición dominante* (propio del sistema comunitario europeo); empero, procuramos, pese a las grandes disimilitudes existentes, establecer parangones con el de *monopolio* (perteneciente al derecho norteamericano) exclusivamente con el designio de demostrar que, en nuestra temática, existen puntos de coincidencia entre esos conceptos y la aplicación de que han sido objeto.

como instrumentos por los que se alcanza el bienestar del consumidor y el desarrollo tecnológico, entre otros fines. Luego, como uno de los más importantes tópicos de este trabajo, encasillamos a la patente de invención en la noción de posición dominante, donde ponemos de relieve que, por encima de la exclusividad a que el mencionado derecho (al igual que otros derechos de propiedad intelectual) da lugar, su incidencia en un determinado mercado relevante debe ser analizada según los criterios y análisis generales establecidos por el derecho de la competencia económica. Sin entrar al análisis de la forma y contenido de esos exámenes —asunto que rebasa nuestro ámbito—, señalamos las peculiaridades que, en la determinación de un mercado concernido, ofrece la presencia de la patente de invención y de derechos de propiedad intelectual, en general. Luego, desde la perspectiva de los competidores del titular de la patente de invención, distinguimos tres mercados incursos en nuestro análisis: i) el de los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención; ii) el de los productos resultantes de la explotación de esos conocimientos; y, iii) el de las patentes de invención. La diferenciación entre ellos es importante, pues es en este último donde la negativa a licenciar tiene cabida.

En el segundo capítulo, será objeto de estudio la *negativa a licenciar por parte del titular de la patente de invención como abuso de una posición de dominio en el mercado relevante y el papel del licenciamiento obligatorio como su remedio*. Con tal propósito, partimos de una revisión de dos derechos que la patente de invención confiere a su titular: el *ius excludendi* y el de concesión de licencias. Luego, como otro de los temas centrales de esta exposición, tratamos los presupuestos que rodean a la calificación de abusiva o no a la negativa a conceder licencias voluntarias por parte de su titular. A tal efecto, como paso previo, exponemos los rasgos generales de dos apartados del régimen de la concurrencia que son los más próximos a la negativa a licenciar, cuales son la *negativa a contratar* y la doctrina *essential facilities*. Este estudio ampliado nos permite obtener mayores elementos de análisis sobre cuya base sentamos presupuestos en los que la negativa a licenciar constituye un ejercicio abusivo de una posición de dominio. Los resultados así alcanzados son luego confrontados con el contenido de pronunciamientos jurisprudenciales vertidos en la materia. La parte final de este capítulo examina el instituto del licenciamiento obligatorio como remedio al particular ejercicio abusivo que es materia de este estudio, con la debida explicación de que consideramos que no es el único remedio posible. A efecto de un análisis normativo, se recurre a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en razón de su cobertura y trascendencia.

Por último, en el tercer capítulo, sentaremos sendas conclusiones sobre cuya base formularemos algunas recomendaciones, especialmente, una propuesta concreta de tratamiento legislativo y su aplicación.

El principal resultado que puede extractarse del recorrido planteado es que la delicadeza que se precisa al resolver los conflictos entre propiedad intelectual y competencia económica obedece a que, a más de jurídicos, responden a la política de competencia adoptada, que, en ningún caso, podrá infravalorar los objetivos y efectos que se derivan de la protección a la propiedad intelectual. En esencia, se requiere de un cuidadoso balance entre ambos regímenes.

Finalmente, nuestro trabajo no pretende dar solución a la temática planteada, que, como hemos sostenido se caracteriza por su notable complejidad, sino, al menos, determinar los cauces para llegar a ella.

## CAPÍTULO I

# La patente de invención como posición de dominio en el mercado

### 1. IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA

*Un primer paso es la determinación del contexto internacional en que los regímenes de propiedad intelectual y de la competencia económica se desenvuelven, como expresiones de una economía globalizada. Consecuencias en el ámbito nacional derivan de ese marco.*

**§ 1. Propiedad intelectual y competencia económica son dos facetas de la economía internacional.** Los regímenes de propiedad intelectual y de la competencia económica, y los valores por ellos tutelados, son temas de enorme trascendencia en la economía moderna. Cualquier estudio sobre dichos regímenes, así como la intersección entre ellos —como lo es nuestra temática—, debe partir de ese trasfondo.

Por una parte, los derechos de propiedad intelectual, tradicionalmente, han sido concebidos como mecanismos de incentivo al esfuerzo creativo en diversos campos, según sea la categoría de derecho de propiedad intelectual de que se trate. Sin embargo, hoy por hoy, estos derechos juegan roles de mayor significación. En efecto, del lado de los países desarrollados, principalmente, se apunta a su valioso papel para la prosperidad de la economía actual,<sup>1</sup> entre otras razones, porque la innovación tecnológica que ellos promue-

1. «La característica esencial que es nueva con respecto a la ‘Nueva Economía’ es su mayor dependencia en aquellos productos y servicios que representan la incorporación de ideas». [«The essential feature that is new about the ‘New Economy’ is its increased dependence on products and services that are the embodiment of ideas»]. Robert Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*. Speech before the Berkeley Center for Law and Technology, University of California, March 2, 2001, acápite A. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/ipf301.htm>. Traducción del autor.

Esa característica ha significado el calificativo, a esta *nueva economía*, de *supersimbólica*, por su énfasis en el conocimiento y la innovación. Cfr. Daniel R. Zuccheriño y Flavia Guimarey y Caballero, «Derecho de Patentes y Desarrollo Económico», *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 24, vol. 1991-A, Nos. 139 a 141, Buenos Aires, Ediciones Depalma, p. 259.

ven es un factor de competitividad internacional.<sup>2</sup> En cambio, para los países en desarrollo, la protección a la propiedad intelectual ha sido señalada como uno de los presupuestos para la transferencia de tecnología.<sup>3</sup> Asimismo, se ha relacionado su protección con los flujos de inversión extranjera.<sup>4</sup> Esta marcada diferencia de intereses entre países desarrollados y en desarrollo<sup>5</sup> está vin-

2. Cfr. Susan K. Sell, *Power and Ideas. North-South Politics of Intellectual Property and Anti-trust*, New York, State University of New York, 1998, p. 161.

3. Cfr. Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», en *El Estado y el Derecho Económico Actual*, 1a. edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 52.

En este punto, debe tenerse presente que la *franquicia*, moderna forma que se impone cada día más en los negocios internacionales, tiene a los conocimientos técnicos –protegidos, entre otros, mediante patentes de invención– como uno de sus componentes sustanciales e indispensables. Cfr. Ramón José Vázquez García, «El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993, pp. 226 y 229.

4. Cfr. José A. Gómez Segade, *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, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 38, junto con la crítica que este autor realiza a dicha aseveración.

En este orden, debe también mencionarse que estudios empíricos demuestran la inexactitud y relatividad de esa asunción. Así, Edwin Mansfield, en uno de sus trabajos, arribó a la siguiente conclusión: «La mayor parte de las 94 empresas norteamericanas en nuestra muestra indican que la fortaleza o debilidad de la protección a la propiedad intelectual tiene un efecto importante en algunos –pero no en todos– los tipos de decisiones de inversión extranjera directa (...) [A]lgunas industrias –en especial, la industria química (que incluye la farmacéutica)– consideran a la propiedad intelectual como mucho más importante que otras, como las industrias alimenticia y de equipos de transporte, por ejemplo. Pero la mayoría de las empresas contactadas, particularmente fuera de la industria química (que incluye la farmacéutica), considera a dicha protección como un factor importante, pero solo uno de los varios factores que influyen en sus decisiones de inversión». [«The bulk of the 94 U.S. firms in our sample report that the strength or weakness of intellectual property protection has an important effect on some, but not all, types of foreign direct investments decisions (...) [S]ome industries –notably, the chemical (including drugs) industry– regard intellectual property as much more important than others, such as the food and transportation equipment industries (...) But most such firms we contacted, particularly outside the chemical (including drugs) industry, regard such protection as an important factor, but only one of a number of factors, influencing their investments decisions»]. *The World Bank and International Finance Corporation, Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment, and Technology Transfer*, Washington, The World Bank, 1994, p. 19. Traducción del autor.

En idéntico sentido, en un estudio llevado a cabo hacia 1988 por la *U. S. International Trade Commission*, las patentes fueron calificadas de importantes para un 44% de las empresas norteamericanas. Su importancia es mayor en sectores de alta y media tecnología, no así en los de baja ni de gran intensidad en investigación y desarrollo. Cfr. Carlos M. Correa, *El Acuerdo TRIPs y el Comercio Internacional: efectos sobre América Latina y el Caribe*. Este documento puede ser consultado en: <http://lanic.utexas.edu/~sela/docs/tripdt2.htm>.

5. El debate sobre propiedad intelectual es considerado de índole geopolítica. Se ha dicho que «es en (el) mantenimiento de la brecha tecnológica entre Norte y Sur donde se puede ver la

culada con la *globalización*<sup>6</sup> de la economía. Reflejo de todo ello es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio<sup>7</sup> (ADPIC, en lo que sigue) suscrito en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

importancia del sistema de patentes. Diríamos que el sistema de patentes es un mecanismo institucionalizado para generar monopolios en el mercado tecnológico y se puede utilizar eficazmente para crear brechas tecnológicas entre el Norte 'innovador' y el Sur ampliamente no-innovador». Biswajit Dhar y C. Niranjana Rao, «La vinculación de los derechos de propiedad intelectual con el comercio», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 139.

Este rasgo también es puesto de relieve cuando se afirma que «[s]olo en los sectores en los que predomina el factor tecnológico pueden fundar su riqueza los países desarrollados». Carlos González-Bueno Catalán de Ocón, «El papel de las patentes en la economía española actual», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997, p. 12.

También existen quienes consideran que la propiedad intelectual no se limita a un debate Norte-Sur. Cfr. Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, «Las patentes farmacéuticas en los Acuerdos del GATT», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 275, al parecer, por lo menos, en cuanto a productos farmacéuticos se refiere.

6. «La globalización de las tecnologías y empresas ha conducido a la globalización de las disputas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Especialmente, desde que se definió la agenda de la reunión de Punta del Este en 1986, la cual inició la Ronda Uruguay del GATT, los derechos de propiedad intelectual se han convertido en una materia de disputa principal en las negociaciones internacionales». [«The globalisation of technologies and firms has led to the globalisation of disputes over IPRs. Especially since the agenda was defined for the 1986 Punta del Este meeting which initiated the Uruguay Round of the GATT, IPRs have become a principal bone of contention in international negotiations»]. Chris Farrands, «Interpretations of the diffusion and absorption of technology. Change in the global political economy», en *Technology, Culture and Competitiveness*, New York, Routledge, 1997, p. 88. Traducción del autor.

Con relación a los efectos de la globalización de la economía en el contexto internacional de la protección intelectual así como la evolución del debate entre países desarrollados y en desarrollo, ver José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 201 y ss.

7. De este acuerdo, se ha dicho que «constituye un evento mayor en la historia del derecho de la propiedad intelectual. En efecto, no sólo representa lo que P. Demaret llama 'el más amplio y ambicioso intento de armonizar los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial', sino que además inserta la propiedad intelectual, hasta entonces caracterizada por un régimen distinto, en la organización de las relaciones comerciales internacionales. Además, garantiza un reforzamiento general de los derechos de propiedad intelectual». Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 246.

También se lo ha calificado como el *mayor logro* de la Ronda Uruguay. Cfr. Miguel Ángel Díaz Mier, *Del GATT a la Organización Mundial de Comercio*, Madrid, Editorial Síntesis, 1996, p. 318.

Desde el punto de vista de la evolución de los derechos de propiedad intelectual, este acuerdo –se ha dicho– «representa el primer y decisivo paso en la globalización o mundialización de la Propiedad Intelectual». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 34.

Por otro lado, la importancia de la legislación de la competencia económica se la funda en su carácter instrumental con miras a la consecución de múltiples objetivos integrantes de las políticas estatales<sup>8</sup> y relacionados con la consecución del bienestar general. Al igual que la tutela de la propiedad intelectual, la protección de la competencia es asimismo una faceta de la economía *globalizada*.<sup>9</sup> Su expansión obedece, entre otros motivos, a la consolidación de sistemas económicos de mercado<sup>10</sup> y su internacionalización.<sup>11</sup> Sin embargo, a diferencia de aquélla, no existe, en el plano internacional, un instrumento que aporte los efectos unificadores –como sí lo hace el ADPIC, en tratándose de la protección de la propiedad intelectual– en esta materia.<sup>12</sup>

Entonces, con un marco internacional de tutela de la protección intelectual que es ya una realidad dada –y bastante afianzada– y en ausencia de similares consensos alcanzados en torno a la protección de la competencia, existe todavía un margen de acción que conservan los estados tanto en la definición de sus respectivas *políticas* de competencia como en la concreción de

8. «[L]a política de competencia debería ser vista como la cuarta piedra angular del sistema de políticas económicas de gobierno, junto con la monetaria, fiscal y de comercio». [«[C]ompetition policy should be viewed as the fourth cornerstone of government economic framework policies along with monetary, fiscal, and the trade policy»]. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, s.l., 1999, p. 9. Traducción del autor.
9. «En los últimos años, con la mayor liberalización del comercio y las inversiones, que ha reducido mucho las barreras públicas de los intercambios, la comunidad internacional ha prestado más atención a los obstáculos establecidos por el sector privado, tales como los relacionados con la competencia». Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo «Preparación de las Futuras Negociaciones Comerciales Multilaterales: Asuntos e Investigaciones necesarias desde una perspectiva del desarrollo». Informe basado en los asuntos examinados en la reunión del Grupo Especial de Expertos del Secretario General de la UNCTAD celebrada los días 21 y 22 de septiembre de 1998 en el Palais des Nations, Ginebra.
10. En este sentido, se ha apuntado que las leyes de competencia desempeñan, al interior de un sistema de economía de libre mercado, dos funciones importantes: protección de la competencia y promoción de ella; esto último, principalmente, mediante desregulación y privatización. Ver Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, *La Política de Competencia en la Economía Global: una perspectiva latinoamericana*. Resumen interpretativo de la conferencia «Foro de las Economías Emergentes del Mercado», Buenos Aires, 28 al 30 de octubre de 1996, p. 32.
11. Cfr. Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, *doc. cit.*, p. 9.
12. Ello a pesar de la existencia de trabajos internacionales en esa dirección. En efecto, la «Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC)» celebrada en Singapur hacia 1996 estableció un grupo de trabajo en la temática *comercio y política de competencia*, incluidas las *prácticas anticompetitivas*. Las negociaciones sobre estas materias, de conformidad con lo acordado en la «Cuarta Conferencia Ministerial» realizada en Doha (Qatar) en el año 2001, deberán realizarse luego de la «Quinta Conferencia» a celebrarse en México en el 2003, *sobre la base de la decisión que se ha de adoptar en ese período de sesiones*.

ellas en normas jurídicas *–infra*, § 5–. Nuestra investigación puede contribuir al aprovechamiento de ese margen.

**§ 2. La trascendencia de ambos regímenes vuelve difícil su armonización.** En adición a la dificultad conceptual de conciliar ambas disciplinas *–ya que, prima facie*, existe tensión entre crear derechos exclusivos, de una parte, y defender la competencia, de otra–, la utilización de ese margen de acción que señalamos en el acápite precedente se ve condicionada por el hecho de que la trascendencia asignada a ambos regímenes, propiedad intelectual y competencia económica, convierte a su intersección en un tema de enorme complejidad. No solo debe buscarse un fundamento que los compatibilice y una concatenación de sus institutos, sino, más importante aún, se requiere de puntos de equilibrio que aporten soluciones a aquellas situaciones controversiales y que, a su vez, permitan a cada uno alcanzar los objetivos que les han sido asignados.

La temática planteada en este estudio *–y su desarrollo–* agota este esfuerzo en cuanto busca ese fundamento y concatenación de instituciones (la patente de invención como posición de dominio en el mercado) al mismo tiempo que persigue la determinación de uno de esos puntos (la licitud o no de la negativa a licenciar), procurando, ante todo, la consecución de las metas perseguidas por ambas ramas jurídicas.

**§ 3. La temática analizada tiene incidencia en el ámbito nacional.** En lo que interesa a nuestro país, el Ecuador *–al igual que para los demás países de la región–*, el objeto de esta investigación reviste especiales connotaciones. Como ha sido destacado, existe una *asimetría* que se evidencia en el fortalecimiento del régimen de la propiedad intelectual y la ausencia de una legislación de la competencia económica que actúe de contrapeso.<sup>13</sup> En efecto, Ecuador tiene una legislación de propiedad intelectual moderna, acoplada a las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>14</sup> En cambio, por parte del régimen de la competencia económica, es éste un asunto de actual debate en nues-

13. «La reforma legal de la propiedad intelectual en curso en América Latina se ha efectuado sin contar con una tradición y con mecanismos efectivos para la aplicación de regímenes de defensa de la competencia que equilibren, con contrapesos adecuados, los derechos de los titulares de propiedad intelectual». Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 50.

14. Nos referimos a la Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998), sin perjuicio de la existencia de una norma supranacional, asimismo consecuente con las prescripciones de ese instrumento internacional, cual es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (Registro Oficial No. 258 de 2 de febrero de 2001).

tro país pese a que no se cuenta todavía con una legislación específica y unitaria en la materia.<sup>15</sup>

A pesar de la poca capacidad inventiva patria,<sup>16</sup> es importante considerar, también, que la materia de nuestra investigación tiene interés, no solo en cuanto al mantenimiento de un sistema de la competencia económica –según los objetivos que se le atribuyan– que permitiría controlar los posibles abusos cometidos por los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino también en los flujos de tecnología e inversión a que nuestro país pudiera acceder.

## 2. LA PATENTE DE INVENCION COMO MECANISMO DE APROPIACION TEMPORAL DE LA TECNOLOGIA. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE PATENTES A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA

*Conforme veremos infra, § 18, existe un mercado de conocimientos tecnológicos. La existencia de este mercado obedece a que, entre otros títulos de propiedad intelectual, las patentes permiten la apropiación temporal de tecnología. Prima facie, parecería que esa apropiación, que se traduce en exclusividad en la explotación, estaría en contradicción con los postulados del régimen de la competencia. Mas, si se parte de una noción institucional de competencia, surge, en cambio, la coincidencia de objetivos entre los regímenes de propiedad intelectual y de la competencia como propulsores del bienestar del consumidor y del desarrollo tecnológico. Al análisis de cada uno de estos puntos se encuentra destinado el presente acápite, pues, según veremos en diferentes oportunidades, tienen incidencia directa en la temática de nuestro trabajo.*

**§ 4. El sistema de patentes permite la apropiación temporal de tecnología.** Los resultados de la investigación tecnológica se protegen a través de diferentes derechos de propiedad intelectual. De todo ese cúmulo, las paten-

15. Existen varios proyectos de ley y reglamentaciones específicas. A uno de aquellos y una de éstas nos referiremos en posteriores pasajes de este estudio.

16. Una investigación que se está llevando a cabo en la Dirección de Patentes del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (a cargo del Ing. Washington Gaibor B.) arroja como uno de sus resultados el siguiente dato estadístico: del total de 1 136 títulos de patente otorgados durante el decenio (1990-2000), solo 35 (es decir, el 3,08%) fueron conferidas a titulares nacionales.

Una reseña sobre estas invenciones puede encontrarse en el artículo «Los Inventos ‘made in Ecuador’», publicado en el diario *El Comercio* el día 29 de julio de 2001, p. B 10.

tes<sup>17</sup> son consideradas de mayor importancia.<sup>18</sup> Por tanto, debido a la exclusividad en la explotación, resulta manifiesto que la patente de invención<sup>19</sup> permite la apropiación temporal de tecnología<sup>20</sup>,<sup>21</sup> –o, en otras palabras, hacién-

17. A fin de evitar repeticiones tediosas, en este trabajo, pese a las diferencias existentes, en algunas ocasiones, utilizaremos el vocablo ‘patente’ como equivalente a ‘patente de invención’.
18. «El sistema jurídico insustituible para impulsar eficazmente la innovación tecnológica y tutelar de manera adecuada los resultados de la investigación es el sistema de patentes». Sofía Fernández de Córdoba, *Derecho de Patentes e Investigación Científica*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 48.  
Pese a la irrupción de nuevas formas de propiedad intelectual protectoras de las innovaciones tecnológicas, «la modalidad más antigua, la más universal y la más amplia sigue siendo la patente de invención». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 434.
19. Como punto de partida, en esta exposición, precisemos ciertas definiciones. En primer lugar, consideramos que «la invención o, lo que es lo mismo, el objeto de la patente, consiste esencialmente en una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria». José Manuel Otero Lastres, «La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 7.  
En segundo lugar, con relación al derecho que protege ese objeto, «[u]na patente de invención es un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un período determinado». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2001, tomo I, p. 17.  
Con visión más amplia, puede decirse que «[e]l término ‘patente’ designa la posición jurídica del inventor, que ha obtenido el reconocimiento público de su derecho de exclusiva sobre una invención mediante la entrega del correspondiente certificado». Si bien comprende derechos y obligaciones, el principal derecho es el de patente de invención, «que consiste en realizar determinados actos relacionados con el objeto de la patente, y en impedir que terceros no autorizados lleven a cabo dichos actos». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 93 y 95.
20. «Por tecnología entiendo, en continuidad con Harvey Brooks y Daniel Bell, ‘el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible’». Manuel Castells, *La era de la información*, vol. 1, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 56.  
La proximidad entre tecnología y técnica es explicitada en la nota 157.
21. Al respecto, consultar el capítulo III, «Apropiación de la tecnología», de Rafael Pérez Miranda, *Propiedad Industrial y Competencia en México*, 2a. edición, México, Editorial Porrúa, 1999, pp. 71-87. En él, al tratar de los derechos de propiedad intelectual, se sostiene lo siguiente: «Llamamos apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a otras de la utilización de una obra o invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta [o que puede reportarle] una retribución pecuniaria; comprende la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invención de trabajadores en relación de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En sentido estricto, la apropiación culmina con la obtención o reconocimiento de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó, o por la persona a quien la misma expresamente autorice; en sentido amplio incluye al secreto industrial, que permite acceder a la exclusividad mediante hechos jurídicos que preservan el secreto». (*Ibid.*, p. 71). Las tres

donos eco de la doctrina, de la *regla técnica* en que consiste la invención.<sup>22</sup> que, según veremos *infra*, § 18, puede exteriorizarse en un *producto* o *procedimiento*<sup>23</sup>—, en razón de que, mientras dure su derecho,<sup>24</sup> salvo el titular de la patente o la persona por él autorizada, nadie más puede legalmente explotar la tecnología protegida.

Ahora bien, los fundamentos de esa apropiación están en función de los objetivos asignados a los regímenes de propiedad intelectual y concurrencia.<sup>25</sup>

### § 5. *La competencia como situación fáctica, política y legislación.*

Previo al análisis de esos objetivos, es pertinente una breve revisión sobre las nociones que caben respecto de la *competencia*, en virtud de que estas distin-

principales formas de apropiación de tecnología son las patentes de invención, modelos de utilidad y secretos industriales. (*Ibid.*, pp. 73-75).

En este mismo sentido debe tomarse la afirmación de Guillermo Cabanellas de las Cuevas, quien manifiesta que «las patentes constituyen tan sólo uno de los diversos instrumentos jurídicos existentes [...] para la protección de la tecnología». (*Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, p. 20).

Ver también Carlos M. Correa quien enfoca el problema de la apropiación de tecnología de manera indirecta, al afirmar que «[a] diferencia del caso de la ‘ciencia abierta’ en la que no existen mecanismos para apropiarse de los resultados de la investigación, en el de la ‘tecnología’ el sistema de incentivos y retribución se basa en la posibilidad de apropiarse de las rentas emergentes vía derechos de propiedad intelectual». («Producción y Comercialización de Conocimientos Científico-Tecnológicos», en *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Lima, INDECOPI / OMPI, 1996, p. 55).

Sobre este punto volveremos *infra*, § 18, al tratar el *mercado de la tecnología*.

22. La gran mayoría de definiciones actuales de *invención* ven en ella una *regla técnica*. Dicha regla técnica implica una tecnología o conocimiento técnico. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, pp. 681-682, quien asimila los tres conceptos mencionados.
23. Esta exteriorización supone, a su vez, una limitación a la apropiación de tecnología. «Las invenciones patentables suponen cierto grado de abstracción, por cuanto implican una descripción de una tecnología susceptible de un número teóricamente infinito de materializaciones. Pero esa abstracción se ve limitada, bajo el requisito de la aplicabilidad industrial, por la necesidad de que existan o puedan existir objetos o procedimientos concretos que incorporen materialmente la invención». *Ídem*, p. 786.
24. Según el art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (Suplemento al Registro Oficial No. 977 de 28 de junio de 1996), dicho espacio de tiempo no puede ser inferior a «un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud».
25. Al solo fin de evitar reiteraciones fastidiosas, vamos a utilizar los vocablos ‘competencia’ y ‘conurrencia’ como sinónimos, pese a que el primero, se ha dicho, entraña la idea de rivalidad que es ajena al segundo. Cfr. Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, 2a. edición, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1993, p. 253, nota 411.  
Sin embargo, las expresiones régimen, legislación o derecho de la concurrencia son empleadas como sinónimos de régimen, legislación o derecho de la competencia económica, respectivamente (ver nota 36).

ciones son imprescindibles para nuestra exposición y permiten salvar –en cierta medida– la dificultad de definir aquel concepto.

Dichas nociones son tres. La primera de ellas asocia a la competencia con una situación fáctica de concurrencia de competidores en el mercado.<sup>26</sup> En este orden, son necesarias dos precisiones relativas, por un lado, a la competencia como requisito de un mercado *eficiente*; y, por otro, a la existencia *real* de competencia en el mercado. En cuanto a la primera, la ciencia económica apunta a la competencia como un presupuesto para que el mercado cumpla su función de mecanismo eficiente de asignación de recursos<sup>27</sup> –de allí su importancia<sup>28</sup>–; para ello, la competencia requiere de ciertos presupuestos<sup>29</sup> que, a su vez, resultan en ciertas circunstancias.<sup>30</sup> La ausencia de competen-

26. Se ha señalado que «[e]n un sentido amplio, la competencia en economías de mercado se refiere a una situación en la cual las empresas o vendedores se disputan independientemente la clientela, a fin de alcanzar un objetivo comercial particular, como por ejemplo, utilidades, ventas o participación de mercado. La competencia en este contexto a menudo equivale a rivalidad». [«Broadly defined, competition in market-based economies refers to a situation in which firms or sellers independently strive for buyer's patronage in order to achieve a particular business objective, for example, profits, sales, or market share. Competition in this context is often equated with rivalry»]. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 1. Traducción del autor.

En línea con esa definición, la competencia, de un modo empírico, puede ser definida como «aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transacción comercial que efectúa cualquiera de ellas puede ser representada por las demás como una oportunidad comercial perdida». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 255.

27. Cfr. Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *Economía*, 16a. edición en español, Madrid, McGraw-Hill, 1999, pp. 152 y 276; y, Joseph E. Stiglitz, *La Economía del Sector Público*, 2a. edición, traducción de María Esther Rabasco y Luis Toharia, Barcelona, Antonio Bosch Editor, 1998, p. 74.

28. Desde el punto de vista de la teoría económica, un mercado perfectamente competitivo permitirá alcanzar tanto la eficiencia en la asignación como la eficiencia productiva. La primera en cuanto los recursos serán empleados según la demanda del consumidor (a través de la ley de la oferta y la demanda); y, la segunda, debido al incentivo y presión para mantener bajos costos de producción (Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *Competition Law and Policy in the EC and UK*, London, Cavendish Publishing Limited, 1999, p. 8), lo cual significa, entre otras cosas, que el consumidor dispondrá de nuevos y mejores productos acordes con sus necesidades y a bajo precio.

29. La competencia perfecta, que –como veremos– aunque inexistente en la realidad conserva validez como referente, precisa de ciertas condiciones, entre las que cabe señalar: 1. Homogeneidad de producto; 2. Número infinito de compradores y vendedores; 3. Libre ingreso y salida del mercado; y, 4. Información completa disponible a los consumidores (*Idem*. Ver también Gustavo Saldarriaga Lopera, «Instrumentos de Análisis Económico para el estudio de la Competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navagante Editores, 1998, p. 84).

30. De la existencia de esas condiciones derivan circunstancias que caracterizan una situación de competencia, como: 1. Formación autónoma de los precios; 2. Libertad de elección del con-

cia, por tanto, constituye un *fallo* de mercado que determina la necesidad de intervención estatal.<sup>31</sup> Por otra parte, ya en el mundo real, la competencia *perfecta* y su concepto antagónico, el *monopolio* –entendido desde el punto de vista económico como eliminación de la competencia–, desempeñan, hoy por hoy, el papel de modelos teóricos<sup>32</sup> entre cuyos extremos cabe la presencia de diversos grados<sup>33</sup> –uno de los cuales, conforme analizaremos en posteriores párrafos, es la posición de dominio–.

La segunda de las nociones a que nos referimos al inicio de este apartado, en cambio, atañe a la *política de competencia*. En este punto, cabe realizar dos distinciones. Por una parte, *política de competencia* concierne a la intervención del Estado en el contexto de las relaciones de comercio internacional.<sup>34</sup> Desde otra perspectiva, que es la asumida en este trabajo, *política de*

sumidor; y, 3. Imposibilidad de que las empresas concurrentes basen exclusivamente en decisiones propias su política industrial, comercial y de ventas. (Cfr. Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 255).

31. Cfr. Joseph E. Stiglitz, *op. cit.*, pp. 74-78.

32. Efectivamente, las nociones de competencia perfecta y de monopolio perfecto (como su antítesis) «difícilmente pueden operar en las economías actuales» (Sonia Maldonado Calderón, *Contrato de Franchising*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, p. 99), pues son categorías de la economía clásica ya sobrepasadas.

33. «La definición de grado de competencia en una situación determinada suele hacerse por su referencia a esquemas ideales que, por serlo, no habrá que pretender que los cumplimente la realidad sino aproximadamente (...) Dichos esquemas ideales son fundamentalmente el de competencia perfecta, como modelo del régimen de competencia, y el de monopolio, como modelo de supresión de la competencia». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 264. En otras palabras, «[I]o que debe recordarse es que los modelos de competencia perfecta y monopolio son más útiles como herramientas que proveen un entendimiento de cómo los mercados operarían bajo esas condiciones teóricas. Son útiles como un punto de referencia al considerar las condiciones reales del mercado. En verdad, las condiciones reales del mercado reflejan una variedad de estructuras competitivas entre la competencia perfecta y el monopolio». [«What must be remembered is that the models of perfect competition and monopoly are best used as tools to provide us with an understanding of how markets would operate under such theoretical conditions. They are useful as a point of reference when considering real market conditions. Indeed, real market conditions reflect a range of competitive structures between perfect competition and monopoly»]. Por ello se ha elaborado el concepto de *competencia practicable* (*workable competition*) que procura un nivel adecuado de competencia en el mercado. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 9. Traducción del autor.

34. En este sentido, y con una amplitud que no es pertinente a nuestro estudio, la *política* de competencia comprende no solo «el cuerpo de leyes que regulan las prácticas comerciales (acuerdos horizontales o verticales entre empresas, abusos de posiciones dominantes, monopolización, etc.) sino (...) también a los compromisos comunitarios de los países y a las principales políticas de los estados que ejercen impacto sobre la competencia». Gabriel Ibarra Pardo, «La Política de Competencia de la Comunidad Andina de Naciones», en *Economía y Derecho, Orientadores de la Sociedad Siglo XXI*, Santafé de Bogotá D.C., 17 y 18 de junio de 1999, p. 1. De esta forma, dicha concepción incluye las acciones no solo de las empresas –sean privadas o públicas– sino también los comportamientos estatales de incidencia en la materia. Este es el

*competencia* significa la asignación de objetivos a la competencia como dato fáctico<sup>35</sup> que, además, dan sustento a la legislación específica e inciden en su aplicación.

Por último, en su tercera acepción, se incluye al *derecho de la competencia económica*<sup>36</sup> como conjunto de normas jurídicas reguladoras del proceso competitivo.<sup>37</sup>

Como vemos, en lo que aquí interesa destacar, existe una relación de tipo instrumental entre la *política* de competencia y ésta como *situación empírica y régimen jurídico*, a través de la cual la primera determina los objetivos a perseguir por parte del proceso competitivo en el mercado y que se concretan en normas jurídicas. Esta relación, además, justifica la intervención estatal tanto desde el punto de vista económico (en que, como ya repasamos, la ausencia de competencia constituye un fallo de mercado) como también desde el jurídico (debido a que, como veremos más adelante, la eficiencia no es el único objetivo que se asigna a la competencia).<sup>38</sup>

sentido que adopta el Tratado de Roma (BOE 1 enero de 1986) cuyas *Normas sobre la Competencia* (capítulo I, título I, tercera parte) se encuentran divididas en tres secciones: disposiciones aplicables a las empresas, prácticas de dumping y ayudas otorgadas por los estados.

Desde esta óptica, «hay que distinguir entre competencia económica en igualdad de circunstancias y las prácticas desleales en materia de intercambios comerciales en la esfera internacional. Estas últimas se refieren al dumping y a las subvenciones o subsidios, prácticas ejecutadas por los Estados». Leonel Pereznieta Castro, *El T.L.C. Una introducción*, México, Grupo Editorial Monte Alto, 1994, p. 345.

35. «La política de competencia abarca la totalidad de objetivos e instrumentos que buscan mantener y fomentar la estructura de mercado así como el comportamiento del mercado con cualidades de competencia». Peter Oesterdiekhoff, «Política de Competencia», en *Economía Social de Mercado: su dimensión social*, 1a. edición, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998, p. 15.  
Es en este sentido en el que se toma a la competencia en el capítulo I, «Objetives of Competition Policy», del estudio preparado por The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *op. cit.*, pp. 1-9.
36. Preferimos la denominación de *derecho de la competencia económica*, para diferenciar nuestro estudio del que corresponde al *derecho de la competencia desleal* que, junto con el anterior, forman el *derecho de la competencia*. Cfr. Rafael A. Acevedo, «El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y la publicidad desleal», en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 31, Nos. 181 a 184, Buenos Aires, Depalma, 1998, p. 495. Es importante esta precisión, pues no se trata de una terminología de general aceptación. Así, Hermenegildo Baylos Corroza (*op. cit.*, p. 235) se refiere al *derecho de la competencia económica* como comprensivo tanto del *derecho de las limitaciones de la competencia* como de la *disciplina de la competencia desleal*.
37. El derecho de la competencia ha sido definido como «el conjunto de normas jurídicas que regulan la rivalidad entre los distintos agentes económicos para la búsqueda y conservación de una clientela». Belisario Betancourt, «Aproximaciones al Derecho de la Competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998, p. 27.
38. En este punto, conviene además indicar que, en el contexto económico actual, la legislación de competencia constituye un sustituto de la intervención directa del Estado en la economía.

§ 6. *Libertad de competencia no es sinónimo de competencia económica*. Del repaso de esas tres nociones puede extractarse que, de mayor importancia que la definición adoptada respecto de lo que constituye la legislación de la competencia económica, es la teleología que se le asigne a ésta<sup>39</sup> –como dato fáctico– y el bien jurídico que, en consecuencia, se estime protegido –por la legislación de la materia–. De este modo, desde una determinada perspectiva, puede verse que se trata de un régimen tutelar, exclusivamente, del derecho subjetivo de concurrir al mercado (*teoría subjetiva*); o, por el contrario, desde otro punto de vista, que sus prescripciones buscan conseguir objetivos diferentes, de jerarquía igual al derecho ya mencionado,<sup>40</sup> o, incluso, superior<sup>41</sup> (*teoría institucional*<sup>42</sup>). Por nuestra parte, explicamos dichas

Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, pp. 50 y ss.

39. «No es tarea fácil definir cuál es el contenido del derecho de la competencia, porque dicho derecho no obtiene su unidad del dominio en el cual se aplica, sino de las finalidades que se encuentra destinado a perseguir». (Belisario Betancourt, *op. cit.*, p. 27).
40. En esta línea, Javier Viciano Pastor ha sostenido que «[l]a razón de ser de la *institucionalización* de la *competencia económica* como objeto de protección radica en la *dimensión social* que en los últimos años ha adquirido el Derecho de la competencia que ha pasado de ser un *Derecho de clase* a ser un *Derecho de la ordenación del mercado* (*Marktrecht*), que defiende la competencia como sistema en el que se garantizan no sólo los intereses de los competidores, sino también los de los consumidores y los del interés público». (*Libre competencia e intervención pública en la economía*, 1a. edición, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 83). Frente a la principalización del criterio institucional, este autor propugna reconsiderar el balance de intereses incursos en la legislación de competencia, pues «el gran peligro de esta concepción es que, al *olvidar* los *derechos subjetivos* a la *libertad de empresa* en aras de otros *intereses* también protegibles, se promociona mayor concentración empresarial y se permiten en muchos casos restricciones de la *libertad de competencia* que, aceptables desde el punto de vista del consumidor como sujeto económico, son inaceptables desde la perspectiva del ciudadano (...) No hay que olvidar que los consumidores son también ciudadanos y, como tales, no están exclusivamente interesados en el bienestar económico, sino también en el bienestar político y social». (*Ibid.*, pp. 96-97. Cursivas constan en el texto original). Comparte, al parecer, esta posición Hermenegildo Baylos Corroza (*op. cit.*, pp. 261 y ss., y 284), para quien «[l]a competencia sirve al mismo tiempo valores individuales y sociales, dentro de un régimen económico». Entre los primeros se encuentra la libertad de competencia.
41. Reflejo de esta postura, «un examen de las diferentes legislaciones nacionales permite percibir claramente las concepciones diversas con respecto al tema. Mientras algunas privilegian el juego de la libre competencia, de tal manera que cualquier práctica que vaya contra este objetivo es necesariamente ilegal, otras más pragmáticas, entre las cuales se encuentra nuestra legislación [la colombiana] que es mucho más próxima al derecho comunitario [europeo], admiten que esta preocupación debe algunas veces ceder frente a ciertos imperativos superiores, al fin y al cabo, *la competencia no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el bienestar y el progreso económico de las naciones y de los consumidores*». Marco Vellilla, «Una aproximación al concepto de Abuso de Posición Dominante», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998, p. 179. Énfasis fuera de texto.

A manera de reiteración, también se ha manifestado que «la competencia no es un fin en sí

concepciones en el tránsito, como bien jurídico tutelado, de la protección de la *libertad de competencia* (como derecho subjetivo en que se materializa la libertad de empresa<sup>43</sup>) a la *competencia económica* (en la que, bajo ciertos respectos, la libertad de competencia debe ceder frente a otros postulados,<sup>44</sup> algunos de los cuales serán objeto de mención en párrafos siguientes).

Este giro, como se entiende, postula distinguir dos tipos de daño que pueden ser ocasionados por las actuaciones de los agentes que concurren en el mercado, uno a los competidores y otro a la competencia,<sup>45</sup> sin perjuicio de que ciertas conductas puedan producir afectación a ambos intereses.

La noción institucional es la que se ha impuesto en la actualidad.<sup>46</sup> Dicho afianzamiento tiene consecuencias en cuanto a la coincidencia o no entre los regímenes de propiedad intelectual y de la competencia económica, conforme pasamos a demostrar mediante la exposición de los objetivos asignados a ambos regímenes.

misma, sino que está destinada a cumplir una función en el andamiaje jurídico del orden económico, que tiene que estar en línea con la finalidad del bienestar general, de bien común que lo inspira y justifica». Roberto Dromi, *Competencia y Monopolio. Argentina, Mercosur y OMC*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1999, p. 20.

También ver Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 11.

42. Las expresiones *teoría subjetiva e institucional* corresponden a la terminología utilizada por Javier Viciano Pastor, que hacemos nuestra a lo largo de esta exposición.
43. Cfr. Delio Gómez Leyva, «Las Prácticas Restrictivas de la Competencia. Acuerdos y Prácticas Concertadas», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998, p. 129; y, Javier Viciano Pastor, *op. cit.*, pp. 202 y 208 (en esta última página se contiene una cita coincidente de Manuel Broseta Pont).
44. «La competencia como objeto de protección no implica necesariamente el rechazo de los ataques contra la libertad de comercio, sino que, al contrario, en algunas ocasiones supondrá la promoción de una actuación restrictiva». Javier Viciano Pastor, *op. cit.*, p. 75.
45. En efecto, ese es el sustrato que subyace en la afirmación de que «es importante no poner en la misma balanza al perjuicio a los competidores con el perjuicio a la competencia». [«[I]t is important not to equate harm to competitors with harm to competition»]. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 85. Traducción del autor.
46. Al cabo de un estudio comparado de gran alcance, se llegó a la siguiente conclusión: «Las únicas áreas de consenso manifiesto a través de las diferentes jurisdicciones son que: *i*) El objetivo de la política de competencia es proteger la competencia mediante la eliminación o prevención de aquellas restricciones privadas (y donde sea posible, públicas) que interfieren desfavorablemente en el proceso competitivo. *ii*) El proceso competitivo debe ser protegido no para mantener y promover la competencia porque sí, sino para alcanzar otros objetivos». [«The only areas of consensus apparent across different jurisdictions are that: *i*) The objective of competition policy is to protect competition by striking down or preventing those private (and where possible, public) business restraints that adversely interfere with the competitive process. *ii*) The competitive process should be protected not to maintain and promote competition for competition's sake but to achieve other objectives»]. *Ibid.*, p. 4. Traducción del autor.

**§ 7. Los objetivos perseguidos por los regímenes de la propiedad intelectual y de la competencia económica son coincidentes.** La existencia, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual revisten carácter instrumental en cuanto sirven a determinados fines. Entre los objetivos perseguidos, los más señalados son el bienestar del consumidor<sup>47</sup> y la promoción de la innovación tecnológica<sup>48</sup> (esto último en tratándose de los derechos de propiedad intelectual que tutelan creaciones industriales y, sobre todo, de patentes de invención<sup>49</sup>). En lo que dice relación con el primero de ellos, como quiera que se fundamente el derecho de patentes,<sup>50</sup> es necesario recalcar que este sistema siempre atiende al interés público,<sup>51</sup> concepto en el que necesariamente ha de incluirse al bienestar de los consumidores.<sup>52</sup> En materia de

47. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativa al poner de manifiesto este objetivo. En uno de sus tantos pronunciamientos, vertido en el Proceso 43-IP-98, ha manifestado que «[l]as normas referentes a la propiedad industrial deben analizarse tomando en cuenta no sólo la posición de las empresas que ofrecen los productos o servicios, sino también, y principalmente, la del consumidor».
48. «Los derechos de propiedad intelectual tienen el propósito de promover la creación de innovaciones y, por ende, promover el avance económico y el bienestar de los consumidores». [«Intellectual property rights are designed to promote the creation of innovations and thus to promote economic advance and consumer welfare»]. Organisation for Economic Co-operation and Development, *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, p. 10. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Publications/IPR.PDF>. Traducción del autor.
49. «Las patentes constituyen uno de los elementos jurídicos dirigidos a promover el desarrollo tecnológico». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 16.  
Sin embargo, este argumento ha sido objeto de censura, ya que dicha función parecería corresponder –más bien– a los contextos de países desarrollados. Para los que no lo son y debido a la –discutida– equiparación entre explotación e importación que prescribe el acuerdo sobre los ADPIC, «la institución de la patente no garantiza un monopolio de explotación industrial a título principal, sino que, por el contrario, se convierte esencialmente en un instrumento de monopolio de importación que inhibe la invención local en lugar de estimularla». Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 251.
50. Un extenso análisis sobre las diversas teorías que han buscado dar fundamento al sistema de patentes puede consultarse en Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, pp. 35-154.
51. El titular de la patente «debe justificar socialmente la atribución del privilegio que importa la patente, de modo que la concesión del mismo no se convierta en una carga negativa para la comunidad (p. ej., impedir el progreso tecnológico, la explotación del invento en el territorio nacional, dificultar el abastecimiento normal del mercado, imponer precios que impliquen un abuso de posición dominante, etc.)». Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *Patentes y Competencia*, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996, p. 40.
52. Se considera que aquél es el beneficiario último del sistema de patentes tanto por la disponibilidad de los productos protegidos como también por la difusión de los conocimientos que posibilita un mayor avance tecnológico.

fomento a la innovación tecnológica, pese a ciertos criterios disidentes,<sup>53</sup> es una posición generalmente admitida aquella que finca en los derechos de patente de invención uno de sus principales incentivos<sup>54</sup> —en un sistema de economía de mercado<sup>55</sup>—. En línea con todo ello, pervive la tesis *schumpeteriana* respecto de la aptitud innovadora que, en materia de desarrollo tecnológico, ofrecen los grandes monopolios.<sup>56</sup>

Este efecto de incentivo, desde la perspectiva económica, se explica en que, dado el carácter de bien —y además— *público* del conocimiento tecnológico, se requiere conferir derechos de propiedad intelectual, especialmente, patentes de invención como mecanismo para el progreso de la actividad in-

53. Este es, precisamente, uno de los aportes de la ciencia económica que pone en tela de juicio este efecto promotor de la innovación tecnológica. Para una referencia, se puede consultar el resumido trabajo de Pedro Portellano Díez, «La Valoración del Sistema de Patentes: una enseñanza para el derecho de la Competencia Desleal», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, separata, s.l., s.e., s.a., pp. 969-981. En él, se afirma que «la conclusión a la que adhieren la mayoría de los economistas que han estudiado con más rigor el tema es que si las leyes nacionales de patentes no existieran, sería difícil presentar argumentos concluyentes que hicieran implantarlas, pero debido a que existen, se desplaza la carga de la prueba y es igualmente difícil presentar razones realmente decisivas para derogarlas». (*Ibid.*, p. 976).
54. «[S]e estima que la protección de las creaciones industriales constituye el mejor estímulo para el progreso tecnológico y la competencia». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 91.
55. Luego de una investigación de varias alternativas, el profesor Carlos Fernández-Novoa concluyó que «[e]l régimen de patentes es el único sistema de inventivos para la investigación tecnológica reconciliable con el sistema de economía de mercado». Citado por Karl F. Jorda, «Derechos de Propiedad Intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 185.
56. El economista austríaco Joseph Schumpeter sostuvo que «la esencia del desarrollo económico es la innovación y que los monopolistas son, en realidad, la fuente de la innovación en las economías capitalistas», tesis expuesta en su obra *Capitalism, Socialism and Democracy*, publicada hacia 1942, en que afirma lo siguiente: «...Tan pronto como... indagamos en los conceptos en los que más evidente ha sido el progreso, el rastro no nos conduce a las puertas de las empresas que trabajan en condiciones de competencia relativamente libre, sino precisamente a las de los grandes establecimientos —que, como en el caso de la maquinaria agrícola, también explican una gran parte del progreso del sector competitivo— y surge en nosotros la asombrosa sospecha de que tal vez las grandes empresas hayan tenido más que ver con la creación de ese nivel de vida que con su reducción». Citado por Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *op. cit.*, pp. 183-185.
- Según reseña Javier Viciano Pastor (*op. cit.*, pp. 48-49), idéntico planteamiento es sustentado en la actualidad por la escuela neoclásica. Sin embargo, se lo considera un argumento carente de absoluta firmeza. Ver Debra A. Valentine, *Abuse of Dominance in relation to Intellectual Property: U.S. Perspectives and the Intel Cases*. Speech before the Israel International Antitrust Conference, Tel Aviv, November 15, 1999, acápite II. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov.speeches/other/dvisraelin.htm>.

ventiva. Éste constituye el fundamento económico actual del sistema de patentes.<sup>57</sup>

Del lado del régimen de la competencia económica, *prima facie* y desde un punto de vista *subjetivo*, el establecimiento de derechos exclusivos —precisamente, el caso de la patente de invención— sería contrario a sus postulados por la eliminación de la posibilidad de concurrir en el mercado en la actividad económica que es objeto de exclusividad.<sup>58</sup> Es en este punto donde entra la concepción *institucional* de competencia que permite la consideración de objetivos como, entre otros,<sup>59</sup> son el bienestar del consumidor<sup>60</sup> y el desarrollo tecnológico,<sup>61</sup> ambos relacionados con la eficiencia económica —en sus dimensiones estática y dinámica<sup>62</sup>—. Con relación al primero, es quizá el ob-

57. En una economía de mercado, «el cambio tecnológico es un producto del sistema económico», con la característica excepcional de que los conocimientos tecnológicos «son bienes públicos, es decir, bienes ‘no rivales’ en términos técnicos», ya que el uso por parte de una persona no agota el bien ni impide su uso por otra. Consecuentemente, para la promoción de la innovación tecnológica se otorgan derechos de propiedad intelectual de manera que permitan la recuperación de la inversión realizada en su producción; caso contrario, se estima, no se produciría el suficiente desarrollo tecnológico. Cfr. Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *op. cit.*, pp. 520-521.

58. Esta relación de contradicción es puesta de manifiesto, entre otros, por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 690.

59. Un sucinto repaso sobre los objetivos contemplados por las distintas legislaciones puede ser consultado en The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, pp. 2-4.

En cuanto a los objetivos del derecho comunitario europeo en materia de regulación de la competencia, ver Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 13 y ss.

A manera de ejemplo, puede consultarse el art. 1 del Proyecto de Ley de Protección de las Libertades Económicas, elaborado por la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y CARE-Ecuador e ingresado al Congreso Nacional con el número 22-660, en que se señala como objetivos: «Promover y proteger la competencia para impulsar la eficiencia y el desarrollo sustentable en el marco de la economía social de mercado, asegurar a los consumidores las mejores condiciones posibles de precio, calidad y acceso a bienes y servicios y crear oportunidades de participación equitativa en la economía, particularmente de la pequeña y mediana empresa».

60. «[L]os acuerdos entre empresas, la existencia de mercados oligopólicos o monopolísticos, y la posición dominante de algunas empresas contribuyen a desnaturalizar la oferta de bienes y servicios y por lo tanto a limitar el derecho del consumidor a elegir». Roberto Dromi, Miguel Ángel Ekmekdjian y Julio Rivera, *Derecho Comunitario*, 2a. edición, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 336.

61. Cfr. Javier Viciano Pastor, *op. cit.*, p. 67.

62. El concepto de eficiencia económica incluye tanto a la eficiencia en la asignación —o estática— (*allocative efficiency*) como a la dinámica (*dynamic efficiency*). Esta última tiene relación con el cambio tecnológico y la innovación. Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 1.

El tránsito evolutivo de la *libertad de competencia* a la *competencia económica*, descrito en precedencia, ha significado que Javier Viciano exclame que «el objeto de protección ha va-

jetivo más señalado<sup>63</sup> y tiene, se ha dicho, mayor trascendencia en los casos de abusos de posiciones dominantes.<sup>64</sup> En cuanto al desarrollo tecnológico, para permitir la apropiación de los beneficios económicos derivados de la invención –y de esa forma alcanzar aquél–, el régimen de la competencia acepta que la patente de invención restrinja o elimine la competencia, durante un cierto espacio de tiempo,<sup>65</sup> como el medio idóneo para tal fin.<sup>66</sup> Por tal moti-

riado desde los *político-jurídicos y sociales* –libertad de competencia como protección de los competidores honrados y control del poder de mercado– hasta los *político-económicos* –*función ordenadora y de dirección* y, por último, simplemente eficiencia económica como *bienestar del consumidor*–. (Op. cit., p. 94. Cursivas en el texto original).

63. En efecto, tiende a asignársele un notable peso relativo a la protección del bienestar del consumidor como objetivo del derecho de la competencia. En tal virtud, se ha dicho que «[e]l principal objetivo de una política eficaz de competencia es, entonces, el mantenimiento del proceso competitivo, proceso que obliga a las empresas a volverse eficientes, con el objeto de ofrecer a sus compradores unos mayores niveles de satisfacción. En este orden de ideas, puede afirmarse que el destinatario y beneficiario final de las normas sobre competencia es el consumidor de bienes y servicios». Marco Aurelio Zuloaga, «La perspectiva colombiana de la promoción de la competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998, p. 32.

También Anthony Sullivan indica que «[e]l bienestar del consumidor aparece como objetivo del derecho antimonopólico, cualquiera que sea la tendencia asumida». Citado por Sabas Pretel de la Vega, «El Comercio Organizado y el Consumo», en *Política y Derecho del Consumo*, Bogotá, El Navegante Editores, 1998, p. 446, nota 5.

Con relación a este objetivo, un estudio de las legislaciones de doce países americanos concluyó que uno de los objetivos generales propuestos es precisamente el bienestar del consumidor. Ver Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia del Área de Libre Comercio de las Américas. Reunión celebrada en Lima, el 16 y 17 de mayo de 1996. *Inventario sobre Leyes y Normas Nacionales Referidas a las Políticas sobre Competencia en el Hemisferio Occidental*. § II. Este documento puede ser consultado en: [http://www.alca-ftaa.oas.org/cp\\_comp/spanishdlr/dlr\\_sums.asp](http://www.alca-ftaa.oas.org/cp_comp/spanishdlr/dlr_sums.asp).

64. Delio Gómez Leyva (*De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*). Santa Fe de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1998, p. 148, nota 117) cita a Garrigues, para quien, en el abuso de posición dominante, la afectación recae sobre los consumidores «porque la competencia ha sido eliminada precisamente por virtud de esa situación preponderante de una o varias empresas en el mercado. [La protección se dirige, entonces,] a favor del consumidor, que es víctima de las imposiciones de esos empresarios en situación de predominio».
65. Es de anotar, sin embargo, que según un estudio llevado a cabo por Mansfield (1985), «la mayoría de las patentes probablemente tiene una ‘vida real’ mucho más corta que su período formal legal debido a que se copian las ideas y técnicas y se fuga la experiencia a través del cambio de personal clave». [«Most patents probably have a ‘real life’ much shorter than their formal legal period as ideas and techniques are copied and as expertise leaks through the movement of key staff.】. Tomado de Chris Farrands, op. cit., p. 80. Traducción del autor.
66. Cfr. Carlos M. Correa. «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», op. cit., p. 52. Como se ha señalado, «[l]as posibles distorsiones que tales monopolios puedan producir en el mercado, restringiendo la libre competencia de oferentes y demandantes, son aceptadas en todos los países desarrollados como una insoslayable contrapartida que hace posible la financiación en la investigación y el desarrollo y, por ende, la

vo, los derechos de propiedad intelectual ordenan la competencia en el ámbito de los derechos inmateriales,<sup>67</sup> y los de patente de invención en el campo de los conocimientos técnicos en particular,<sup>68</sup> en cuanto posibilitan que los esfuerzos desplegados por un competidor no sean ilícitamente aprovechados por los demás.

Empero, es conveniente destacar que, en el régimen de la competencia económica, al parecer, no existe mayor consenso entre el peso relativo a asignársele a cada objetivo en caso de conflicto entre ellos.<sup>69</sup> Ello deviene de que

competencia entre empresas que pugnan por la fabricación de productos o la prestación de servicios, cada día de mejor calidad y a precios más atractivos para los consumidores». Carlos Fernández Oliver, «Importancia tecnológica y empresarial de las patentes. Requisitos y trámites esenciales para la patentabilidad de las invenciones», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional: revista del Instituto de Estudios Económicos*, No. 1, año 1998, Madrid, 1997, p. 144.

Por ese motivo, «[e]l reconocimiento de derechos sobre bienes inmateriales debe ser así considerado no como una contradicción con los principios básicos del Derecho de la Competencia —entendido éste en sentido amplio [o como un criterio *institucional*, en nuestra terminología]—, sino como un aspecto o técnica jurídica de esa rama del Derecho». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 576.

67. Los derechos de propiedad intelectual ordenan la competencia en el ámbito de las creaciones intelectuales, ya que «[s]i esos derechos exclusivos no se otorgaran, no existiría competencia sobre bienes inmateriales, o estaría muy restringida, porque nadie se interesaría en invertir y hacer innovaciones que podrían ser inmediatamente copiadas por los competidores». Alberto Bercovitz, «Tendencias Actuales en la Propiedad Intelectual», en *Tendencias Actuales del Derecho*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 61.

Más fatídicamente, podemos decir que «[n]o proteger las creaciones industriales o los signos distintivos arruinaría la competencia, porque no se estimularía la innovación y la consiguiente producción, ni se facilitarían la distribución en el mercado de los productos o servicios fabricados». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 105.

68. En tratándose de patentes, «el propósito de la protección jurídica de los conocimientos técnicos es evitar la competencia desleal en relación con los mismos. Se busca, en particular, evitar que ciertos agentes económicos aprovechen los esfuerzos e inversiones de sus competidores, aprovechándose de las creaciones tecnológicas desarrolladas por éstos». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 28. Es ésta la preocupación por el denominado *free-rider*.

69. Un extenso análisis comparado sobre diversos cuerpos legislativos permite concluir que, en muchos de ellos, los objetivos son yuxtapuestos y carecen de jerarquización alguna. Entre esos objetivos, se cuenta a la eficiencia económica y al bienestar del consumidor, sin perjuicio de considerar también la protección de las pequeñas empresas, la preservación del sistema de libre empresa, mantenimiento de niveles de empleo, entre otros. No obstante, «[l]as ponderaciones y prioridades respectivas ligadas a estos y otros objetivos de la política de competencia han permanecido ampliamente ambiguos y, por lo tanto, son objeto de intenso debate. El conflicto inherente entre algunos de estos objetivos aumenta la controversia». [«The respective weights and priorities attached to these and other objectives of competition policy have remained largely ambiguous and hence are subject of intense debate. The inherent conflict between some of these objectives heightens the controversy»]. The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, pp. 2-5. Traducción del autor.

tanto la determinación de los objetivos a perseguir por un sistema regulador de la competencia como la jerarquización entre ellos se adscriben a una política de competencia en particular,<sup>70</sup> en los términos definidos con anterioridad (*supra*, § 5). De este modo, bajo la *teoría institucional* y según sea la política de competencia que se adopte, daño a la competencia puede identificarse con afectación a los intereses de los consumidores o al desarrollo tecnológico. No obstante, puede plantearse otros objetivos adicionales, como la defensa de las pequeñas y medianas empresas,<sup>71</sup> por ejemplo. Se comprende, entonces, que la asignación de objetivos –y su gradación– puede tener consecuencias en la segunda parte de la temática analizada en este estudio, esto es, la negativa a licenciar (*infra*, § 38).

Como puede verse, la *teoría institucional* permite la alineación de objetivos<sup>72</sup> entre el derecho de patentes y el régimen de la competencia. En este acoplamiento, se ha manifestado, se supera la coincidencia<sup>73</sup> de objetivos

De manera coincidente, se ha señalado que «una de las dificultades de la legislación de competencia es evaluar las prioridades y equilibrios entre varios objetivos en un caso concreto». [«[O]ne of the difficulties for competition law is assessing the priorities and trade-offs between various objectives in a concrete case»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 15. Traducción del autor.

70. «[L]a legislación o la política de competencia no tiene un contenido fijo y depende en gran medida de los énfasis políticos y sociales particulares del sistema legal en el cual opera». [«[C]ompetition law or policy has no fixed content and is dependent to a great extent upon the particular political and social emphases of the legal system in which it operates»]. *Ibid.*, p. 13. Traducción del autor.
- Pese a que está por demás decirlo, dicha política de competencia puede pertenecer a un Estado o, como en el caso de la Unión Europea o la Comunidad Andina de Naciones, a un sistema de integración económica supraestatal.
71. Téngase presente, como se verá más adelante, que ese es uno de los objetivos asignados al régimen de la competencia comunitario europeo.
72. «Las leyes de propiedad intelectual y las de antimonopolio comparten el propósito común de promover la innovación e incrementar el bienestar del consumidor». [«The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare»]. *Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property*. U.S. Department of Justice y la Federal Trade Commission, April 6, 1995, § 1.0. Traducción del autor.
73. Para el contexto norteamericano, se ha dicho que «las leyes de propiedad intelectual y las de antimonopolio ya no son rivales. De hecho, estas leyes comparten objetivos comunes: estimular la innovación y beneficiar a la economía estadounidense y al público estadounidense». [«[I]ntellectual property and antitrust laws are no longer adversaries. Indeed, these laws share common purposes: to stimulate innovation and to confer benefits on the American economy and the American public»]. Sheila F. Anthony, *Antitrust and Intellectual Property Law: from adversaries to partners*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 28, Number 1, Page 1, Winter 2000, Acápite VI. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/ot-her/aipla.htm>. Traducción del autor.

para llegar, incluso, a la interdependencia,<sup>74</sup> sobre todo, en la consecución del desarrollo tecnológico.<sup>75</sup> A pesar de ello, de la forma como se busca alcanzar esos objetivos, es decir, la concesión de derechos exclusivos que limitan la competencia, surge un conflicto entre ambos regímenes, por lo que no es dable aceptar que su coexistencia sea enteramente pacífica.<sup>76</sup> Este conflicto se manifiesta, no en la creación de los derechos de propiedad intelectual, que como vimos tiene justificación desde el punto de vista del régimen de la competencia económica —en cuanto *ordenan* la competencia en el campo de los bienes inmateriales—, sino, básicamente, en el ejercicio de esos derechos que, bajo ciertos respectos, puede colisionar con las normas que tutelan la competencia.

A los efectos concretos de la temática presentada en este estudio, el repaso efectuado a lo largo del presente apartado —en cuanto a la consolidación de la *teoría institucional* sobre la competencia— tiene dos connotaciones específicas. En primer término, da soporte a la existencia de los derechos de propiedad intelectual en cuanto restricciones a la competencia. De otro lado, dejar en un segundo plano la competencia como derecho subjetivo, tiene efectos adversos sobre la situación del competidor al que se niega una licencia de patente de invención, pues su interés es relevante únicamente en el evento de

74. «La interdependencia entre propiedad intelectual y competencia obra económica y tecnológicamente en dos sentidos. La competencia requiere de la existencia de un sistema moderno, eficaz y adecuado de protección de la propiedad intelectual. El funcionamiento efectivo de tal sistema depende asimismo de una eficiente observancia de políticas sobre competencia que aseguren tanto un clima adecuado de competencia comercial en general como un control de los abusos de los derechos de propiedad intelectual». Pedro Roffe, «El Acuerdo TRIPs y sus efectos: el caso de los países en desarrollo», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 354.

75. Los regímenes de la competencia económica y de propiedad intelectual poseen efectos favorables en tratándose de la actividad innovadora, no solo en sus etapas iniciales, sino también en cuanto a su continuidad. En efecto, en cuanto a la innovación inicial, se considera que la legislación de competencia promueve estructuras de mercado que la favorecen en razón de que las empresas no innovadoras quedan rezagadas y que el derecho de la propiedad intelectual también la alienta debido al atractivo que constituye la exclusividad legalmente garantizada. La continuidad de la innovación es, asimismo, materia de preocupación tanto del derecho de la competencia que regula el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y del de la propiedad intelectual en tanto posibilita la divulgación los conocimientos. Cfr. Debra A. Valentine, *doc. cit.*, acápite II, *in fine*.

76. «Pero justamente, el hecho de que una de las facultades del titular sea ejecutar un derecho de exclusión frente a terceros, hace que surjan a la superficie las tensiones entre los derechos de propiedad industrial y el derecho protector de la libre competencia, que se han manifestado en todos los ordenamientos». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 89.

Ver también Guillermo Cabanellas de las Cuevas (*Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, p. 577), quien indica que no puede admitirse la inexistencia de tensión entre ambas ramas jurídicas.

que, al mismo tiempo, se halle comprometida la competencia como tal –y los valores por ella protegidos–. Sobre estos efectos volveremos *infra*, acápite siguiente y el 2 del capítulo II, respectivamente.

### 3. LA PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO

*En este acápite, corresponde analizar la definición de la patente de invención como monopolio a la luz del derecho de la competencia. Descartada esa definición, sentamos como principio básico que la patente de invención puede conferir a su titular (o, según el léxico pertinente, empresa) el poder de mercado suficiente para configurar una situación monopolística o de posición de dominio en el mercado, a cuyo efecto, como paso previo, pondremos de relieve las diferencias entre las nociones de monopolio y posición dominante que son pertinentes para la temática de nuestro trabajo. Por último, veremos que la existencia de una posición de dominio en el mercado surgida a partir de la patente de invención no es, per se, infracción alguna de las normas reguladoras de la competencia económica.*

**§ 8. La patente de invención no es un monopolio en sentido económico.** La naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual no es un asunto plenamente definido por la doctrina especializada en la materia. En una de sus dos vertientes más elaboradas,<sup>77</sup> se ha sostenido que los derechos de propiedad intelectual constituyen *monopolios*<sup>78</sup> en razón de las facultades que confieren a su titular<sup>79</sup> (o empresa, en la terminología empleada por la le-

77. La otra es aquella que considera a los derechos de propiedad intelectual como formas de *propiedad*. Esta posición obedece a concretas razones de índole histórica. Como bien han señalado Machlup y Penrose, «aquellos que comenzaron usando la palabra propiedad en conexión con las invenciones tenían un propósito definitivo en la cabeza: querían sustituir una palabra con una connotación respetable ‘propiedad’, por un palabra con un toque desagradable ‘privilegio’». Citado por Pedro Portellano Díez, *op. cit.*, p. 972, nota al pie No. 9 *in fine*.

No obstante, ya con abstracción de su origen histórico, «[e]s generalizada en el Derecho comparado la posición que ve en el derecho derivado de las patentes un derecho de propiedad [pues] si por propiedad se entiende todo derecho con contenido económico, indudablemente las patentes constituyen una propiedad en tal sentido». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, pp. 551 y 556.

78. Esta caracterización tiene también razones de índole histórica debido a que las patentes de invención surgieron como *privilegios* bajo los auspicios del mercantilismo. Ver Javier Viciano Pastor, *op. cit.*, p. 41.

79. Desde la doctrina de la propiedad intelectual, esta posición es asumida por: Rafael Pérez Miranda, para quien los *privilegios* de autores, artistas o inventores son monopolios que no se

gislación de la competencia económica<sup>80</sup>) y que se concretan en la *exclusividad* en la explotación de aquello que constituye su objeto –*infra*, § 23–.

Sin embargo, existe un amplio margen de diferencia entre la exclusividad legalmente garantizada respecto de una determinada actividad económica –característica de la gran mayoría de derechos de propiedad intelectual– y la presencia de un monopolio o posición de dominio en el mercado –relevante–. De seguirse esta definición del derecho de patente de invención, resultaría pertinente, entonces, distinguir entre monopolio *legal*<sup>81</sup> y monopolio

encuentran prohibidos (*op. cit.*, pp. 291-292 y 298); Hermenegildo Baylos Corroza (*op. cit.*, pp. 235-245), cuando afirma que los derechos de propiedad intelectual «confieren al titular del derecho un verdadero monopolio, en el ámbito concreto de la materialización y reproducción de la creación protegida, que es un tipo de actividad económica para la que sólo el que posee esa exclusividad está autorizado» (*ibid.*, p. 235); Alberto Bercovitz (*Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español*, Madrid, Editorial Montecovo S.A., 1978, p. 37); y, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila (*El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 1995, pp. 120-121). Fuera de este campo específico del Derecho, también se han levantado voces que asumen esa categorización. Así, para Santos Pastor los derechos de propiedad industrial (cuyo caso más notorio, considera dicho autor, son las patentes de invención) son *monopolios naturales* surgidos de una concesión administrativa (*Sistema Jurídico y Economía: una introducción al Análisis Económico del Derecho*, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1989, pp. 75-76 y 80-81). En sentido similar se expresan Richard Posner (*El Análisis Económico del Derecho*, 1a. edición en español. Traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 262), al referir a las patentes como monopolios de protección gubernamental, y Joseph Stiglitz (*op. cit.*, p. 75) que califica a las patentes como monopolios temporales. También ver *West's Encyclopedia of American Law*, vol. 7, St. Paul, West Group, 1998, p. 236.

Quienes le han negado este carácter a los derechos de propiedad intelectual lo han hecho sobre la base de razones históricas antes que económicas. En esa línea, se ha dicho que «[I]os conceptos de monopolio y de patente deben ser distinguidos claramente. Mientras en el monopolio algo se sustrae al dominio público, una invención se entrega al dominio público aun cuando durante un determinado plazo el inventor tenga derechos exclusivos sobre su creación». Daniel R. Zuccheriño y Flavia Guimarey y Caballero, *op. cit.*, pp. 262-263. En la misma línea, Karl F. Jorda en su referida intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina». Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 189.

80. Pese a que a lo largo de toda la exposición empleamos el vocablo 'titular' (derecho de la propiedad intelectual), lo hacemos como equivalente al de 'empresa' (derecho de la competencia). Respecto de este concepto, se ha señalado que «la noción de empresa en el Derecho protector de la libre competencia es una noción funcional», pues su nota clave «es la participación en la actividad económica, la actuación en el tráfico de bienes y servicios que tiene lugar en el mercado. Esta actividad puede desenvolverse bajo no importa qué forma jurídica, dotada de personalidad o sin ella, pero sí es claro que tiene que existir una persona como centro de imputación de esa actividad». Delio Gómez Leyva, «Las Prácticas Restrictivas de la Competencia. Acuerdos y Prácticas Concertadas», *op. cit.*, pp. 140-141, nota 14.

81. Expresión utilizada por José A. Gómez Segade, *op. cit.* p. 89, con relación, precisamente a la patente de invención. Similar consideración cabe frente a otras formas de propiedad intelectual que garantizan exclusividad a su titular.

en sentido económico<sup>82</sup> a efecto de poner de relieve la discrepancia existente entre una categoría jurídica y una concreta realidad económica, pues es solo a esta última a la que atiende la legislación de la competencia económica. En otras palabras, la concesión de derechos exclusivos desde el punto de vista jurídico no devendrá, necesaria e indefectiblemente, en una situación de monopolio o de posición dominante desde la perspectiva económica –la que depende de factores estrictamente económicos, que reseñamos *infra*, § 12-16.

Como queda claro, a la luz del derecho de la competencia, la definición de la patente de invención –y de los derechos de propiedad intelectual, en general– como *monopolio*, hoy por hoy, carece de mayores consecuencias.<sup>83</sup>

**§ 9. Los conceptos de monopolio y posición de dominio ofrecen similitudes.** Por otra parte, ya en los predios del régimen de la concurrencia, que trata con realidades económicas concretas –como hemos sostenido–, encon-

82. Cfr. Edward Hastings Chamberlin, *Teoría de la Competencia Monopólica*, 2a. edición en español, traducción de Cristóbal Lara y Víctor Urquidí, México, Fondo de Cultura Económica, 1956, pp. 66-73. Participa del mismo criterio Guillermo Cabanellas de las Cuevas (*Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 691), quien afirma que «[l]a legislación de patentes y de marcas otorgan monopolios sobre determinados inventos o signos, desde el punto de vista jurídico. Tales derechos exclusivos pueden o no reflejarse en monopolios sobre determinados mercados, en el sentido económico de tal concepto, utilizado por la legislación regulatoria de la competencia y por la jurisprudencia y doctrina a ella referida».

También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 2-AI-96, sentó el mismo criterio, con relación a derechos derivados de una marca, cuando indicó que «la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza».

83. Sin embargo, Rafael Pérez Miranda encuentra cierta relevancia hermenéutica en la definición de los derechos de propiedad intelectual como *monopolios o propiedad*. Para dicho autor, «[e]l otorgamiento de privilegios monopólicos conlleva desde su inicio, la necesidad de sancionar normas que eviten el abuso del derecho otorgado; el reconocimiento de un derecho de propiedad sobre bienes inmateriales (creaciones artísticas, invenciones) supone por analogía, la aplicación supletoria de los principios generales del derecho de propiedad, que contempla su propio sistema de restricciones para casos de abuso». (*Op. cit.*, p. 86).

Por su aplicación jurisprudencial, discordamos de este criterio, pues, un repaso de los pronunciamientos comparados revela que esta distinción no ha tenido trascendencia –o no la ha tenido en esos términos– a la hora de aplicar las normas reguladoras de la concurrencia. Se ha atendido más al rasgo de exclusividad que los derechos de propiedad intelectual confieren, antes que a su naturaleza jurídica.

Con todo, sí existe desde los predios del derecho de la competencia un movimiento que tiende a establecer, pese a las diferencias existentes, un parangón entre propiedad intelectual y propiedad común. No obstante, consideramos, ello obedece al propósito de fundamentar la existencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Cfr. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 2.1.

tramos las nociones de *monopolio* y *posición dominante*. Pese a que es materia ajena a nuestra exposición, consideramos pertinente dejar sentado que la diferencia<sup>84</sup> entre ambas nociones obedece a su adscripción a distintos sistemas jurídicos, el norteamericano y el comunitario europeo, respectivamente,<sup>85</sup> caracterizados por la búsqueda de objetivos, asimismo, disímiles.<sup>86</sup> En efecto, en sus concepciones primigenias, *monopolio* es un concepto que atiende más a factores de tipo estructural; en tanto que, *posición dominante* repara más en aspectos de tipo conductual.<sup>87</sup> No obstante esta notable diferencia, ambas nociones han ido acercándose, sobre todo, en su aplicación.<sup>88</sup>

84. Pese a la distinciones que realizamos, es pertinente destacar que existen autores quienes, desde una perspectiva absolutamente económica, indican que el monopolio es un caso extremo de posición dominante que implica desaparición de la competencia. Cfr. Roberto Dromi, *op. cit.*, p. 107.

85. En esta parte, es pertinente indicar cuáles son los cuerpos normativos de dichos sistemas que tienen aplicación en lo que es materia de nuestro estudio. En primer lugar, por parte del derecho comunitario europeo, el art. 86 del Tratado de Roma contiene la proscripción general al *abuso* de posición de dominio y la enunciación de ciertas conductas que se tienen por tales. Conviene indicar que fruto del Tratado de Ámsterdam (1997), en su vigente codificación, la norma comunitaria europea pertinente es el art. 82. Mantenemos la numeración anterior para guardar consonancia con las fuentes bibliográficas y jurisprudenciales empleadas en este trabajo.

En cambio, en el derecho norteamericano, la legislación aplicable es la sección 2a. de la *Sherman Act* (U.S. Code, Title 15, Chapter 1, § 2) que trata de la *monopolización*.

86. El sistema comunitario europeo de la competencia económica, a diferencia del norteamericano, persigue la integración económica de sus miembros como una meta preponderante. Ver Eleanor M. Fox. «US and EU Competition Law: A Comparison», en *Global Policy Competition*, Washington, Institute for International Economics, 1997, p. 340.

87. En una primera aproximación, puede verse que el concepto de *monopolio*, propio de la legislación norteamericana, atiende a la estructura del mercado, y que el de *posición dominante*, correspondiente al derecho comunitario europeo, busca controlar las conductas de ciertas empresas. Cfr. William Leguizamón Acosta, *Derecho Constitucional Económico*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 2000, p. 63, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, pp. 645-646. En razón de ello, en la determinación de lo que se considera contrario a la competencia, la *Sherman Act*, en su sección 2a., recurre al vocablo *monopolization*, en tanto que el art. 86 del Tratado de Roma enumera una serie de conductas que considera anticompetitivas.

88. Sin embargo, esa distinción ha ido desvaneciéndose, especialmente, mediante la práctica jurisprudencial. En efecto, en los Estados Unidos, sobre todo a raíz de los aportes de la *Escuela de Chicago*, la jurisprudencia de dicho país ha introducido en sus valoraciones criterios de *eficiencia*—de manera similar a la jurisprudencia comunitaria europea—, como un mecanismo de recuperar la competitividad de sus empresas. En tal virtud, los criterios estructurales ya no juegan un rol preponderante en la aplicación de la legislación *antitrust*. Al respecto, entre otros, consultar: Javier Viciano Pastor, *op. cit.*, pp. 50-53 y 68-78; Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 53; Harry First, «Antitrust Law», en *Fundamentals of American Law*, New York, Oxford University Press, 1996, pp. 432, 438, 443 y 453; y, Susan K. Sell, *op. cit.*, pp. 158 y ss.

Del lado del derecho comunitario europeo, en cuyo seno surge la noción de *posición domi-*

Por nuestra parte, recurriremos al concepto de *posición de dominio* en el mercado –y su ejercicio abusivo– por considerar que es el que prevalece como patrón normativo en parajes más próximos al nuestro.<sup>89</sup>

Con todo, en razón de que nuestra exposición de jurisprudencia –*infra*, § 33-38– toma tanto los pertenecientes al contexto norteamericano como al comunitario europeo, es importante relievar las principales diferencias que tiene la participación en uno u otro sistema en cuanto a la temática específica que es tratada en este estudio.<sup>90</sup> En primer lugar, una de las más marcadas disimilitudes entre ambos sistemas radica en que la *cuota de mercado* –que, como veremos en el acápite siguiente, es uno de los elementos que definen la posición de una empresa en un mercado relevante– exigida bajo el derecho

*nante*, en sus inicios, las nociones estructurales no tuvieron mayor cabida. «Cuando fue adoptado en 1957, el artículo 86 [del Tratado de Roma] era visto no como un medio para vigilar el crecimiento del comercio, sino para reglamentar la conducta de las empresas que tenían poder económico». [«When adopted in 1957, Article 86 was seen not as a means to check the growth of business but as a vehicle for regulating the conduct of firms that had economic power»]. George A. Bermann, *et al. Cases and materials on European Community Law*, St. Paul, West Publishing Co., 1993, p. 803. Traducción del autor. No obstante, a partir de los primeros años de la década de los setenta, en su esfuerzo por dar cabida al refuerzo de posición dominante (o *monopolización*) como un comportamiento abusivo, se atiende también a factores de tipo estructural, pues se pasa a considerar que «[p]uede, también, existir el abuso si el efecto perjudicial es indirecto pero afecta a la estructura de la competencia o la estructura del mercado». Carlos Fernández Lerga-Garralda, *Derecho de la Competencia. Comunidad Europea y España*, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1994, pp. 207-210.

Como vemos, se trata de nociones que han ido aproximándose. Luego de un análisis de los cuerpos legislativos en la materia, el Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos concluyen que *abuso de posición dominante* y *monopolización* serían términos, en gran medida, equivalentes (*op. cit.*, p. 36). En igual sentido, Delio Gómez Leyva (*De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica, op. cit.*, p. 148, nota 115) afirma que la *Sherman Act* prohíbe *monopolización*, e identifica este vocablo con la adquisición de una posición dominante. También se ha considerado que posición dominante es sinónimo de *posición monopolística*. Cfr. Rafael Illescas Ortiz, «Propiedad Industrial y Competencia Empresarial», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993, p. 272.

89. Las leyes de competencia de América Latina (entre ellas, las de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela) se adscriben al modelo europeo. Cfr. Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, *op. cit.*, p. 31. En esa misma dirección se encuentra encaminada la Decisión 285 de la Comisión del –entonces– Acuerdo de Cartagena, relativa a las *Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia*, cuyo art. 5 contiene una enunciaci3n de conductas que se considera abusivas de una posici3n de dominio en el mercado.

90. Otros rasgos distintivos pueden ser consultados en Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. *International Perspectives on Abuse of Dominance*. By Merit E. Janow. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs03.htm>.

norteamericano es mayor que en el comunitario europeo.<sup>91</sup> De otro lado, la *posición de dominio* –en el contexto europeo–, a diferencia del *monopolio*, postula considerar a la defensa de las pequeñas y medianas empresas como uno de sus objetivos.<sup>92</sup>

La primera diferencia es significativa para lo que es objeto de análisis en el presente capítulo porque en ningún caso se pone en discusión que un derecho de propiedad intelectual pueda configurar una situación de *monopolio* o *posición de dominio* en un mercado relevante; solo se atiende, según el sistema, a la magnitud de esa presencia. La segunda divergencia es también trascendente en la medida que instituye un objetivo que puede tener consecuencias en la valoración de la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva (*infra*, § 38).

**§ 10. No existe ecuación entre patente de invención y posición dominante.** Para el régimen de la concurrencia, la patente de invención –al igual que otros derechos de propiedad intelectual– puede conducir al *poder de mercado* suficiente (*infra*, § 12) como para configurar –es decir, constituir, mantener o reforzar<sup>93</sup>– una *posición de dominio* o un *monopolio* (en sentido eco-

91. Pese a que depende de cada situación, la regla general es que, en porcentajes aproximados, la cuota de mercado exigida bajo el sistema norteamericano es del 60% en tanto que, para el comunitario europeo, es del 40%. Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. United States. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs15.htm>. Ver también Eleanor M. Fox (*op. cit.*, pp. 343-344) quien señala porcentajes superiores, esto es, del 75 y 40 a 50%, respectivamente.

92. «Substantivamente, el sistema de los Estados Unidos está centrado alrededor de la habilidad de una empresa específica para reducir la producción y elevar los precios sobre el nivel competitivo; en contraste, el sistema europeo está centrado alrededor de la habilidad de una empresa dominante para limitar el acceso al mercado y dañar el desempeño de los competidores más pequeños». Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, *op. cit.*, p. 31.

Ello obedece a que uno de los objetivos del sistema comunitario europeo es la defensa del derecho de las pequeñas y medianas empresas de competir. Cfr. Mercer. H. Harz, *Dominance and Duty in the European Union: a look through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*. § II.C. Este documento puede ser consultado en: <http://www.law.emory.edu/EILR/volumes/spg97/HARZ.html>. El mismo objetivo le es atribuido por Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 15.

93. Esta aptitud para configurar una posición de dominio fue materia del pronunciamiento vertido en el caso *Hilti AG v. Commission of the European Communities*. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-30/89, 12 de diciembre de 1991. En él, se anotó que «en lo que respecta a los otros factores señalados por la Comisión como coadyuvantes para mantener y reforzar la posición de Hilti en el mercado, debe llamarse la atención en que el mero hecho de que Hilti posee una patente y, en el Reino Unido, invoca protección vía *copyright* en relación con las cartucheras diseñadas para el uso en sus propias herramientas fortalece su posición en los mercados de los artículos de consumo compatibles con Hilti. La

nómico, se entiende) en un mercado relevante. Pero, ello no sucederá en todos los casos,<sup>94</sup> pues no siempre se verificarán los presupuestos que reseñamos en el acápite posterior. En otras palabras, podemos afirmar que la patente de invención no engendra necesaria e indefectiblemente una posición de dominio en un determinado mercado.

Mas, esta perspectiva, que hoy aparece tan natural, no siempre tuvo arraigo. En un primer momento, el derecho de la competencia económica seguía una cierta *presunción* respecto de la posición dominante generada por los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, por el derecho de patente de invención.<sup>95</sup> No obstante, en la actualidad, dicha presunción ha sido abandonada,<sup>96</sup> precisamente, por los análisis que son conducidos en la aplicación del derecho de la competencia<sup>97</sup> y que requieren la concreción en un determina-

fuerte posición de Hilti en esos mercados fue intensificada por las patentes que poseyó en ese tiempo sobre ciertos elementos de su pistola de grapas DX 450». [«[A]s regards the other factors noted by the Commission as helping to maintain and reinforce Hilti's position in the market, it must be pointed out that the very fact that Hilti holds a patent and, in the United Kingdom, invokes copyright protection in relation to the cartridge strips designed for use in its own tools strengthens its position in the markets for Hilti-compatible consumables. Hilti's strong position in those markets was enhanced by the patents which it held at the time on certain elements of its DX 450 nail gun»]. § 93. Traducción del autor.

94. Respecto de aquellos casos extremos de objetos protegidos por derechos de propiedad intelectual que no alcanzan presencia y éxito en el mercado, es ilustrativa la denominación de *monopolios sin valor*. Cfr. Edward Hastings Chamberlin, *op. cit.*, p. 76.

95. La jurisprudencia norteamericana participó mucho de esa presunción, sobre todo, en los casos de patentes de invención relacionados en prácticas de ventas atadas. Ver Herbert Hovenkamp, *United States Antitrust Law and the Enforcement of Intellectual Property Rights*, October 9, 2000. Este documento puede ser consultado en: [http://www.agcm.it/AGCM\\_ITA/EVENTI/EVENTI.NSF](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/EVENTI/EVENTI.NSF).

También ver Organisation for Economic Co-operation and Development, *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, *doc. cit.*, p. 15.

96. Muestra de este giro, en el contexto de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, órganos administrativos encargados de la observancia de la legislación *antitrust*. «no presumen que la propiedad intelectual crea poder de mercado en el contexto antimonopolio». [«[D]o not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context»]. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 2.0, b. Traducción del autor.

97. De esta forma, se confirma lo afirmado en precedencia –*supra*, § 8– en cuanto la exclusividad legal no deviene indefectiblemente en poder de mercado. «Sin embargo, la creación de derechos legales exclusivos no establece necesariamente la capacidad para ejercitar poder de mercado. Esto es tan cierto con respecto a la propiedad intelectual como lo es para la propiedad física. Los derechos de propiedad generalmente crean exclusividad, pero el poder de mercado se deriva de la naturaleza de la demanda por la propiedad. Esta demanda, a su vez, depende de la disponibilidad de sustitutos y la elasticidad cruzada de demanda entre estos sustitutos posibles, y también de la elasticidad cruzada de demanda entre el artículo patentado y los bienes complementarios». [«The creation of exclusive legal rights, however, does not necessarily establish the ability to exercise market power. This is as true with respect to

do *mercado relevante* –al que nos referiremos en los acápite siguientes–. Sin embargo, conforme veremos luego, el establecimiento de derechos exclusivos respecto de una determinada actividad económica –caso de la mayoría de los derechos de propiedad intelectual– es tenido como un indicio hábil para la definición de una posición de dominio en el mercado.

### § 11. *Los monopolios o posiciones de dominio no están prohibidos.*

En línea con la consolidación del criterio *institucional* respecto de la competencia y la relativa desatención a criterios exclusivamente estructurales (*supra*, § 6 y 9), aun cuando la patente de invención engendre, ciertamente, una posición dominante –o monopolística– para su titular, ello, por sí solo, no implica reproche alguno,<sup>98</sup> ya que lo que es motivo de ilicitud es el ejercicio abusivo de esa posición contrario a la competencia.<sup>99</sup> Ello no es sino derivación de que el interés del derecho de la concurrencia es el *abuso* de la posición de dominio, no la posición en sí misma,<sup>100</sup> ya que ésta podría ser consecuencia,

intellectual property as it is for physical property. Property rights generally create exclusivity but market power stems from the nature of the demand for the property. This demands depends in turn on the availability of substitutes and the cross-elasticity of demand between these possible substitutes, and also on cross-elasticity of demand between the patented item and complementary goods». Organisation for Economic Co-operation and Development, *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, *doc. cit.*, p. 15. Traducción del autor.

98. Respecto de los derechos de propiedad intelectual, se ha dicho que «[a]l igual que cualquier otro bien tangible o intangible que permite a su dueño obtener utilidades supracompetitivas significativas, el poder de mercado (o incluso un monopolio) que ‘resulta únicamente de un producto superior, perspicacia comercial o accidente histórico’ no viola la legislación antimonopolio». [«As with any other tangible or intangible asset that enables its owner to obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely ‘a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident’ does not violate the antitrust laws. *United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 563, 571 (1966)»]. John Bagby, *Antitrust Aspects of Intellectual Property*, 2000, acápite I. Este documento puede ser consultado en: <http://www.smeal.psu.edu/courses/blaw445.bagby/lpmissuse.htm>. Traducción del autor.
99. «Los derechos de propiedad intelectual no otorgan el privilegio de violar las leyes antimonopolio». [«Intellectual property rights do not confer a privilege to violate the antitrust laws. See *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1362, 52 USPQ2d 1641, 1652 (Fed. Cir. 1999)»]. *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000), 17 de febrero de 2000. Traducción del autor.

La Comisión de la Unión Europea también ha expresado que la «utilización de derechos de propiedad industrial como medio de prácticas comerciales restrictivas no cambia en nada el carácter infractor de estas prácticas...». Tomado de Carlos Fernández-Lerga Garralda, *op. cit.*, p. 273.

100. «Como se observa, el artículo 86 [del Tratado de Roma] no define la posición de dominio, pero tampoco la prohíbe; se encarga de reprimir el abuso, sin regular, de igual manera, la adquisición de tal posición o su fortalecimiento, a través de los distintos mecanismos empleados para lograrlo (...) no se prohíbe la posición dominante, y lo reprimible es la explotación abusiva de una posición dominante...». Al respecto, es diáfano el pronunciamiento vertido

incluso, de factores ajenos a la empresa y, más importante todavía, de su propia eficiencia y un comportamiento perfectamente competitivo de parte de ella. Aún más, la innovación –que, mediante actividades de investigación y desarrollo, podría derivar en invenciones protegibles por derechos de propiedad intelectual, entre ellos, el de patente de invención– es reconocida como uno de los medios legítimos por los que una empresa puede adquirir una posición de dominio.<sup>101, 102</sup>

Con todo, no podemos soslayar que la existencia de los derechos de propiedad intelectual y su ejercicio presentan una aptitud anticompetitiva potencial,<sup>103</sup> que, al parecer, sería mayor en el caso de las patentes de invención,<sup>104</sup> objeto del presente estudio, en razón de la apropiación de conocimientos técnicos a que habilitan.

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto *Michelin*, donde se afirmó que: «Declarar que una empresa tiene una posición dominante no es por sí mismo un reproche sino simplemente significa que, sin tener en cuenta las razones por las que tiene tal posición dominante, la empresa de que se trata tiene una responsabilidad especial de no permitir que su conducta impida una competencia genuina y no falseada en el Mercado Común». Delio Gómez Leyva, *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica, op. cit.*, pp. 148-149. Ver también Roberto Dromi, *op. cit.*, p. 105.

Además ver notas 85 de cap. I, y 22 de cap. II.

101. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, pp. 69 y 82.

102. Como veremos en páginas posteriores –*infra*, § 25–, la definición de un comportamiento abusivo hacia los competidores implica que la conducta traspasa un determinado umbral –que ha sido– referido como *competencia normal* o *competencia en los méritos*. Si la innovación tecnológica, protegida mediante derechos de propiedad intelectual, es un medio legítimo de alcanzar una posición dominante, ello implica que «[d]ebidamente formulada la política sobre propiedad intelectual facilita y permite la competencia en los méritos, en lugar de bloquearla». [«Properly formulated intellectual property policy facilitates and permits competition on the merits, rather than blocking it»]. Joseph Farrel, *Thoughts on Antitrust and Innovation*. Este documento puede ser consultado en: <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/7402.htm>.

103. Por ello, con enorme acierto se ha señalado que «[e]s difícil escindir la problemática monopólica de los derechos [privilegios] derivados de la protección legal (patentes, secreto industrial, marcas, derechos de autor), de la posibilidad de controlar el mercado...». Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, p. 301.

Esa aptitud se refleja en que «el sistema de patentes puede servir como base para imponer restricciones anticompetitivas sobre mercados ajenos al específicamente comprendido por la invención patentada. Las patentes pueden ser utilizadas para la formación de carteles internacionales, para la división de mercados, para impedir el acceso de rivales a sectores en los cuales la tecnología patentada constituye un elemento de importancia, entre otras posibles conductas anticompetitivas que han sido detalladamente analizadas por la doctrina». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, p. 61.

104. Comparando las marcas y las patentes de invención, se puede ver que «[l]as marcas registradas, como las patentes, son monopolios porque en un sentido estrictamente legal nadie más puede usarlas; pero, al contrario que las patentes, no conducen al monopolio en sentido eco-

Como puede apreciarse, no existe ecuación entre patente de invención y posición de dominio —o monopolica— en el mercado. Empero, bajo ciertos presupuestos, la patente de invención sí puede resultar en una posición dominante. A la señalización de dichos presupuestos, se consagra los siguientes acápites.

## La posición dominante y la patente de invención como su causa

*En continuación con el estudio realizado, corresponde ahora referir al concepto de posición dominante a fin de poner de relieve el papel que cumple la patente de invención en su determinación. Ello nos permitirá confirmar la conclusión extraída en el acápite anterior. El análisis va más allá en cuanto pone de relieve que una posición de dominio sustentada en derechos de propiedad intelectual requiere elementos de juicio propios. Todavía más, la patente de invención produce efectos peculiares en los exámenes de sustituibilidad de demanda y de oferta que tienen que tratarse bajo una óptica particular.*

**§ 12. La patente de invención puede conferir a su titular el poder de mercado que configure una posición dominante.** La posición de dominio, en una primera aproximación, puede ser definida como una *posición de poder* que goza una empresa en un determinado mercado acotado en términos de producto o servicio y de extensión geográfica.<sup>105</sup> Esa posición gira, primor-

nómico de conceder un control exclusivo sobre una clase de negocios». Edward Hastings Chamberlin, *op. cit.*, p. 69. En igual sentido, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 744.

Por su parte, Hermenegildo Baylos Corroza, con mayor profundidad en el análisis, señala que el *prestigio* de la marca puede conducir a una situación monopolística (*op. cit.*, pp. 244-245). 105. D.G. Goyder, *EC Competition Law*, 3a. edición, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 320.

Entre los criterios a que se recurre para definir un mercado de producto, vale mencionar los siguientes: 1. Elasticidad cruzada de demanda; 2. Características físicas y técnicas del producto; 3. Precio; 4. Destino de uso; 5. Presencia de competidores potenciales; y, 6. Estructura de demanda. En cambio, para definir un mercado geográfico, se toma en consideración limitaciones legales, técnicas o prácticas que impiden la existencia de las mismas condiciones a lo largo de un mercado. Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 81-84; Gustavo Saldarriaga Lopera, *op. cit.*, pp. 86-89; y, Carlos Fernández Lerga-Garralda, *op. cit.*, pp. 185-188.

Pese a que es un criterio generalmente aceptado que un mercado relevante se encuentra acotado en términos de producto o servicio y de territorio, conviene indicar, como reseña Carlos Fernández-Lerga Garralda, que la Comisión de la Unión Europea también ha intentado definirlo en función de las *personas* (clientes), posición que ha sido rechazada por el Tribunal de Justicia y objeto de crítica «porque supone confundir la dependencia de un cliente con relación a su proveedor con una posición dominante sobre un mercado en causa definido con relación a unos productos y a sus límites geográficos». (*Op. cit.*, pp. 189-190).

Por otro lado, conviene puntualizar que, según se ha señalado, otro de los factores que delimitan un mercado relevante es el *temporal*. Ello obedece a que un mercado varía a lo largo del tiempo, como en el caso de las variaciones de temporada en la producción. Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 85.

dialmente, en torno a tres elementos: poder económico, depresión de la competencia e independencia de comportamiento.<sup>106</sup> Este último componente da como resultado, a su vez, la dependencia de otras empresas competidoras frente a la dominante,<sup>107</sup> al mismo tiempo que de clientes y consumidores.<sup>108</sup> Es decir, desde la óptica económica, el mercado deja de ser un mundo de *pre-cio-aceptantes*,<sup>109</sup> debido a la presencia de una empresa que puede controlar en alguna medida el precio de su producto<sup>110</sup> y, en general, determinar o influir en las condiciones en que la competencia va a desarrollarse en el mercado.<sup>111</sup>

106. Carlos Fernández Lerga-Garralda, *op. cit.*, pp. 180 y ss. A estos elementos atiende una de las definiciones más recurridas que es la proferida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto *Hoffmann-La Roche* (caso 85/76), que considera que «la posición dominante contemplada en el artículo 86 del Tratado se refiere a una situación de fuerza económica de la que disfruta una empresa que le da el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva sobre el mercado en causa y le permite actuar con una considerable independencia frente a sus competidores, sus clientes y por último, frente a los consumidores». (*Ibid.*, p. 182).

107. Esta dependencia fue hallada en un caso relacionado con derechos de propiedad intelectual (en concreto derechos de *copyright*). En el asunto *Magill*, la (entonces) Comisión de las Comunidades Europeas, luego de indicar que, por las características propias de la publicación de guías televisivas, las empresas difusoras de señales de televisión tenían un monopolio de hecho sobre ellas, señaló que las empresas que deseen competir en el mercado de dichas guías «deben obtener las listas de las organizaciones de radiodifusión mismas, o de empresas a las que se las ha concedido derechos sobre las listas, en este caso ITP, BBC y RTE. Por consiguiente, cualquier tercera parte está en una posición de dependencia económica, la cual es característica de la existencia de una posición dominante». [«[M]ust obtain listings from the broadcasting organizations themselves, or from undertakings to which the rights in the listings have been granted, in this case ITP, BBC and RTE. Third parties are therefore in a position of economic dependence which is characteristic of the existence of a dominant position»]. *Magill TV Guide v. Independent Television Publications Ltd., British Broadcasting Corporation y Radio Telefis Eireann*, Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 89/205/CEE, 21 de diciembre de 1998, § 22. Traducción del autor.

108. Entre las tantas definiciones planteadas por la doctrina, con asiento en la jurisprudencia, se pone de relieve que la posición de dominio es la «situación de una empresa que le permite sustraerse de una competencia efectiva, de tal modo de posibilitarle actuar en el mercado sin tener en cuenta las reacciones de sus competidores, clientes o consumidores, mientras que estos deben tener en cuenta las suyas». Roberto Dromi, *op. cit.*, p. 104.

109. Recuérdese que la formación autónoma de los precios es una de las circunstancias que caracterizan un mercado competitivo (nota 30).

110. Cfr. Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *op. cit.*, p. 160; y, Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 85.

Esta estrecha relación entre poder de mercado —y su consecuente posición de dominio— y precios se pone de manifiesto al definir al *poder de mercado* como «la habilidad para aumentar los precios sin que varíen las ventas debido fundamentalmente a la ausencia de bienes sustitutos». Gustavo Saldarriaga Lopera, *op. cit.*, p. 84, nota al pie No. 1.

111. Recuérdese que, entre los modelos teóricos de *competencia perfecta* y *monopolio*, tienen cabida una serie de *grados*. En consecuencia, una posición de dominio en el mercado es uno

Mas, la posición de dominio no es un concepto abstracto, sino que, por el contrario, requiere concreción en un determinado mercado, al que se denomina *relevante*.<sup>112</sup> Por ello, se considera que aquélla es una cuestión de hecho que precisa una apreciación, asimismo, de hecho.<sup>113</sup> En la determinación de dicho mercado,<sup>114</sup> el primer paso es su limitación en términos de producto o servicio y de territorio –en donde toman parte los criterios de sustituibilidad de demanda y de oferta, que expondremos más adelante–. Efectuada dicha linderación, corresponde identificar la posición de la empresa en cuestión en dicho mercado, es decir, su *poder de mercado*.<sup>115</sup> A este último efecto, uno de los patrones más recurridos es la cuantificación de la *cuota de mercado* de dicha empresa –que, además, debe acompañarse de su perdurabilidad<sup>116</sup>–. Sin embargo, otro –también fundamental– es la presencia de *barreras de entrada* al mercado.<sup>117</sup> Es en este punto donde juegan un rol significativo los derechos de propiedad intelectual,<sup>118</sup> entre ellos la patente de invención, erigiéndose

de esos grados, que no implica, necesariamente, la ausencia total de competencia. Una posición de dominio, continúa la ya citada sentencia en el asunto *Hoffman-La Roche*, «a diferencia de lo que ocurre en una situación de monopolio o de cuasi-monopolio, no excluye la existencia de cierta competencia pero permite a la empresa que la ocupa, si no determinar, al menos influenciar de forma considerable las condiciones en las que la competencia va a desarrollarse y, en cualquier caso, comportarse sin tener que tomarla en consideración y sin que esta actitud le sea perjudicial». Tomado de Carlos Fernández Lerga-Garralda, *op. cit.*, p. 182.

112. Las expresiones mercado *concernido* o *en causa* son tomadas como sinónimos de mercado *relevante*.

113. Cfr. Carlos Fernández-Lerga Garralda, *op. cit.*, p. 193.

114. Respecto de esta materia, que rebasa las posibilidades de nuestra exposición, recomendamos la lectura del capítulo II, «Market Definition and Assignment of Market Shares», del trabajo preparado por The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development (*doc. cit.*, pp. 10-18), donde se contiene un estudio de carácter comparado.

115. Desde el punto de vista estrictamente económico, el poder de mercado es el «[g]rado de control que ejerce una empresa o un grupo de empresas sobre las decisiones de una industria relacionadas con los precios y la producción. En el monopolio, la empresa tiene un elevado grado de poder de mercado, mientras que en las industrias perfectamente competitivas las empresas no tienen ninguno». Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *op. cit.*, p. 735.

116. Empero, esa cuota no será suficiente. «La cuota de mercado no establece por sí sola la posición dominante de una empresa, pero es evidencia de la fuerza en el mercado. Es solo la capacidad para mantener esa fuerza a través del tiempo lo que constituye la posición de dominio». [«The market share will not in itself establish an undertaking's dominance but it will be evidence of strength on the market. It is only the ability to maintain that strength over time which will constitute dominance (...) If market shares have changed considerably over a period of time it suggests that there may be effective competition on the market»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 86. Traducción del autor.

117. La presencia de barreras de entrada es señalada, unánimemente, como uno de los criterios útiles a la hora de determinar la existencia de una posición de dominio en el mercado. En lo que, al parecer, no existe consenso es en la inclusión, bajo dicho concepto, de barreras económicas o únicamente legales. Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 87-88.

118. «Una barrera con poder casi absoluto es la que deriva del derecho de explotación exclusiva

como verdaderos obstáculos al ingreso de competidores al mercado –*infra*, § 16–. Con todo, no debe sobrevalorarse la presencia de derechos de propiedad intelectual en la caracterización de una posición dominante, pues es solo uno de tantos factores a considerar.<sup>119</sup>

Este análisis nos permite ratificar lo afirmado en precedencia (*supra*, § 10) de que la presencia de derechos de propiedad intelectual puede conferir a su titular el suficiente *poder de mercado* para configurar una posición de dominio.<sup>120</sup> Sin embargo, precisamos de elementos de análisis adicionales: unos relativos a los derechos de propiedad intelectual en general y otros a la patente de invención en particular, en razón de las características propias de este derecho. Estos criterios operan, a su vez, como presupuestos para la concreción de una posición de dominio soportada sobre derechos de propiedad intelectual y, específicamente, patente de invención, pues esa posición existirá en la medida en que aquellos sean cumplidos.

que otorgan las leyes de propiedad industrial y de derechos de autor a los titulares, privilegio que puede ser cedido total o parcialmente, se puede licenciar e, inclusive, arrendar». Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, p. 349. Ver además Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, pp. 656-657; y, Barry J. Roger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 88.

Incluso el análisis económico del Derecho ha reconocido la condición de barrera de entrada de los derechos de propiedad intelectual. «La posibilidad de la entrada parece convertir al monopolio en un concepto puramente académico. Sin embargo, la entrada requiere a veces largo tiempo, o está prohibida, o el nuevo competidor no puede producir a un costo tan bajo como el de la empresa existente. Un ejemplo importante del impedimento a la entrada es el monopolio de protección gubernamental, como en el caso de las patentes». Richard Posner, *op. cit.*, p. 262.

Lo dicho, trasladado al plano del comercio internacional, implica que las grandes multinacionales «son capaces de usar su poder sobre la propiedad intelectual para crear barreras cada vez más poderosas contra el ingreso al mercado incluso en un ámbito global». [«[A]re able to use their power over intellectual property to create increasingly powerful barriers to entry to a market even at a global level»]. Margaret Sharp, «Technology, globalisation and industrial policy», en *Technology, Culture and Competitiveness*, New York, Routledge, 1997, p. 103. Traducción del autor.

119. Un repaso de los mencionados factores puede consultarse en Gustavo Saldarriaga Lopera, *op. cit.*, pp. 101-102; y, Carlos Fernández-Lerga Garralda, *op. cit.*, pp. 193-198.

120. Así, se ha dicho que «[l]a protección al uso de patentes, marcas o derechos de propiedad industrial o intelectual puede ser un factor importante para obtener una posición dominante en el mercado por el carácter de 'monopolio' que tendría la producción del producto». Gustavo Saldarriaga Lopera, *op. cit.*, p. 102.

En idéntico sentido, Goyder expresa que «[e]l dominio sobre derechos de propiedad intelectual a menudo provee una posición dominante en un producto cubierto por los derechos pertinentes». [«The ownership of intellectual property rights often provides a dominant position in a product covered by the relevant rights»]. *Op. cit.*, p. 323. Traducción del autor.

**§ 13. Los derechos de propiedad intelectual tienen características peculiares en la determinación de una posición dominante.** Debemos partir, nuevamente, de la exclusividad que confieren los derechos de propiedad intelectual.<sup>121</sup> Ello significa que una determinada actividad económica, circunscrita estrictamente dentro de lo que es objeto de protección por el derecho de propiedad intelectual de que se trate, se encuentra reservada a su titular. A pesar de que, según hemos sostenido, no puede afirmarse una correspondencia inmediata e inevitable entre un derecho de propiedad intelectual y una posición de dominio, la existencia de derechos exclusivos sobre una actividad económica<sup>122</sup> constituye *per se* un indicio a la hora de calificar como dominante la posición de una empresa en un mercado concernido.<sup>123</sup> Empero, en lo que es materia de nuestro estudio, no es un indicio suficiente según lo demostraremos en los acápites siguientes –sobre todo, al tratar de la sustituibilidad de demanda–.

Si bien la exclusividad legalmente tutelada en la explotación de una concreta actividad económica es un criterio general, debe también tenerse presente que, respecto de algunos derechos de propiedad intelectual –especialmente, patente de invención y *copyright* sobre programas computacionales–, existen dos observaciones que merecen ser destacadas en cuanto a una eventual posición dominante: una relacionada con su magnitud y otra con su duración. En cuanto a la primera, la presencia de *estándares (standards)*<sup>124</sup> en al-

121. En su generalidad, los derechos de propiedad intelectual confieren a su titular exclusividad sobre la explotación de lo que es su objeto protegido, como pueden ser, las obras protegidas por derechos de autor, los productos o procedimientos patentados, las variedades vegetales protegidas, etc. Por el contrario, en tratándose de secretos industriales, no existe un derecho exclusivo a favor de su propietario, sino tutela contra su divulgación no consentida; la exclusividad, en este caso, no viene garantizada legalmente, sino a través de medidas fácticas adoptadas por el titular del secreto.

122. Situación que no es patrimonio exclusivo de los derechos de propiedad intelectual, pues puede presentarse también en otros ámbitos, como el de las *concesiones administrativas* para la producción o prestación de determinados bienes o servicios, respectivamente. Ejemplo de ello es la definición de *posición de exclusividad regulada*, contenida en el art. 3 del Decreto No. 1822 expedido por el Presidente de la República del Ecuador que contiene el *Reglamento sobre el Control de Abusos de Posiciones Monopólicas en las Actividades del Sector Eléctrico* (Registro Oficial No. 408 de 10 de septiembre de 2001), en que se considera que aquella «[e]s la que tiene una empresa transmisora o distribuidora dentro de su área geográfica de concesión, por ser la única oferente del servicio público de transmisión o de distribución y comercialización de energía eléctrica, respectivamente».

123. Cfr. Carlos Fernández-Lerga Garralda, *op. cit.*, pp. 198-199.

124. Se trata de especificaciones que se han impuesto, sea gubernamentalmente o de facto, para la producción u operación de bienes y servicios funcionalmente compatibles. Su importancia radica en que «[l]a formación de estándares da lugar a problemas de antimonopolio cuando el dueño o inventor de la propiedad intelectual crea un estándar que obliga a otros a obtener una licencia o adherirse a él en alguna otra forma para competir». [«Standardization rai-

gunas industrias puede ser antecedente de los llamados *efectos de red* (*network effects*), que, en ciertos casos, favorecen la formación de posiciones dominantes en que derechos de propiedad intelectual se hallen incursos,<sup>125</sup> en cuanto operan como condicionantes de la demanda de los consumidores y, por consecuencia, de la actividad de los competidores. Este tipo de efecto pone de manifiesto la dependencia –característica de una posición de dominio, *supra*, § 12– que, en ciertos casos, puede existir respecto de bienes o servicios vinculados con derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, con respecto a la duración,<sup>126</sup> se ha expuesto que, dadas las condiciones actuales del desenvolvimiento tecnológico, motivado en gran parte por la fuerte competencia entre empresas, las posiciones dominantes derivadas de derechos de propie-

ses antitrust issues when the owner or inventor of IP creates a standard that others must license or otherwise adhere to in order to compete»]. John Bagby, *doc. cit.*, acápite VII. Traducción del autor.

125. Como su nombre lo indica, se trata de la formación de redes que dificultan –o, incluso, imposibilitan– la participación en el mercado del competidor que no se acopla a ellas. Con mayor detalle, se puede decir que «Los productos y servicios basados en la propiedad intelectual exhiben con mayor frecuencia ciertos ‘efectos de red’, como por ejemplo, la demanda de cada individuo por el producto o servicio de una compañía en particular está positivamente relacionada con un amplio uso por otros. Este fenómeno puede ser visto más claramente en relación con los equipos de comunicación (teléfono local, fax, mensajería instantánea), los cuales se vuelven más valiosos para los usuarios porque más personas utilizan el servicio. Existen también efectos de red indirectos –situaciones en las cuales los fabricantes de productos complementarios diseñan y fabrican estos complementos para trabajar con los productos de la única empresa dominante, lo cual impide que los potenciales retadores de esa empresa dominante tengan acceso a los productos complementarios o los deja con la carga de producir los productos complementarios por su propia cuenta». [«[P]roducts and services based on intellectual property more frequently exhibit ‘network effects’, *i.e.* each individual’s demand for a particular company’s product or service is positively related to its widespread use by others. This phenomenon can most clearly be seen with respect to communications equipment (local telephone, fax, instant messaging) which becomes more valuable to users as more people use the service. There are also indirect network effects –situations in which producers of complementary products design and manufacture those complements to work with the products of the single dominant firm, thereby leaving potential challengers of that dominant firm without access to the complementary products or with the burden of producing the complementary products themselves»]. Robert Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*, *doc. cit.*, acápite B.1. Traducción del autor. También ver William J. Baer, *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*. Speech before the American Bar Association. Sections of Business Law, Litigation, and Tort and Insurance Practice. San Francisco, November 12, 1998, acápite I. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/other/ipat6.htm>.

Un ejemplo de este tipo de efecto es el de Microsoft Windows (Cfr. Herbert Hovenkamp, *doc. cit.*), en que los productores de programas de computación de tipo aplicativo, para competir en el mercado, optan por diseñarlos de manera compatible con aquel programa.

126. Téngase presente que la duración de la *cuota de mercado* está ligada al concepto mismo de posición dominante (nota 116).

dad intelectual tienden a ser efímeras. No obstante, es ésta una argumentación sujeta a críticas<sup>127</sup> y a contra evidencia fáctica.<sup>128</sup>

Puede apreciarse, de este modo, que la exclusividad en la explotación de su objeto, a la que pueden sumarse circunstancias excepcionales, como los *efectos de red* y la duración de la posición de una empresa en un determinado mercado relevante, pueden servir como indicios e instrumentos válidos para la definición de una posición dominante en presencia de derechos de propiedad intelectual.

**§ 14. La patente de invención también presenta otras características peculiares.** En adición a esos rasgos generales que presentan los derechos de propiedad intelectual, la patente de invención ofrece también otros específicos que deben ser tomados en cuenta en la determinación de una eventual posición dominante y en la acotación de un mercado en causa.<sup>129</sup> Los mencionados atributos tienen efecto tanto en la *sustituibilidad de demanda* como en la *de oferta*. Antes de esos análisis, repasemos ciertos conceptos que intervienen en la aplicación de la legislación de la competencia económica.

La definición del mercado relevante atiende, primordialmente, a la *sustituibilidad de demanda* (o *intercambiabilidad*) de los productos o servi-

127. Para refutar la precariedad de las posiciones dominantes basadas en derechos de propiedad intelectual, se opone, en primer lugar, que los propios derechos de propiedad intelectual pueden ser una efectiva barrera de entrada. De otro lado, también se menciona que la existencia de los –ya indicados– *efectos de red* que, al igual que la reputación de la empresa, pueden contribuir al mantenimiento de la posición de dominio de una empresa, sobre todo, en sectores de alta tecnología. Cfr. Robert Pitofsky, *Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property*. Conference at the American Antitrust Institute. Washington, June 15, 2000, acápite C. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/000615speech.htm>.

128. El sonado caso *Microsoft* es muestra de que, en sectores de alta tecnología, el poder de mercado no siempre será efímero. Cfr. Herbert Hovenkamp, *doc. cit.* En efecto, el diseño de programas computacionales constituye un campo de enorme intensidad innovadora, motivo por el que cabría suponer que el poder de mercado obtenido mediante un determinado programa, cubierto por un *copyright*, no es duradero. No obstante, *Microsoft*, a través de sus programas (especialmente, *Disk Operating System* y *Windows*) ha producido *efectos de red* y alcanzado un estándar al que tanto competidores como consumidores buscan adecuarse. Por ello, su poder de mercado, no solo que se ha incrementado, sino que se ha mantenido en el tiempo.

129. Carlos M. Correa («Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 51) propone que el estudio de la relación entre propiedad intelectual y competencia debe realizárselo de manera particularizada, es decir, según sea el título de derecho de propiedad intelectual de que se trate, atendiendo a las específicas facultades que confiere a su titular. No obstante, aclara que «las patentes proveen los derechos más comprensivos, y por tanto, el riesgo de creación de monopolios y el abuso de posiciones dominantes es mayor que en otros campos, a menos que se prevean las medidas apropiadas».

cios de que se trate.<sup>130</sup> En ello tiene importancia la *elasticidad de demanda*<sup>131</sup> del producto o servicio materia de investigación<sup>132</sup> que, cuando es analizada en relación con productos o servicios competidores bajo la hipótesis de un incremento de precio, se denomina *elasticidad cruzada de demanda*.<sup>133</sup> En definitiva, según este primer criterio, se trata de identificar los productos o servicios que, efectivamente, compiten en un determinado mercado geográfico. Mas, la determinación de un mercado concernido también atiende a la *sustituibilidad de oferta* que persigue identificar la presencia de potenciales competidores,<sup>134</sup> asimismo, en un determinado espacio territorial. La presencia de la patente de invención tiene connotaciones específicas respecto de cada uno de esos criterios, como pasamos a estudiar.

**§ 15. En tratándose de patente de invención, desde el punto de vista de la demanda, por lo general, habrán sustitutos.** Desde el punto de vista de la *sustituibilidad de demanda*, téngase presente que la patente de invención confiere exclusividad respecto de la explotación de su objeto, es decir, la invención misma (o, regla técnica). Con más detalle, dicho derecho se extiende sobre tres mercados –sobre los que volveremos *infra*, § 17-21–: el primero, de conocimientos tecnológicos –vinculado con la regla técnica en que consiste la invención y que fuera apropiada mediante el derecho (*supra*, § 4)–; el segundo, de productos protegidos (se trate de patentes *de producto* o *de procedimiento*); y, el tercero, de derechos de propiedad intelectual, concretamente, de patentes de invención. No corresponde realizar examen de sustituibilidad alguno en este tercer mercado, de patentes de invención, pues, conforme veremos más extensamente al tratar de él, se refiere únicamente a los derechos que tiene el titular sobre actos relacionados –precisamente– con la regla técnica o

130. Hágase hincapié que la *sustituibilidad* es la otra cara de la *diferenciación*, que la ciencia económica apunta como uno de los presupuestos del monopolio. Al respecto es importante destacar que se ha señalado que la diferenciación de un producto puede residir en derechos de propiedad intelectual, como marcas y patentes de invención. Cfr. Edward Hastings Chamberlin, *op. cit.*, p. 65. La aptitud de la patente de invención como elemento de esa diferenciación también ha sido puesta de relieve por Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 276.

131. Ello significa el «grado en que la cantidad demandada responde a una variación del precio». Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, *op. cit.*, p. 727.

132. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. United States, *doc. cit.*

133. A través de este elemento, lo que se busca establecer es la reacción eventual de la demanda (que puede consistir en un incremento) de un producto o servicio ante las variaciones en el precio de otro. Ver Gustavo Saldarriaga Lopera, *op. cit.*, p. 83.

134. «Por sustituibilidad de oferta se entiende la posibilidad de que una empresa que opera en un mercado vecino, fabricando un producto similar pero no sustituto, decida adaptar su producción para entrar a competir en el primer mercado». *Ibid.*, p. 88.

con los productos obtenidos de su explotación. Por tanto, solo se requiere determinar la sustituibilidad en los dos primeros mercados.

Por lo general, existirán sustitutos tanto de los conocimientos tecnológicos —o, regla técnica—<sup>135</sup> como de los productos resultantes de su explotación.<sup>136</sup> Pero, ello no sucederá en todos los casos,<sup>137</sup> sin embargo de que la sustituibilidad parecería ser la regla general.<sup>138</sup> Del lado de los conocimientos

135. Guillermo Cabanellas de las Cuevas (*Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 696) indica que «[l]a vinculación entre derechos de propiedad industrial y posiciones dominantes es particularmente intensa en el caso de patentes, dependiendo en tales supuestos del grado en que otras tecnologías puedan dar lugar a resultados comparables a los de la protegida por derechos exclusivos».

La importancia de la existencia de sustitutos, en este punto y en cuanto a los productos o procedimientos en que se concreta esa regla técnica protegida, también ha sido puesta de relieve en el *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, en los siguientes términos: «Pese a que el derecho de propiedad intelectual confiere el poder de exclusión con respecto al producto, proceso u obra en cuestión específica, a menudo existen suficientes sustitutos cercanos reales o potenciales para dicho producto, proceso u obra que previenen el ejercicio del poder de mercado (...) Por ejemplo, el titular de un proceso para producir un bien específico puede encontrar limitaciones en su conducta con respecto a ese proceso, no solo por otros procesos para fabricar ese bien, sino también por otros bienes que compiten con el bien producido y por otros procesos usados para producir esos bienes». [«Although the intellectual property right confers the power to exclude with respect to the *specific* product, process, or work in question, there will often be sufficient actual or potential close substitutes for such product, process, or work to prevent the exercise of market power. (...) For example, the owner of a process for producing a particular good may be constrained in its conduct with respect to that process not only by other processes for making that good, but also by other goods that compete with the downstream good and by the processes used to produce those other goods»]. § 2.2 y nota al final No. 19. Traducción del autor.

136. Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 80.

Lo mismo puede predicarse de la generalidad de derechos de propiedad intelectual, pues «[e]s improbable que una sola pieza de propiedad intelectual establezca su propio mercado, ya que otras piezas de propiedad intelectual probablemente son sustituibles». [«[I]t is unlike that a single piece of intellectual property will constitute its own market as other pieces of intellectual property are likely to be substitutable»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. Contribution by Professor Alan Fels. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs20.htm>. Traducción del autor.

137. Esta falta de sustituibilidad está presente, por ejemplo, en casos de productos que se consideran *incompatibles*, por lo cual pueden constituir su propio mercado relevante. Ver la sentencia proferida en el caso *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.* Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, 504 U.S. 451 (1992), 8 de junio de 1992.

138. «Una patente es un derecho exclusivo sobre una invención, pero no una exclusividad sobre un campo tecnológico, ni sobre los instrumentos utilizables para realizar determinada función [...] De allí que la posibilidad de que una patente otorgue un monopolio, en el sentido económico del término, es por lo menos improbable y, en la práctica relativamente excepcional». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 572.

tecnológicos, la sustituibilidad dependerá de la medida en que otras reglas técnicas se materialicen en productos o procedimientos que se consideren sustitutos de la ya apropiada por la patente de invención. Con relación a los productos, determinar aquellos que son sustituibles unos respecto de otros es un problema que atiende a los criterios que se emplean para determinar un *mercado de producto*<sup>139</sup> –que atienden, básicamente, a sus características físicas, precio y uso, pero sin descuidar, como se ha señalado, que su *novedad* puede conferirles cierto rasgo de *insustituibilidad*<sup>140</sup>–.

Con todo, frente a otros derechos de propiedad intelectual, parecería que existe mayor sustituibilidad en el caso de las patentes de invención.<sup>141</sup>

Se puede ver, entonces, que el análisis de *sustituibilidad de demanda* introduce serias restricciones para que la patente de invención pueda conferir una posición de dominio a su titular, tornando excepcional tal hipótesis. Por ello, es más probable que dicha posición derive de la presencia de varios derechos de propiedad intelectual<sup>142</sup> o de varias patentes.<sup>143</sup> Específicamente con relación a estas últimas, no debe perderse de vista que la coexistencia de patentes de invención y secretos industriales –en un movimiento denominado *in-*

139. Ver nota 105.

140. «Hay algo, sin embargo, que el invento ha de tener de insustituible, que es su propia novedad, valorada como un bien autónomo en la moderna sociedad de consumo». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 244.

141. Efectivamente, desde este punto de vista, como bien señala Hermenegildo Baylos Corroza, los productos protegidos por derechos de autor (propiedad intelectual, en la terminología española que los distingue de la propiedad industrial) engendran un *monopolio puro*, porque la creación tutelada es un bien único respecto del que no existen sustitutos (*op. cit.*, p. 242). Esta insustituibilidad estuvo presente en el denominado caso Magill, referido *infra*, § 33-38. En este caso, la Comisión de las Comunidades Europeas, en su ya referida decisión, expuso que, dada la presencia de derechos de *copyright* sobre las listas de programación, a la que se añadía las particularidades propias de esa actividad económica, en el mercado de guías de los programas de televisión, «ninguna competencia de terceros es permitida». [«[N]o competition from third parties is permitted to exist»]. § 22. Traducción del autor.

En estos casos, más que a la sustituibilidad –que, como vemos, es prácticamente imposible–, parece adecuado mirar a la elasticidad de la demanda de los productos protegidos por derechos de autor. Empero, en tratándose de *software*, la insustituibilidad está más bien asociada con las situaciones de *efectos de red y formación de estándares*, a que nos referimos en su oportunidad.

142. Como cuando una empresa tiene patentes sobre sus invenciones y, al mismo tiempo, diseños industriales sobre los productos que materializan aquéllas y de autor sobre los programas de computación que sirven para prestar servicios de mantenimiento y reparación.

Ver los casos *Hilti AG v. Commission of the European Communities*. § 93 (citado en la nota 93) y *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*.

143. Es más común «la posibilidad de que un conjunto de patentes permita establecer o preservar un monopolio, pero aun ello es excepcional, según lo demuestra el examen de la jurisprudencia estadounidense en esta materia». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 572.

*tegración de los derechos de propiedad intelectual*— de manera cumulativa y concurrente,<sup>144</sup> favorece, aún más la consolidación de posiciones de dominio en el mercado, pues extiende el ámbito de apropiación de los conocimientos tecnológicos. Todo ello depende, se entenderá, de cada situación particular.

**§ 16. La patente de invención, desde el punto de vista de la oferta, excluye a los competidores.** Con respecto a la *sustituibilidad de oferta*, los resultados pueden ser más acentuados que en el caso anterior, pues es —precisamente— ésta la afectada en presencia de derechos exclusivos. Considérese que el efecto de la patente de invención es conferir a su titular la exclusividad en la explotación de su objeto. Entonces, ese *ius excludendi* se erige, en ausencia de conocimientos tecnológicos o productos que puedan operar como sustitutos a los protegidos a favor del patentado —pues, de haberlos, nos remitiremos al análisis anterior—, como un verdadero impedimento para la introducción de competidores al mercado.<sup>145</sup> Varios aspectos requieren analizarse en este punto.

Como criterio previo, es necesario señalar que la inexistencia del principio de *creación independiente* en patentes de invención, obstaculiza ese acceso de competidores, pues impide, legalmente, que estos lleguen por sus propios medios a la invención protegida y puedan explotarla.<sup>146</sup>

144. Cfr. Alberto Bercovitz, *Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español*, op. cit., p. 28, y Karl F. Jorda en su referida intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina». Materiales suministrados por los organizadores del evento, pp. 191, 193 y ss.

145. Así, en el asunto Tetra Pak I (caso T-51-89), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, al examinar el carácter abusivo de la adquisición de una licencia exclusiva, lo fincaba en que «[e]n el momento de los hechos, *únicamente* el derecho de usar el proceso protegido por la licencia BTG podía proporcionar a una empresa los medios para competir efectivamente con el solicitante en el área de envasado aséptico de leche». [«[A]t the material time the right to use the process protected by the BTG licence was alone capable of giving an undertaking the means of competing effectively with the applicant in the field of the aseptic packaging of milk». *Tetra Pak Rausing SA v. Commission of the European Communities*, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-51/89, 10 de julio de 1990. Énfasis personal. Traducción del autor.

146. A diferencia de lo que sucede en materia de derechos de autor, «[e]n el régimen de patentes el inventor, una vez que ha obtenido el correspondiente título, tiene un control total sobre la invención patentada. La patente confiere al titular el derecho absoluto de impedir que terceros exploten la invención sin su consentimiento, incluso contra aquellos que han producido la misma invención trabajando de manera independiente, es decir, sin haber tomado en consideración la invención del titular. El monopolio es absoluto y el infractor no podrá esgrimir en su defensa la circunstancia de haber trabajado solo y de no tener conocimiento de la invención patentada». Ernesto Rengifo García, *El Moderno Derecho de Autor*, 1a. edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 91-92.

Similar principio se aplica en cuanto a secretos industriales, pues «[s]i bien el preservar un

Ahora bien, desde el punto de vista de la oferta, el efecto restrictivo que produce la exclusividad conferida por el derecho es un asunto que depende de la extensión de los derechos del patentado.<sup>147</sup> Dicha extensión está definida por las *reivindicaciones*<sup>148</sup> y, más importante todavía, la interpretación que se haga de ellas.<sup>149</sup> La identificación de esa extensión es trascendental en cuanto permite determinar si competidores quienes ofreciesen productos *similares* al protegido por la patente –pues, en tratándose de productos *idénticos*, no cabría duda alguna– infringirían los derechos de su titular.<sup>150</sup> Su concu-

secreto implica un monopolio de hecho sobre éste, nada impide a un tercero llegar por sus propios medios al ‘secreto’ y explotarlo libremente». Begoña Venero Aguirre, «La Protección Legal de las Inventiones», en *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Lima, INDECOPI / OMPI, 1996, p. 155; y, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo I, p. 20. Dicho con otras palabras, «[e]sta característica incluso permite que dos o más personas que –independiente y legítimamente– han desarrollado el conocimiento en oportunidades y condiciones diferente, sean sus legítimos propietarios». Sergio Escudero, «La Protección de la Información no Divulgada», en «Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Primer Congreso Latinoamericano sobre protección de la Propiedad Industrial», organizado por INDECOPI / OMPI, Lima, 1996, p. 321.

147. Con acierto se ha dicho que, de la respuesta que brinden la legislación y la práctica administrativa y judicial a esta interrogante dependerá, entre otras cosas, «la estructura del mercado, involucrado o afectado en la invención que se pretenda proteger con la patente». Andrés Moncayo von Hase, «El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos», en *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pp. 115-116.

148. «Las reivindicaciones constituyen el elemento central de la solicitud de patente. Definen el objeto para el cual se solicita la protección mediante patente». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 183.

«En definitiva, los actos que integran el derecho de patentes solo pueden ejercerse en relación con la regla técnica descrita en las reivindicaciones». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 276.

149. Para la interpretación de las reivindicaciones, tradicionalmente, han existido dos sistemas: *central y periférico*. Conforme al primero, característico del derogado derecho alemán, «el ámbito de protección derivado de la patente se determina en base a la idea inventiva que constituye el elemento central de la patente; las reivindicaciones son meros lineamientos para definir esa idea inventiva, pero no es necesario ceñirse a ellas para delimitar el campo de protección derivado de la patente que las incluye». Para el segundo, perteneciente al derecho anglosajón, «la interpretación de la patente y sus efectos se basan fundamentalmente en el texto de las reivindicaciones». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 195 y ss. Ver también José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 636-637.

Sin embargo, la mayoría de legislaciones «han adoptado un camino intermedio: las reivindicaciones determinan el alcance de la protección, pero la descripción de la invención puede ser utilizada para interpretar las reivindicaciones». (Andrés Moncayo von Hase, *op. cit.*, p. 117). Este criterio es el adoptado por los arts. 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 148 inciso primero de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

150. En este punto, el fortalecimiento de los derechos del patentado ha levantado preocupación. Por ello, se ha apuntado que: «A corto plazo, ese fortalecimiento de los monopolios existentes amenaza la actividad económica propiamente dicha. Pues hacer la competencia no es ni

rencia en el mercado, entonces, sería ilícita. Aquí entra en juego una multiplicidad de criterios que permiten identificar los productos a que se extiende la patente de invención.<sup>151</sup>

Por otro lado, aun cuando el régimen de patentes –al igual que otros derechos de propiedad intelectual– admite como una excepción a los derechos del titular la realización de actos de experimentación e investigación,<sup>152</sup> que podrían significar la obtención de conocimientos tecnológicos o productos alternativos a los protegidos por parte de competidores,<sup>153</sup> la exigencia de *altura inventiva* se erige como otra dificultad a tal efecto.<sup>154</sup>

Finalmente, cabe una disgregación entre patentes de *producto* y de *procedimiento* –*infra*, § 18–. En tratándose de las primeras, debido a que ellas protegen al producto en cuanto tal con independencia del procedimiento utilizado para su obtención,<sup>155</sup> eliminan la posibilidad de que competidores em-

más ni menos que proponer un producto similar al propuesto por otro. Ahora bien, si ese producto, *todas sus variantes o declinaciones y todos sus componentes* están protegidos por un derecho de propiedad intelectual, la copia, es decir en definitiva la oferta competidora, pasa a ser un ejercicio sumamente peligroso. Si el monopolio limitado –instaurado con el propósito original de la propiedad intelectual– protege al empresario frente a la copia ilícita, el monopolio desmesurado atenta lisa y llanamente contra la competencia misma». Mireille Buydens, «Uso y Abuso de la Propiedad Intelectual», en *El Correo de la Unesco*, septiembre de 1999, p. 39. Énfasis no consta en el texto original.

151. Los productos respecto de los cuales el titular de la patente de invención ejerce sus derechos «no son solamente aquellos que cumplen literalmente con los extremos descriptos en la reivindicación, sino también aquellos que se apartan de ese contenido solamente en cuanto a la sustitución de ciertos elementos por otros equivalentes, así como aquellos en que el producto patentado ha sido incorporado a otro más complejo y aquellos en que se han eliminado elementos previstos en la reivindicación que son calificables como no esenciales o que son eliminables –en forma evidente para un técnico calificado– sin alterar la identidad y propiedades del producto». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 268 y 269. Por la dificultad del tratamiento de esta cuestión, y la multiplicidad de elementos y situaciones a considerar, no queda más que remitir al lector, para una investigación más elaborada, al autor citado en las páginas siguientes a las señaladas.
152. Ver art. 53 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
153. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 335; y, Sofía Fernández de Córdoba, *op. cit.*, p. 42.
154. En efecto, la altura o nivel inventivo es un requisito de patentabilidad que exige que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, una invención no sea obvia ni se derive de manera evidente del estado del técnica (ver art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). De ese modo, «el requisito de nivel inventivo en el caso de patentes garantiza la extensión del derecho del titular a cualquier resultado que utilice el objeto o método protegido y que no cumpla con este requisito». María Isabel Patiño, *Los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 1998, p. 18.
155. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 269; y, José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 664.

pleen procedimientos alternativos para la consecución del mismo producto. No sucede lo mismo en el caso de patentes de *procedimiento*, que, si bien extienden los derechos del titular al producto *obtenido directamente* por el procedimiento patentado, no impiden la utilización de procedimientos distintos del patentado para obtener el mismo producto.

Como puede constatar, en presencia de una posición de dominio soportada sobre la patente de invención, aun cuando existiesen competidores en capacidad de intervenir en el mismo mercado que el titular y que, por tanto, deberían ser considerados en la definición del mercado relevante, no podrían hacerlo —ni, consecuentemente, ser tomados en dicha linderación— debido a las restricciones que los elementos reseñados en este acápite les imponen.

En definitiva, nuevamente, el análisis nos aboca a sostener que la patente de invención puede constituir una posición dominante a través del suficiente poder de mercado atribuido a su titular. Se entiende que ello no será una regla invariable sino que, por el contrario, dependerá de la medida en que los presupuestos que hemos indicado —en éste y los tres últimos apartados— se verifiquen en una concreta situación particular. Dicho examen debe realizárselo prestando atención a las especificidades que ofrece cada derecho de propiedad intelectual, tal como lo hemos realizado, en estas páginas, en materia de patentes de invención.

## **Mercados relevantes a que se extiende la patente de invención**

*Sentado que, en ciertos casos, la patente de invención puede configurar una posición de dominio en un mercado relevante y las características que su presencia tiene en la determinación de éste, procederemos al examen de los mercados a que dicho derecho se extiende.*

**§ 17. Los mercados a que se extiende la patente de invención le permiten cumplir su función económica.** Según ha sido la línea seguida, la presente exposición no tiene por fin agotar el procedimiento por el que se define un mercado en causa. Nuestro objetivo ha sido poner de manifiesto, exclusivamente, las singularidades que la presencia de derechos de propiedad intelectual, y de manera especial, patentes de invención, tiene en su determinación. Es así como, en tratándose de patentes de invención, podemos distinguir tres mercados<sup>156</sup> en que ellos tienen efectos: el primero, de conocimientos tec-

156. En el *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, se distingue, además, otro mercado denominado *innovation market* o mercado de innovación que «[c]onsiste en la investigación y desarrollo dirigidos a productos o procesos específicos nuevos o mejorados, y los sustitutos cercanos para esa investigación y desarrollo». [«[C]onsists of the research

nológicos; el segundo, de productos comprendidos en el derecho; y, el tercero, de las mismas patentes de invención. Valga aclarar, no obstante, que el vínculo entre estos mercados es tan íntimo que su distinción –conceptual y práctica– puede ser de muy difícil percepción.

Lo importante es considerar que es en todos estos mercados donde el sistema de patentes cumple su función económica (*supra*, § 7). Recordemos que, en razón del carácter de bien *público* de los conocimientos tecnológicos, se otorgan derechos de patente sobre ellos con el objetivo de permitir la retribución económica de la investigación realizada –que, caso contrario, se argumenta, no se realizaría–. En los tres mercados indicados el titular, en mayor o menor grado, puede recuperar los costos de la investigación y desarrollo que llevó a cabo. Con relación al primero de los mercados indicados, existe un ámbito tecnológico –conocimientos técnicos o regla técnica a que se refiere la invención– de cuya explotación reservada exclusivamente al patentado, éste obtiene esa retribución. Respecto del segundo, la explotación exclusiva de esa regla técnica permite obtener productos, tanto en tratándose de patentes *de producto* como *de procedimiento*, que pasan a ser bienes en el tráfico mercantil cuya comercialización produce beneficios económicos a favor del titular del derecho. Por último, la existencia del tercer mercado posibilita que el titular, mediante la negociación de sus derechos, en diversas formas, pueda asimismo alcanzar provecho. Al estudio de estos mercados nos abocamos en los últimos acápites de este capítulo, con referencia exclusiva a sus efectos sobre la concurrencia de competidores en ellos –debido a que, como veremos en el siguiente capítulo, la negativa a licenciar es una conducta dirigida hacia ellos–.

### *Mercado de conocimientos tecnológicos*

**§ 18. Existe un mercado de tecnología<sup>157</sup> apropiada por la patente de invención.** Recordemos que en razón de que las patentes de invención –al

and development directed to particular new or improved goods or processes, and the close substitutes for that research and development»]. § 3.2.3. Traducción del autor.

En este punto, podría verse cierto paralelismo con el literal b) del art. 86 del Tratado de Roma que proscribe el abuso de posición dominante cuando la conducta tiene por efecto «limitar (...) el desarrollo tecnológico en perjuicio de los consumidores...».

Por nuestra parte, excluimos este mercado de nuestro estudio en razón de que creemos que su existencia y valoración están asentadas sobre la base de las necesidades propias de esas economías, que no interesa analizar por el momento, conforme indicamos *supra*, § 1.

157. Es pertinente la siguiente aclaración. Las definiciones de *invención* incorporan, por lo general, el concepto de *regla técnica*. Por nuestra parte, encontramos mucha identidad entre las nociones de *técnica* y *tecnología* sobre la base de que la primera es el «conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte» y la segunda comprende el «con-

igual que otros derechos de propiedad intelectual— permiten la apropiación de tecnología (*supra*, § 4), existe un ámbito de ésta, el comprendido por la invención, reservado con carácter de exclusividad al titular de la patente.<sup>158</sup> Las dimensiones de este ámbito están dadas por el alcance de las reivindicaciones que operan como acotaciones al objeto protegido por los derechos del patentado.<sup>159</sup> Es esta exclusividad respecto de un determinado campo tecnológico la que da contenido económico a los derechos de patente de invención.<sup>160</sup>

La existencia de este mercado obedece a que los derechos del patentado abarcan los actos de explotación de la regla técnica —conocimientos técnicos o tecnología— contenida en la patente, de tal forma que solo el titular puede llevar a cabo dichos actos o autorizar su práctica a terceros, pero, fundamentalmente, según veremos *infra*, § 23, prohibir los actos referidos a ese ámbito tecnológico que no hayan sido consentidos por él.

Es en este contexto en el que se evidencia este mercado de tecnología. Desde la perspectiva de la concurrencia, los intervinientes en este mercado son competidores,<sup>161</sup> actuales o potenciales, para quienes la explotación del conocimiento tecnológico se presenta como el medio para concurrir en los

junto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial», así como «instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto». *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia de la Lengua Española, 21a. edición, Madrid, Editorial Espasa-Calpe S.A., 1992, pp. 1382 y 1383.

Adicionalmente, conforme señalamos en otra oportunidad (nota 22) las expresiones *regla técnica*, *conocimientos técnicos* y *tecnología*, son tomadas como equivalentes.

158. «Una patente es un derecho exclusivo sobre una invención. Existe así un ámbito tecnológico reservado al titular de la patente. Puesto en otros términos, será la utilización de ciertos conocimientos técnicos lo que ocasionará la infracción a la patente». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 243. Ver también pp. 257-258.

159. «Las reivindicaciones constituyen la definición del ámbito tecnológico en el que se aplica tal derecho exclusivo» que constituye el derecho de patente. (*Ibid.*, tomo II, p. 183).

Sobre este punto, nos referimos ya en la nota 149. Recuérdese que dicha extensión se determina sobre la base de las reivindicaciones, para cuya interpretación se puede recurrir a la descripción de la invención como también al depósito realizado.

160. Por ello, se ha anotado que «[e]l incentivo derivado de las patentes se origina en que la utilización exclusiva de una tecnología permite obtener productos cuya comercialización es lucrativa o emplear procedimientos que implican un ahorro de costos o una mejora de resultados, frente a procedimientos alternativos». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 259.

161. En este trabajo, por ‘competidores’ entendemos tanto aquellos que concurren en el mismo mercado que el titular de la patente de invención (es decir, empresas que operan en un mismo nivel productivo) y, además, aquellos que actúan en un mercado derivado (cuando las empresas no operan en el mismo nivel). En este último caso, la concurrencia puede ser frente a una empresa verticalmente integrada con el patentado.

mercados de productos o servicios.<sup>162</sup> Es el titular quien determina que puedan hacerlo autorizándoles a explotar esa tecnología en que consiste la invención, es decir, a través del consentimiento para que puedan realizar los actos de *fabricación* del producto o *utilización* del procedimiento, según se trate de *patentes de producto* o *de procedimiento*,<sup>163</sup> respectivamente.

Pero existe también otro contexto en el que podría pensarse está presente este mercado de tecnología que se manifiesta en ciertos casos de productos patentados. Efectivamente, hay situaciones en que quien adquiere un producto patentado adquiere a la vez *la regla técnica* contenida en él, aun cuando le sea imposible explotarla para fabricar otro producto de los comprendidos en el derecho del titular.<sup>164</sup>

Empero, como puede verse, en el segundo contexto indicado estamos en presencia –más bien– de un mercado de productos –precisamente, por la imposibilidad referida en el párrafo anterior–, por lo que, en sentido estricto, solo hablaremos de un mercado de tecnología en el primer contexto, es decir, como la explotación de la regla técnica para *fabricar* el producto o *utilizar* el procedimiento.

### *Mercado de productos*

**§ 19. *La patente de producto o procedimiento tiene efectos en los mercados de bienes***<sup>165</sup> *o servicios*. Debido a la exclusividad en la explotación de la regla técnica –apropiada por el derecho de patente–, se posibilita –asimismo– la exclusividad en el mercado de los productos obtenidos, lo que repercute *directamente* en el mercado de los bienes *comprendidos* en la patente

162. Esto último, por ejemplo, cuando, a través de un procedimiento patentado del que no se obtiene un producto se presta un servicio.

163. «Por invención de producto se suele entender la regla técnica consistente en las características peculiares de un cuerpo cierto perteneciente al mundo de la materia o de la energía, determinado por su configuración o por su composición. Y por invención de procedimiento, se entiende una regla técnica consistente en la indicación de una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encaminan a la obtención de una cosa o de un resultado». José Manuel Otero Lastres, en su indicada intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina». Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 9.

164. Por ejemplo, quien adquiere una máquina patentada lo hace en consideración a la regla técnica contenida en ella y que le permitirá producir determinado producto, aun cuando no pueda explotar la regla técnica para obtener otra máquina (u otras) comprendida en el derecho del titular de la patente. Asimismo, quien ofrece y vende en el mercado dichas máquinas oferta y comercializa la regla técnica contenida en ellas.

165. Pese a que en lo que vamos de la exposición nos hemos referido siempre a un *mercado de productos*, en este acápite, recurriremos a la expresión *bienes*, al solo fin de evitar repeticiones que oscurecerían la redacción y dificultarían el entendimiento.

de invención, pero también, en ciertos casos, *indirectamente* en el de servicios cuya prestación está *relacionada* con esos productos.

La existencia de estos mercados obedece a que los derechos de patentado comprenden actos relativos a productos, tanto en los casos de patentes *de producto* como también *de procedimiento*. En el primer caso, se extienden sobre el uso, oferta para la venta, venta e importación de los productos protegidos, es decir, en términos generales, su *comercialización* (a través de la venta o importación). En el segundo, comprenden los mismos actos relativos a los productos *obtenidos directamente* a través del procedimiento patentado, en otras palabras, también su *comercialización*.<sup>166</sup> Al igual que en el caso de los conocimientos tecnológicos, solo el titular puede realizar dichos actos o autorizar a terceros su realización, pero, básicamente, tiene el derecho de impedir que terceros no autorizados por él lleven a cabo dichos actos –*infra*, § 23–.

De manera parecida al mercado de conocimientos tecnológicos, desde el punto de vista de la concurrencia, en este mercado participan con el titular competidores, actuales o potenciales, para quienes la realización de los actos de venta o importación –fundamentalmente– son el medio para concurrir en el mercado. Es el titular quien determina que puedan hacerlo autorizándoles la práctica de dichos actos. En otras situaciones, no requerirán dicha autorización sino la provisión de los productos protegidos, respecto de los cuales se haya agotado los derechos del patentado –*infra*, § 21–.

Pero, son necesarias ciertas precisiones para definir esos mercados de bienes y servicios. Como puede apreciarse, independientemente del tipo de patente de que se trate, el titular ejerce control sobre productos, sean estos los patentados o el procedimiento del que son obtenidos directamente.<sup>167</sup> En tal virtud, parecería que este tipo de derecho de propiedad intelectual tiene efecto únicamente en el mercado de los productos o, según el léxico económico, de los *bienes* –debido a que la materialidad de que se exige para éstos y para los productos es contraria a la *intangibilidad*, característica de los servi-

166.El primer apartado del art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC manda que: «Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento».

Los mismos derechos están previstos en el art. 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

167.Siempre que la patente de procedimiento de que se trate permita la obtención de productos.

cios<sup>168</sup>-. Sin embargo, a más de este mercado de bienes, también puede encontrarse *incurso* uno de servicios, conforme veremos más adelante.

En el mercado de los bienes, se incluirá a los productos *comprendidos* por la patente de invención (*supra*, § 16), sea de producto o de procedimiento. Puede tratarse de *materias primas*, bienes *intermedios* o  *finales*, es decir, están comprendidos tanto el mercado en que esos productos son utilizados como insumos para la producción de otros como también aquél en que son objeto de uso final.<sup>169</sup> La relación entre este mercado de bienes y los derechos del patentado es directa e inmediata, ya que estos se extienden a los productos contenidos en aquél.

Con relación al mercado de servicios, existen algunos que están *relacionados* con el derecho de patente. Efectivamente, existen servicios que son prestados mediante productos amparados por una patente de invención<sup>170</sup> -sea patente de producto o procedimiento<sup>171</sup>-. En consecuencia, los efectos

168. En efecto, un servicio se define como «cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada». Philip Kotler y Gary Armstrong, *Fundamentos de Mercadotecnia*, 4a. edición, México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1998, p. 265. No obstante, la distinción entre bienes y servicios es todavía un tema de debate.

Resulta oportuno señalar que, con referencia a los derechos de propiedad intelectual, se ha destacado que, si bien «un conjunto de actividades, conceptuadas por algunas instituciones o autores como de servicios, tienen una expresión tangible, como serían los filmes, los libros y el software [...], el valor fundamental del producto no estaría en el objeto material que se está adquiriendo, sino en el servicio intangible incorporado, en términos de talento, conocimiento y tecnología». Guillermo Márquez, *Elementos Teóricos del Comercio Internacional de Servicios*. Este documento puede ser consultado en: <http://www.icap.ac.cr/documento/elementor.htm# El Concepto de Servicio>.

En contra de ello, José A. Gómez Segade (*op. cit.*, p. 215) ha señalado que los derechos de propiedad intelectual no son productos y es dudoso que sean servicios.

169. Ver *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 3.2.1.

170. «[E]l monopolio del inventor puede llegar a bloquear toda una gama de actividades económicas, para las que la invención constituya un medio necesario». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 244.

Ello no sucederá en todos los casos, pues la prestación de un servicio puede o no estar vinculada a un producto físico (Guillermo Márquez, *doc. cit.*). En el evento de que así lo sea, ese producto puede o no estar cubierto por una patente.

Un ejemplo de la primera hipótesis es el asunto *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*, en que la negativa de esta última a vender las piezas de repuesto amparadas por patentes de invención o, en su lugar, a conceder licencias sobre sus derechos de propiedad intelectual, según fue materia de análisis, tuvo por objeto eliminar la competencia de las ISO's en el mercado de servicio de reparación de fotocopiadoras e impresoras de alta calidad.

171. En caso de patentes de procedimiento que no posibiliten la obtención de un producto, en general, nos encontraríamos exclusivamente frente a un *mercado de tecnología*, ya tratado en el acápite anterior, pues el competidor, en tales casos, requiere de la práctica de los actos de utilización del procedimiento a fin de competir.

de este derecho pueden tener cabida en un mercado de servicios.<sup>172</sup> A diferencia del mercado de productos, en este mercado no puede establecerse una vinculación directa con los derechos del patentado, pues éste escapa a su alcance.<sup>173</sup> Esta distinción tiene relevancia en la medida en que, de acuerdo con el examen que se realizará *infra*, § 37, se considera ilícita la conducta del patentado que busca extender su monopolio o posición de dominio más allá de los derechos que le son conferidos por el régimen de patentes.<sup>174</sup>

### *Mercado de los derechos de propiedad intelectual*

**§ 20. La patente de invención puede ser objeto de negociación con diversos efectos sobre la competencia.** Además de los mercados ya señalados, encontramos otro en que los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, las patentes de invención son objeto de negociación.<sup>175</sup> Si, como vimos

Empero, sí puede existir situaciones excepcionales en que los competidores no precisen llevar a cabo por sí mismos la práctica de esos actos sino contratar con el titular para que él los realice (como, a manera de ejemplo, si el competidor es un intermediario que contrata servicios con terceros y los provee con el procedimiento patentado desarrollado por el titular). No consideramos estas hipótesis tanto por su carácter –al parecer– excepcional, como también porque los derechos del patentado, como veremos, no se extienden sobre mercado de servicios alguno y, además, las negativas en estos casos pueden tratarse como cualquier negativa a contratar (*infra*, § 27-28).

172. En razón de esta incidencia *mediata* sobre el mercado de servicios, no nos parece adecuado afirmar que «[c]uando estas invenciones se convierten en bienes o servicios disponibles en el mercado, hablaremos de innovaciones de producto; o de innovaciones de proceso cuando se introduzcan en el proceso de producción». Antonio Martínez González, «La Innovación como fuente de Crecimiento Económico», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997, p. XVII.

173. En el ejemplo ya referido de los repuestos patentados (*Csu v. Xerox Corp.*), el derecho del titular comprende al mercado de esos productos, mas no al de los servicios de reparación y mantenimiento.

174. Esta ilícita extensión puede presentarse, no solo en materia de servicios, sino también productos, como, por ejemplo, en el caso de *tying* o ventas atadas, cuando una empresa, titular de la patente sobre determinado producto, condiciona la venta de aquél a la adquisición por parte de sus clientes de otro producto. Este último producto pertenece a un mercado distinto al del producto protegido por la patente.

175. La patente de invención «[e]s un bien económico y jurídico sobre el que recae un derecho de contenido patrimonial, que puede circular libremente y ser objeto de los más variados negocios jurídicos». José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 452.

Ver también *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 3.2.2. Sin embargo, este instrumento, al parecer, identifica al mercado de derechos de propiedad intelectual con el de conocimientos tecnológicos. Nos apartamos de esa asimilación, pues, conforme hemos señalado, existe un mercado de derechos no solo con relación a los actos que se ejercen sobre los conocimientos tecnológicos sino también sobre los productos obtenidos de la explotación de dichos conocimientos.

anteriormente, *i*) en el mercado de tecnología el titular tiene reservado para sí, de manera exclusiva, la realización de ciertos actos relativos a la regla técnica en que consiste la invención –*fabricación* del producto o *utilización* del procedimiento–, y, *ii*) en el mercado de los productos, asimismo, tiene garantizada legalmente la exclusividad respecto de determinados actos relativos a esos productos –básicamente, venta o importación–, tanto en caso de patentes de producto como también de procedimiento, es en este mercado donde, mediante el comercio de sus derechos, permite a los competidores la práctica de esos actos.

Dicha negociación se desenvuelve en este mercado tanto a través de la cesión de derechos<sup>176</sup> como de la concesión de licencias por parte del titular. La importancia de esta última radica en que constituye un mecanismo a través del cual el titular de la patente puede impedir, permitir o regular la concurrencia en el mercado. Pese a que el análisis de los efectos de la concesión de licencias sobre la competencia requiere estudios más detallados,<sup>177</sup> determinaremos ciertos criterios generales al respecto, pero solo en la medida útil para delinear el objeto de nuestro estudio.<sup>178</sup>

El otorgamiento o no de licencias constituye un derecho del patentado garantizado por el régimen de la propiedad intelectual (*infra*, § 24). En caso de negarse a hacerlo, el titular *impide* la concurrencia de competidores –o el aumento del número de éstos en caso de que el titular ya hubiere concedido licencias anteriores–.

Por otro lado, en caso de que el titular acceda a la concesión de licencias, ello puede traer consigo dos efectos sobre la competencia según sea el tipo de licencia de que se trate: creación y regulación. Ello está en función de las limitaciones que el titular puede introducir en los contratos de licencia y que, en última instancia, determinan su influencia o control sobre la competencia.<sup>179</sup> Según sean esas limitaciones,<sup>180</sup> en términos de general aceptación,

176. Esta figura no merece nuestro estudio debido a que es ajena a la temática tratada. No obstante, la cesión puede tener importancia en otras figuras anticoncurrenciales como la adquisición de patentes con miras a eliminar tecnologías competidoras.

177. Ver nota 72 de cap. II.

178. Realizamos este análisis en esta parte de la exposición debido a que el segundo capítulo está destinado únicamente a la *negativa a licenciar*, que es una de las varias posibilidades aquí consideradas.

179. Mediante la concesión de licencias el titular puede controlar todo el proceso de uso, fabricación y distribución de la invención –aunque no de manera ilimitada, pues esas limitaciones pueden entrar en conflicto con la legislación de la competencia económica–. Cfr. Andrés Moncayo von Hase, *op. cit.*, p. 128.

180. Solo a manera de ejemplo, adicionalmente a las limitaciones referidas, también caben otras como aquellas relativas al *empleo* de la regla técnica (es decir, cuando se autoriza su utilización solo respecto de determinados fines) o que imponen *límites cuantitativos* en la produc-

las licencias son clasificadas de acuerdo con los criterios de *duración*,<sup>181</sup> *objeto*,<sup>182</sup> *espacio*<sup>183</sup> y *personas*.<sup>184</sup> Estos tres últimos tienen trascendencia en nuestra exposición.

Según el *objeto*, en primer lugar, el patentado puede *crear* competencia al otorgar una licencia de *fabricación* de los productos patentados o de *utilización* del procedimiento patentado junto con la facultad —expresa o implícita<sup>185</sup>— de vender los productos resultantes. Situación distinta tiene lugar cuando el titular concede una licencia de *venta*, pues, en tal hipótesis, parecería más bien que aquél *regula* la competencia en el mercado de los productos comprendidos en su derecho.<sup>186</sup>

De acuerdo con el *espacio*, el patentado tiene además la posibilidad de *regular* la competencia mediante la división de mercados, que podría darse al conceder licencias con restricciones territoriales.

ción que puede realizar el licenciatario. Cfr. José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 474 y ss. Se comprende que los efectos de estas limitaciones requerirán estudios particulares.

181. En tal virtud, la licencia puede concederse por todo el tiempo de duración del derecho de patente o una parte de ella. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 753.

182. De acuerdo con este patrón, las licencias pueden ser *totales* o *parciales*, según se incluya todas las facultades del patentado o solo algunas. Cfr. Juan Manuel Farina, *Contratos Comerciales Modernos*, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p. 636.

Si, conforme expusimos en el acápite anterior, los derechos del patentado cubren, de un lado, tanto actos relativos a la fabricación del producto como la utilización del procedimiento, como también, de otro, actos relativos a uso, oferta para la venta, venta e importación de los productos obtenidos, la concesión de licencias estará referida a estas esferas y será total o parcial según comprenda todos estos actos o solo algunos de ellos.

183. Así, la licencia puede estar limitada a un país, provincia, ciudad o establecimiento. Cfr. *Enciclopedia Jurídica Omeba*, tomo XXI, Buenos Aires, Driskill S.A., 1982, p. 746.

184. Desde este punto de vista, las licencias pueden ser *simples*, cuando el titular conserva la facultad de otorgar otras licencias, o *exclusivas*, si el licenciante asume la obligación de no otorgar más licencias. En este último caso, cabe distinguir también si el titular conserva la facultad de explotar directamente la invención (tesis francesa) o no (tesis alemana). Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 752-753; y, José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 476-477.

185. Se ha interpretado que las licencias de fabricación del producto o de utilización del procedimiento incorporan la facultad de comercializar los productos. Cfr. *Enciclopedia Jurídica Omeba, op. cit.*, tomo XXI, pp. 744-745. En el mismo sentido, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 474.

186. En este caso, hágase hincapié que los competidores se encuentran en una relación de dependencia frente al titular en cuanto a la obtención de los productos a ser vendidos, rasgo característico —conforme fue indicado, *supra*, § 12— de una posición dominante en el mercado. Empero, no debe descartarse la alternativa de que, mediante la licencia de venta, el patentado persiga formas de integración vertical entre las fases de producción y comercialización, lo que privaría del carácter de competidores a los licenciados.

Por último, según las *personas*, la concesión de licencias simples puede traer consigo el aumento de la competencia, a diferencia de la restricción que cabe esperar de las licencias exclusivas.<sup>187</sup>

Se entiende que las mencionadas son previsiones muy generales, motivo por el que los efectos de una licencia sobre la competencia requieren un análisis particular.

**§ 21. La negativa a licenciar se desenvuelve en este mercado.** Del examen realizado, se observa que es en este mercado de derechos de propiedad intelectual y, en concreto, de patentes de invención, donde la negativa a licenciar tiene cabida. Conforme vimos anteriormente, los derechos del patentado se refieren a –y reflejan en– actos sobre los conocimientos tecnológicos (fabricación del producto o utilización del procedimiento) o los productos resultantes de la explotación de ese conocimiento (principalmente, venta o importación) que los competidores necesitan practicar a efecto de concurrir en el mercado. Mas, en este último orden, es imprescindible señalar que, en ciertos casos, dichos competidores no requerirán la negociación de esos derechos –mediante el otorgamiento de licencias–, precisamente, cuando estos hayan *agotado*<sup>188</sup> respecto de los productos. En estos casos, por el contrario, será necesaria la *provisión* de esos productos.

Ahora bien, la necesidad de concesión de una licencia o la provisión de los productos protegidos está en función de la actividad económica en la que intervengan los competidores del patentado. En tratándose de competidores que operan en mercados como la comercialización de los productos patentados o la prestación de servicios para los que requieran esos productos, debi-

187. En tal virtud, se ha indicado que las licencias simples –o, no exclusivas– difícilmente serán condenables por el régimen de la concurrencia. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 479.

188. El principio del *agotamiento de los derechos* del patentado tiene dos dimensiones: nacional e internacional. En general, en ambos casos, la lícita colocación de un producto en el comercio implica que su titular no puede ejercer su *ius prohibendi*, particularmente respecto de sus ulteriores uso y comercialización. En el campo nacional es un principio universalmente aceptado, a diferencia del ámbito internacional en que subsisten tratamientos legislativos disímiles. Sobre este tópico, ver Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, pp. 344 y ss.

En el ámbito internacional, es importante considerar que el art. 6 del Acuerdo sobre los ADPIC deja que sea cada Estado el que determine si asume o no el agotamiento internacional de los derechos. En uso de esa facultad, el art. 54 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina manda que «[l]a patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él». Dicha norma, por su tenor literal, comprende tanto el agotamiento nacional como internacional.

do al *agotamiento* de los derechos del titular, necesitarán la provisión o suministro de esos productos, mas no la concesión de una licencia, sea de fabricación de producto o utilización de procedimiento, o de venta. De tratarse de competidores que actúan en el mercado de elaboración de los productos comprendidos en la patente de invención, sí requerirán el otorgamiento de una licencia de fabricación de producto o utilización de procedimiento.

Consecuentemente, debido a ese principio de *agotamiento de los derechos del patentado*, las conductas del titular dirigidas hacia competidores pueden valorarse como dos tipos distintos de prácticas. Efectivamente, cuando la negativa se refiera a la concesión de licencias, estaremos en presencia de una *negativa a licenciar* (que trataremos en el capítulo siguiente, sobre todo, en § 29-32); mas, si la negativa se refiere a la provisión de los productos, nos hallaremos ante una *negativa a contratar* (*infra*, § 27-28). Esta diferenciación es relevante, pues constituye uno de los ejes de nuestra propuesta, que es analizada en el capítulo siguiente y aplicada al contexto ecuatoriano en el tercero.



## CAPÍTULO II

# La negativa a licenciar la patente de invención como ejercicio abusivo de una posición dominante y el licenciamiento obligatorio como su remedio

### 1. DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCIÓN POR EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*La principal derivación extraída del capítulo anterior es que la patente de invención, bajo ciertos respectos, puede conferir a su titular el poder de mercado necesario para configurar una posición de dominio en el mercado de los conocimientos tecnológicos o de los productos obtenidos de la explotación de esos conocimientos. También encontramos un mercado de patentes de invención referido a actos que corresponden al titular sobre esos conocimientos o productos que es donde la negativa a licenciar se desenvuelve como eventual práctica anticompetitiva. Esa negativa es ejercicio de los derechos que confiere la patente de invención a su titular. Ergo, el estudio de esos derechos es un ineludible paso previo.*

§ 22. *Dos derechos vinculados con nuestra temática.* En el orden patrimonial,<sup>1</sup> los derechos conferidos por la patente de invención a favor de su titular por los diversos cuerpos legislativos pueden simplificarse en uno solo, el llamado *ius excludendi*. De él deriva otro de enorme importancia a los efectos de esta exposición, el de ceder el derecho u otorgar licencias voluntarias –que tratamos, brevemente, *supra*, § 20–. En el lenguaje legislativo, estos derechos se concretan en las facultades que asisten al titular del derecho de *impe-*dir o *prohibir* la explotación de lo que constituye el objeto protegido –esto es, la invención– y de *autorizar* esa explotación.<sup>2</sup>

El primero de ellos es el atributo que permite la potencialidad de que la patente de invención pueda resultar en una posición dominante (*supra*, §

1. El inventor cuenta también con el derecho moral a que se reconozca su condición de tal. En tal virtud, el art. 24 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que «[e]l inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente...».
2. Estos derechos se encuentran contenidos, en su orden, en los numerales 1 y 2 del art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, ver el inciso primero del art. 149 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador que, aun cuando no utiliza estos vocablos, emplea otros de significado equivalente.

13). El segundo, por su parte, es una de las posibles formas por las que el patentado ejerce sus derechos y que, bajo ciertos respectos que analizaremos en este capítulo, puede ser contraria a la competencia (*infra*, § 29-32).

### *Ius excludendi*

**§ 23. La patente de invención tiene un contenido fundamentalmente negativo.** Cualquiera que sea la concepción asumida respecto de la naturaleza del derecho de patente de invención —es decir, si éste es un *monopolio de explotación* o un *derecho de propiedad*—, su rasgo definitorio es la *exclusividad* que confiere a su titular.<sup>3</sup> Como hemos visto en el capítulo anterior —*supra*, § 20-21—, esa exclusividad se extiende sobre actos relativos a la explotación de la regla técnica en que consiste la invención (esto es, fabricación del producto o utilización del procedimiento) y actos relativos a los productos resultantes de esa explotación (fundamentalmente, venta o importación) tanto en los casos de patentes de producto como de procedimiento.

En lo que aquí interesa relieves, esa exclusividad ha sido caracterizada como contentiva de dos dimensiones: una positiva y otra negativa, que alcanzan concreción en las facultades del titular de la patente de invención de *i*) realizar los actos referidos en el párrafo anterior por sí mismo o mediante autorización a terceros —tema este último que será objeto del siguiente acápite—, y, *ii*) de impedir que terceros sin su consentimiento lleven a cabo la práctica de esos actos,<sup>4</sup> respectivamente. De estas dos esferas, se ha puesto especial atención en la segunda, es decir, en el denominado *ius excludendi*,<sup>5</sup>

3. Ver las definiciones de *patente de invención* y *derecho de patente* contenidas en la nota 19 de cap. I.

4. Cfr. Julio Cantero Sánchez, «Los derechos de propiedad industrial: su valor económico», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997, p. 255.

Esta doble dimensión también ha sido asumida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otros, en el trámite de interpretación prejudicial No. 84-IP-2000 referido a derecho marcario, aplicable, *mutatis mutandi*, al derecho de patentes.

5. Este derecho de exclusión, y el énfasis puesto en él, obedece a la propia naturaleza de los bienes inmateriales apropiados mediante derechos de propiedad intelectual, ya que «[e]n la propiedad común, la permisión del goce de la cosa forma ostensiblemente parte del contenido del derecho. En los derechos intelectuales, en cambio, el *ius prohibendi* adquiere una relevancia especial. La razón es obvia. En la propiedad, la facultad de prohibir el disfrute ajeno no necesita formularse de un modo autónomamente negativo, porque se satisface mediante el acto positivo de la posesión». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, pp. 238-239.

Sin embargo, en el *Antitrust Guidelines for the Licensing of the Intellectual Property* se lee que «[l]os derechos de exclusión adscritos a un titular de propiedad intelectual son similares a los derechos que disfrutaban los propietarios de otras formas de propiedad privada». [«An in-

que –se ha apuntado– constituye el núcleo del sistema de patentes.<sup>6</sup>

Como puede apreciarse, esa exclusividad se traduce en eliminación de la concurrencia en la práctica de los actos cubiertos por el derecho tanto con relación a los conocimientos tecnológicos como también los productos obtenidos.

## Derecho a conceder licencias voluntarias

**§ 24. Conceder licencias o no es un derecho del patentado.** A más de la exclusividad como el elemento predominante de la patente de invención, es importante destacar –como ya lo hicimos *supra*, § 20– que se trata de un derecho susceptible de negociación jurídica,<sup>7</sup> cuyo valor deviene, precisamente, de la suspensión de la concurrencia.<sup>8</sup> Esta facultad está intrínsecamente vinculada al derecho<sup>9</sup> y es la concreción de los principios de libertad de contra-

lectual property owner's rights to exclude are similar to the rights enjoyed by other owners of other forms of private property»]. § 2.1. Traducción del autor. Ello es consecuencia de la asimilación entre propiedad intelectual y otras formas de propiedad que es asumida en dicho instrumento (§ 2.0, a).

- 6 Cfr. Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, pp. 35-36. De forma coincidente, se ha sostenido, con respecto al derecho exclusivo de explotación que confiere una patente, que «es muy importante destacar que ese derecho es un derecho de contenido básicamente negativo. Significa que el titular tiene derecho a *impedir* a los terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada». Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, «El Derecho de Patentes», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993, p. 72. Del mismo criterio participa Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 239-240 y 246-248.
- 7 En este punto, al efecto de sostener la disponibilidad del derecho de patente de invención es muy útil el enfoque que lo considera como una forma de propiedad. En esa línea, «[l]a doctrina recomienda hablar del derecho del inventor, y consiguientemente del derecho de patente, como una forma de propiedad y no como un monopolio. Luego, permite ejercer las facultades relativas al dominio, incluyendo claro está la de realizar actos dispositivos, si bien dichos actos se circunscriben solamente al segmento patrimonial del derecho, es decir, a aquél que está conectado directamente con la explotación económica del objeto en el cual se materializa la regla inventiva». Manuel Fernández de Córdoba, «Principios Generales sobre Patentes», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 7.  
Ver también nota 175 de cap. I.
8. «Un invento tiene un valor económico derivado de su posibilidad de explotación exclusiva, y es tal exclusividad la que permite calificar al titular de la patente como propietario del invento». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 252.  
Ver también Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 241; y, Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, p. 204.
9. «Uno de los efectos principales de las patentes es que su titular es el único facultado para decidir si realiza la fabricación, utilización o comercialización del producto patentado por sí o

tación y autonomía de la voluntad.<sup>10</sup>

La concesión de licencias voluntarias<sup>11</sup> es una de las maneras principales por la que se concreta esta facultad de negociar la patente de invención.<sup>12</sup> La otra es la cesión del derecho<sup>13</sup> –total o parcial<sup>14</sup>–. La diferencia entre ambas estriba en que la primera no involucra transferencia de la titularidad sobre el derecho, que sí está presente en la segunda.<sup>15</sup> Ello, en cuanto a la competencia, se traduce en que, bajo la concesión de licencias, existe la posibilidad de concurrencia en el mercado entre licenciante y licenciado<sup>16</sup> –o entre licenciados, todo ello según el tipo de licencia de que se trate<sup>17</sup>–. Dicha posibilidad, obviamente, incidirá en la decisión del titular de conceder o no licencias.

Tanto la abstención de otorgar licencias como su concesión,<sup>18</sup> al igual

autoriza a llevar a cabo todas o algunas de estas actividades a terceros». Andrés Moncayo von Hase, *op. cit.*, p. 127.

10. Cfr. Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, p. 42.

La elaboración de este principio corresponde a la doctrina del derecho civil. En virtud de él, se considera que «[l]as partes pueden convenir todo respecto del contenido, efectos, extensión y duración del contrato» (Antonio Vodanovic, *Curso de Derecho Civil. Las Fuentes de las Obligaciones*, tomo IV, Santiago, Editorial Nascimento, 1942, p. 42), perspectiva que tiene trascendencia cuando el patentado ha optado por el otorgamiento de licencias. Sin embargo, existe otra faceta de este principio que fundamenta la negativa a contratar, pues «[n]adie puede ser obligado a contratar contra su voluntad». (René Abeliuk Manasevich, *Las Obligaciones*, tomo I, 3a. edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 99).

11. La licencia «[e]s un acto jurídico (convenio o contrato) en virtud del cual el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial patentada, registrada (modelo de utilidad o diseño industrial) o mantenida bajo secreto industrial, autoriza a otro su explotación, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas». Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, p. 194.

Desde otra perspectiva, se ha indicado que «[e]l sentido de tales licencias sólo puede apreciarse en función del *ius prohibendi* inherente a la patente. En virtud de la licencia, el titular de ese *ius prohibendi* acuerda no ejercerlo contra el licenciario». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 743. Cursivas en el texto original. Conviene destacar que esta dimensión meramente pasiva del licenciante es cuestionada por la doctrina moderna. Cfr. José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 471.

12. Ver art. 57 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y numeral 2 del art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
13. Ver art. 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
14. Cfr. Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, p. 189.
15. Cfr. Juan Manuel Farina, *op. cit.*, p. 635.
16. En la licencia, «no se transfieren derechos, sino que se acuerda un derecho de explotación en concurrencia con el propietario». *Enciclopedia Jurídica Omeba. op. cit.*, tomo XXI, p. 736.
17. Ver *supra*, § 20.
18. «El no otorgamiento de licencias es la consecuencia lógica del derecho exclusivo que tiene el patentado sobre su invención». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 434.

que el tipo de aquéllas, forman parte del derecho del patentado.<sup>19</sup> No obstante, el ejercicio de estos derechos se halla sujeto a las prescripciones del régimen regulador de la competencia económica.

## 2. LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS DE LA PATENTE DE INVENCIÓN COMO EJERCICIO ABUSIVO DE UNA POSICIÓN DOMINANTE

*Entramos al estudio de otro de los temas medulares de este trabajo, esto es, la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado. A tal efecto, deberemos primero concretar lo que constituye una conducta abusiva de una posición dominante. Así también, con el objetivo de particularizar la negativa a licenciar como práctica anticompetitiva, la distinguimos de otro instituto desarrollado –la simple negativa a licenciar– por el derecho de patentes como mecanismo de control del ejercicio abusivo de los derechos del titular. Delimitado, entonces, nuestro objeto de estudio, intentaremos subsumir la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado (§ 29-32). Como paso previo a esta subsunción, analizamos los institutos de la negativa a contratar y la doctrina essential facilities (§ 27-28) que son las categorías del régimen de la concurrencia más próximas a la negativa a licenciar, con miras a ofrecer un panorama de exploración más amplio. Este estudio ampliado también nos permitirá obtener ciertos resultados sobre cuya base analizaremos los pronunciamientos jurisprudenciales vertidos en torno a nuestra temática específica (§ 33-38).*

§ 25. *Una noción de abuso de posición dominante.* Según vimos en precedencia –*supra*, § 11–, la preocupación del derecho de la competencia económica no es la posición de dominio en sí misma, sino solo el abuso de ella. La definición de ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado es una noción inacabada, flexible y en permanente evolución. En ello tiene mucho que ver la falta de taxatividad en los cuerpos legislativos pertinentes.<sup>20</sup> Mas, dicha inconsistencia obedece a motivaciones de tipo operativo, es

19. En el caso *United States v. Westinghouse Electric Corp.* [648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981)], se sentó que «[e]l titular de una patente tiene el derecho «libre de ataduras» de licenciar o no, exclusivamente o de otra manera». [«[A] patent holder has the ‘untrammeled’ right to license or not, exclusively or otherwise»]. Tomado de *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica para el Circuito Federal, 1999 U.S. App. Lexis 29199 (Fed. Cir., 1999), 5 de noviembre de 1999. Traducción del autor.
20. Considérese que el art. 86 del Tratado de Roma refiere a cuatro conductas que estima anti-competenciales; sin embargo, su redacción se considera *numerus apertus*. Por otra parte, la

decir, son las propias necesidades de aplicación del régimen de la concurrencia a situaciones nuevas y variables las que motivan la –relativa– indefinición al respecto.<sup>21</sup>

Con todo, sobre la base de la vivencia práctica del derecho de la competencia económica puede llegarse a la determinación de rasgos definitorios de lo que constituye una *conducta abusiva* de una posición dominante.<sup>22</sup> En

Sección 2a. de la *Sherman Act* no señala conducta específica alguna de aquello que podría constituir *monopolización*, objeto sancionado por ella.

21. «La evolución de la interpretación de los conceptos de posición dominante y de abuso ha permitido ampliar el espectro de aplicación y nada permite afirmar que esa evolución vaya a paralizarse». Carlos Fernández-Lerga Garralda, *op. cit.*, p. 211.
22. El concepto de abuso de posición dominante ha tenido dos momentos en su elaboración. En el primero, se exigía un nexo de causalidad entre el comportamiento y la posición dominante, de tal suerte que, «el obstáculo debe resultar de la utilización de ese poder de dominación». Marco Velilla, *op. cit.*, p. 197. En el segundo, se deja de lado dicha exigencia. Sin embargo, ello estuvo determinado por el interés de incorporar como un comportamiento abusivo al refuerzo de la posición dominante, como un mecanismo para resolver el problema de la concentración económica en el mercado –comunitario europeo–. Cfr. Juan Ignacio Font Galán, *La Libre Competencia en la Unión Europea*, Bolonia, Real Colegio de España, 1986, pp. 271-281.

Ambos criterios forman hoy parte de la definición de un comportamiento abusivo de una posición de dominio. Así, Carlos Fernández-Lerga Garralda lo define como el «comportamiento de una o varias empresas en posición dominante que, utilizando o no el poder que esta posición le confiere, produce un perjuicio directo a otras empresas y a los consumidores o un perjuicio indirecto al influir en la estructura del mercado y de la competencia y eliminar u obstaculizar el mantenimiento de la competencia existente o su intensificación. Es un abuso de la posición dominante tanto recurrir a medios o prácticas que no serían razonables en una situación de competencia practicable porque no hay temor a la reacción de los competidores como, sin necesidad de recurrir a prácticas no razonables, afectar a la estructura del mercado y rebajar el grado de competencia». (*Op. cit.*, p. 210).

Por otra parte, para guardar correspondencia con el análisis del capítulo anterior, debemos indicar que, a la par de la noción de *abuso* de posición dominante, en el contexto norteamericano también se exige un comportamiento anticompetitivo a efecto de determinar la existencia de un acto de *monopolización*. Ello es consecuencia, como quedó sentado en su oportunidad, de que los criterios estructuralistas que, en sus orígenes inspiraron dicha legislación, no tienen hoy la vigencia de antes. El comportamiento exigido se denomina *exclusionary conduct* y es definido así: «La conducta, distinta de la competencia en los méritos o restricciones razonablemente ‘necesarias’ para la competencia en los méritos, que razonablemente parece tener la capacidad de dar un aporte importante para la creación o conservación del poder de monopolio». [«[C]onduct, other than competition on the merits or restraints reasonably ‘necessary’ to competition on the merits, that reasonably appears capable of making a significant contribution to creating or maintaining monopoly power». (Definición proporcionada por Areeda y Turner, citada en Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. United States, *doc. cit.*). En consecuencia, esta sería la calificación que correspondería a la negativa a licenciar bajo este contexto.

Pese a la similitud que puede apreciarse, existe una notable diferencia entre ambos sistemas. El derecho *antitrust* norteamericano exige intencionalidad en el comportamiento, en tanto

lo que aquí interesa, es importante destacar que los destinatarios de esa conducta pueden ser tanto clientes de la empresa en posición de dominio como también competidores de ella.<sup>23</sup>

En cuanto a las conductas dirigidas hacia los competidores –como lo son la negativa a contratar y a licenciar–, decir que una conducta es abusiva implica valorarla y definirla frente a su antítesis, esto es, la conducta que no es abusiva. Establecido que el daño a los competidores derivado de la concurrencia en el mercado es inevitable,<sup>24</sup> debe existir una línea divisoria entre los comportamientos abusivos y los que no lo son. En la definición de este criterio diferenciador, se ha enarbolado nociones como *competencia normal*<sup>25</sup> o

que en el comunitario europeo está ausente esa exigencia (Cfr. Mercer H. Harz, *doc. cit.*, II. C; Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 91; y, Delio Gómez Leyva, *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*, *op. cit.*, pp. 160-161). En este último, la intención es un elemento a considerar en cuanto a la imposición de sanciones.

23. En términos generales, las conductas abusivas de una posición de dominio pueden ubicarse en dos grupos: *exploitative abuses*, cuando están dirigidas hacia clientes; y, *exclusionary abuses*, si los afectados son los competidores. Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 72; George A. Bermann, *et al.*, *op. cit.*, p. 812; y, Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 91.

Por la dificultad de traducción de esos vocablos, emplearemos las expresiones *abusos de explotación y de exclusión* para referirnos a esos comportamientos, respectivamente. Sin embargo, es decidor tener en cuenta que se los ha traducido como *prácticas de explotación* (*exploitative*) y *acciones de impedimento* (*exclusionary*). Manuel Abanto Sánchez, *El Derecho de la Libre Competencia*, Lima, Editorial San Marcos, 1997.

24. «El régimen de competencia está basado, no en la ilicitud del daño concurrencial: es perfectamente admisible y resulta inevitable que el competidor, en el desarrollo normal y legítimo de su actividad, cause un perjuicio a los concurrentes». Hermenegildo Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 253.

En general, esta premisa da sustento tanto al régimen de la competencia económica como al de la competencia desleal en la medida que el daño producido a los competidores debe ser resultado de una *competencia normal*, en el primer caso, o de una competencia que no recurra a medios ilícitos y reprochables, en el segundo. Sin embargo, como rasgo diferenciador, en el primer caso se requiere afectación a la competencia, en tanto que, en el segundo, es suficiente el perjuicio al competidor.

25. La jurisprudencia comunitaria europea, en el caso *Hoffmann-La Roche*, uno de sus pronunciamientos clave en la definición de abuso de posición dominante, señaló que éste se trata de «una noción objetiva que contempla los comportamientos de una empresa en posición dominante que pueden influir en la estructura de un mercado en el que, precisamente por la presencia de la empresa en cuestión, el grado de competencia ya está debilitado y que cuyo efecto es obstaculizar, mediante el recurso a medios diferentes de los que gobiernan una competencia normal de los productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los operadores económicos, el mantenimiento del grado de competencia existente todavía en el mercado o el desarrollo de esa competencia». Texto tomado de Carlos Fernández Lerga-Garralda, *op. cit.*, pp. 208-209.

Este concepto de *competencia normal*, y los medios que la gobiernan, ha sido reiterado en varias sentencias del tribunal comunitario europeo.

*competencia en los méritos*.<sup>26</sup> Debido a la dificultad en individualizar los comportamientos que traspasan el umbral de la *competencia normal* para constituir abusos de posiciones dominantes,<sup>27</sup> no queda más que remitirnos al examen de los diversos comportamientos que han merecido la calificación de abusivos<sup>28</sup> —entre ellos, la negativa a licenciar<sup>29</sup>—. Pero, esa noción de *competencia normal*, es necesario resaltarlo, es más estrecha ante la intervención de una empresa en posición dominante en el mercado, pues ciertas conductas que, bajo otras circunstancias, serían perfectamente legítimas, dejan de serlo

26. En el concierto norteamericano, como ya hemos indicado, «el monopolio no es una infracción antimonopolio. La monopolización es una infracción antimonopolio, pero ella requiere adquirir o preservar un monopolio por medios distintos de la competencia en los méritos». [«monopoly is not itself an antitrust offense. Monopolization is an antitrust offense, but that requires acquiring or preserving monopoly by means other than competition on the merits»]. Joseph Farrell, *doc. cit.*

Más específicamente, se considera que «el tipo de conducta que hace que un monopolista cruce la línea entre el comportamiento legítimo y la responsabilidad es a menudo descrito como ‘de exclusión’. Esta conducta, si practicada por una firma con un poder de mercado significativo, no es simplemente competencia en los méritos, sino una conducta que resulta imposible de combatir para una empresa que es igual o más eficiente». «[t]he type of conduct that causes a monopolist to cross the line between legitimate behaviour and liability is often described as ‘exclusionary’. This conduct which, if engaged in by a firm with significant market power, is not simply competition on the merits, but instead is conduct that is impossible for a firm that is equally or more efficient to combat». Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. United States, *doc. cit.*

Empero, merece destacarse que el derecho norteamericano es más tolerante a los comportamientos agresivos por parte de los competidores. Cfr. Harry First, *op. cit.*, pp. 437-438; y, Eleanor M. Fox, *op. cit.*, p. 343.

27. «Cuánto tienen que diferir los métodos de una empresa dominante ‘de aquellos que gobiernan la competencia normal’ es una pregunta controversial». [«How far the methods of the dominant undertaking have to differ ‘from those governing normal competition’ is a controversial question»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 95.

28. Dichos catálogos de conductas son ofrecidos tanto por la doctrina especializada en la materia como también por los diversos cuerpos legislativos que, sobre la base de ésta, han construido normas específicas.

En cuanto a la doctrina, un repaso de los comportamientos considerados abusivos de una posición de dominio en el mercado en el contexto comunitario europeo puede consultarse en: Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 94-102; George A. Bermann, *et al.*, *op. cit.*, pp. 812-843; y, D.G. Goyder, *op. cit.*, pp. 333-367. Con relación al derecho norteamericano, consultar: Harry First, *op. cit.*, pp. 436-439; y, Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8. United States, *doc. cit.*

Por otra parte, vía ejemplificativa, señalamientos de conductas abusivas de una posición de dominio en el mercado los podemos encontrar en el art. 86 del Tratado de Roma y en el art. 5 de la Decisión 285 de la Comisión del —entonces— Acuerdo de Cartagena.

29. Ver la referencia al caso *Magill*, *infra*, § 33-38.

cuando son practicadas por una empresa en dicha posición.<sup>30</sup>

Ahora bien, para encasillar a la negativa a licenciar como abuso de posición de dominio, debemos primero distinguirla de otros tipos de conductas que han ocasionado preocupación por parte del derecho de patentes. Es éste otro paso necesario para la especificación de lo que es materia de nuestro estudio.

**§ 26. *El régimen de la propiedad intelectual también ha regulado el ejercicio de los derechos del patentado.*** La legislación y doctrina de los derechos de propiedad intelectual han construido ciertas categorías de regulación del ejercicio de dichos derechos. En cuanto a las patentes de invención, para nuestro estudio, es relevante la *simple* negativa (o rechazo, como también se conoce) a conceder licencias voluntarias, ya que, de la identificación de este instituto surgen semejanzas y diferencias que aportan a la definición de la negativa a licenciar como conducta contraria a la competencia.

Ciertas legislaciones<sup>31</sup> –respaldadas en las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, *infra*, § 42– consideran que la *simple* negativa por parte del titu-

30. Con respecto a la práctica comunitaria europea, extrayendo uno de sus principios, Barry J. Rodger y Angus MacCulloch indican que, en las conductas dirigidas hacia los competidores (abusos de exclusión), «una empresa dominante adopta una conducta que sería considerada perfectamente legítima si la empresa no tuviera poder de mercado pero que podría producir serias preocupaciones cuando se tiene una posición de dominio en el mercado». [«a dominant undertaking adopts behaviour which would be considered perfectly legitimate if the undertaking had no market power but may cause serious concerns when a position of market dominance is held»]. (*Op. cit.*, p. 91. Traducción del autor).

La jurisprudencia norteamericana también sigue «la doctrina bien establecida (...) de que ciertas acciones pueden violar la sección 2 (de la Ley Sherman) cuando son practicadas por un monopolista aun a pesar de que serían perfectamente legítimas en las manos de una empresa que carezca de control de mercado». [«the well-established doctrine (...) that certain actions may violate § 2 (of the Sherman Act) when taken by a monopolist even though they would be perfectly legitimate in the hands of a firm lacking market control»]. *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica, 603 F.2d 263, 281 (2d Cir. 1979), nota 50. Traducción del autor.

31. Vía ejemplificativa, el art. 42 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la República Argentina, señala que: «Cuando el potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular». Además, se ordena dar comunicación de ello a las autoridades encargadas de la observancia de las normas sobre competencia económica. El texto de esta ley consta en Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 859-899.

En el ámbito concreto de los regímenes de patentes comunitario andino y ecuatoriano, no encontramos normas de este tipo.

lar de la patente de invención a conceder licencias en términos y condiciones comerciales razonables es motivo suficiente para la concesión de una licencia obligatoria<sup>32</sup> (que tiene fundamentos y tratamiento específicos en los casos de *dependencia de patentes*<sup>33</sup>).

Frente a ella, la negativa a conceder licencias como práctica anticoncurrencial plantea una característica muy individual. Efectivamente, en la *simple* negativa a conceder licencias no son valorados los efectos de la conducta sobre la competencia –y, al parecer, ni siquiera sobre el competidor– que es, por el contrario, un requisito imprescindible para la calificación de la negativa a licenciar como abuso de posición de dominio en el mercado. Mas, en lo que ésta comparte con la *simple* negativa a licenciar, debe destacarse que la solicitud de licencia debe haber estado acompañada de términos razonables, pues, de otro modo, la negativa tendría justificación en ello y no podría ser considerada como práctica anticompetitiva –según determinaremos *infra*, § 30–.

### La negativa a contratar y la doctrina *essential facilities*

*La negativa a contratar (refusal to deal) se erige como una categoría comprensiva de la negativa a licenciar. A efecto de lograr tal incardinación, primero explicaremos en qué consiste aquella práctica anticompetitiva. Luego, expondremos los rasgos generales que ha tenido su aplicación, para, por último, referirnos a la doctrina *essential facilities*, que constituye un acápite excepcional de la negativa a contratar. Los elementos extraídos de este análisis serán utilizados en el respectivo estudio de la ilicitud de la negativa a licenciar.*

**§ 27. La negativa a contratar es el ejercicio contrario a la competencia de la libertad de contratación.** Un derecho ampliamente reconocido es la *libertad de contratación*.<sup>34</sup> Este derecho, en lo que corresponde a nuestro estudio, se traduce en la facultad de contratar con quien se desee y no estar obligado a hacerlo con quien no.<sup>35</sup> El ejercicio de este derecho tiene relevancia

32. Ver Carlos M. Correa. «Licencias Obligatorias», en *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pp. 172-177.

33. Consultar Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, pp. 118-122.

Ver arts. 31 literal 1) del Acuerdo sobre los ADPIC y 67 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

34. Téngase presente la referencia al principio de la *autonomía de la voluntad* hecha *supra*, § 24 y nota 10.

Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 98.

35. En el derecho comunitario europeo, se sostuvo que «resulta notorio que el derecho de escoger a los socios comerciales y enajenar libremente la propiedad son principios reconocidos

cuando se dirige hacia competidores actuales que operan en el mismo mercado o en otro derivado (con miras a producirles afectación u obtener su desplazamiento) o potenciales (para evitar su incursión en el mercado). En términos generales, el derecho de la competencia no impone un deber de cooperar con ellos.<sup>36</sup> No obstante, la inexistencia de este deber es matizada de hallarse involucrada una empresa en posición dominante.<sup>37, 38</sup> Al igual que otros dere-

generalmente en las leyes de los Países Miembros, en algunos casos con rango constitucional. Las incursiones en esos derechos requieren una justificación cuidadosa». [«[I]t is apparent that the right to choose one's trading partners and freely to dispose of one's property are generally recognised principles in the laws of the Member States, in some cases with constitutional status. Incursions on those rights require careful justification»]. *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitung-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG*. Opinión del Abogado General Jacobs, caso C-7/97, 28 de mayo de 1998, § 56. Traducción del autor.

Por parte del derecho norteamericano, se ha dicho que «el derecho por largo tiempo reconocido de ejercitar libremente la propia discreción independiente respecto de las partes con quienes él ha de contratar' no viola la Ley Sherman 'en ausencia de cualquier propósito de crear o mantener un monopolio». [«[T]he long recognized right ... [to] freely [ ] exercise [one's] own independent discretion as to parties with whom he will deal' does not violate the Sherman Act '[i]n the absence of any purpose to create or maintain a monopoly'»]. *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*, Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997), 26 de agosto de 1997. Traducción del autor.

36. Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 76.
37. El estudio de la jurisprudencia vertida por la justicia europea revela que «bajo el derecho comunitario [de la Unión Europea] la regla básica es que la negativa a contratar de una empresa dominante debe estar justificada objetivamente». [«the basic rule is that a refusal to supply by a dominant undertaking must be objectively justified»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 100. Traducción del autor. Ello implica que la empresa en posición de dominio no puede ejercer con libertad absoluta su discrecionalidad en relación con quienes contrata o no, pues, en todo caso, su negativa requiere descansar en motivos de índole objetiva. Por su parte, en el concierto norteamericano, con menor firmeza (ver nota siguiente), se ha señalado que «[a] pesar de que incluso una firma con poder de monopolio no tiene el deber general de comprometerse en un programa de mercadeo conjunto con un competidor (y el jurado fue instruido así en este caso), la ausencia de un deber de cooperación ilimitado no significa que cada vez que una firma se rehúsa a participar en una empresa cooperativa específica, esa decisión no pueda tener importancia probatoria o que no pueda dar lugar a responsabilidad en ciertas circunstancias». [«Although even a firm with monopoly power has no general duty to engage in a joint marketing program with a competitor (and the jury was so instructed here), the absence of an unqualified duty to cooperate does not mean that every time a firm declines to participate in a particular cooperative venture, that decision may not have evidentiary significance, or that it may not give rise to liability in certain circumstances»]. *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 472 U.S. 585 (1985), 19 de junio de 1985. Traducción del autor.
38. Empero, existe en este punto una diferencia de grado entre el derecho norteamericano y el

chos, la libertad de contratación también tiene límites<sup>39</sup> que coinciden con la afectación a la competencia.<sup>40, 41</sup>

Entonces, el contenido de la negativa a contratar consiste en el *ejercicio de la libertad de contratación de manera anticompetitiva*.<sup>42</sup> A través de esta conducta, la empresa en posición dominante busca mantener su poder de

comunitario europeo. Por parte del primero, éste se caracteriza por una mayor libertad para rehusarse a contratar. Cfr. George A. Bermann, *et al.*, *op. cit.*, p. 833.

El grado de esa libertad es menor en el sistema comunitario europeo, ya que éste considera como uno de sus objetivos la protección a las pequeñas y medianas empresas. A manera de ejemplo, es representativo el pronunciamiento vertido en el caso *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities* (Tribunal de las Comunidades Europeas, caso 27-76, 14 de febrero de 1978) con respecto a la reacción del gigante norteamericano (negativa a contratar) frente a la conducta de *Olesen*, pequeña empresa europea, que intervino en una campaña a favor de uno de los mayores competidores de United Brands (Standard Fruit Company). En él se sentó que «[a]un cuando la posibilidad de contraataque es aceptable, ese ataque debe ser en todo caso proporcional a la amenaza, tomando en cuenta la fortaleza económica de las empresas confrontadas entre sí». [«Even if the possibility of a counter-attack is acceptable that attack must still be proportionate to the threat taking into account the economic strength of the undertakings confronting each other»]. § 190. Traducción del autor.

39. «La mayoría de los derechos son limitados». [«Most rights are qualified»]. *Lorain Journal v. United States*, Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, 342 U.S. 143 (1951), 11 de diciembre de 1951. Traducción del autor.

40. Hágase hincapié que se requiere daño a la competencia como tal, no basta el mero perjuicio a los competidores (*supra*, § 7).

41. «En ausencia de cualquier propósito de crear o mantener un monopolio, la ley [Ley Sherman, se entiende] no restringe el derecho por largo tiempo reconocido que tiene un comerciante o fabricante comprometido en un negocio enteramente privado para ejercitar libremente su propia discreción independiente con respecto a las partes con quienes él va a contratar». [«In the absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the act does not restrict the long recognized right of a trader or manufacturer engaged in an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to parties with whom he will deal»]. *Ibid.*, en cita a *United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307. Traducción del autor.

42. En términos más amplios, se ha dicho que «[s]i bien la negativa a satisfacer pedidos de bienes o servicios constituye una faceta normal de las actividades económicas, pudiendo responder a un sinnúmero de razones legítimas, tal negativa puede ser utilizada para dar efecto a ciertas maniobras dirigidas a lesionar la competencia, particularmente cuando responde a la acción conjunta de varias empresas o al ejercicio del poder de mercado derivado de una posición dominante». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopolístico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 516.

Para el derecho norteamericano, «[u]na 'negativa a contratar' puede despertar preocupaciones de antimonopolio cuando la negativa está dirigida contra la competencia y el propósito es crear, mantener o extender un monopolio». [«A 'refusal to deal' may raise antitrust concerns when the refusal is directed against competition and the purpose is to create, maintain, or enlarge a monopoly»]. *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* Traducción del autor.

En cuanto a la práctica europea, véase la sentencia en el caso *Hilti*, referida en la nota siguiente, en que se examina que la negativa a contratar tenía por efecto eliminar a los competidores.

mercado (*supra*, § 12) de manera que produce un efecto adverso sobre la competencia.<sup>43</sup>

Se trata de un comportamiento dirigido hacia competidores,<sup>44</sup> actuales o potenciales,<sup>45</sup> que requieren de la provisión de productos o servicios cuya

43. Los abusos dirigidos hacia los competidores (abusos de exclusión), uno de los cuales es la negativa a contratar, «son perjudiciales para la competencia por cuanto permiten a las empresas dominantes proteger su poder de mercado, generalmente disuadiendo o dificultando a nuevos competidores para que las desafíen en el mercado. Tales abusos son perjudiciales por cuanto falsean el proceso de la competencia en sí mismo [porque] el fácil acceso y salida de los mercados es importante. Desalentando u obstaculizando la entrada, una empresa dominante será capaz de perpetuar su poder de mercado. Además, estará en una mejor posición para explotar a sus clientes. También es importante que una empresa dominante no sea capaz de expulsar a competidores más débiles existentes usando métodos distintos que la competencia normal». [*rare harmful to competition in that they allow dominant undertakings to protect their market power, usually by discouraging or making more difficult for new entrants to challenge them on the market. Such abuses are harmful in that they distort the process of competition itself [because] easy entry and exit from markets is important. By discouraging or stopping entry, a dominant undertaking will be able to perpetuate its market power. Furthermore, it will be in a better position to exploit its customers. It is also important that a dominant undertaking should not be able to drive out existing weaker competitors using methods other than normal competition*]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 94. Traducción del autor.

44. Retomando la clasificación de las conductas abusivas entre abusos de exclusión y de explotación, las negativas a contratar y licenciar tienen cabida dentro del primer grupo.

En caso de conductas abusivas dirigidas contra competidores, a manera de referencia, dentro del contexto europeo, en la sentencia entre *Hilti AG v. Commission of the European Communities* se anotó que «[l]a Corte encuentra que la Comisión tuvo plena autorización para adoptar la opinión de que las infracciones supuestamente cometidas eran particularmente graves. Dichas infracciones trataban de eliminar a las pequeñas empresas que no hacían más que ejercitar sus derechos, a saber su derecho a producir y vender grapas destinadas al uso en las pistolas de grapas Hilti. Este comportamiento representa ciertamente un grave detrimento de la competencia». [*The Court finds that the Commission was quite entitled to take the view that the infringements held to have been committed were particularly serious. They sought to eliminate small undertakings which were doing nothing more than exercising their rights, namely the right to produce and sell nails intended for use in Hilti nail guns. Such behaviour does indeed represent a grave impairment of competition*]. § 134. Traducción del autor. Similar preocupación se evidenció en la sentencia que resolvió el caso entre *Istituto Chimioterapico Italiano S.P.A. and Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European Communities*. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, casos 6 y 7-73, 6 de marzo de 1974, § 33.

En la práctica norteamericana, en el asunto *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, se anotó lo siguiente: «El jurado bien pudo haber concluido que Ski. Co. eligió renunciar a estos beneficios de corto plazo porque la firma estaba más interesada en reducir la competencia en el mercado de Aspen en el largo plazo mediante el daño a su rival más pequeño». [*The jury may well have concluded that Ski Co. elected to forgo these short-run benefits because it was more interested in reducing competition in the Aspen market over the long run by harming its smaller competitor*]. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 472 U.S. 585 (1985), 19 de junio de 1985. Traducción del autor.

45. Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and

fabricación o prestación es llevada a cabo por la empresa dominante. Sin embargo, no se encuentra totalmente resuelto si dicha negativa constituye una práctica contraria a la competencia únicamente cuando afecta a competidores actuales con quienes se había mantenido una relación previa o si, por el contrario, también cabe considerar ilícita la conducta cuando va dirigida hacia competidores actuales con quienes no se había mantenido una vinculación anterior o a rivales potenciales. En la mayoría de los casos resueltos, ambas hipótesis se cumplieron; es decir, se trataba de competidores actuales con los que había existido alguna relación comercial en el pasado.<sup>46</sup> De tratarse de empresas con las que nunca existió dicha relación, parecería no existir un deber por parte de la empresa dominante de contratar con ellas.<sup>47</sup> Por otro lado, en caso de competidores potenciales, procedería asimismo la calificación de ilicitud de la negativa a contratar<sup>48</sup> —de manera especial, en los casos de *essential facilities*, que revisaremos en posteriores páginas—.

La calificación de abusiva de la negativa a contratar precisa, a más del efecto adverso sobre la competencia, que la conducta carezca de justificación comercial válida.<sup>49</sup> Dicha calificación es una determinación individual de ca-

Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept*. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/ess10.htm>.

46. A manera de ejemplo, dentro del concierto comunitario europeo, se puede consultar las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los siguientes casos: *Istituto Chemioterapico Italiano S.P.A. and Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European Communities*, y *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities*. También ver *Napier Brown v. British Sugar*. (Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 88/518/EEC, 18 de julio de 1988).  
Para una referencia a la jurisprudencia norteamericana, ver el ya citado caso *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*
47. «Al parecer, una compañía dominante no está en la obligación de abastecer a una empresa con la cual no ha contratado nunca antes, aun cuando sea un competidor actual o potencial». [«A dominant company appears to have no obligation to supply an undertaking with which it had never previously dealt, even an actual or potential competitor»]. D.G. Goyder, *op. cit.*, p. 335, nota 5. Traducción del autor.
48. Ejemplo de ello es el caso *Magill* donde la negativa a licenciar derechos de *copyright* impidió a esta empresa incursionar como competidor de *ITP*, *BBC* y *RTE* mediante guías exhaustivas de programas de televisión. (*Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities*, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-69/89, 10 de julio de 1991).  
Además, en cuanto a competidores ocasionales, tampoco parecería procedente la negativa a contratar. Ver *Benzine and Petroleum Handelsmaatschappij BV and others v. Commission of the European Communities*, Corte de las Comunidades Europeas, caso 77/77, 29 de junio de 1978, § 29 y 32.
49. Cfr. Debra Valentine, *doc. cit.*, § IV.  
A manera de ejemplo, en el sistema norteamericano, ha sido decidido que: «La negativa de un monopolista a contratar con sus competidores (con tal que la negativa dañe el proceso

da caso, pues no parece posible establecer generalizaciones al respecto. Empero, existe evidencia de que esa justificación debe descansar en elementos de tipo objetivo.<sup>50</sup>

Una vez que concurren todos los extremos de esta conducta contraria a la competencia, la empresa dominante pierde la facultad de negarse a contratar —y de escoger a sus contratantes—, y la legislación de la competencia económica le impone la obligación de hacerlo.<sup>51</sup>

Finalmente, un rasgo presente en la calificación de ilicitud de la negativa a contratar es la preocupación por el bienestar del consumidor.<sup>52</sup>

competitivo) puede constituir evidencia *prima facie* de una conducta de exclusión dentro del contexto de una demanda según la sección 2 [de la Ley Sherman]. No obstante, un monopolista puede refutar esa evidencia mediante el establecimiento de una justificación comercial válida para su conducta». [«[A] monopolist's unilateral refusal to deal with its competitors (as long as the refusal harms the competitive process) may constitute *prima facie* evidence of exclusionary conduct in the context of a section 2 claim. A monopolist may nevertheless rebut such evidence by establishing a valid business justification for its conduct»]. Cita a *Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1183-84 (1st Cir. 1994). Texto tomado de *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* Traducción del autor.

Para el caso europeo, ver nota 37 y el caso *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities*, § 188.

50. Como se ha señalado, para el derecho comunitario europeo, «[L]a justificación no debe basarse en únicamente en intereses comerciales de la empresa sino en intereses más generales». [The justification must not be based solely on the undertaking's commercial interests but on more general concerns»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 100. Traducción del autor.

Dentro de la jurisprudencia vertida en ese ámbito, se puede consultar los pronunciamientos *Hilti AG v. Commission of the European Communities*, *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities* y la Decisión de la Comisión en el asunto *Napier Brown-British Sugar*.

Para el derecho norteamericano, se puede examinar *Lorain Journal v. United States* y *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*

51. Ver nota 154.

52. Como ejemplo de la práctica europea, en el ya mencionado caso *United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities*, se sostiene que «[l]a negativa a vender podría limitar los mercados en perjuicio de los consumidores y significar una discriminación que podría, en último término, eliminar a rival del mercado relevante». [«[T]he refusal to sell would limit markets to the prejudice of consumers and would amount to discrimination which might in the end eliminate a trading party from the relevant market»]. § 183. Traducción del autor.

De su lado, el derecho norteamericano también ha introducido este elemento de juicio a la hora de valorar la negativa a contratar. Así, en el indicado asunto *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, la Corte Suprema señaló que «[l]a pregunta de si la conducta de Ski. Co. puede ser correctamente caracterizada como de exclusión no tiene una respuesta simple si se toma en cuenta su efecto en Highlands. Además, es pertinente considerar su impacto en los consumidores y si ha menoscabado la competencia en una forma innecesariamente restrictiva». [«The question whether Ski Co.'s conduct may properly be characterized as exclusionary cannot be answered by simply considering its effect on Highlands. In addition, it is

**§ 28. La doctrina essential facilities es un acápite excepcional de la negativa a contratar.** Dentro de los casos de negativa a contratar,<sup>53</sup> existe una consideración particular<sup>54</sup> para ciertas situaciones excepcionales<sup>55</sup> denominadas *essential facilities*.<sup>56, 57</sup> En estos casos, existe una empresa que controla un determinado medio que es imprescindible a los efectos de que otra pueda entrar en competición con la primera.<sup>58</sup> Ergo, la denegación de acceso a esa

relevant to consider its impact on consumers and whether it has impaired competition in an unnecessarily restrictive way»]. Traducción del autor.

53. Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 100.

54. «Los casos de *essential facilities* implican negativas a contratar de un tipo especial...». [«Essential facilities cases involve refusals to deal of a special type...»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OC-DE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept*, *doc. cit.* Traducción del autor.

55. Este rasgo deriva de los requisitos que la aplicación de esta doctrina precisa. Ellos, en términos generales, son: control de la *essential facility* por parte de un monopolista, imposibilidad de duplicarla por parte del competidor, negativa a acceder a aquélla, factibilidad de ese acceso y ausencia de justificación comercial válida. (Opinión del Abogado General Jacobs en el caso entre Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, § 47). Como veremos, en su oportunidad, estos requisitos pueden presentarse en situaciones en que patentes de invención se hallen incursas. Consecuente con dicha excepcionalidad, se ha anotado que «[I]as autoridades de competencia deben evitar adoptar una ‘doctrina de *essential facilities*’ excesivamente amplia, es decir, obligar rutinariamente a las empresas a contratar con sus rivales, lo cual frecuentemente beneficia a los competidores pero no a la competencia». [«[C]ompetition authorities should avoid embracing an excessively broad ‘essential facilities doctrine’, that is, routinely compel firms to deal with rivals, which often benefits competitors but not competition»]. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, *doc. cit.*, p. 77. Traducción del autor.

56. En el idioma inglés, el término *facility* significa «algo (como un hospital) que es construido, instalado o establecido para servir a un propósito particular». [«Something (as a hospital) that is built, installed or established to serve a particular purpose»]. *Merriam Webster’s Collegiate Dictionary*, 10th edition, Springfield, Massachusetts, Meriam-Webster, Inc., 1997, p. 416, acepción 4a. literal b).

Por lo general, se refiere a determinados medios o servicios, como los que enunciaremos más adelante.

Dada la inexistencia en el lenguaje español de un vocablo de significado cercano al de esa expresión, continuaremos empleando el vocablo inglés.

57. En términos específicos, «[u]na *essential facility* impone un *monopolio de cuello de botella*, es decir, una barrera de ingreso que requiere a los competidores en potencia cumplir las cláusulas contractuales antes de que obtengan acceso a una *facility* casi indispensable, bienes u otros medios para competir efectivamente». [«An essential facility imposes a *bottleneck monopoly*, that is, a barrier to entry requiring potential competitors to comply with contractual terms before they gain access to a nearly indispensable facility, assets or other means to compete effectively»]. John Bagby, *doc. cit.*, acápite VII. Traducción del autor.

58. Se ha puesto de relieve la exigencia de que las empresas involucradas compitan en el mercado para la procedencia de esta doctrina. Así, se ha dicho que «[a] pesar de que la viabilidad

*essential facility* inhabilita la concurrencia en el mercado de la empresa que así lo requiere.<sup>59</sup> Se considera equivalente a esa denegación a la negativa de acceso en términos razonables.<sup>60</sup> Bajo tal supuesto, la empresa dominante que controla esa *essential facility* podría verse obligada a permitir el acceso a ella por parte de sus competidores.<sup>61</sup>

La generalidad de los casos estudiados como aplicación de esta doctrina han sido referidos a *servicios*<sup>62</sup> a que las empresas competidoras necesitaban acceder a efecto de poder competir en el mercado.<sup>63</sup> También los hay de

y alcance de la teoría de *essential facility* han sido objeto de muchos comentarios académicos, ninguna corte la ha llevado más allá de la situación de competencia con el controlador de la *facility*, bien sea que la competencia es en el campo de la misma *facility* o en un mercado verticalmente relacionado que está bajo el control de la *facility*». [«Although the viability and scope of the essential facility theory has occasioned much scholarly commentary, no court has taken it beyond the situation of competition with the controller of the facility, whether the competition is in the field of the facility itself or in a vertically related market that is controlled by the facility»]. *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* Traducción del autor.

59. «Ciertos tipos de infraestructura, como por ejemplo, la red nacional de distribución de electricidad o los sistemas computacionales de reservación, pueden ser considerados como que constituyen una *essential facility* tal que el acceso es fundamental para el desarrollo de la competencia, y la negativa a permitir el acceso a la *facility* puede significar un comportamiento abusivo». [«Certain types of infrastructure, such as national electricity grid or computer reservation systems, may be considered to constitute an essential facility, such that access is essential for competition to develop, and the refusal to allow access to the facility may amount to abusive behaviour»]. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 300-301. Traducción del autor.
60. «Varias cortes de los Estados Unidos han sugerido que la negativa a conceder acceso a una *facility* en términos razonables es equivalente a una negación de acceso». [«A number of U.S. courts have suggested that a refusal to grant access to a facility on reasonable terms is equivalent to a denial of access»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept, doc. cit.* Traducción del autor.
61. Respecto de este punto, al parecer, la jurisprudencia comunitaria europea es más receptiva de esta doctrina. En ese contexto, «el principio de que las empresas en posición dominante tienen un deber legal de proveer acceso a genuinas *essential facilities* sobre una base no discriminatoria es uno de gran y creciente importancia en telecomunicaciones, transmisión de energía, transporte y en muchas otras industrias». [«the principle that companies in dominant positions have a legal duty to provide access to genuinely essential facilities on a nondiscriminatory basis is one of great and increasing importance in telecommunications, in transmission of energy, in transport, and in many other industries»]. John Temple, *Defining legitimate competition: Companies's duties to supply competitors, and access to essential facilities*. Este documento puede ser consultado en: <http://www.hyperlaw.com/lang.htm>. Traducción del autor.
62. John Bagby, *doc. cit.*, acápite VII. Este particular también es puesto de relieve por Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 102.
63. Efectivamente, entre los casos comprendidos se cita la negativa a acceder a puertos, redes de telecomunicación o televisión, infraestructuras eléctricas o de gas, entre otros. Para una reseña de los pronunciamientos del derecho comunitario europeo, ver D.G. Goyder,

suministro de productos.<sup>64</sup> En lo que motiva nuestro estudio, es debatido si una *essential facility* puede estar constituida por un derecho de propiedad intelectual,<sup>65</sup> pese a la existencia de pronunciamientos que fundamentarían una respuesta afirmativa.<sup>66</sup>

Características destacadas de esta doctrina son su preocupación por el bienestar del consumidor –que puede hallarse comprometido por la negativa de acceso<sup>67</sup>– y su aptitud en tratándose de competidores potenciales.<sup>68</sup>

*op. cit.*, pp. 346-350. Para el contexto norteamericano, ver Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept, doc. cit.*

64. Opinión del Abogado General Jacobs en el caso C-7/97 entre Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. § 35-39.

65. Es interesante anotar que el desarrollo del *software*, equipo computacional e innovaciones en comunicación y, en general, en sectores de alta tecnología ha traído nuevamente atención sobre esta doctrina. Ver John Bagby, *doc. cit.*, acápite VII.

66. En el caso *Magill*, considerado como de aplicación de esta doctrina, la *essential facility* estaba constituida por derechos de *copyright* sobre listas de programación a que un tercero, con la finalidad de realizar una publicación más comprensiva que las existentes en el mercado, necesitaba acceder.

Sin embargo, se ha señalado que «[s]in embargo, las características especiales presentes en el caso *Magill* sugieren que la Corte no estará dispuesta a aplicar libremente tales principios a otros tipos de propiedad intelectual, como por ejemplo, programas de computación o patentes donde pueden estar ausentes factores similares». [«The special features present in the *Magill* case, however, suggest that the Court will not be keen to apply such principles freely to other types of copyright such as computer programs or patents where similar factors may be absent»]. D.G. Goyder, *op. cit.*, p. 358. Traducción del autor.

67. «En al menos algunos casos, tal negación impide la competencia y, por consiguiente, lesiona el bienestar del consumidor al hacer que sea sustancialmente más dificultoso, o incluso imposible, para los competidores sobrevivir y triunfar en el mercado sin justificación procompetitiva suficiente que actúe de contrapeso». [«In at least some cases, such denial impedes competition and thereby harms consumer welfare by making it substantially more difficult, or even impossible, for competitors to survive and succeed in the market without sufficient countervailing procompetitive justification»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept, doc. cit.* Traducción del autor.

68. A más del tantas veces referido pronunciamiento en el asunto *Magill*, dos casos representativos al respecto, extractados de la jurisprudencia comunitaria europea, son la sentencia proferida en el asunto *Stena Sealink v. Danish State Railways (DBS)* y la decisión de la Comisión en *Aer Lingus/British Midland Airways*. Sobre el primero, se ha dicho que «[e]l caso marcó claramente un avance adicional en la doctrina, ya que a partir de entonces era aplicada no solo al tratamiento discriminatorio para los clientes existentes de un puerto, sino también a clientes potenciales que buscaban ingreso y se les negó el acceso». [«The case clearly marked a further advance in the doctrine since it was now applied not only to discriminatory

Sin embargo, la aplicación de esta teoría ha sido criticada en cuanto, se argumenta, beneficia más a los competidores que a la misma competencia.<sup>69</sup>

### Carácter abusivo de la negativa a licenciar

*Con todos los elementos de juicio hasta aquí alcanzados, procederemos ahora al análisis de la ilicitud de la negativa a licenciar la patente de invención. Para ello, primero partimos de una breve descripción del estado actual de esta temática, para luego, mediante las conclusiones extraídas de los acápites anteriores, sentar patrones generales que contribuyan a la definición del carácter abusivo o no de esa negativa.*

**§ 29. El estado actual de la temática no presenta a la negativa a licenciar como un comportamiento anticompetitivo.** Advirtamos, en primer lugar, que la negativa a conceder licencias voluntarias no es, por lo general, referida como una conducta anticompetitiva.<sup>70</sup> En efecto, la gran mayoría de las preocupaciones sobre el ejercicio anticompetitivo de la patente de invención tiene lugar con motivo de la concesión de licencias por parte del titular,<sup>71</sup> como fuente de acuerdos restrictivos –de tipo horizontal o vertical– o abusos de posiciones de dominio, pues, según vimos *supra*, § 20, mediante la conce-

treatment for existing customers of a port, but to potential customers who sought entry and were refused access»]. D.G. Goyder, *op. cit.*, p. 348. Traducción del autor.

69. Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 102.

70. De este modo, para el Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las posibles restricciones a la competencia derivadas del ejercicio de derechos de propiedad intelectual son: adquisición de patentes, transferencia de tecnología mediante licencias y acuerdos sobre cooperación entre competidores. (*Doc. cit.*, p. 38). Tampoco Guillermo Cabanellas de las Cuevas (*Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 470-471), en su enumeración de conductas anticompetitivas en que patentes de invención se hallan involucradas, incluye a la negativa a licenciar, pues se limita a tratar las siguientes: adquisición de patentes, prácticas concertadas, prácticas unilaterales y cláusulas de los contratos de licencia.

En igual sentido, pese a que el art. 44 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la República Argentina –uno de los pocos cuerpos normativos que afronta directamente esta temática– enumera las posibles conductas contrarias a la competencia en que puede incurrir el patentado, no menciona la negativa a licenciar.

Por el contrario, Carlos M. Correa, en su tipología de conductas anticompetitivas según se afecte a los consumidores, competidores o licenciados, ubica a la negativa a conceder licencias voluntarias en el segundo grupo («Licencias Obligatorias», *op. cit.*, pp. 185-186). Ver también Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 305.

71. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 471.

sión de licencias el patentado puede producir efectos diversos sobre la competencia,<sup>72</sup> según el tipo de licencia de que se trate. En consecuencia, parecería que, en ausencia de licenciamiento, el titular de la patente de invención escapa a la atención del derecho de la competencia económica. Ello es, en gran medida, cierto.

El régimen de la competencia económica, al igual que lo ya anotado sobre el de propiedad intelectual –*supra*, § 26–, también ha construido categorías tendentes a regular el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, y distinguir lo que constituye *uso* y *abuso*<sup>73</sup> de ellos. Valiosos esfuerzos se han dado en esa dirección, que pasamos a mencionar.

Por un lado, la jurisprudencia comunitaria europea ha enarbolado las nociones de *función esencial* y *objeto específico* de los derechos de propiedad intelectual,<sup>74</sup> teniendo este último connotaciones específicas en el caso de pa-

72. Al respecto, consultar el Reglamento No. 240/96 de la Comisión de la Unión Europea y *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

Similares disposiciones se contienen en el art. 14 de la Decisión 291 de la Comisión del –entonces– Acuerdo de Cartagena, *Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías*, con relación a los contratos de transferencia de tecnología externa.

Una reseña de las cláusulas de los contratos de licencia que se considera son anticompetitivas puede encontrarse en Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, pp. 792 y ss.

73. «[E]xiste una opinión consciente en los diversos sistemas legislativos en el sentido de que los abusos que puede generar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, concebidos éstos en su acepción más amplia, deben encontrar su debida sanción cuando vulneran los principios de libre concurrencia en el mercado, excediendo los límites de los derechos concebidos o reconocidos». Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, p. 101.

74. «La Corte Europea en varios casos ha dado atención tanto al contenido central de los derechos de propiedad individual según el derecho nacional, a fin de indagar sus límites, como a los criterios mediante los cuales se debe juzgar el ejercicio de dichos derechos. Estos derechos y criterios son referidos usualmente en forma respectiva como el ‘objeto materia específico’ y la ‘función esencial’ de formas de propiedad intelectual específicas según las leyes nacionales. En principio, el uso excesivo incluso de un derecho que cae dentro del objeto específico puede ser restringido según el derecho de la Comunidad si tiene el potencial de conducir a una discriminación artificial o una restricción encubierta del comercio entre los Estados Miembros o, en circunstancias especiales, posibilitar el abuso de posición dominante». [«The European court has in a number of cases given attention both to the core content of individual property rights under national law, in order to ascertain their boundaries, and to the criteria by which the exercise of those rights are to be judged. These rights and criteria are usually referred to respectively as the ‘specific subject matter’ and the ‘essential function’ of particular forms of intellectual property under national laws. In principle the excessive use even of a right falling within the specific subject matter can be restricted under Community law if it would lead to an artificial discrimination or disguised restriction on trade between Member States or it would in special circumstances enable abuse of dominant position»]. D.G. Goyder, *op. cit.*, p. 300. Traducción del autor.

75. En cuanto a patentes de invención, comprende «primero, el derecho de explotar un invento

tentes de invención.<sup>75</sup> Empero –se ha señalado–, estas acotaciones han sido vertidas sobre la base de las concretas necesidades de libertad de movimiento de bienes al interior de un mercado común.<sup>76</sup> Por su parte, el derecho norteamericano ha enarbolado el concepto de *mal uso de la patente* (*patent misuse*<sup>77</sup>) –que participa tanto del derecho de la propiedad intelectual como del de la competencia económica–.

Mas, bajo ninguna de estas dos concepciones, la negativa a licenciar, por sí sola, constituye un ejercicio abusivo. En otras palabras, esa negativa está fuera de escrutinio por parte del derecho de la competencia; forma par-

con el propósito de fabricar y luego vender un producto, y segundo, el derecho correspondiente de impedir una ‘infracción’ de una tercera parte que busca fabricar o vender el producto sin el consentimiento del titular de la patente». [«[F]irst, the right to exploit an invention for the purpose of making and then selling a product, and secondly, the corresponding right to prevent an ‘infringement’ by a third party seeking either to make or to sell the product without the patent owner’s consent»]. *Ibid.*, p. 305. Traducción del autor.

En el caso de las marcas, en cambio, se toma –más bien– en consideración el *goodwill* que ellas representan (*Ibid.*, p. 313) y la evitación del riesgo de confusión del consumidor. Cfr. Carlos Fernández Lerga-Garralda, *op. cit.*, p. 299.

76. Preocupación que, principalmente, se traduce en el principio del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y la permisibilidad de las llamadas *importaciones paralelas*. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 363-364.

77. «Mal uso es la explotación inadecuada de un derecho de patente mediante una extensión irrazonable del alcance del monopolio de la patente o conducta que se traduce en una violación de antimonopolio en conexión con la explotación de una patente». [«Misuse is improper exploitation of patent right by an unreasonable extension of the scope of the patent monopoly or conduct amounting to antitrust violation in connection with the exploitation of a patent»]. John Bagby, *doc. cit.*, acápite II. Traducción del autor.

Hay que señalar, sin embargo, que los contornos de esta doctrina no han sido todavía enteramente delimitados. Por ello, se ha dicho que «[s]in embargo, la regla del mal uso es más fácil establecerla que aplicarla. La ley pertinente (se refiere a la Ley de Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica) nos dice qué *no* es mal uso de patente: simplemente tratar de hacer valer los propios derechos, negarse a otorgar licencia y/o no explotar la propia invención. Menos claros son los factores adicionales que se requieren para convertir el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en mal uso». [«However, the misuse rule is easier to state than to apply. The relevant statute tells us what is *not* patent misuse: merely seeking to enforce one’s rights, refusing to license and/or failing to practice one’s own invention. What extra factors are required to convert the exercise of one’s intellectual property rights into misuse is less clear»]. Debra A. Valentine, *doc. cit.*, acápite III, A. Énfasis consta en el texto original. Traducción del autor.

78. En uno de los casos más representativos en materia de derechos del titular de diseños industriales, aplicable, *mutatis mutandi*, a patentes de invención, se resolvió que «[e]s fundamental enfatizar que el derecho que tiene el propietario de un diseño protegido para evitar que terceros fabriquen y vendan o importen sin su consentimiento, productos que incorporan el diseño constituye el objeto específico de su derecho exclusivo. De ello resulta que una obligación impuesta sobre el titular de un diseño protegido para conceder a terceros, aun a cambio de una regalía razonable, una licencia para abastecimiento de productos que incorporan

te del *objeto específico* de la patente<sup>78</sup> y su ejercicio no constituye *mal uso*,<sup>79</sup> respectivamente. Esa es la posición que se ha consolidado en la práctica tanto administrativa<sup>80</sup> como jurisprudencial (sobre esta última esfera, ver *infra*, § 33-38) de los sistemas de la competencia económica.

**§ 30. Considerar a la negativa a licenciar como especie de la negativa a contratar arroja importantes conclusiones.** Ahora bien, si conforme afirmamos en precedencia (*supra*, § 20), existe un mercado de patentes de invención cuyos principales involucrados son los competidores del titular —quienes requieren, con el fin de concurrir en el mercado, la práctica de *i*) actos relativos al aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos a que se refiere la invención, o, *ii*) actos relativos a los productos resultantes de ese aprovechamiento—, entonces, la negativa a conceder licencias (*refusal to license*) es una especie de negativa a contratar (*refusal to deal*).<sup>81</sup> Pero, antes de

el diseño podría conducir a que el propietario sea despojado de la sustancia de su derecho exclusivo, y que la negativa a conceder tal licencia no pueda por sí sola constituir un abuso de posición dominante». [«It must also be emphasized that the right of the proprietor of a protected design to prevent third parties from manufacturing and selling or importing, without its consent, products incorporating the design constitutes the very subject-matter of his exclusive right. It follows that an obligation imposed upon the proprietor of a protected design to grant to third parties, even in return for a reasonable royalty, a licence for the supply of products incorporating the design would lead to the proprietor thereof being deprived of the substance of his exclusive right, and that a refusal to grant such a license cannot in itself constitute an abuse of a dominant position»]. *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*, Corte de las Comunidades Europeas, caso 238/87, 5 de octubre de 1988, § 8. Traducción del autor.

79. Al respecto, la *Patent Act* de los Estados Unidos (U.S. Code, Title 35) prescribe, en su sección 271, que: «d) Ningún titular de una patente que en alguna otra forma tenga derecho a compensación por infracción o violación contribuyente de una patente será denegado la reparación o juzgado culpable de mal uso o extensión ilegal del derecho de patente en razón de haber tomado una o más de las siguientes acciones: (...) 4. negado a otorgar licencia o ejercitar cualquier derecho en la patente...». [«d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (...) 4. refused to license or use any rights to the patent...»]. Este cuerpo de normas puede ser consultado en: <http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/271.html>.
80. En el *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, cuya importancia radica en que contiene los patrones de aplicación de la legislación norteamericana a ser manejados por el Departamento de Justicia (*Department of Justice*) y la Comisión Federal de Comercio (*Federal Trade Commission*), se establece que aun cuando la patente de invención confiera a su titular una posición monopolística, «tal poder (no) impone al titular de un derecho de propiedad intelectual una obligación de licenciar el uso de esa propiedad a otros». [«[S]uch power (do not) impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others»]. § 2.2. Traducción del autor.
81. «Los casos de propiedad intelectual involucran una aplicación especial de las reglas sobre negativa a contratar». [«Intellectual property cases involve a special application of the rules

esta asimilación, es necesaria una breve recapitulación de varios planteamientos realizados hasta ahora.

La patente de invención puede significar, bajo ciertos respectos, una posición de dominio en el mercado (*supra*, § 12). La innovación, que a través de actividades de investigación y desarrollo puede derivar en invenciones patentadas, es un medio legítimo a través del cual una empresa puede acceder a esa posición. Más todavía, dicha posición no se encuentra proscrita, sino solo su abuso (§ 11). El abuso de posición dominante es una noción flexible, abierta a los avances jurisprudenciales. Definir un comportamiento abusivo hacia los competidores implica que la conducta traspasa un determinado umbral —que, como vimos, es— referido como *competencia normal* o *competencia en los méritos* (§ 25). Como pasamos a demostrar, sí existen los elementos de juicio necesarios para precisar cuándo la negativa a licenciar cruza esa frontera. Con esta finalidad, debemos realizar un estudio comparativo entre la negativa a contratar y la negativa a licenciar, del que extraeremos importantes consecuencias.

La facultad reconocida al titular por el derecho de patentes de conceder o no licencias (*supra*, § 24) no es más que la traslación de la libertad de contratación al mercado de los derechos de propiedad intelectual, que, en el caso que nos ocupa, es el de patentes de invención (§ 20). En consecuencia, esta facultad tampoco es ilimitada.<sup>82</sup> Así las cosas, de la misma manera que la negativa a contratar, podríamos definir a la negativa a licenciar como *el ejercicio contrario a la competencia de la facultad de conceder o no licencias*.<sup>83, 84</sup> Evidentemente, el titular que así procede no *usa* su derecho, sino que *abusa* de él.

on refusal to deal»]. George A. Bermann, *et al.*, *op. cit.*, p. 828. Traducción del autor. La misma asimilación es realizada por Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, p. 100.

Ver también Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel (*op. cit.*, p. 171) quienes señalan que la negativa a licenciar tiene su antecedente en la negativa a contratar.

82. Respecto del *ius excludendi*, visto *supra*, § 23 como el núcleo de los derechos conferidos por la patente de invención, se ha decidido que «[e]ste derecho básico de exclusion sí tiene límites». [«This basic right of exclusion does have limits»]. *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.* Traducción del autor.

83. Ver nota 40.

84. Efectivamente, «[I]a negativa a otorgar una licencia infringe el art. 86 [del Tratado de Roma] solo si existe algún comportamiento relacionado que constituya un abuso, sea de explotación o de exclusión, además de la negativa a otorgar la licencia». [«[R]efusal to license infringes Art. 86 only if there is some related behaviour which constitutes an abuse, whether exploitative or exclusionary, in addition to the refusal to license»]. John Temple, *doc. cit.* Traducción del autor.

Al respecto, Guillermo Cabanellas de las Cuevas enseña que si bien «[I]a negativa a otorgar licencias voluntarias no constituye una conducta anticompetitiva bajo ninguno de los principales sistemas de defensa de la competencia del mundo, [puede serlo en la medida que cons-

La definición propuesta abre, en forma notable, el espectro de hipótesis en que la negativa a licenciar puede ser calificada como conducta abusiva de una posición dominante. Pese a que, según veremos con posterioridad, solo ha sido considerada con tal carácter la negativa a licenciar cuando, a través de ella, se busca extender el poder de mercado del titular más allá de los derechos conferidos por el régimen de la propiedad intelectual, también cabría esperar similar calificación cuando la negativa a licenciar constituye un medio o consecuencia de una práctica más compleja –como el mantenimiento de un cártel,<sup>85</sup> la división de mercados<sup>86</sup> o la discriminación en perjuicio de un determinado competidor,<sup>87</sup> por ejemplo–.

Por otra parte, si bien es cierto el derecho de la competencia no impone la obligación de cooperar con los competidores, lo que, en principio, se traduce en la *ausencia de un deber de licenciar*<sup>88</sup> a cargo del patentado, dicha inexistencia debe atenuarse cuando, a la luz de las circunstancias de cada caso particular, el derecho de patente efectivamente derive en una posición de dominio en el mercado. En este punto, cabría realizar distingos entre el tratamiento a los competidores según sean éstos actuales o potenciales y, en la primera hipótesis, si existía o no una relación previa con el titular. En otras palabras, el resultado podría ser la ilicitud de la negativa en presencia de licencias anteriores otorgadas por el patentado a favor del mismo solicitante.

Por parte de la justificación válida, que privaría de ilicitud a la negativa a licenciar aun cuando produzca efectos adversos sobre la competencia, al igual que en la negativa a contratar, se requiere un análisis caso por caso.<sup>89</sup>

tituya] un instrumento para una práctica concertada con efectos anticompetitivos, o puede ser utilizada para instrumentar una práctica anticompetitiva más compleja –como en el caso en que la licencia se condiciona a una conducta del licenciatario contraria a los intereses de un competidor del licenciante». (*Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, pp. 435-436).

85. Como en el caso de un *patent pool* contrario a la competencia.

86. Por ejemplo, cuando el titular ha concedido varias licencias con exclusividad territorial.

87. Cuando el titular exige regalías que son discriminatorias en perjuicio de determinado competidor, a manera de ejemplo.

88. «[S]egún la sección 2 de la Ley Sherman, el patentado que legalmente adquiere una patente no puede ser culpado de mantener el poder (de mercado) que legalmente ha adquirido, en razón de su negativa a otorgar licencia de la patente a otros». [«A patent holder who lawfully acquires a patent cannot be held liable under section 2 of the Sherman Act for maintaining the (market) power he lawfully acquired by refusing to license the patent to others»]. Miller Insituform, Inc. v. Insituform of North Am., Inc., 830 F.2d 606, 609 (6th Cir. 1987). Texto tomado de *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* Traducción del autor.

89. A manera de ejemplo, en el caso *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.* se desechó como argumento la protección de la inversión realizada en el desarrollo de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. En él, *Kodak* se había negado a suministrar piezas de repuesto a las empresas que operaban en el mercado de los servicios de repa-

Empero, dicha negativa deberá estar fundada en razones de índole objetiva. Al respecto, la ausencia de condiciones razonables en la solicitud de licencia es lo primero que cabe esperar. Pero, el abanico de alternativas es mucho mayor.<sup>90</sup> Con todo, lo que –al parecer– no sería una justificación válida es el mero interés económico del titular en obtener mayores réditos de la explotación de su invención sin la concurrencia de terceros.<sup>91</sup>

Por otra parte, el bienestar del consumidor debe también ser objeto de consideración en cuanto a la valoración de licitud de la negativa a contratar. Ello es consecuente, además, con los fundamentos del derecho de patentes (*supra*, § 7).

De manera idéntica a lo que sucede con los casos de negativa a contratar, en caso de comprobarse los extremos que determinan la ilicitud de la negativa a licenciar, el titular de la patente de invención perderá la facultad de conceder o no licencias, y será obligado a hacerlo. A nuestro entender, una de las formas de cumplir este mandato será a través de la concesión de licencias obligatorias (*infra*, acápite 3).

**§ 31. La patente de invención puede, incluso, tener cabida dentro de la doctrina *essential facilities*.** La excepcionalidad que es característica de la doctrina *essential facilities* puede también tener aplicación en tratándose de la patente de invención. En este caso concreto, la *essential facility* estaría cons-

ración y mantenimiento de sus equipos. *Kodak* alegó que su política obedecía a evitar que estas empresas aprovecharan injustamente (*free-riding*) las inversiones que aquélla había realizado para el desarrollo de sus equipos. Dicho aprovechamiento, según *Kodak*, se demostraba en que esas empresas no habían podido por sí solas ingresar a los mercados de equipo y piezas de repuesto. Al respecto, en la resolución, se anotó que este entendimiento de *free-riding* no tenía antecedente y que, por el contrario, constituía un comportamiento anticompetitivo crear barreras de entrada para obligar a un competidor a ingresar en dos mercados simultáneamente.

90. Por ejemplo, sería una justificación comercial válida el incumplimiento de contratos de licencia anteriores por parte del solicitante.

91. De acuerdo con tal premisa, no podríamos asumir, como justificación válida, que «probablemente, cada empresa maximizadora de beneficios tiene la intención de proteger su derechos de propiedad intelectual en el sentido de maximizar su valor. Concede licencias cuando concederlas es más provechoso que no hacerlo, pero no de otra manera. Cuando una empresa se niega a licenciar a un competidor, podemos presumir que es porque las pérdidas ocasionadas por el incremento de competencia son suficientes para contrapesar cualesquier ganancias a ser obtenidas de las regalías de la licencia». [«[p]robably, every profit-maximizing firm intends to protect its IP rights in the sense of maximizing their value. It licenses when licensing is more profitable than not licensing, but not otherwise. When a firm refuses to license to a competitor, we can presume it is because the losses occasioned by increased competition are enough to offset any gains to be earned from the licensing fee»]. Herbert Hovenkamp, *doc. cit.*

Ver nota 50.

tituida por los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención o por los productos obtenidos a través de la explotación de dichos conocimientos.<sup>92</sup>

Para justificar esta incardinación, parece adecuado confrontar los requisitos exigidos para la aplicación de esta doctrina con las circunstancias que, en presencia de la patente de invención, podrían presentarse. De aquellos requerimientos,<sup>93</sup> para los efectos de nuestra exposición, conviene referir a la imposibilidad de duplicar la *essential facility*<sup>94</sup> y la factibilidad de proveerla. Ambos requisitos están –más bien– dirigidos a bienes tangibles.<sup>95</sup> A pesar de ello, en un intento por determinar su aplicabilidad a patentes de invención, podemos realizar las siguientes consideraciones. Conforme vimos *supra*, § 15, no en todos los casos existirán sustitutos para los conocimientos tecnológicos o los productos protegidos por una patente; ante tal situación, en presencia de un derecho que confiere exclusividad a su titular en la explotación de su objeto, esto es, la invención, y, en ausencia de un principio de *creación independiente* a lo que suma la exigencia de *altura inventiva* (§ 16), principalmente,

92. Bajo esta reflexión, el mismo caso *Tetra Pak Rausing SA v. Commission of the European Communities* se asemejaría mucho a uno de *essential facilities*, pues, recordemos lo ya indicado (ver nota 145 de cap. I), en él se anotó que solo la tecnología cubierta por la licencia BGT podría, al momento de los hechos, proporcionar a un competidor los medios para entrar en competición con la empresa dominante. No obstante, dicho caso se trató de adquisición de patentes, no negativa a licenciar.

93. Ver nota 55.

94. En un caso reciente, la jurisprudencia comunitaria europea expresó que para la aplicabilidad de esta doctrina se requiere «[n]o solo que la negativa del servicio que comprende la entrega a domicilio tenga la probabilidad de eliminar toda competencia en el mercado de periódicos de circulación diaria por parte de la persona que solicita el servicio y que esa negativa no pueda ser justificada objetivamente, sino que también ese servicio por sí solo sea indispensable para que esa persona pueda operar su negocio, siempre y cuando no exista un sustituto real o potencial para ese plan de entrega a domicilio». [«[N]ot only that the refusal of the service comprised in home delivery be likely to eliminate all competition in the daily newspaper market on the part of the person requesting the service and that such refusal be incapable of being objectively justified, but also that the service in itself be indispensable to carrying on that person's business, inasmuch as there is no actual or potential substitute in existence for that home-delivery scheme»]. *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG*, Corte de la Unión Europea, caso C-7/97, 26 de noviembre de 1998, § 41. Traducción del autor.

95. «La 'facility' en los casos litigados típicamente ha sido algo que requiere una inversión sustancial, e histórica y usualmente ha sido algo grande y tangible; también ha habido unos pocos casos que han implicado cosas intangibles, como la propiedad intelectual, por ejemplo». [«The 'facility' in litigated cases typically has been something requiring a substantial investment, and has historically usually been something large and tangible; there are also have been a few cases involving intangible things like intellectual property»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OC-DE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept*, *doc. cit.* Traducción del autor.

puede darse casos en que quede satisfecha la primera condición; es decir, por una imposibilidad *normativa*<sup>96</sup> –impuesta por el derecho de patentes–, no pueda duplicarse la *essential facility*. Con relación a la segunda condición, al menos en cuanto a la invención se refiere, por tratarse de un bien inmaterial,<sup>97</sup> parecería factible su provisión en caso de ser considerada una *essential facility*.<sup>98</sup> Si la *essential facility* estuviera constituida por los productos protegidos por la patente de invención, entonces, en orden a determinar la factibilidad de su provisión por parte del titular, análisis más complejos serían requeridos.<sup>99</sup>

De lo analizado, puede extractarse que la patente de invención –o, más concretamente, los conocimientos tecnológicos a que se refiere la invención o los productos obtenidos mediante el aprovechamiento de esos conocimientos– podría, bajo ciertos respectos eso sí excepcionales, ser considerado una *essential facility*.

Consecuencia de ello, de manera similar a los que sucede con otros casos de *essential facilities*, cabría pensar la aplicabilidad de esta doctrina en tratándose de competidores del titular, no solo actuales, sino también potenciales.

Por último, esta asimilación también sugiere un énfasis especial en el bienestar de los consumidores, que podría hallarse comprometido por la negativa a licenciar por parte del titular de la patente.

### § 32. *La realizada es una asimilación provechosa, pero insuficiente.*

Si bien la subsunción efectuada nos permite un análisis ampliado del que derivan importantes conclusiones, existe una diferencia fundamental entre la negativa a licenciar y la negativa a contratar. La primera tiene cabida en el mercado de los derechos de propiedad intelectual (*supra*, § 20 y 21). Dicho mercado está intrínsecamente relacionado con el desarrollo tecnológico como objetivo a perseguir por el régimen de la competencia económica, mediante el

96. Como acertadamente se puso de relieve en el asunto *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.*, los obstáculos que pueden impedir la duplicación de la *essential facility* pueden ser de orden técnico, legal o económico (§ 44).

97. Que, como tal, se caracteriza por la posibilidad de posesión simultánea. Cfr. José A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 88.

98. El problema se vuelve más complicado si, a más de la factibilidad técnica, se examina la comercial. Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. No. 5. United States, *The Essential Facilities Concept*, *doc. cit.*

99. Por ejemplo, si dichos productos requieren de determinada materia prima cuya oferta en el mercado es muy limitada, podría no ser factible para el titular del derecho proveerlos a los competidores.

mantenimiento de incentivos a la actividad inventiva (§ 7). Efectivamente, recuérdese que la exclusividad que confiere la patente de invención a su titular en la explotación de su objeto —esto es, la invención, que se traduce en *i*) actos sobre los conocimientos tecnológicos y *ii*) actos sobre los productos obtenidos del aprovechamiento de esos conocimientos— es la que proporciona los estímulos necesarios para que ese desarrollo tecnológico se lleve a cabo. Se entiende que, en cualquier caso, de considerarse contraria a la competencia la negativa por parte del titular a conceder licencias voluntarias y obligarlo a otorgarlas, se perdería esa exclusividad.

En tal virtud, debido a la consideración de ese efecto promotor sobre la actividad inventiva, como ha sido resuelto, en la intersección entre régimen de la concurrencia y propiedad intelectual, como lo es la negativa a licenciar la patente de invención, *algún peso* debe ser concedido a los derechos de propiedad intelectual.<sup>100</sup>

La ponderación entre la afectación a la competencia que podría derivar de la negativa a licenciar por parte del patentado y los efectos favorables de ella como estímulo a la actividad inventiva requerirá del análisis de cada situación particular.<sup>101</sup> Mas, ello abre la puerta a cierto relativismo (*infra*, §

100. Se ha señalado que «[l]a armonización de la teoría antimonopolio con los monopolios otorgados por la ley de propiedad intelectual requiere que se otorgue cierto peso a los derechos de propiedad intelectual del monopolista». [«Harmonizing antitrust monopoly theory with the monopolies granted by intellectual property law requires that some weight be given to the intellectual property rights of the monopolist»]. *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.* Traducción del autor.

101. En términos generales, la conducta del titular de derechos de propiedad intelectual es valorada según la *regla de la razón*. La legislación de la competencia económica tiene dos enfoques a la hora de calificar las conductas anticoncurrenciales, principalmente, las consistentes en restricciones verticales (Cfr. Barry J. Rodger y Angus MacCulloch, *op. cit.*, pp. 180 y ss.). El primero de ellos, el *per se*, implica que demostrados los extremos de una conducta, no se requiere realizar análisis adicional alguno sobre los motivos de tal conducta, sus causas o efectos, a fin de calificarla de ilícita. Por otro lado, en el enfoque de *razonamiento*, una vez demostrados los extremos de la conducta, su ilicitud está sometida a posteriores análisis en cuanto a su razonabilidad, propósitos y efectos sobre la competencia. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, pp. 79-80.

Si, como vemos, en tratándose del ejercicio de derechos de propiedad intelectual, siempre existirá la posibilidad de que la conducta imputada, pese al efecto anticompetitivo, pueda alcanzar un mayor beneficio en términos de incentivo al desarrollo tecnológico, parece ser pertinente la aplicación, en esta materia, de un *enfoque de razonamiento*, en lugar de uno *per se*. En esa misma línea, Debra A. Valentine, luego de señalar que ciertas conductas unilaterales que involucran abuso de derechos de propiedad intelectual (como lo es la negativa a licenciar) pueden ser juzgadas según la sección 2a. de la *Sherman Act*, indica que: «[e]l simple hecho de tener poder de monopolio en virtud de una patente no es un problema en sí mismo y por sí solo, pero las prácticas de exclusión con el propósito de extender el alcance o la duración probable de ese poder están sujetas al escrutinio antimonopolio de la regla de la razón».

38), que marca un apartamiento de la negativa a licenciar frente a la negativa a contratar. Sin embargo de que no todas las conclusiones extractadas en los acápites anteriores han sido materia de decisión judicial, en las que sí lo han sido se evidencia esa separación.

### Reseña de pronunciamientos jurisprudenciales en torno a esta temática

*Con todo el bagaje de observaciones y conclusiones hasta aquí alcanzado, exploraremos, en estos acápites, los pronunciamientos jurisprudenciales vertidos en torno a la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva, así como de otros aspectos ligados a ella. Luego de una breve referencia al contexto en que aquellos fueron vertidos, procuraremos establecer las líneas generales que en ellos subyacen con sus respectivas variantes. Por último, ubicaremos la temática dentro de un contexto de objetivos de política de competencia y, como propuesta de solución, sentaremos que la calificación de ilicitud de esta conducta debe ser excepcional.*

**§ 33. El contexto de los pronunciamientos analizados.** Conforme consta de las páginas anteriores, consideramos relevantes a los pronunciamientos vertidos por la jurisprudencia norteamericana y la comunitaria europea. Ello obedece a la trascendencia de estos dos sistemas de regulación de la competencia económica,<sup>102</sup> que es útil ante la inexistencia de jurisprudencia más cercana a nuestro medio.<sup>103</sup> De acuerdo con lo señalado *supra*, § 9, exis-

[«[M]erely having monopoly power by virtue of a patent is no problem in and of itself, but exclusionary practices with the purpose of extending the scope or likely duration of such power are subject to rule of reason antitrust scrutiny»]. *Doc. cit.*, § III.B. Traducción del autor. Ello es, además, consecuente con el siguiente criterio general utilizado para valorar los abusos de posición dominante: «La investigación de supuestos abusos de una posición dominante puede estar entre las tareas más desafiantes y difíciles para una agencia de competencia. Esto se debe a que las prácticas que pueden ser calificadas como abusos (...) también pueden promover la eficiencia. Consecuentemente, la investigación de supuestos abusos de una posición dominante requiere un análisis prudente de regla de la razón, en el cual se pondere el posible daño anticompetitivo contra los posibles beneficios de eficiencia». [«Investigating alleged abuses of a dominant position can be among the most challenging and difficult tasks for a competition agency. This is because practices that can qualify as abuses (...) can also promote efficiency. Consequently, investigating alleged abuses of a dominant position will require a careful rule of reason analysis, in which possible anticompetitive harm is weighed against possible efficiency benefits»]. The World Bank and Organisation for Economic Cooperation and Development, *doc. cit.*, p. 85. Traducción del autor.

102. Ambos han sido señalados como los de mayor importancia. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, *op. cit.*, p. 85.

103. Pese a la amplia labor investigativa desplegada, no hemos hallado sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que traten esta temática. Por el contrario, la casi totalidad

ten diferencias entre la concepción y aplicación de ambos regímenes que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo, en cuanto a los objetivos.<sup>104</sup> Con todo, existen semejanzas muy marcadas en los pronunciamientos, sobre cuya base formularemos patrones generales de decisión, que serán útiles para determinar la coincidencia o discrepancia de las decisiones analizadas con los resultados obtenidos en acápites anteriores –*supra*, § 30 y 31–.

La jurisprudencia norteamericana ofrece pronunciamientos que atienden a la negativa del titular de la patente de invención a otorgar licencias como práctica anticompetitiva. Por su parte, el derecho comunitario europeo no ofrece caso alguno relativo a ese específico derecho, pero sí lo hace con relación a otros derechos de propiedad intelectual. Emplearemos estos pronunciamientos por considerarlos de utilidad como antecedentes.<sup>105</sup> En los casos tomados, a más de la negativa a licenciar, también existen referencias a otros aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos del titular, que –asimismo– reseñamos por considerarlos de valor en el análisis de cuestiones que, en los acápites precedentes, demostramos ser pertinentes al estudio de dicha negativa.

Antes de esa exposición es pertinente indicar que, en cuanto a la definición del comportamiento contrario a la competencia, para la práctica norteamericana, la negativa a conceder licencias voluntarias por parte del titular de la patente puede ser objeto de juzgamiento como un caso de monopolización;<sup>106</sup> por su parte, la jurisprudencia comunitaria europea podría considerar-

de las sentencias vertidas por dicho tribunal en torno a la intersección entre propiedad intelectual y régimen de la competencia económica enfocan a los signos distintivos –fundamentalmente, marcas– como instrumentos de la competencia al servicio de los productores. En uno de sus tantos y más decisivos pronunciamientos, entre los de mayor actualidad por cierto, «[h]a reiterado también el Tribunal que el signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos puesto que, además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto, por medio de la identificación marcaría, también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia». Proceso No. 45-IP-2000, 14 de junio de 2000.

104. Efectivamente, recuérdese que en el derecho comunitario europeo existe preocupación por el derecho de las pequeñas y medianas empresas a competir. Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8, *International Perspectives on Abuse of Dominance*, *doc. cit.*

Ver notas 92 de cap. I, y 38 de cap. II.

105. Cfr. Carlos M. Correa, «Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 187, nota 11.

106. «Los casos que implican un abuso unilateral del poder de propiedad intelectual a menudo surgen según la sección 2 de la Ley Sherman. La sección 2 no requiere un acuerdo, sino un poder de monopolio real o probable (...). También prohíbe la monopolización, definida como '1. la posesión de poder de monopolio en un mercado relevante, y, 2. la adquisición o conservación intencional de ese poder en forma distinta al crecimiento o desarrollo resultan-

lo como abuso de posición dominante.<sup>107</sup>

Ahora bien, en un esfuerzo por intentar llevar a cabo generalizaciones respecto de las decisiones examinadas, podemos agruparlas sobre la base de los siguientes criterios.

**§ 34. La negativa a licenciar forma parte del derecho del titular que está fuera de escrutinio por parte del régimen de la competencia económica.** En lo que a este punto atañe, las conclusiones extraídas y expuestas en acápite anteriores, tienen –casi– plena vigencia. De acuerdo con lo que hemos visto (*supra*, § 27), el derecho de la competencia no impone a las empre-

te de un producto superior, perspicacia comercial o accidente histórico» (...) También prohíbe la monopolización tentada, la cual requiere una conducta de exclusión con la ‘intención específica de monopolizar’ que crea una ‘peligrosa probabilidad’ de monopolización en un mercado relevante». [«Cases involving unilateral abuse of intellectual property power often arise under Section 2 of the Sherman Act. Section 2 does not require an agreement, but instead requires either actual or likely monopoly power. [*Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585, 596, No. 19 (1985)]. It prohibits monopolization, defined as ‘1. the possession of monopoly power in the relevant market, and, 2. the willful acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident’. (*Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan*, 506 U.S. 447, 456 (1993)). It also prohibits attempted monopolization, which requires exclusionary conduct with ‘specific intent to monopolize’ which creates a ‘dangerous probability’ of monopolization of a relevant antitrust market’»]. Debra A. Valentine, *doc. cit.*, acápite III, B. Traducción del autor.

La referida sección 2 de la *Sherman Act* dispone que «[c]ualquier persona que monopolizare, o intente monopolizar, o se combine o conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte de la industria o el comercio entre los diferentes Estados o con naciones extranjeras, será considerada culpable de un crimen, y, como condena de esto, será sancionada con una multa no superior a \$ 10 000 000 si es corporación, o, si es cualquier otra persona, \$ 350 000, o con encarcelamiento que no exceda de tres años, o con ambos castigos, a discreción de la corte». [«Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$ 10 000 000 if a corporation, or, if any other person, \$ 350 000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court»]. Traducción del autor.

107. En la sentencia vertida en el caso *Magill*, se afirma que «si bien es evidente que el ejercicio del derecho exclusivo a reproducir una obra protegida no es un abuso en sí mismo, no es aplicable cuando, a la luz de los detalles de cada caso individual, resulta notorio que ese derecho es ejercido en tales modos y circunstancias que, en realidad, persigue una finalidad manifiestamente contraria a los objetivos del artículo 86». [«[W]hile it is plain that the exercise of the exclusive right to reproduce a protected work is not in itself an abuse, that does not apply when, in the light of the details of each individual case, it is apparent that that right is exercised in such ways and circumstances as in fact to pursue an aim manifestly contrary to the objectives of Article 86»]. *Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*, § 71. Traducción del autor. Dicha disposición es la relativa al abuso de posición dominante.

sas un deber de cooperar con los competidores. Dicha regla tiene aplicación en los casos en que patentes de invención se hallen comprometidas (*Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*<sup>108</sup>).

Consecuencia de ello, la *sola* negativa a conceder licencias voluntarias —es decir, aquella que no sea contraria a la competencia— forma parte de las facultades concedidas al titular de la patente de invención y como tal se encuentra fuera de escrutinio por parte del derecho de competencia económica. En ello, coinciden los pronunciamientos norteamericanos (*Intergraph Corp. v. Intel Corp.*<sup>109</sup>) y europeos (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*<sup>110</sup>).

Entre los fundamentos de las decisiones que comparten este criterio, está muy latente el interés por estimular la actividad innovadora (*Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*,<sup>111</sup> *CSU v. Xerox Corp.*,<sup>112</sup> y *Magill*<sup>113</sup>).

108. «El propósito de la Ley Sherman, sin embargo, no es mantener relaciones comerciales amigables entre empresas en la misma industria y tampoco fue diseñada para mantener a esas empresas dichosas y alegres». [«The purpose of the Sherman Act, however, is not to maintain friendly business relations among firms in the same industry nor was it designed to keep these firms happy and gleeful»]. *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.* Traducción del autor.

109. «Pero también es correcto que las leyes de antimonopolio no niegan el derecho que tiene el patentado para excluir a otros de su patente». [«But it is also correct that the antitrust laws do not negate the patentee's right to exclude others from patent property»]. *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.* Traducción del autor.

110. «Es fundamental enfatizar que el derecho que tiene el propietario de un diseño protegido para evitar que terceros fabriquen y vendan o importen sin su consentimiento, productos que incorporan el diseño constituye el objeto específico de su derecho exclusivo. De ello resulta que una obligación impuesta sobre el titular de un diseño protegido para conceder a terceros, aun a cambio de una regalía razonable, una licencia para abastecimiento de productos que incorporan el diseño podría conducir a que el propietario sea despojado de la sustancia de su derecho exclusivo, y que la negativa a conceder tal licencia no pueda por sí sola constituir un abuso de posición dominante». [«It must also be emphasized that the right of the proprietor of a protected design to prevent third parties from manufacturing and selling or importing, without its consent, products incorporating the design constitutes the very subject-matter of his exclusive right. It follows that an obligation imposed upon the proprietor of a protected design to grant to third parties, even in return for a reasonable royalty, a licence for the supply of products incorporating the design would lead to the proprietor thereof being deprived of the substance of his exclusive right, and that a refusal to grant such a license cannot in itself constitute an abuse of a dominant position»]. *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*, § 8. Traducción del autor.

111. «Es la posibilidad de triunfar en el mundo mercantil, imputable a un desempeño superior, lo que provee los incentivos en los que descansa el adecuado funcionamiento de nuestra economía competitiva. Si una empresa que ha determinado correr los riesgos y gastos de investigación y desarrollo fuese requerida en todas las circunstancias a compartir con sus rivales los beneficios de esos esfuerzos, este incentivo sería probablemente viciado». [«It is the possibility of success in the marketplace, attributable to superior performance, that provides the incentives on which the proper functioning of our competitive economy rests. If a firm that

Dentro de las decisiones norteamericanas, —se ha señalado,<sup>114</sup> en criterio que no compartimos<sup>115</sup>— existiría un pronunciamiento disidente que crearía un deber de licenciar patentes de invención (*Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*<sup>116</sup>).

En cambio, la jurisprudencia comunitaria europea, en tratándose de competidores que operan en mercados derivados con respecto al de la elabo-

has engaged in the risks and expenses of research and development were required in all circumstances to share with its rivals the benefits of those endeavors, this incentive would very likely be vitiated»]. *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.* Traducción del autor.

112. En dicho caso, en una cita a *Data General Corp. v. Gruman Systems Support Corp.*, (36 F.3d 1147, 32 USPQ2d 1385) se recoge que: «En ese caso, la corte expuso que el monopolio limitado de propiedad literaria está basado en la suposición empírica del Congreso de que el derecho de ‘excluir a otros del uso de sus obras crea un sistema de incentivos que promueve el bienestar del consumidor en el largo plazo a través del fomento de la inversión en la creación de atractivas obras de expresión artísticas y funcionales... Nosotros no podemos requerir a las partes demandadas en procesos de antimonopolio que demuestren y censuren los méritos de esta suposición legislativa en cada caso en que la negativa a otorgar licencia de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual sea atacada». [«There, the court noted that the limited copyright monopoly is based on Congress empirical assumption that the right to ‘exclude others from using their works creates a system of incentives that promotes consumer welfare in the long term by encouraging investment in the creation of desirable artistic and functional works of expression... We cannot require antitrust defendants to prove and reprove the merits of this legislative assumption in every case where a refusal to license a copyrighted work comes under attack»]. *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.* Traducción del autor.
113. La Comisión de la Unión Europea anotó, en este caso, que no se justificaba la existencia de derechos de *copyright* sobre listas de programación, debido a que no entrañaban esfuerzo alguno en innovación o investigación. Ver *Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*, § 46. A *contrario sensu*, si hubiese habido aquel esfuerzo, el parecer de la Comisión podría haber sido otro.
114. Herbert Hovenkamp, *doc. cit.*
115. La crítica que el autor citado en la nota anterior realiza a la referida decisión se basa en que, al exigirse una justificación comercial válida para la negativa a licenciar, a *contrario sensu*, se estaría imponiendo un deber de licenciar en cabeza del titular del derecho. El criterio jurisprudencial, sin embargo, como puede verse, se apega —aunque no totalmente— con nuestro planteamiento contenido *supra*, § 27 y 30, de que, si la negativa a licenciar proviene de una empresa en posición dominante y produce afectación a la competencia, requiere, además, para su calificación de ilícita, la ausencia de una justificación válida.
116. La sentencia en mención, en su parte pertinente, sostiene que: «Si bien la conducta de exclusión puede incluir la negativa unilateral de un monopolista a otorgar licencia de una (patente u) ‘obra’, o a vender su producto protegido por la patente o derecho de propiedad intelectual, el ‘deseo’ de un monopolista ‘de excluir a otros de su trabajo (protegido) es presuntamente una justificación comercial válida para cualquier perjuicio inmediato a los consumidores’». [«W]hile exclusionary conduct can include a monopolist’s unilateral refusal to license a [patent or] ‘copyright’, or to sell its patented or copyrighted work, a monopolist’s ‘desire to exclude others from its [protected] work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers’. *Data General*, 36 F.3d at § 1187»]. *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*

ración de los productos que lleva a cabo el titular del derecho, ha trasladado el comportamiento abusivo del titular hacia el mercado de los productos protegidos, es decir, en lugar de tratarlo como negativa a licenciar, lo ha hecho como negativa a contratar (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. y Maxicar v. Renault*<sup>117</sup>). Constituye ésta una decisión de mucho valor, que reproducimos y complementamos, a manera de propuesta, en el tercer capítulo.

**§ 35. Existen apartamentos en cuanto a los análisis de la afectación sobre la competencia de la negativa a licenciar y la legitimidad de la justificación.** Se trata de dos puntos en los que, a diferencia del anterior, los resultados obtenidos de la subsunción de la negativa a licenciar en la negativa a contratar no pueden ser confirmados.

En el contexto norteamericano, se ha resuelto que no es objeto de análisis el propósito<sup>118</sup> de la negativa a otorgar licencias aun a pesar de que de ello se derive un efecto anticompetitivo (*CSU v. Xerox Corp.*<sup>119</sup>). Para este sis-

117. Ver las notas 126 y 127. Nótese que las decisiones allí citadas, si bien centran su atención en el bienestar del consumidor, también atienden a la protección del derecho a competir de las empresas independientes que operan en la prestación de servicios de reparación de los productos fabricados por el titular del derecho de propiedad intelectual, para lo que requieren el suministro de las piezas necesarias. No obstante, se valora la conducta en el mercado de los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, no en el de los derechos. En tal virtud, fue determinado que no es abuso de posición dominante la negativa a conceder licencias por parte del titular, pero sí la denegación arbitraria de suministro de las piezas de repuesto a esas empresas de reparación.

118. Recuérdese que la intención es un elemento de la conducta anticompetitiva bajo el sistema norteamericano, no así para el comunitario europeo en que la noción de *abuso* es un criterio objetivo (nota 22).

119. «No vemos una mayor razón para inquirir en la motivación subjetiva de Xerox para rehusarse a vender u otorgar licencia de sus trabajos patentados que la que encontramos en la evaluación de la motivación subjetiva de un patentado de entablar un juicio para hacer valer ese mismo derecho. En ausencia de alguna indicación de ventas atadas ilegales, fraude en la Oficina de Patentes y Marcas o litigación fingida, el titular de la patente puede hacer valer su derecho establecido por la ley de excluir a otros de fabricar, usar, o vender la invención pretendida sin responsabilidad alguna según las leyes de antimonopolio. Nosotros, en consecuencia, no inquiriremos en su motivación subjetiva para ejercer sus derechos establecidos por la ley, aun cuando su negativa a vender u otorgar licencia de su invención patentada tenga algún efecto anticompetitivo, en tanto que ese efecto anticompetitivo no sea ilegalmente extendido más allá de la concesión de la patente establecida por la ley». [«We see no more reason to inquire into the subjective motivation of Xerox in refusing to sell or license its patented works than we found in evaluating the subjective motivation of a patentee in bringing suit to enforce that same right. In the absence of any indication of illegal tying, fraud in the Patent and Trademark Office, or sham litigation, the patent holder may enforce the statutory right to exclude others from making, using, or selling the claimed invention free from liability under the antitrust laws. We therefore will not inquire into his subjective motivation for exerting his statutory rights, even though his refusal to sell or license his patented invention may have an anticompetitive effect, so long as that anticompetitive effect is not illegally ex-

tema regulador de la competencia, una línea de decisión como ésta dificulta la calificación de ilicitud de la negativa a licenciar.

Por su parte, con mayor moderación, la jurisprudencia comunitaria europea, pese a la protección a los derechos de propiedad intelectual, ha analizado el efecto anticompetitivo de la negativa a licenciar (*Magill*,<sup>120</sup> *infra*, § 37).

En cuanto a la legitimidad de la justificación de la negativa a licenciar, la jurisprudencia norteamericana ha señalado que no importan los términos en que se niegue la licencia (*Townshend v. Rockwell Int'l Corp.*<sup>121</sup>). En otra de sus decisiones, ha sostenido que el deseo de excluir a otros de su trabajo protegido —es decir, el solo deseo de proteger la exclusividad conferida por el derecho— se considera presumiblemente una justificación comercial válida para la negativa del titular (*Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*<sup>122</sup>). Por parte de las decisiones comunitarias europeas, así mismo con mayor cautela,<sup>123</sup> se ha decidido que puede haber sido razonable la regalía propuesta en la solicitud (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*<sup>124</sup>). La línea de decisión contenida

tended beyond the statutory patent grant»]. *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*. Traducción del autor.

120. Con la excepcionalidad que caracteriza a este caso, el pronunciamiento vertido desechó el argumento que justificaba la negativa a licenciar derechos de *copyright* en la protección de su derecho y, por el contrario, entró al análisis del efecto de la negativa, que, en el caso, era extender el poder del titular hacia otro mercado derivado. Ver *Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities*, § 71 y 73.

121. En este caso (2000 U.S. Dist. LEXIS 5070 (N.D. Cal. March 28, 2000), Robert Pitofsky reseña que se estableció que «el titular de una patente tiene el derecho legal de negarse a licenciar su patente en cualesquiera términos» [«[A] patent owner has the legal right to refuse to license his or her patent on any terms...»], sin que ello signifique violación antimonopolio. *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*, *doc. cit.*, nota 18. Traducción del autor.

Semejante planteamiento motiva a Pitofsky a reflexionar que, en el balance actual entre *antitrust* y propiedad intelectual, se ha dado a ésta un peso inapropiado.

122. Ver la cita en la nota 116.

123. Obsérvese que, en la jurisprudencia norteamericana vertida en *Townshend v. Rockwell Int'l Corp.* se habla de *cualesquiera términos*, en tanto que, en la comunitaria europea, solo de *regalías*.

124. «Se debe, en consecuencia, afirmar en respuesta a la segunda interrogante referida por la corte nacional que la negativa del propietario de un diseño registrado de paneles de carrocería para conceder a terceros una licencia para el suministro de partes que incorporan el diseño, aun a cambio de regalías razonables, no puede por sí sola ser considerada una causa de abuso de posición dominante dentro del significado del artículo 86». [«It must therefore be stated in reply to the second question submitted by the national court that the refusal by the proprietor of a registered design in respect of body panels to grant to third parties, even in return for reasonable royalties, a licence for the supply of parts incorporating the design cannot in itself be regarded as an abuse of a dominant position within the meaning of Article 86»]. *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*, § 11. Traducción del autor.

en estas tres resoluciones, si bien sigue los planteamientos que sentamos en acápites anteriores, en el sentido de que cuando la negativa a licenciar produce un efecto anticompetitivo se requiere además la ausencia de una legítima justificación para la ilicitud de la conducta, en cambio, se aparta, en mayor o menor extensión, de la necesidad de objetividad de esa justificación, que trascienda los intereses particulares del titular. A ello debe sumarse que, como se ha manifestado, considerar aquel deseo de excluir a otros del trabajo protegido como justificación comercial válida, constituye una regla carente de operatividad.<sup>125</sup>

### § 36. *El bienestar de los consumidores también ha sido considerado.*

Si bien la *sola* negativa a licenciar no constituye una conducta anticompetitiva, la jurisprudencia –sobre todo, la comunitaria europea– parece cambiar este patrón de decisión cuando de la negativa se desprende afectación a los intereses del consumidor en términos de disponibilidad de los bienes protegidos por el derecho y de su precio. Esta disponibilidad mira, no solo a los productos protegidos por el derecho, sino también en tratándose de *nuevos* productos –es decir, no existentes en el mercado– cuya elaboración requiera del licenciamiento por parte del titular.

Del lado de los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, se ha resuelto que si bien la negativa a conceder licencias no es un

125. En esencia, el pronunciamiento no fija regla alguna. En tal virtud, se ha indicado que «[E]stablece una distinción fundamentalmente inviable entre una negativa a contratar permisible basada en un deseo de *buena fe* de proteger los derechos de propiedad intelectual y una negativa no permisible a contratar basada únicamente en el deseo de excluir a los competidores. Pero, debido a que los derechos de propiedad intelectual son excluyentes por naturaleza, si existe realmente alguna diferencia no sería de esperar que los jueces y jurados establezcan distinciones de principios entre negativas ‘buenas’ y ‘malas’ a otorgar licencia de propiedad intelectual. Esta regla no provee ninguna guía para los titulares de derechos de propiedad intelectual en lo referente a las razones que son ‘válidas’ para negarse a otorgar licencia de su propiedad. La incertidumbre disminuye el valor de la propiedad intelectual y deteriora los incentivos de innovación que las leyes de propiedad intelectual tuvieron el propósito de proteger». [«It draws a fundamentally unworkable distinction between a permissible refusal to deal based on a *bona fide* desire to protect intellectual property rights, and an impermissible refusal to deal based on a desire solely to exclude competitors. But because intellectual property rights are exclusionary in nature, is there really any difference Judges and juries should not be expected to draw principled distinctions between ‘good’ and ‘bad’ refusals to license intellectual property. This rule provides no guidance for holders of intellectual property rights as to what reasons are ‘valid’ for refusing to license their property. The uncertainty diminishes the value of intellectual property and damages the incentives to innovate that the intellectual property laws were intended to protect»]. James T. Halverson and Brian J. Telpner, *Making sense of the Sherman Act in a high-tech economy*. Este documento puede ser consultado en: [http://www.global-competition.com/spl\\_rpts/aar/monopoly.htm](http://www.global-competition.com/spl_rpts/aar/monopoly.htm). Traducción del autor.

abuso, sí puede serlo el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de manera que se impida la disponibilidad de los productos protegidos por el derecho (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*<sup>126</sup> y *Maxicar v. Renault*<sup>127</sup>). Como puede verse, se valora la conducta, no en el mercado de los derechos de propiedad intelectual (por eso no se califica de ilícita la negativa a licenciar), sino en el de los bienes comprometidos en el *ius excludendi* otorgado por el derecho de la propiedad intelectual –de manera idéntica a lo visto *supra*, § 34 respecto de competidores que operan en mercados derivados–.

Con relación a productos nuevos, el único caso al respecto es el suscitado entre *Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities* –más conocido como *Magill*– en el que la negativa a licenciar derechos de *copyright* fue calificada como abusiva sobre la base de que traía como conse-

126. «Sin embargo, se debe señalar que el ejercicio de un derecho exclusivo por parte del propietario de un diseño registrado de paneles de carrocería de automotores puede estar prohibido según el artículo 86 si implica cierta conducta abusiva de parte de una empresa en posición dominante, como por ejemplo, la negativa arbitraria a suministrar piezas de repuesto a reparadores independientes, la fijación de precios de piezas de repuesto a un nivel injusto o una decisión de dejar de producir más piezas de repuesto para un modelo determinado, incluso a pesar de que muchos automotores de ese modelo están todavía en circulación, siempre y cuando esa conducta sea susceptible de afectar el comercio entre los Estados Miembros». [«It must however be noted that the exercise of an exclusive right by the proprietor of a registered design in respect of car body panels may be prohibited by Article 86 if it involves, on the part of an undertaking holding a dominant position, certain abusive conduct such as the arbitrary refusal to supply spare parts to independent repairers, the fixing of prices for spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a particular model even though many cars of that model are still in circulation, provided that such conduct is liable to affect trade between Member States»]. Sentencia pronunciada en el caso *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*, § 9. Traducción del autor.

127. De manera idéntica al caso anterior, en éste se resolvió que, «[e]l ejercicio del derecho exclusivo puede estar prohibido según el artículo 86 si implica cierta conducta abusiva de parte de una empresa que ocupa una posición dominante, como por ejemplo, la negativa arbitraria a suministrar piezas de repuesto a reparadores independientes, la fijación de precios de piezas de repuesto a un nivel injusto o una decisión de dejar de producir más piezas de repuesto para un modelo determinado, incluso a pesar de que muchos automotores de ese modelo están todavía en circulación, siempre y cuando esa conducta sea susceptible de afectar el comercio entre los Estados Miembros». [«Exercise of the exclusive right may be prohibited by Article 86 if it gives rise to certain abusive conduct on the part of an undertaking occupying a dominant position such as an arbitrary refusal to deliver spare parts to independent repairers, the fixing of prices for spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a particular model even though many cars of that model remain in circulation, provided that such conduct is liable to affect trade between Member States»]. *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*, Corte de las Comunidades Europeas, caso 53/87, 5 de octubre de 1988, § 16. Traducción del autor.

Al igual que en el fallo anterior, téngase presente que el eje de estas decisiones es el bienestar del consumidor.

cuencia impedir el apareamiento de un producto *nuevo* para el cual había demanda potencial.<sup>128</sup> A diferencia de los casos anteriores, aquí la negativa se desenvuelve en el mercado de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, debe tenerse presente que, entre las circunstancias excepcionales que motivaron tal decisión, se encontraba la ausencia de un esfuerzo creativo merecedor de tutela.<sup>129</sup>

La enseñanza más importante de estos casos es la preocupación por el bienestar del consumidor. Empero, debe enfatizarse que, en ninguno de estos tres casos referidos, se hallaban involucradas patentes de invención por lo que

128. «En el presente caso, es importante anotar que el solicitante, mediante la reserva del derecho exclusivo que posee para publicar sus listas de programación televisiva semanal, estaba impidiendo la aparición en el mercado de un nuevo producto, a saber una revista televisiva general que probablemente estaría en competencia con su propia revista (...) para la cual existe una demanda potencial de los consumidores». [«In the present case, it must be noted that the applicant, by reserving the exclusive right to publish its weekly television programme listings, was preventing the emergence on the market of a new product, namely a general television magazine likely to compete with its own magazine (...) for which there is a potential consumer demand...»]. *Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*, § 73. Traducción del autor. A fin de establecer un paralelismo con las decisiones previas vertidas en los casos *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.* y *Maxicar v. Renault*, y de esa manera justificar la adopción de un criterio distinto, el tribunal asimiló la negativa a licenciar los derechos de *copyright* con la negativa arbitraria de un fabricante de vehículos a proveer piezas de repuesto a las empresas independientes de reparación que llevan a cabo sus negocios en el mercado derivado de mantenimiento y reparación vehicular. Asimismo, igualó dicha conducta con la de un fabricante de automóviles de ya no más no producir partes de recambio para ciertos modelos aun cuando todavía exista demanda para dichas partes. §74.

La afectación, en el caso *Magill*, a los intereses de los consumidores también fue analizada en la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas que encuadró la negativa a conceder licencias por parte de los titulares de derechos sobre las listas de programación como una conducta contraria al literal b) del art. 86 del Tratado de Roma. Dicha disposición considera como abuso de posición de dominio el «limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores».

129. En la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso *Magill*, señala que «[I]a Comisión refiere que, en el presente caso, las listas de programación no son de por sí secretas, innovadoras o relacionadas con investigación. Por el contrario, son una simple información fáctica en la cual no se podría sustentar consiguientemente ningún derecho de propiedad literaria». [«[T]he Commission submits that, in the present case, the programme listings are not in themselves secret, innovative or related to research. On the contrary, they are mere factual information in which no copyright could therefore subsist»]. *Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*, § 46. Traducción del autor.

En ese mismo sentido, se manifestó con relación a este caso que «el otorgamiento de protección de derechos de propiedad intelectual para listas de programación era difícil de justificar en términos de compensación o incentivo al esfuerzo creativo». [«[T]he provision of copyright protection for programme listings was difficult to justify in terms of rewarding or providing an incentive for creative effort»]. Opinión del Abogado General Jacobs en el caso *Oscar Bronner*, § 63. Traducción del autor.

no podemos sentar conclusiones definitivas tomándolos como soporte.<sup>130</sup>

En cuanto al precio de los bienes protegidos por el derecho,<sup>131</sup> se ha resuelto que el titular puede fijarlo en función de la recuperación de los costos de la inversión realizada.<sup>132</sup> Dicha fijación, no obstante, puede ser calificada de abusiva.<sup>133</sup>

Por parte de la jurisprudencia norteamericana, no encontramos caso alguno del que pueda establecerse una vinculación –o, por lo menos, así de directa– entre la negativa a licenciar y el bienestar del consumidor.<sup>134</sup>

130. Ni los derechos de autor (sobre listas de programación televisiva) ni los de diseño industrial son relevantes, como sí lo son las patentes, en cuanto a la promoción del desarrollo tecnológico.

131. «La aceptación de la necesidad de recompensar la innovación implica que el innovador está permitido a fijar el precio de esa innovación más alto que su costo marginal». [«Accepting the need to reward innovation implies that the innovator is allowed to price that innovation higher than its marginal cost»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, doc. cit., p. 11. Traducción del autor. De idéntico criterio es Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, op. cit., pp. 472-473.

132. «Con referencia más específica a la diferencia de precios entre los componentes vendidos por el fabricante y aquellos vendidos por los productores independientes, se debe anotar que la Corte ha sostenido (juzgamiento del 29 de febrero de 1968 en el caso 24/67 Parke, Davis and Co. (1968) ECR 55) que un precio más alto por los primeros que por estos últimos no constituye necesariamente un abuso, ya que el propietario de derechos de protección con respecto a un diseño ornamental puede legalmente requerir una ganancia sobre los montos que él ha invertido para perfeccionar el diseño protegido». [«With reference more particularly to the difference in prices between components sold by the manufacturer and those sold by the independent producers, it should be noted that the Court has held (judgment of 29 February 1968 in Case 24/67 Parke, Davis and Co. (1968) ECR 55) that a higher price for the former than for the latter does not necessarily constitute an abuse, since the proprietor of protective rights in respect of an ornamental design may lawfully call for a return on the amounts which he has invested in order to perfect the protected design»]. *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*, § 17. Traducción del autor.

133. Ver *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*, § 9, y *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*, § 16 (notas 126 y 127). Es de anotar que, del texto de dichos pronunciamientos, no puede establecerse si dicha fijación es abusiva aun en ausencia de una negativa a licenciar por parte del titular del derecho o solo cuando es efecto o complemento de dicha negativa. Al parecer, ambas hipótesis serían susceptibles de ser calificadas de abusivas. No obstante, solo la segunda es relevante a nuestro estudio.

134. Sin embargo, sí hay cierta evidencia de esa preocupación en los casos que envuelven patentes de invención. En el caso *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*, se demostró preocupación por los consumidores del servicio de reparación de equipos *Kodak* que, por el poder de mercado de esta empresa y su conducta consistente en negar el suministro de repuestos a los proveedores independientes, tenían pocas alternativas. En otros casos que involucran patentes de invención, las alegaciones de afectación a los consumidores no fueron objeto de decisión, en virtud de que los casos fueron desechados por otros motivos.

En este punto, puede verse que nuestras conclusiones extractadas se han ratificado solo de manera parcial, pues, según vimos (*supra*, § 27) el bienestar del consumidor sí ha sido tomado como un elemento de juicio a la hora de analizar la ilicitud de la negativa a contratar, incluso por el derecho norteamericano.<sup>135</sup>

**§ 37. *Es ilícita la extensión del poder hacia otros mercados valiéndose del derecho protegido.*** Finalmente, tanto en la práctica norteamericana como también en la comunitaria europea, se ha juzgado contraria a la competencia la negativa a licenciar cuando tiene por efecto expandir el poder del titular del derecho a otro mercado (*Magill*<sup>136</sup> y *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*<sup>137</sup>), es decir, a uno de bienes o servicios que se encuentran más allá de los productos amparados por el derecho (ver *supra*, § 19).

**§ 38. *En conclusión, un problema de política de competencia en gran parte.*** Como puede apreciarse, el contenido de las decisiones proferidas en torno a nuestra temática representa, en muchos aspectos, un rompimiento con los resultados que pueden extraerse del análisis de los institutos más próximos del régimen de la concurrencia con relación a la negativa a licenciar. Debido

En cuanto a la fijación abusiva de precios, esta previsión está ausente en el sistema norteamericano. «La ley de antimonopolio de los Estados Unidos no prohíbe la fijación excesiva de precios». [«United States antitrust law does not prohibit excessive pricing»]. George A. Bermann, *et al.*, *op. cit.*, p. 822. Traducción del autor. La misma observación es realizada en el estudio realizado por la Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. No. 8, *International Perspectives on Abuse of Dominance, doc. cit.*

En consecuencia, no encontramos elementos que soporten planteamiento alguno en este contexto.

135. Ver nota 52.

136. «El solicitante estaba, por consiguiente, usando su propiedad intelectual en las listas de programación que producía como parte de su actividad como medio de difusión para asegurar-se un monopolio en el mercado derivado de guías de televisión semanales». [«The applicant was thus using its copyright in the programme listings which it produced as part of its broadcasting activity in order to secure a monopoly in the derivate market of weekly television guides»]. *Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities*, § 73. Traducción del autor.

137. «La Corte ha sostenido muchas veces que el poder obtenido a través de alguna ventaja natural y legal, como por ejemplo, una patente, propiedad intelectual o perspicacia comercial, puede ocasionar una responsabilidad si 'un vendedor explota su posición dominante en un mercado para expandir su imperio al siguiente'». [«The Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business acumen can give rise to liability if 'a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the next'»]. *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.* Traducción del autor.

a las fuentes de estos pronunciamientos, la *especificidad* que el tratamiento de esta conducta ha adquirido estaría soportada, en su mayor parte, sobre la preocupación por estimular la actividad inventiva.<sup>138</sup>

Esa constatación vuelve a la calificación de abusiva de una posición dominante a la negativa a licenciar la patente de invención un problema de política de competencia, pues estará en función tanto de los objetivos asignados al régimen de la concurrencia como también de la jerarquización a la que se los someta. En otras palabras, las decisiones reseñadas son fruto de una determinada combinación de objetivos a los que, asimismo, se les ha asignado un determinado valor. Según esos objetivos sean, a más de la promoción del desarrollo tecnológico, la defensa del bienestar del consumidor o la defensa de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, y del peso relativo que se asigne a cada uno de ellos, se podría llegar a resultados disímiles.

Empero no puede caerse en un exceso de relativismo. En el contexto actual, la solución que se adopte, al mismo tiempo que no puede dejar de considerar objetivos como el bienestar del consumidor –que, según expresamos *supra*, § 7, es el fin más señalado de la legislación de la concurrencia– o la defensa de las pequeñas y medianas empresas,<sup>139</sup> tampoco podrá, por otra par-

138. Como se ha resaltado, acertadamente, «se advierte que la jurisprudencia comunitaria no parece ajena a la voluntad manifiesta de los órganos ejecutivos de la comunidad, de imprimir a la relación entre libre competencia y propiedad intelectual una dinámica que contemple los intereses de la comunidad en sectores en los cuales la competitividad de sus empresas marcha por detrás de las exhiben las industrias pertenecientes a otros bloques económicos». Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, p. 100.

139. En este punto, parece pertinente la siguiente reflexión. Podría pensarse que, la defensa de las pequeñas y medianas empresas está asociada con la *transferencia internacional de tecnología*, y que, a través de aquel objetivo, podría alcanzarse ésta. Empero, este razonamiento es errado debido a que no parte del contexto internacional actual, en que dicha transferencia internacional de tecnología, aun cuando es recocida como uno de los principios del Acuerdo sobre los ADPIC (ver art. 8.2 de este instrumento internacional), ha perdido gran parte de su vigencia. Reveladores de dicha situación son los siguientes indicios. En primer lugar, el cambio del foro de las negociaciones internacionales desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) hacia la Organización Mundial de Comercio (OMC), con el consiguiente menor peso relativo de los países en desarrollo (Cfr. José A. Gómez Segade, *op. cit.*, pp. 208 y ss.) y su aspiración de un *Código de Conducta Internacional sobre Transferencia de Tecnología* –en el marco de la UNCTAD–. En segundo lugar, en interpretación del art. 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, para que se considere que una invención está siendo explotada, ya no es exigible la explotación industrial de la invención dentro de las fronteras nacionales, sino que basta la importación de los productos de que se trate (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, pp. 31 y ss., y tomo II, p. 450). Por último, las restricciones incluidas en los contratos de licencia, otrora sometidas a un *test de desarrollo*, caracterizado por el análisis sobre los efectos sobre la transferencia de tecnología, son, hoy por hoy, sujetas a un *test de competencia* (ver art. 40.2 del Acuerdo sobre los ADPIC) (Cfr. Carlos M. Correa, «Licencias de Patentes y Derecho de la Competencia en América Latina», en «Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo

te, abstraerse del contexto económico en que ambos regímenes, los de propiedad intelectual y de la competencia económica, se desenvuelven y de los eventuales efectos que tendría sobre los flujos de tecnología e inversiones (*supra*, § 3), como también sobre la promoción del desarrollo tecnológico.<sup>140</sup>

Se precisa, entonces, de un delicado balance que permita tanto al derecho de patentes como a la legislación de la competencia económica alcanzar sus fines. No se debe *vaciar de contenido*<sup>141</sup> a los derechos sobre las invenciones como tampoco convertirlos en *patente de corso* para violar la legislación de la competencia.<sup>142</sup>

Por nuestra parte, pensamos que, de todo cuanto llevamos hasta ahora, podemos formular soluciones concretas. Conforme determinamos en el capítulo anterior (*supra*, § 17-21), la patente de invención extiende sus efectos sobre tres mercados que inciden en la competencia de competidores en ellos: el primero, de conocimientos tecnológicos, donde la explotación de estos, a través de actos de fabricación del producto o la utilización del procedimiento, constituye el medio para que los competidores del titular puedan concurrir en el mercado (§ 18); el segundo, de productos resultantes de la explotación de esos conocimientos tecnológicos, tanto en tratándose de patentes de producto como de procedimiento, en que la realización de actos respecto de esos productos (básicamente, venta o importación), se presenta –asimismo– como el medio para que los competidores concurren en el mercado (§ 19); y, el tercero, de patentes de invención, en que, a través de la negociación de sus derechos, el patentado autoriza la realización de esos actos a los competidores (§ 20). Empero, según sea la actividad económica de esos competidores, y como efecto del principio del agotamiento de los derechos del titular, aquellos no requerirán, en ciertos casos, la concesión de una licencia para concurrir en el mercado, sino la provisión de los productos protegidos (§ 21).

XXI. Primer Congreso Latinoamericano sobre protección de la Propiedad Industrial», organizado por INDECOPI / OMPI, Lima, 1996, p. 247).

140. Este tópico es, particularmente, importante. La calificación de abuso de posición de dominio a la negativa por parte del titular de la patente de invención a conceder licencias puede significar, en algunos casos, un premio a la ineficiencia de los competidores y su desinterés en actividades de investigación y desarrollo, todo ello en perjuicio, no solo del titular de la patente, sino de la competencia misma.

141. Esta es la expresión utilizada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas (*Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*) para referirse a aquellas situaciones de merma de los derechos del patentado, tanto vía legislativa como jurisprudencial.

142. Podemos condecir que «[n]o es necesario señalar que tanto conviene evitar las aludidas situaciones de posible dominio abusivo, como las inversas que eliminen el incentivo que la investigación tecnológica privada en sus diversos escalones precisa para que siga manteniéndose, con las expectativas de rentabilidad adecuadas al esfuerzo e inversiones que implica». *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo XV, Barcelona, Editorial Francisco Seix S.A., 1981, p. 576.

Entonces, las conductas abusivas por parte del patentado dirigidas hacia los competidores pueden referirse a tres órdenes: *i*) negativa a conceder autorización para la realización de actos sobre los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención, esto es, negativa a conceder licencia para la fabricación del producto o la utilización del procedimiento; *ii*) negativa a autorizar la práctica de actos sobre los productos obtenidos de la explotación de los conocimientos tecnológicos, es decir –básicamente–, negativa a otorgar licencia para la venta o importación de esos productos; y, *iii*), negativa a suministrar los productos protegidos. En los dos primeros casos, nos hallamos ante *negativas a licenciar*; en este último, *negativa a contratar*.

Ahora bien, si cualquiera de esas negativas por parte del titular produce efectos adversos sobre la competencia y no se encuentra justificada (donde entran en el análisis los resultados obtenidos de la asimilación de negativa a licenciar a la negativa a contratar realizada *supra*, § 30), y según sea la actividad económica que desempeñan los competidores, se debe, en la mayor medida posible, tratar ese comportamiento abusivo del titular como negativa a contratar y solo de manera excepcional como negativa a licenciar (*supra*, § 34 y 36).<sup>143</sup> Este es el balance que proponemos –no exento de críticas<sup>144</sup>– y que constituye la médula de las recomendaciones de nuestro trabajo, que contienen una alternativa de tratamiento que debería darse a la negativa a licenciar en el plano nacional. Por tal motivo, sobre este punto, nos remitimos a *infra*, acápite 2 de capítulo III.

143. Hágase hincapié que esta solución es coincidente con el tratamiento dado a la negativa a licenciar en el derecho comunitario europeo (ver notas 117, 126 y 127). Nuestro análisis va más allá en cuanto contiene propuestas distintas para cada situación concreta, según consta de las recomendaciones planteadas.

144. Efectivamente, obligar al titular de la patente de invención a suministrar los productos protegidos a sus competidores, esto es, tratar su conducta como negativa a contratar, es también una incursión en su derecho de vender dichos productos, cuya exclusividad garantizada por el derecho de patentes opera como estímulo a la actividad inventiva (*supra*, § 7). Sin embargo, la solución planteada ofrece algunas virtudes. En primer lugar, sustrae el análisis del –delicado– mercado de los derechos de propiedad intelectual, debido a que no se juzga la negativa a licenciar, sino a proveer los productos. En segundo lugar, se vale de un principio ya existente –y bastante consolidado– en el sistema de patentes, esto es, el agotamiento de los derechos. Por último, es un mecanismo que procura el control eficaz del ejercicio abusivo del titular de la patente de invención en detrimento de la competencia.

### 3. LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO REMEDIO AL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE COMETIDO VÍA NEGATIVA A LICENCIAR LA PATENTE DE INVENCIÓN

*En caso de calificarse como contraria a la competencia la negativa a licenciar por parte del titular de la patente de invención, el remedio correspondiente es obligarlo a hacerlo. Dicho mandato puede llevarse a cabo a través del otorgamiento de licencias obligatorias. En consecuencia, primero deberemos identificar a este instituto así como reseñar las perspectivas de su aplicación. Finalmente, en la parte última de este capítulo, examinaremos las normas del Acuerdo sobre los ADPIC pertinentes a la concesión de licencias compulsivas en caso de negativa a licenciar como abuso de posición de dominio.*

**§ 39. La concesión de licencias obligatorias es un instituto bastante consolidado.** La licencia obligatoria es la autorización concedida por autoridad competente para que, sin recurrir al consentimiento del titular, un tercero pueda ejercer los derechos del patentado y explotar la invención a cambio de una compensación a favor del titular.<sup>145</sup> De manera idéntica a las licencias voluntarias que se desenvuelven en el mercado de las patentes de invención –*supra*, § 20–, las licencias obligatorias pueden comprender los derechos del titular *i*) sobre los actos relativos a los conocimientos tecnológicos apropiados por la patente (esto es, fabricar el producto o utilizar el procedimiento) como también *ii*) sobre los actos relativos a los productos resultantes de la explotación de esos conocimientos (fundamentalmente, venta o importación). Dichas licencias se erigen como remedios –y sanciones<sup>146</sup>– a los abusos del titular de la patente de invención tanto desde el régimen de la propiedad intelectual como desde el de la competencia económica.<sup>147</sup> Este instituto tiene la virtud de constituir una medida menos drástica que la caducidad.<sup>148</sup>

145. Carlos M. Correa, «Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 168, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, p. 421.

146. Cfr. Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, pp. 304 y 306. Con ese carácter también las consideran Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel (*op. cit.*, p. 40) para los casos de falta de explotación y abuso de posición dominante.

147. Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 54.

148. *Ibid.*, p. 55.

No obstante, la caducidad subsiste como una medida complementaria a la concesión de licencias obligatorias. El art. 5, literal A, numeral 3 *ab initio* del Convenio de París manda que: «La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiese bastado para prevenir estos abusos». Texto tomado del *Régimen de Propiedad Intelectual*, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998.

Más todavía, dada la inefectividad de la concesión de licencias obligatorias, se ha aconseja-

En cuanto a la vigencia del otorgamiento de licencias obligatorias, es un instituto que cuenta con respaldo normativo y jurisprudencial. En el primer campo, el licenciamiento obligatorio cobró ímpetu a principios del siglo anterior. Como uno de sus momentos cumbre, fue incorporado al Convenio de París en las Conferencias de La Haya (1925) y Londres (1934),<sup>149</sup> conservando la versión vigente desde la de Lisboa (1958).<sup>150</sup> Según este Convenio –al igual que el Acuerdo sobre los ADPIC–, la determinación de las causales por las cuales se puede conceder licencias obligatorias es atribución de las legislaciones nacionales.<sup>151</sup> Por otro lado, en cuanto a la práctica jurisprudencial, la concesión de licencias obligatorias tuvo, décadas atrás, amplio soporte.<sup>152</sup> También ha sido una institución con la que han simpatizado varios países desarrollados, sobre todo, en ciertos sectores de la industria –especialmente, el farmacéutico<sup>153</sup>–.

**§ 40. *El licenciamiento obligatorio es uno de los remedios ante la negativa a licenciar contraria a la competencia.*** Según vimos al exponer la negativa a contratar –*supra*, § 27–, luego de verificados los extremos que marcan la ilicitud de ese comportamiento practicado por una empresa en posición dominante, ésta pierde la facultad de negarse a contratar y es obligada a hacerlo. Idéntica conclusión reproducimos, al estudiar la negativa a licenciar –§

do su sustitución por medidas de caducidad. Cfr. Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 307.

149. Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 55.

150. Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, p. 66.

151. El art. 5, literal A, numeral 2 dispone que: «Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar las medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación».

152. Vía ejemplificativa, «[e]n los Estados Unidos, desde la década del cincuenta los tribunales han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, con base en una antigua doctrina de la Suprema Corte según la cual ‘el progreso de las ciencias y las artes útiles es el propósito primario de la concesión de una patente y la retribución al inventor es una consideración secundaria, aunque importante’». Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 58.

Sobre la aplicación de este instituto por motivos de prácticas anticompetitivas en varios países desarrollados, ver Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, pp. 102-108.

153. Durante la negociación del acuerdo sobre los ADPIC, al interior de los Estados Unidos, «volvió a abrirse el debate entre el bienestar de los consumidores y los intereses de las empresas farmacéuticas innovadoras con ocasión de un proyecto de medida que se parece a una licencia obligatoria de patente». Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 273.

En cuanto a licencias obligatorias sobre productos farmacéuticos, Canadá tuvo –hasta hace poco– un sistema bastante eficaz. Ver Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, pp. 129-137.

30–; es decir, en caso de calificarse dicha negativa como abuso de una posición de dominio, el titular de la patente de invención, pierde la facultad de rehusarse a conceder licencias y es obligado a ello. Ahora bien, siguiendo la asimilación efectuada, podríamos afirmar que el cumplimiento de este mandato puede llevarse a cabo de dos maneras. A través de la primera de ellas, será el mismo titular de la patente de invención –de manera idéntica a lo que sucede con los casos de negativa a contratar<sup>154</sup>– quien, en cumplimiento de la imposición correspondiente, otorgue las licencias voluntarias. En cambio, la otra solución será sustituir la intervención –y el consentimiento– del titular y otorgar, a través de la autoridad pertinente, licencias obligatorias.<sup>155</sup>

154. En general, la legislación de competencia económica impone a la empresa que abusó de su posición de dominio mediante la negativa a contratar la obligación de hacerlo sin sustituir su intervención y consentimiento. Así, en la Decisión 88/138/EEC proferida por la Comisión de la –entonces– Comunidad Económica Europea, el 22 de diciembre de 1987 en el asunto *Eurofix-Bauco v. Hilti*, luego de haber determinado, en el numeral 4 del art. 1, que la negativa a contratar por parte de Hilti constituía un abuso de posición dominante, en el art. 3, mandó que «Hilti AG deberá, sin demora, poner fin a las infracciones contempladas en el artículo 1 en la medida en que aún no lo haya hecho. Para ello, Hilti AG no deberá repetir ni continuar cualquier acto o comportamiento descrito en el artículo 1 ni adoptar cualquier medida de efecto equivalente». [«Hilti AG shall forthwith bring to an end the infringements referred to in Article 1 to the extent that it has not already done so. To this end Hilti AG shall refrain from repeating or continuing any of the acts or behaviour specified in Article 1 and shall refrain from adopting any measures having an equivalent effect»].

De idéntica manera, en la Decisión 76/353/EEC expedida por esa misma Comisión, el 17 de diciembre de 1975, en el asunto contra *United Brands Company* y su representante *United Brands Continentaal BV*, asimismo, luego de sentar, en el art. 1 literal d), que la negativa a contratar constituía un abuso de posición de dominio, se ordenó, en el literal a) del art. 3, que «United Brands Company deberá poner fin sin demoras a las infracciones contempladas en el artículo 1 de esta Decisión, a menos que ya lo haya hecho espontáneamente». [«United Brands Company shall bring to an end without delay the infringements referred to in Article 1 hereof, unless it has already done so of its own accord»]. Traducción del autor.

Más todavía, la imposición de contratar a cargo de la misma empresa que abusó de su posición dominante, aparece –con toda claridad– de los compromisos asumidos por *Hilti* en la ya referida Decisión, donde, «1. Hilti AG, por sí misma y en nombre de sus empresas filiales en la Comunidad Económica Europea, de las que es total propietaria, se compromete de buena fe, a (...) c) no negarse, excepto por razones objetivamente válidas, a suministrar productos de fijación directa a clientes existentes ni limitar, al cumplir cualquier pedido, la cantidad de productos de fijación directa que debe ser suministrada; y seguir informando a la Comisión, trimestralmente, de cualquier negativa a suministrar productos de fijación directa, indicando el motivo de dicha negativa». [«1. Hilti AG, for itself and on behalf of its wholly-owned subsidiary companies in the EEC, undertakes in good faith: (...) c) not, except for objectively valid reasons, to refuse to supply direct fastening products to existing customers nor, in fulfilling any order, to limit the quantity of direct fastening products to be supplied; and to continue to report to the Commission on a quarterly basis any refusal to supply direct fastening products indicating the reason for such refusal»]. Traducción del autor.

155. Al parecer, esta duplicidad en la solución está presente en los laxos términos en que se expresó, en su opinión, el Abogado General en el caso *Magill*. Él anotó que: «Si el artículo 86

Pese a que, hasta donde nuestra investigación ha alcanzado, no hemos encontrado soporte para el primer mecanismo propuesto, debería ser objeto de consideración en la medida que, a través de él, se podría superar escollos que –conforme ha sido señalado– plantea la concesión de licencias obligatorias.<sup>156</sup> Por lo tanto, debido a que solo el licenciamiento compulsivo ha merecido atención doctrinaria y jurisprudencial como remedio al abuso de posición de dominio del titular de la patente de invención mediante la negativa a licenciarla, nuestro análisis, en este punto, se remitirá exclusivamente a este instituto.

La concesión de licencias obligatorias se erige como una solución adecuada en tratándose de la ilicitud de la negativa a licenciar.<sup>157</sup> Además, desde el punto de vista de la estructura del mercado, dicha concesión parecería una medida apropiada, pues lo que se consigue es incrementar el número de competidores.<sup>158</sup> Empero, deben también ser objeto de valoración sus efectos adversos<sup>159</sup> así como su efectividad.

es aplicable cuando una empresa dominante *no ha hecho más que negarse a conceder licencias*, pero hubo circunstancias especiales en conexión con dicha negativa a otorgar licencias, la opinión será que la infracción al artículo 86 puede ser terminada únicamente con la concesión de las licencias». [«If Article 86 can apply where the dominant enterprise *has done no more than refuse to grant licences*, but where there were special circumstances in connection with the refusal to licence, the position will be that the infringement of Article 86 can be terminated only by granting licences»]. Citado por John Temple, *doc. cit.* Énfasis en el texto original. Traducción del autor.

156. En efecto, si la obligación de licenciar se deja en cabeza del titular, según los casos, podría superarse dificultades relativas a las regalías a pagar por parte de quien recibe una licencia obligatoria –que podrían, incluso, ser más favorables para ambas partes, debido a que la autonomía de la voluntad imperante en los contratos de licencia permite múltiples variantes al respecto–, o a la provisión, por parte del titular de la patente, de conocimientos técnicos complementarios –no incluidos en la patente– que, en el caso de las licencias obligatorias, al no ser puestos a disposición de quien recibe una de estas licencias, dificultan la explotación de la invención, o, por último, la misma insuficiencia de la descripción de la invención patentada que se presenta en ciertos casos. Más importante todavía, en caso de seguirse este mecanismo, no serían aplicables las restrictivas normas del Acuerdo sobre los ADPIC que condicionan la concesión de licencias obligatorias –*infra*, § 41-42–.
157. La jurisprudencia comunitaria andina, en términos algo confusos, así lo ha considerado al mantener que «[l]a principal obligación del titular de la patente es explotar la invención patentada. Si esto no sucede, como consecuencia podrían otorgarse licencias obligatorias, las cuales se conceder para evitar prácticas que distorsionan la libre competencia». Proceso 36-IP-98, 10 de noviembre de 1999.
158. Las licencias obligatorias y el principio de las importaciones paralelas garantizan niveles aceptables de competencia. Cfr. Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 51.
159. «Los remedios que los funcionarios de las políticas de competencia aplican a los transgresores pueden también tener consecuencias importantes en el comportamiento futuro. El excesivo uso del licenciamiento obligatorio, por ejemplo, puede conducir a una mayor reserva y menor inversión en investigación y desarrollo». [«The remedies which competition policy officials apply to violators also can have important consequences on future behaviour. The

Entre los primeros, desde los países desarrollados, se señala como el principal el desincentivo a la innovación.<sup>160</sup> Por otra parte, bajo el segundo orden, desde los países en desarrollo, su efectividad ha sido objeto de cuestionamientos.<sup>161</sup> En dicha ineffectividad, cuentan condiciones como la dimensión del mercado doméstico y la insuficiente descripción de la tecnología que dificultan –si no inhiben– la explotación por parte del titular de una licencia obligatoria,<sup>162</sup> así como también la falta de arraigo de sistemas reguladores de la competencia.<sup>163</sup>

A ello se suma que, en la actualidad y –asimismo– dentro del contexto de las decisiones jurisprudenciales vertidas en torno a la negativa a licenciar, según parece, la concesión de licencias obligatorias no será un recurso a ser manejado ni por las autoridades administrativas<sup>164</sup> ni por las cortes<sup>165</sup> en

excessive use of compulsory licensing, for example, could lead to increased secrecy and lower investment in R & D»]. Organisation for Economic Co-operation and Development. *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, doc. cit., p. 12. Traducción del autor.

160. «Los funcionarios encargados de exigir el acatamiento y las cortes necesitan ser cautelosos al imponer condiciones de reparación a fin de no socavar la innovación». [«Enforcement officials and the courts need to be cautious in imposing remedial conditions so as not to undermine innovation»]. Robert Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*, doc. cit., acápite B.5.a. Traducción del autor.

161. «No hay, sin embargo, estudios sistemáticos sobre el grado de aplicación práctica de tales licencias. Prevalece, en general, la impresión de que han sido pocas las licencias obligatorias efectivamente concedidas, lo que ha llevado frecuentemente a criticar el sistema en su conjunto». Carlos M. Correa, «Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 170.

162. Cfr. Carlos M. Correa, «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 56.

163. Cfr. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, *op. cit.*, p. 123.

164. En el caso *Intel* [*In re Intel Corp.*, Docket No. 9288 (August 3, 1999)], según explica, Robert Pitofsky, Chairman of the Federal Trade Commission, el objetivo de la orden dada por dicha Comisión, fue evitar un régimen de licencias obligatorias o *compulsory licensing*. (*Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*, doc. cit., acápite D.2).

Por ese motivo, en el procedimiento levantado contra dicha empresa por la Comisión Federal de Comercio, las órdenes fueron dirigidas a develar cierta información técnica por parte de *Intel* a clientes de microprocesadores (Ver *In the matter of Intel Corp.*, Docket No. 9288. Complaint. August 3, 1999; y, *In the Matter of Intel Corp.*, Docket No. 9288. Agreement containing consent order).

Asimismo, en el contexto europeo, el art. 2 de la Decisión de la Comisión en el asunto entre *Magill TV Guide v. Independent Television Publications Ltd.*, *British Broadcasting Corporation* y *Radio Telefis Eireann* impuso a las empresas incuridas en el abuso de posición dominante la obligación de suministrar las listas con el avance semanal de programas y permitir la reproducción de las mismas. A tal efecto, quedó al arbitrio de las empresas titulares del *copyright* la concesión de licencias. Como se ve, no existió, en estricto sentido, una imposición de licencias obligatorias.

165. En *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, se manifestó que «[e]l remedio de la divulgación obligatoria de información protegida por derechos de propiedad intelectual y el suministro de chips

los casos de conductas anticoncurrenciales.<sup>166</sup> Este panorama está sesgado por el interés en promover la innovación. Como puede verse, al igual que la calificación de la negativa a licenciar como abuso de una posición dominante, se trata de un asunto de política de competencia.

### **Análisis de la normativa pertinente del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio<sup>167</sup>**

*Pese a que, como hemos visto, la concesión de licencias obligatorias como remedio para la negativa a licenciar la patente de invención como abuso de posición dominante no ofrece mayores perspectivas de aplicación, hemos de realizar, cuando menos, una breve referencia a las prescripciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC respecto del licenciamiento obligatorio en los casos de abuso de posición dominante. Este análisis es pertinente, pues, según hemos señalado en párrafos anteriores, el enfoque de si una negativa a conceder licencias voluntarias es un ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado, debe establecerse dentro del marco de la política de competencia establecida.*

**§ 41. El Acuerdo sobre los ADPIC enfoca la dimensión anticompetitiva de la patente de invención.** Siguiendo el patrón adoptado para la realización de este estudio, no es materia de este apartado el análisis exhaustivo de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la concesión de licencias obligatorias –pues existen estudios más elaborados sobre ese tópico<sup>168</sup>–, sino únicamente poner de relieve las prescripciones de dicho instrumento que tienen incidencia en el licenciamiento obligatorio basado en abusos de posición dominante, especialmente, los cometidos vía negativa a licenciar la patente de invención.

En lo que aquí interesa, es importante poner de relieve que, consecuentemente con la visión que tiene el Acuerdo sobre los ADPIC sobre las dimensiones procompetitiva –*supra*, § 7– y anticompetitiva de los derechos de propiedad

de pre-producción y otra propiedad comercial o intelectual es una reparación dramática frente a una violación antimonopolio». [«The remedy of compulsory disclosure of proprietary information and provision of pre-production chips and other commercial and intellectual property is a dramatic remedy for antitrust illegality...»]. Traducción del autor.

166. El sector farmacéutico parecería ser la excepción a dicha tendencia. Ello es claro en los casos de fusión de grandes empresas farmacéuticas (*Ciba Geigy-Sandoz*; *Dow Chemical Company-Rugby Darby Group Companies, Inc.*; y, *Upjohn Company-Pharmacia Aktiebolag*) en los Estados Unidos. Cfr. Sheila F. Anthony, *doc. cit.*, § IV, B.

167. El análisis es completado con normas comunitarias andinas y nacionales.

168. Consultar el capítulo VII, «Las reglas del acuerdo sobre propiedad intelectual del GATT», de Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, pp. 147-159.

intelectual,<sup>169</sup> sienta como uno de sus principios (art. 8.2) el control de los abusos de esos derechos. Este principio se materializa en varias disposiciones contenidas en dicho instrumento, como las que atañen a *prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias* (art. 40) –que no son objeto de este estudio–.

Pero, en general –como veremos más adelante–, en lo que a regulación del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual vía legislación de competencia económica se refiere, el Acuerdo sobre los ADPIC deja en libertad a los ordenamientos nacionales. Semejante laxitud no debe interpretarse como un respeto por la facultad soberana de los estados, sino como un resultado obligado de las negociaciones que llevaron a su suscripción.<sup>170</sup>

**§ 42. No se determina las causales, pero sí se regula las condiciones para otorgar licencias obligatorias.** En lo que es materia relacionada con nuestra exposición, debemos indicar, en primer término, que el acuerdo no determina las causales para otorgar licencias obligatorias. Su señalización es atributo de cada Estado.<sup>171</sup> Ello se refleja en el art. 31, intitulado *otros usos sin autorización del titular de los derechos* –que, traducido al lenguaje manejado en este estudio, comprende la concesión de licencias obligatorias–, que deja en libertad a los estados para el establecimiento de los motivos por los que pueden recurrir a dicho instituto. Entre esas causales, puede contemplarse la comisión de prácticas anticompetitivas<sup>172</sup> y, dentro de éstas, la negativa

169. Primer párrafo del preámbulo.

170. Como bien ha señalado José A. Gómez Segade, pese al existencia de mercados globalizados y un régimen de la propiedad intelectual en expansión, «otra laguna peligrosa en la mundialización de la Propiedad Intelectual reflejada en el ADPIC es la total ausencia de normas que controlen el juego de la competencia». Efectivamente, «[a]unque las normas antitrust no son muy numerosas en el ADPIC, y prácticamente se limitan a los arts. 31 y 40, al formular el principio de flexibilidad en la aplicación para evitar abusos, el art. 8.2 abre el portillo para una más intensa intervención de normas antitrust, pero no entra en la esencia del antitrust». Ello obedecería, según el mismo autor, a las diferentes concepciones que, sobre la legislación de competencia, tienen los países desarrollados y en desarrollo (*op. cit.*, pp. 44 y 231).

171. Bernard Remiche y Hélène Desterbecq, *op. cit.*, p. 303; Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, pp. 311-312, y Sergio Escudero, «Los Contratos de Franquicias», en «Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Primer Congreso Latinoamericano sobre protección de la Propiedad Industrial», organizado por IN-DECOPI / OMPI, Lima, 1996, p. 278.

172. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala como causales las siguientes: falta de explotación (art. 61); razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional (art. 65); prácticas anticompetitivas, en particular, abusos de posiciones de dominio (art. 66); y, dependencia de patentes (art. 67).

Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador considera un número menor de causales: razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional (art. 154) y prácti-

a licenciar cuando constituya un abuso de posición dominante en el mercado.

Por otra parte, el acuerdo sobre los ADPIC no prejuzga los derechos del titular que pueden ser sometidos a licenciamiento compulsivo. Si como vimos antes (*supra*, § 20), los derechos del titular se ejercen respecto de actos relativos a la explotación de los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención así como de actos sobre los productos obtenidos de esa explotación, la concesión de licencias obligatorias puede afectar a uno o más de esos actos. En otras palabras, la concesión de la licencia obligatoria puede autorizar a terceros tanto la fabricación del producto o la utilización del procedimiento como también los actos de comercialización del producto —en las diferentes manifestaciones que hemos indicado en varias oportunidades<sup>173</sup>—.

Asimismo, debe tenerse presente que tampoco se encuentra prohibida la concesión de más de una licencia obligatoria sobre una determinada patente.<sup>174</sup>

Lo que sí es objeto de regulación son las condiciones requeridas para el ejercicio de la facultad concedida a los estados que pasamos a examinar.

En primer término, conforme el literal a) del art. 31, la concesión de licencias obligatorias requiere de exámenes particulares por los méritos de cada situación, es decir, caso por caso.<sup>175</sup> Esta exigencia es también consecuente con las reglas de aplicación de la legislación de competencia económica.<sup>176</sup>

Según el art. 31, literal g), es factible la revocación de la licencia obligatoria en el evento de que las circunstancias que motivaron su concesión hayan cesado y sea improbable su repetición.<sup>177</sup> En términos generales, esta previsión vuelve frágil a la institución del licenciamiento obligatorio,<sup>178</sup> sin embargo de que, en caso de conductas anticompetitivas, de acuerdo con la parte *in fine* del literal k), cabría interpretar que las autoridades correspon-

cas contrarias a la libre competencia, en particular, abusos de posiciones dominantes (art. 155).

173. Ello es importante pues, según indica Carlos M. Correa («Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias», *op. cit.*, p. 68), en ciertos casos de abuso de posición de dominio, la concesión de licencias obligatorias para la importación puede ser el remedio más eficaz.

174. *Ibid.*, p. 67.

175. Ello es consecuente con el hecho de que este análisis de caso por caso lo que distingue a las licencias obligatorias de las excepciones a los derechos del patentado. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo II, pp. 422-423.

176. Ver nota 101.

177. A contrario de lo que establecen esta norma y el literal c) del art. 68 de la Decisión 486, el literal f) del art. 156 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador establece esta revocación con carácter *mandatorio* (no facultativo) en caso de verificarse sus supuestos.

178. Cfr. Biswajit Dhar y C. Niranjana Rao, *op. cit.*, pp. 160-161, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, pp. 325-326.

dientes tienen mayor discrecionalidad en el examen de la revocación de una licencia obligatoria concedida por tal causa.<sup>179</sup>

El literal k) del art. 31 establece que la existencia de una conducta anticompetitiva puede tenerse en cuenta al momento de determinar la remuneración a que tiene derecho el titular en caso de licenciamiento compulsivo. En estos casos, se ha *interpretado* que el otorgamiento de una licencia obligatoria puede operar, incluso, sin contraprestación a favor del titular.<sup>180</sup> No obstante, es más apropiado considerar que este instrumento internacional permite una aminoración de esa remuneración, mas no su eliminación.<sup>181</sup>

También, según los literales k) y f) de la misma disposición, la concesión de una licencia obligatoria por motivos de conductas anticompetitivas puede estar dirigida a satisfacer la demanda de mercados externos. Sin embargo, esta posibilidad ha sido objeto de severos cuestionamientos.<sup>182</sup>

179. En efecto, la última parte del literal k) de la norma citada dispone que «[l]as autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;...». En términos generales, el contenido de esta disposición coincide con el del literal h), según el cual la autorización concedida podrá retirarse «si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir». En un ejercicio de interpretación sistemática y finalista, cabe concluir que, debido a que la primera de las disposiciones señaladas está referida exclusivamente a las condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias en los casos de prácticas anticompetitivas, confiere mayores facultades a las autoridades pertinentes en el examen de las circunstancias previas a la revocatoria de la licencia obligatoria conferida a causa de conductas anticoncurrenciales desarrolladas por el titular de la patente.

180. Cfr. Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, *op. cit.*, p. 158, y Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, *op. cit.*, p. 123. En contra, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención, op. cit.*, tomo II, p. 329.

Esta posición era la adoptada por el inciso segundo del art. 47 de la Decisión 344 de la Comisión del –entonces– Acuerdo de Cartagena (R.O. 327 de 30 de octubre de 1993) que, para el caso de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, prescribía: «Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la autoridad nacional competente». Por su parte, la Decisión 486, en su art. 66 inciso segundo, trata de la *determinación del importe*, no de su procedencia.

181. La parte inicial del literal k) del art. 31 señala, de manera expresa, cuáles de las condiciones mencionadas en precedencia –concretamente, las contenidas en los literales b) y f)– no son aplicables a la concesión de licencias obligatorias motivadas en la comisión de prácticas anticoncurrenciales. Entre ellas, no se menciona al derecho del titular a recibir una *remuneración adecuada*, contenido en el literal h). En consecuencia, en otro ejercicio hermenéutico, podemos sostener que los laxos términos en que se encuentra redactada la parte pertinente del literal k) («La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos») deben ser interpretados como permisivos de una reducción de la remuneración, mas no su supresión.

182. Al respecto, se ha señalado que «[d]ebido a los límites territoriales del Derecho de la Competencia, sus disposiciones están dirigidas a evitar prácticas anticompetitivas que afecten los mercados del país de cuyo Derecho de la Competencia se trate. Una licencia para abastecer

De especial interés para nuestra temática es la exigencia de un requerimiento de solicitud previa por parte del potencial usuario antes de recurrir al otorgamiento de licencias obligatorias, conforme manda el literal b) del art. 31. Dicha exigencia, al tenor del literal k), está ausente en los casos de conductas anticompetitivas llevadas a cabo por el patentado. En otras palabras, para conceder una licencia de este tipo en caso de prácticas contrarias a la competencia, no se requiere que haya mediado solicitud previa *en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial*.<sup>183</sup>

No obstante, a efecto de considerar a la negativa a licenciar como un ejercicio abusivo de una posición de dominio, no solo que debe haber precedido la correspondiente solicitud, sino también aquélla debe haber contenido términos y condiciones razonables, pues, en este último respecto, de no tener esa calidad esos términos y condiciones del solicitante, tendría plena justificación la negativa del titular –*supra*, § 30–. Por tales razones, consideramos la exención de requerimiento previo –dispuesta por el literal k) del art. 31– inaplicable a nuestra temática.

mercados externos tendrá generalmente escasos efectos sobre la situación competitiva en los mercados del país de cuyo Derecho de la Competencia se trate. En tal contexto, extender los efectos de las licencias obligatorias a operaciones de exportación tendrá normalmente un efecto punitivo y no de neutralización de las prácticas anticompetitivas, y ello en contradicción con el propósito de las licencias obligatorias en el Derecho de la Competencia, que es el de impedir la continuación de las prácticas anticompetitivas, siendo las medidas sancionatorias de otra índole...». Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, *op. cit.*, tomo I, p. 331.

183. En la legislación ecuatoriana, ese plazo prudencial no puede ser menor a seis meses (art. 156, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual).



## CAPÍTULO III

# Conclusiones y recomendaciones

### 1. CONCLUSIONES

La política de competencia –en la acepción que es tomada en esta exposición– determina los objetivos que ésta, como dato fáctico, debe perseguir. Dichos objetivos sirven como criterios orientadores de la legislación que se adopte para instrumentarlos.

La patente de invención permite la apropiación temporal de conocimientos tecnológicos. Al igual que otros derechos de propiedad intelectual, la patente de invención constituye una restricción a la concurrencia en el mercado en el ámbito específico de la actividad económica cubierta por el derecho, esto es, la invención patentada.

Bajo la consolidación del criterio institucional de competencia y la defensa de la eficiencia como bien jurídico protegido, la apropiación tecnológica que permite el derecho de patentes no está en contradicción con los postulados del régimen de la competencia económica, sino que se puede afirmar su congruencia, principalmente, como promotores del bienestar del consumidor y desarrollo tecnológico.

Dos efectos importantes para nuestra temática devienen de ello. Por un lado, desde la perspectiva del derecho de la competencia económica, se encuentra justificada la restricción a la concurrencia producida por la patente de invención. De otro lado, la negativa a licenciar no será anticompetitiva si únicamente produce daño a los competidores, pues para ello se precisa de afectación a la competencia como tal.

La patente de invención es fuente potencial de una posición de dominio –o monopólica, en la acepción económica del vocablo– en el mercado en cuanto puede conferir a su titular el poder de mercado suficiente para configurarla. Mas, no existe una ecuación directa entre la patente de invención y la posición dominante. La existencia de ésta dependerá de que ese poder de mercado efectivamente se presente en un determinado mercado relevante según los análisis que la aplicación del derecho de la competencia económica exige, uno de cuyos elementos es la presencia de barreras de entrada, que es donde juega un papel significativo la patente de invención. Así, pese a que no puede

establecerse esa ecuación, la exclusividad legalmente protegida sobre una determinada actividad económica, circunscrita dentro del ámbito de la invención, es un indicio para calificar la posición de dominio de que puede gozar una empresa.

Consecuente con la proscripción del abuso de posición dominante y no de la existencia de ésta, la posición de dominio derivada de la patente de invención no es motivo, por sí sola, de reproche alguno por parte del régimen de competencia económica. Sí lo será su ejercicio anticompetitivo.

La presencia de la patente de invención, en particular, y de derechos de propiedad intelectual, en general, introduce elementos de análisis propios en la determinación de una posición de dominio sustentada sobre ellos.

En general, con respecto a los derechos de propiedad intelectual, son indicios útiles, a más de la exclusividad legalmente tutelada respecto de la explotación de lo que es objeto de dichos derechos, factores excepcionales como la presencia de *efectos de red* y la duración del poder de mercado.

La patente de invención tiene efecto sobre los análisis de *sustituibilidad de demanda y de oferta*. En cuanto a la primera, el examen se extenderá sobre dos mercados: *i*) el de los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención, y, *ii*) el de los productos obtenidos de la explotación de esos conocimientos –tanto en el caso de patentes de producto como de procedimiento–. En ambos casos, al parecer, la regla general es la existencia de sustitutos.

Consecuencia de lo anterior, parece ser excepcional la situación en que la patente de invención confiera a su titular una posición dominante. Cabe pensar que ésta será más probable en presencia de varios derechos de propiedad intelectual.

Es en el examen de *sustituibilidad de oferta* donde el derecho de patente de invención presenta sus efectos más adversos sobre la concurrencia en el mercado. En efecto, en línea con el análisis anterior, de no existir conocimientos tecnológicos o productos que actúen como sustitutos de aquellos comprendidos en la patente de invención y como consecuencia de la exclusividad conferida a su titular, se elimina –legalmente– toda posibilidad de concurrir para los competidores. Otros factores a considerar, en este punto, debido a sus efectos sobre potenciales competidores del titular son: *i*) la inexistencia del principio de creación independiente en materia de patentes de invención –lo que impide que los competidores puedan llegar por sus propios medios a la invención patentada y explotarla–; *ii*) la amplitud con que se interpreten los derechos del patentado –para determinar si la oferta de bienes similares por parte de competidores infringe los derechos del patentado–; *iii*) la exigencia de altura inventiva –que puede obstaculizar el desarrollo de invenciones alternativas por parte de competidores–; y, *iv*) la protección de la patente de producto con independencia del procedimiento utilizado –ya que im-

pide que los competidores fabriquen el mismo producto utilizando un procedimiento diverso—.

La patente de invención se extiende, fundamentalmente, sobre tres mercados con caracteres diversos sobre la concurrencia: el primero, de conocimientos tecnológicos —o, regla técnica— a que se refiere la invención, donde la realización de actos relativos al conocimiento tecnológico apropiado por la patente (esto es, fabricación del producto o utilización del procedimiento) constituye el medio para que los competidores puedan concurrir en el mercado; el segundo, de los productos resultantes de la explotación de ese conocimiento tecnológico —tanto en tratándose de patentes de producto como de procedimiento—, en que la práctica de actos relativos a esos productos (básicamente, veta e importación), constituye —asimismo— el medio para que los competidores puedan competir; y, el tercero, de patentes de invención, donde el titular, a través de la negociación de sus derechos, autoriza a los competidores la realización tanto de actos sobre los conocimientos tecnológicos como de actos sobre los productos obtenidos. Todos estos mercados permiten al sistema de patentes cumplir su función económica.

Con relación al segundo mercado, es importante señalar que la exclusividad sobre los productos está comprendida dentro del derecho del titular. No así en tratándose de servicios —que pueden ser prestados a través de esos productos—, motivo por el cual el intento del patentado de extender su poder hacia este mercado rebasa los derechos que le son conferidos por el régimen de la propiedad intelectual y puede engendrar responsabilidad como conducta contraria a la competencia.

En el mercado de las patentes de invención, el titular negocia sus derechos a través de la cesión o el otorgamiento de licencias. Mediante éstas, puede impedir, crear o regular la competencia en el mercado.

Es en este mercado de patentes de invención, donde tiene cabida la negativa a licenciar. Lo importante es considerar que, según sea la actividad económica en que intervengan los competidores del titular y debido al principio del agotamiento de los derechos de patente, en ciertos casos, dichos competidores no requerirán la concesión de una licencia para concurrir en el mercado, sino la provisión de los productos protegidos por la patente. De este modo, las conductas abusivas por parte del patentado dirigidas hacia los competidores pueden referirse a tres órdenes: *i*) negativa a conceder autorización para la realización de actos sobre los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención, esto es, negativa a conceder licencia para la fabricación del producto o la utilización del procedimiento; *ii*) negativa a autorizar la práctica de actos sobre los productos obtenidos de la explotación de los conocimientos tecnológicos, es decir —básicamente—, negativa a otorgar licencia para la venta o importación de esos productos; y, *iii*) negativa a suministrar los

productos protegidos. En los dos primeros casos, nos hallamos ante *negativas a licenciar*; en este último, *negativa a contratar*.

El derecho fundamental conferido por el régimen de patentes es el *ius excludendi*. De él, deriva la facultad del titular de ceder su derecho u otorgar licencias.

La negativa a conceder licencias por parte del titular de un derecho de patente de invención constituye ejercicio de sus derechos conferidos al patentado por el régimen de la propiedad intelectual.

En tanto conducta anticoncurrencial, la negativa a contratar consiste en el ejercicio de la libertad de contratación de manera contraria a la competencia. Un apartado excepcional de ella es la doctrina *essential facilities*.

En el estado actual de la temática, la negativa a licenciar no es referida como una conducta contraria a la competencia.

Considerar a la negativa a licenciar como una especie de la negativa a contratar permite arribar a los siguientes resultados:

1. La facultad conferida al titular por el derecho de patentes de conceder o no licencias voluntarias no es sino la misma libertad de contratación trasladada al mercado de las patentes de invención. De esa forma, desde la perspectiva del régimen regulador de la concurrencia, podemos definir a la negativa a licenciar como el *ejercicio de la facultad de conceder o no licencias contrario a la competencia*. Esta definición abre, notablemente, el abanico de situaciones en que esa negativa puede ser calificada como abuso de posición de dominio.
2. Si bien el derecho de la competencia económica no impone un deber de contratar, que, en nuestro caso, se traduce en la ausencia de un deber de licenciar, dicha inexistencia sería matizada en caso de que la patente de invención, efectivamente, confiriese una posición de dominio en el mercado a su titular.
3. Si la negativa a licenciar produce efectos contrarios a la competencia, la justificación válida que se esgrima por parte del titular deberá estar sustentada en elementos objetivos. Lo primero que cabe esperar es la ausencia de términos razonables en la solicitud. Bajo ese parámetro, el mero interés del titular de obtener mayores réditos de la explotación de la invención sin concurrencia de competidores no sería una justificación válida.
4. El bienestar del consumidor debe también ser objeto de consideración en la valoración de la licitud de la negativa a licenciar. Los fundamentos del sistema de patentes también aportan a esta conclusión.
5. La patente de invención puede agotar los requisitos para que, en casos excepcionales, el conocimiento tecnológico en que consiste la inven-

ción o los productos obtenidos de la explotación de ese conocimiento sean considerados una *essential facility*.

Si bien la asimilación propuesta es útil a efecto de obtener mayores elementos de juicio, existe una enorme diferencia entre la negativa a contratar y la negativa a licenciar. Esta última tiene lugar en el mercado de las patentes de invención. La existencia de este mercado está intrínsecamente vinculada con el estímulo al desarrollo tecnológico.

El estudio de casos (norteamericanos y comunitarios europeos) nos permite extraer las siguientes conclusiones sobre la forma en que ha sido afrontada la negativa a licenciar y otros aspectos relacionados con ella:

1. La *sola* negativa por parte del patentado a conceder licencias voluntarias constituye ejercicio de los derechos que le son otorgados por el régimen de patentes que está fuera de escrutinio por parte del derecho de la competencia económica.
2. La práctica norteamericana ha resuelto que, a pesar de que de la negativa deriven efectos contrarios a la competencia, no es objeto de examen el propósito del titular. Ello, en el contexto de ese sistema regulador de la competencia, obstaculiza cualquier calificación de ilicitud. Por otro lado, el derecho comunitario europeo, pese a la existencia de derechos de propiedad intelectual, ha analizado el efecto de la negativa a licenciar con miras a su incardinación como un comportamiento abusivo.
3. En lo que, en cierta medida, coinciden tanto los fallos norteamericanos como los europeos es en la irrelevancia que asignan a los términos y condiciones en que se buscó la licencia a la hora de determinar la legitimidad de la justificación para la negativa. Ello significa un apartamiento respecto de la objetividad que debe revestir la justificación.
4. El interés de la práctica comunitaria europea por el bienestar del consumidor ha sido definido en tres esferas: *i*) el derecho exclusivo no puede afectar la disponibilidad de los bienes protegidos, *ii*) la negativa no puede impedir el apareamiento de *nuevos* productos para los que existe demanda potencial, y, *iii*) el *ius excludendi* se torna ilícito en presencia de precios abusivos. Sin embargo, estas conclusiones no son definitivas en nuestra temática, ya que dichos casos lidiaron con otros derechos de propiedad intelectual que, a diferencia de las patentes, no estaban relacionados con el desarrollo tecnológico.
5. La negativa a licenciar es ilícita cuando tiene por efecto expandir el poder del titular más allá del ámbito de explotación que le ha sido conferido por el régimen de la propiedad intelectual.

El tratamiento jurisprudencial que ha recibido la negativa a licenciar la aparta del instituto del derecho de la competencia que le es más próximo, es-

to es, la negativa a contratar. Este apartamiento responde a la preocupación por mantener incentivos al desarrollo tecnológico.

Ello conduce el problema de la negativa a licenciar al ámbito de la política de competencia. No obstante, no caben excesos de relativismo y, por el contrario, deben buscarse soluciones –como las contenidas en el siguiente subcapítulo– que procuren un balance entre los objetivos perseguidos por esa política y aquellos que pertenecen al derecho de patentes.

De manera idéntica a lo que sucede en los casos de negativa a contratar, una vez que se han verificado los presupuestos que marcan la calificación de la negativa a licenciar como comportamiento abusivo de una posición dominante, el titular pierde la facultad de conceder licencias y es obligado a hacerlo. La ejecución de ese mandato puede realizarse de dos maneras. A través de la primera –y, asimismo, de manera idéntica a los casos de negativa a contratar–, será el mismo titular quien otorgue la licencia. La segunda forma es la concesión de licencias obligatorias. En razón de que la primera alternativa no ha recibido atención doctrinaria o jurisprudencial alguna, debemos remitirnos exclusivamente al otorgamiento de licencias obligatorias como remedio a la negativa a licenciar calificada como abuso de una posición de dominio.

Desde el punto de vista estructural, la concesión de licencias obligatorias se presenta como un remedio adecuado para los casos de negativa a licenciar. Sin embargo, éste también es un asunto de política de competencia.

Con relación a las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que tienen incidencia en el licenciamiento obligatorio en caso de negativa a licenciar como conducta abusiva de una posición dominante, podemos señalar los siguientes rasgos de mayor importancia:

1. Este instrumento deja en libertad a los estados para la determinación de las causales por las cuales pueden otorgar licencias obligatorias. Dentro de ellas, puede incluirse la comisión de conductas anticompetitivas y, dentro de éstas, la negativa a licenciar.
2. Pueden ser objeto de licenciamiento obligatorio los derechos del titular *i*) respecto de actos relativos a la explotación de los conocimientos tecnológicos en que consiste la invención así como *ii*) respecto de actos sobre los productos obtenidos de esa explotación. En otras palabras, la concesión de la licencia obligatoria puede autorizar a terceros tanto la fabricación del producto o la utilización del procedimiento como también los actos de venta e importación del producto –básicamente–.
3. En tratándose de la negativa a licenciar contraria a la competencia, puede haber una aminoración, no eliminación, de la remuneración establecida a favor del titular de la patente.

4. No se exige, para la concesión de una licencia obligatoria por conductas anticompetitivas, que haya precedido solicitud, contentiva de términos y condiciones razonables, que hubiera sido rechazada por el titular. Mas, ello debe considerarse inaplicable en los casos de negativa a licenciar como comportamiento abusivo de una posición de dominio.

## 2. RECOMENDACIONES

La política de competencia, así como la legislación que la instrumente, deben diseñarse en función de las necesidades propias de cada país.<sup>1</sup>

En cuanto a los conflictos que pudieran presentarse entre propiedad intelectual y competencia económica, entre otras consideraciones, a más del efecto que de la solución adoptada se derive sobre la actividad innovadora, debe también tenerse presente los que podrían sobrevenir en los flujos de tecnología e inversión. Ello es particularmente importante a la hora de calificar, desde la perspectiva de un país importador de tecnología —como lo es el nuestro—, como ejercicio abusivo de una posición de dominio a la negativa a licenciar.

En ese contexto, es tan importante no *vaciar de contenido* a los derechos del patentado, como tampoco convertirlos en *patente de corso* para violar la legislación de competencia económica.

Luego de definir una política de competencia, debe aprovecharse la flexibilidad concedida a sus Miembros por las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en cuanto a la determinación de conductas por parte del titular de la patente de invención contrarias a la competencia como causales para la concesión de licencias obligatorias. Sin embargo, parece conveniente establecer una simple referencia general en el sentido de que la comisión de conductas contrarias a la competencia constituirá causal para el licenciamiento obligatorio.<sup>2</sup> Vía ejemplificativa, podría señalarse ciertas causales, entre ellas, la negativa a conceder licencias voluntarias cuando sea calificada como abuso de posición dominante. Lo que, bajo ningún respecto, sería conveniente es la inclusión de una enumeración taxativa, que sería contraria a la constante evolución a que está sometido el derecho de la competencia económica.

1. No solo en lo que es motivo de este estudio, sino en general. Cfr. Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, *doc. cit.*, p. 3.
2. Tal como lo hace el art. 66 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Sin embargo, no debe descartarse como remedio a la calificación de la negativa a licenciar como comportamiento abusivo de una posición dominante, la imposición de la obligación de conceder licencias a cargo del mismo titular. En este caso, debido a que las partes conservan un cierto margen –aunque reducido– de autonomía para regular sus relaciones en el contrato de licencia, podrían superarse los inconvenientes que, generalmente, se apunta sobre el licenciamiento obligatorio.

En tratándose del Ecuador, proponemos lo siguiente:

1. Consecuente con la definición de que el nuestro es un sistema de economía social de mercado,<sup>3</sup> podríamos definir que el mantenimiento de un proceso competitivo en éste tiene como objetivos a ser alcanzados por el régimen de la concurrencia los siguientes:
  - La eficiencia económica, en sus facetas estática y dinámica –esta última vinculada con el desarrollo tecnológico–;
  - El bienestar del consumidor, tanto en la disponibilidad de bienes y servicios, como también en su precio; y,
  - La defensa de las pequeñas y medianas empresas.<sup>4</sup>
2. No parece pertinente realizar una jerarquización entre ellos a fin de no privar de la operatividad necesaria al régimen de la competencia económica.
3. La legislación de competencia que se adopte debe contener, al menos, una referencia de que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en general, y de la patente de invención, en particular, se encuentra sometido a sus prescripciones.<sup>5</sup> Empero, esta mención expresa no es imprescindible, ya que, como hemos demostrado, la existencia de un mercado de patentes de invención, posibilita que la negativa a licenciar sea asimilada a la negativa a contratar. Tampoco es necesaria mención alguna sobre el licenciamiento obligatorio que –en los casos de conductas anticoncurrenciales– se disponga, pues éste está ya previsto en la normativa comunitaria andina.
4. Debido a que la extensión de los derechos del patentado a tres mercados le posibilita, frente a los competidores, a *i*) negarse a conceder licencias de fabricación del producto o utilización del procedimiento; *ii*) negarse a otorgar licencias de venta o importación de los productos protegidos; o, *iii*) negarse a suministrar esos productos, para no vaciar

3. Art. 244 de la Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998).

4. Esta enunciación de objetivos está tomada del citado art. 1 del Proyecto de *Ley de Protección de las Libertades Económicas*.

5. Tal como lo hace el art. 8 del proyecto señalado en la nota anterior.

de contenido a la patente de invención, las conductas contrarias a la competencia perpetradas por el titular deben ser *conducidas*,<sup>6</sup> en la mayor medida posible, como negativa a contratar antes que negativa a licenciar. Es posible esta solución debido al *agotamiento* de los derechos del patentado.

5. El planteamiento anterior posibilitaría que, en ciertos casos, el derecho de patentes y el régimen de la competencia económica alcancen, al mismo tiempo, los objetivos que les han sido atribuidos.
6. Esta remisión es, además, consecuente con la ineffectividad que se le atribuye al sistema de licencias obligatorias.<sup>7</sup>
7. Asumiendo como presupuestos que la patente de invención ha conferido una posición de dominio a su titular en un determinado mercado relevante y que su negativa a licenciar, carente de justificación legítima, tiene efectos adversos, no solo sobre los competidores, sino sobre la competencia como tal, pensemos algunas hipótesis:<sup>8</sup>
  - Casos en que sería pertinente conducir la negativa a licenciar al campo de la negativa a contratar y, en tal virtud, obligar al titular a suministrar los productos:<sup>9</sup>
    - Si el solicitante a quien se niega la licencia es competidor en la venta de los productos protegidos, se podría disponer que el titular de la patente venda al competidor los productos que éste luego, en virtud del principio del agotamiento de los derechos, podría nuevamente comercializar.
    - Si el solicitante a quien se niega la licencia es competidor en un mercado derivado, como puede ser la prestación de servicios de mantenimiento y reparación que requiere del suministro de los
6. Hablamos de *conducir* la negativa a licenciar al campo de la negativa a contratar debido a que, en muchos de los casos estudiados, fueron acusadas ambas de manera simultánea respecto de un mismo comportamiento del titular (principalmente, la negativa a proveer los productos comprendidos por el derecho).
7. En efecto, considérese que la pequeña dimensión del mercado patrio puede operar como un desincentivo para que el titular de una licencia obligatoria emprenda la explotación de la invención. A ello puede sumarse la insuficiente descripción de la invención o la existencia de *secretos industriales* (a los que no se tiene acceso) que dificulten la explotación.
8. Este abanico de situaciones posibles, en ningún caso, agota las que pudieran efectivamente presentarse, como tampoco es exhaustivo respecto de los efectos sobre la competencia que pudiesen resultar y las eventuales justificaciones a esgrimirse. Tampoco se toman en cuenta los elementos de análisis económico de cada situación. Se trata, simplemente, de la presentación de situaciones abstractas que son útiles para la defensa de nuestras conclusiones y recomendaciones. En su gran mayoría, son tomadas del análisis de casos realizado.
9. Bajo estas hipótesis, la exclusividad conferida a favor del patentado se mantiene a la vez que se cumplen los objetivos del régimen de la concurrencia.

productos protegidos, asimismo se podría mandar que el titular de la patente suministre los productos al competidor que éste luego, debido –asimismo– al agotamiento de los derechos, podría emplear en la prestación de su servicio.

- Estas soluciones son aplicables incluso en aquellas situaciones en que los productos protegidos sean considerados una *essential facility*.
- Casos en que sí procedería considerar ilícita la negativa a licenciar y, en consecuencia, disponer la concesión de licencias obligatorias:<sup>10</sup>
  - Cuando, a diferencia de los casos anteriores, los competidores no intervengan en la venta de los productos protegidos o prestación de servicios vinculados con ellos, sino en el de su fabricación. En estos casos, se requerirá la concesión de una licencia de fabricación de producto o utilización de procedimiento.
  - Cuando el conocimiento tecnológico apropiado por la patente de invención –y, más concretamente, la realización de actos de explotación de ese conocimiento–, constituya una *essential facility*.
  - También procedería la concesión de una licencia obligatoria si, luego de haberse ordenado la provisión de los productos protegidos en los casos de negativa a contratar, el titular incumple ese mandato, por lo que, entonces, sería necesaria la concesión de una licencia de fabricación de producto o utilización del procedimiento.
  - Por último, la concesión de licencias de venta e importación de los productos protegidos tendría mayor relevancia en tratándose de titulares que operan en mercados extranjeros.<sup>11</sup>
- Casos en que se podría recurrir al licenciamiento obligatorio como consecuencia de otras causales distintas a la negativa a licenciar como comportamiento anticoncurrencial:
  - En caso de que el titular niegue la licencia como medio para mantener insatisfecha la demanda y elevar el precio, parecería

10. En estos ejemplos, el derecho del titular cede frente a los objetivos asignados a la legislación de competencia. Empero, ello será excepcional.

11. Debido a múltiples causas, en muchas situaciones, la concesión de licencias de importación puede ser el remedio para los abusos cometidos a través de la patente de invención. Por ejemplo, cuando el titular ha negado la licencia como un medio para mantener una división de mercados entre países. No obstante, en estos casos, el problema está en la ejecución extraterritorial de ese remedio.

pertinente la concesión de licencias obligatorias por falta de explotación.<sup>12</sup>

- Si la negativa del titular impide el apareamiento de un producto *nuevo*, cabría considerar –según el caso– la concesión de una licencia obligatoria por dependencia de patentes.<sup>13</sup>
  - Por último, de tratarse de la negativa a conceder licencias como efecto de una práctica anticompetitiva compleja (por ejemplo, discriminación en perjuicio de determinado competidor) la procedencia o no de la calificación de ilicitud de tal negativa y el otorgamiento de licencias obligatorias dependerían de la actividad económica en que intervenga el competidor. Si lo hace en la venta de productos o prestación de servicios relacionados con ellos, podría tratarse como negativa a contratar y ordenar la provisión de los productos. Si lo hace en la elaboración de los productos, procedería la ilicitud de la negativa y la concesión de licencias obligatorias de fabricación del producto o utilización del procedimiento.
8. En síntesis, no solo en las hipótesis mencionadas sino también en otras que pudiesen presentarse, la calificación de ilicitud de la negativa a licenciar y el otorgamiento de licencias obligatorias por tal motivo deberían ser excepcionales.

12. De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 59 a 64 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

13. Siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el art. 67 *ibídem*.



# Bibliografía

## Autores

- Abanto Sánchez, Manuel. *El Derecho de la Libre Competencia*, Lima, Editorial San Marcos, 1997.
- Abeliuk Manasevich, René. *Las Obligaciones*, 3a. edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993.
- Acevedo, Rafael A. «El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y la publicidad desleal», en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 31, Nos. 181 a 184, Buenos Aires, Depalma, 1998.
- Anthony, Sheila F. *Antitrust and Intellectual Property Law: from adversaries to partners*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 28, Number 1, Page 1, Winter 2000, (<http://www.ftc.gov/speeches/other/aipla.htm>).
- Baer, William J. *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*, Speech before the American Bar Association. Sections of Business Law, Litigation, and Tort and Insurance Practice, San Francisco, November 12, 1998, (<http://www.ftc.gov/speeches/other/ipat6.htm>).
- Bagby, John. *Antitrust Aspects of Intellectual Property*, 2000, (<http://www.smeal.psu.edu/courses/blaw445.bagby/IPmisuse.htm>).
- Baylos Carroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, 2a. edición, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1993.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español*, Madrid, Editorial Montecovo S.A., 1978.
- — — «El Derecho de Patentes», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993.
- — — «Tendencias Actuales en la Propiedad Intelectual», en *Tendencias Actuales del Derecho*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Bermann, George A., et al. *Cases and materials on European Community Law*, St. Paul, West Publishing Co., 1993.
- Betancourt, Belisario. «Aproximaciones al Derecho de la Competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- Buydens, Mireille. «Uso y Abuso de la Propiedad Intelectual», en *El Correo de la Unesco*, septiembre de 1999.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983.

- — — *Derecho de las Patentes de Invención*, tomos I y II, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2001.
- Cantero Sánchez, Julio. «Los derechos de propiedad industrial: su valor económico», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997.
- Castells, Manuel. *La era de la información*, vol. 1, Madrid, Alianza Editorial, 1996.
- Chamberlin, Edward. *Teoría de la Competencia Monopólica*, 2a. edición en español, traducción de Cristóbal Lara y Víctor Urquidi, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.
- Correa, Carlos M. «Licencias de Patentes y Derecho de la Competencia en América Latina», en «Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Primer Congreso Latinoamericano sobre protección de la Propiedad Industrial», organizado por INDECOPI / OMPI, Lima, 1996.
- — — «Licencias Obligatorias», en *Derecho de patentes*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- — — «Producción y Comercialización de Conocimientos Científico-Tecnológicos», en *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Lima, INDECOPI / OMPI, 1996.
- — — «Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las licencias obligatorias», en *El Estado y el Derecho Económico Actual*, 1a. edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
- — — *El Acuerdo TRIPS y el Comercio Internacional: efectos sobre América Latina y el Caribe*, (<http://lanic.utexas.edu/~sela/docs/tripd2.htm>).
- Correa, Carlos M.; Bergel, Salvador D. *Patentes y Competencia*, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996.
- Dhar, Biswajit; Rao, Niranjan. «La vinculación de los derechos de propiedad intelectual con el comercio», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.
- Díaz Mier, Miguel Ángel. *Del GATT a la Organización Mundial de Comercio*, Madrid, Editorial Síntesis, 1996.
- Dromi, Roberto. *Competencia y Monopolio. Argentina, Mercosur y OMC*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1999.
- Dromi, Roberto; Ekmekdjian, Miguel Ángel; Rivera, Julio. *Derecho Comunitario*, 2a. edición, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- Escudero, Sergio. «Los Contratos de Franquicias», en «Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Primer Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial», organizado por INDECOPI / OMPI, Lima, 1996.
- Farina, Juan Manuel. *Contratos comerciales modernos*, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994.
- Farrands, Chris. «Interpretations of the diffusion and absorption of technology. Change in the global political economy», en *Technology, Culture and Competitiveness*, New York, Routledge, 1997.
- Farrel, Joseph. *Thoughts on Antitrust and Innovation*, este documento puede ser consultado en: <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/7402.htm>.

- Fernández de Córdoba, Manuel. «Principios Generales sobre Patentes», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001, materiales suministrados por los organizadores del evento.
- Fernández de Córdoba, Sofía. *Derecho de Patentes e Investigación Científica*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996.
- Fernández Oliver, Carlos. «Importancia tecnológica y empresarial de las patentes: requisitos y trámites esenciales para la patentabilidad de las invenciones», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional: revista del Instituto de Estudios Económicos*, No. 1, año 1998, Madrid, 1997.
- Fernández-Lerga Garralda, Carlos. *Derecho de la Competencia. Comunidad Europea y España*, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1994.
- First, Harry. «Antitrust Law», en *Fundamentals of American Law*, New York, Oxford University Press, 1996.
- Font Falán, Juan Ignacio. *La Libre Competencia en la Unión Europea*, Bolonia, Real Colegio de España, 1986.
- Fox, Eleanor M. «US and EU Competition Law: A Comparison», en *Global Policy Competition*, Washington, Institute for International Economics, 1997.
- Gómez Leyva, Delio. «Las Prácticas Restrictivas de la Competencia. Acuerdos y Prácticas Concertadas», en *Derecho de la competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- — — *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*, Santa Fe de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1998.
- Gómez Segade, José A. *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, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- González-Bueno, Carlos. «El papel de las patentes en la economía española actual», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997.
- Goyder, D.G. *EC Competition Law*, 3a. edición, Oxford, Clarendon Press, 1998.
- Halverson, James; Telpner, Brian. *Making sense of the Sherman Act in a high-tech economy*, ([http://www.global-competition.com/spl\\_rpts/aar/monopoly.htm](http://www.global-competition.com/spl_rpts/aar/monopoly.htm)).
- Harz, Mercer H. *Dominance and Duty in the European Union: a look through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, (<http://www.law.emory.edu/EILR/volumes/spg97/HARZ.html>).
- Hovenkamp, Herbert. *United States Antitrust Law and the Enforcement of Intellectual Property Rights*, October 9, 2000, ([http://www.agcm.it/AGCM\\_ITA/EVENTI/EVENTI.NSF](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/EVENTI/EVENTI.NSF)).
- Ibarra Pardo, Gabriel. «La Política de Competencia de la Comunidad Andina de Naciones», en *Economía y Derecho, Orientadores de la Sociedad Siglo XXI*, Santafé de Bogotá D.C., 17 y 18 de junio de 1999.
- Illescas Ortiz, Rafael. «Propiedad Industrial y Competencia Empresarial», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993.
- Jorda, Karl F. «Derechos de Propiedad Intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad

- Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001, materiales suministrados por los organizadores del evento.
- Kotler, Philip; Armstrong, Gary. *Fundamentos de Mercadotecnia*, 4a. edición, México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1998.
- Leguizamón Acosta, William. *Derecho Constitucional Económico*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 2000.
- Maldonado Calderón, Sonia. *Contrato de Franchising*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994.
- Márquez, Guillermo. *Elementos Teóricos del Comercio Internacional de Servicios*, (<http://www.icap.ac.cr/documento/elemtor.htm#ElConceptodeServicio>).
- Martínez González, Antonio. «La Innovación como fuente de Crecimiento Económico», en *La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura Económica Internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1997.
- Moncayo von Hase, Andrés. «El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos», en *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- Oesterdiekhoff, Peter. «Política de Competencia», en *Economía Social de Mercado: su dimensión social*, 1a. edición, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998.
- Otero Lastres, José Manuel. «La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena», intervención en el «Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina», realizado en Quito los días 9 y 10 de mayo de 2001, materiales suministrados por los organizadores del evento.
- Pachón, Manuel; Sánchez Ávila, Zoraida. *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 1995.
- Pastor, Santos. *Sistema Jurídico y Economía: una introducción al análisis económico del Derecho*, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1989.
- Patiño, María Isabel. *Los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., 1998.
- Pérez Miranda, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*, 2a. edición, México, Editorial Porrúa, 1999.
- Pereznieto Castro, Leonel. *El T.L.C.: una introducción*, México, Grupo Editorial Monte Alto, 1994.
- Pitofsky, Robert. *Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property*, Conference at the American Antitrust Institute, Washington, June 15, 2000, (<http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/000615speech.htm>).
- — — *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*, Speech before the Berkeley Center for Law and Technology, University of California, March 2, 2001, (<http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/ipf301.htm>).
- Portellano Díez, Pedro. «La Valoración del Sistema de Patentes: una enseñanza para el derecho de la Competencia Desleal», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, separata, s.l., s.e., s.a.

- Posner, Richard A. *El Análisis Económico del Derecho*, 1a. edición en español, traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Pretel de la Vega, Sabas. «El Comercio Organizado y el Consumo», en *Política y Derecho del Consumo*, Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- Remiche, Bernard; Desterbecq, Hélène. «Las patentes farmacéuticas en los Acuerdos del GATT», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.
- Rengifo García, Ernesto. *El Moderno Derecho de Autor*, 1a. edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996.
- Rodger, Barry J.; MacCulloch, Angus. *Competition Law and Policy in the EC and UK*, London, Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Roffe, Pedro. «El Acuerdo TRIPs y sus efectos: el caso de los países en desarrollo», en *Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.
- Saldarriaga Lopera, Gustavo. «Instrumentos de Análisis Económico para el estudio de la Competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D. *Economía*, 16a. edición en español, Madrid, McGraw-Hill, 1999.
- Sell, Susan K. *Power and Ideas. North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*, New York, State University of New York, 1998.
- Sharp, Margaret. «Technology, globalisation and industrial policy», en *Technology, Culture and Competitiveness*, New York, Routledge, 1997.
- Stiglitz, Joseph E. *La Economía del Sector Público*, 2a. edición, traducción de María Esther Rabasco y Luis Toharia, Barcelona, Antonio Bosch Editor, 1998.
- Temple, John. *Defining legitimate competition: Companies's duties to supply competitors, and access to essential facilities*, este documento puede ser consultado en <http://www.hyperlaw.com/lang.htm>.
- Valentine, Debra A. *Abuse of Dominance in relation to Intellectual Property: U.S. Perspectives and the Intel Cases*, Speech before the Israel International Antitrust Conference, Tel Aviv, November 15, 1999, (<http://www.ftc.gov/speeches/other/dvisraelin.htm>).
- Vásquez García, Ramón José. «El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica», en *Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Dykinson S.L., 1993.
- Velilla, Marco. «Una aproximación al concepto de Abuso de Posición Dominante», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- Venero Aguirre, Begoña. «La protección legal de las invenciones», en *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Lima, INDECOPI / OMPI, 1996.
- Viciano Pastor, Javier. *Libre competencia e intervención pública en la economía*, 1a. edición, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995.
- Vodanovic, Antonio. *Curso de Derecho Civil. Las Fuentes de las Obligaciones*, tomo IV, Santiago, Editorial Nascimento, 1942.

- Zuccheriño, Daniel R.; Guimarey y Caballero, Flavia. *Derecho de Patentes y Desarrollo Económico: revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 24, vol. 1991-A, Nos. 139 a 141, Buenos Aires, Ediciones Depalma.
- Zuloaga, Marco Aurelio. «La perspectiva colombiana de la promoción de la competencia», en *Derecho de la Competencia*, 1a. edición, Santafé de Bogotá, El Navegante Editores, 1998.

### Documentos institucionales

- Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. *La Política de Competencia en la Economía Global: una perspectiva latinoamericana*, resumen interpretativo de la conferencia «Foro de las Economías Emergentes del Mercado», Buenos Aires, 28 al 30 de octubre de 1996.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Preparación de las Futuras Negociaciones Comerciales Multilaterales: Asuntos e Investigaciones necesarias desde una perspectiva del desarrollo*, informe basado en los asuntos examinados en la reunión del Grupo Especial de Expertos del Secretario General de la UNCTAD celebrada los días 21 y 22 de septiembre de 1998 en el Palais des Nations, Ginebra.
- Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia del Área de Libre Comercio de las Américas. Reunión celebrada en Lima, el 16 y 17 de mayo de 1996, *Inventario sobre Leyes y Normas Nacionales Referidas a las Políticas sobre Competencia en el Hemisferio Occidental*, ([http://www.alcaftaa.oas.org/cp\\_comp/spanishdlr/dlr\\_sums.asp](http://www.alcaftaa.oas.org/cp_comp/spanishdlr/dlr_sums.asp)).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation, OCDE/GD(96)131, Competition Policy Roundtables, No. 8, Contribution by Professor Alan Fels, (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs20.htm>).
- — — Abuse of Dominance and Monopolisation, OCDE/GD(96)131, Competition Policy Roundtables, No. 8, United States, (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs15.htm>).
- — — Abuse of Dominance and Monopolisation, OCDE/GD(96)131, Competition Policy Roundtables, No. 8, *International Perspectives on Abuse of Dominance*, By Merit E. Janow, (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs03.htm>).
- — — Abuse of Dominance and Monopolisation, OCDE/GD(96)113, Competition Policy Roundtables, No. 5, United States, *The Essential Facilities Concept*, (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/ess10.htm>).
- — — *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, (<http://www.oecd.org/daf/clp/Publications/IPR.PDF>).
- The World Bank and International Finance Corporation. *Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment, and Technology Transfer*, estudio realizado por Edwin Mansfield, Washington, The World Bank, 1994.
- The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, s.l., 1999.

Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y CARE-Ecuador. Proyecto de Ley de Protección de las Libertades Económicas.

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. *Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property*, April 6, 1995, (<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>).

### Diccionarios y enciclopedias

*Diccionario de la Lengua Española*. Real Academia de la Lengua Española, 21a. edición, Madrid, Editorial Espasa-Calpe S.A., 1992.

*Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXI, Buenos Aires, Driskill S.A., 1982.

*Merriam Webster's Collegiate Dictionary*. 10th edition, Springfield, Massachusetts, Meriam-Webster, Inc., 1997.

*Nueva Enciclopedia Jurídica*. Tomo XV, Barcelona, Editorial Francisco Seix S.A., 1981.

*West's Enciclopedia of American Law*. Vol. 7, St. Paul, West Group, 1998.

### Casos

*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd*. Corte de las Comunidades Europeas, caso 238/87, 5 de octubre de 1988.

Acción de incumplimiento. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, No. 2-AI-96, 20 de junio de 1997.

*Aspen Skiing Co. v Aspen Highlands Skiing Corp*. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 472 U.S. 585 (1985), 19 de junio de 1985, (<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=472&invol=585>).

*Benzine and Petroleum Handelsmaatschappij BV and others v. Commission of the European Communities*. Corte de las Comunidades Europeas, caso 77/77, 29 de junio de 1978.

*Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co*. Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica, 603 F. 2d 263, 281 (2d Cir. 1979), (<http://www.fordham.edu/law/faculty/patterson/antitrust/materials/berkey.html>).

*Chiquita* (United Brands Company and its representative United Brands Continental BV). Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 76/353/EEC, 17 de diciembre de 1975.

*Conorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*. Corte de las Comunidades Europeas, caso 53/87, 5 de octubre de 1988.

*CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000), 17 de febrero de 2000, (<http://www.ll.georgetown.edu/FedCt/Circuit/fed/opinions/99-1323.html>).

- Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.* Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, 504 U.S. 451 (1992), 8 de junio de 1992, (<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=504&invol=451>).
- Eurofix-Bauco v. Hilti.* Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 88/138/EEC, 22 de diciembre de 1987.
- Hilti AG v. Commission of the European Communities.* Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-30/89, 12 de diciembre de 1991.
- Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.* Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997) 26 de agosto de 1997, (<http://lw.bna.com/lw/19970916/965293.htm>).
- In the matter of Intel Corp.* Docket No. 9288, Complaint, August 3, 1999, (<http://www.ftc.gov/os/1999/%209908/intel.do.htm>).
- In the Matter of Intel Corp.* Docket No. 9288, Agreement containing consent order, (<http://www.ftc.gov/os/1999/9903/d09288intelagreement.htm>).
- Intergraph Corp. v. Intel Corp.* Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica para el Circuito Federal, 1999 U.S. App. Lexis 29199 (Fed. Cir., 1999), 5 de noviembre de 1999, (<http://www.ipo.org/intergraphvintel.htm>).
- Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, No. 36-IP-98, 10 de noviembre de 1999.
- Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, No. 43-IP-98, 19 de marzo de 1999.
- Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, No. 45-IP-2000, 14 de junio de 2000.
- Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, No. 84-IP-2000, 21 de marzo de 2001.
- Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European Communities.* Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, casos 6 y 7-73, 6 de marzo de 1974.
- Lorain Journal v. United States.* Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, 342 U.S. 143 (1951), 11 de diciembre de 1951, (<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=342&invol=143>).
- Magill TV Guide v. Independent Television Publications Ltd., British Broadcasting Corporation y Radio Telefis Eireann.* Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 89/205/CEE, 21 de diciembre de 1998.
- Napier Brown v. British Sugar.* Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión 88/518/EEC, 18 de julio de 1988.
- Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.* Corte de la Unión Europea, caso C-7/97, 26 de noviembre de 1998.
- Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.* Opinión del Abogado General Jacobs, caso C-7/97, 28 de mayo de 1998.

- Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-69/89, 10 de julio de 1991.
- Tetra Pak Rausing SA v. Commission of the European Communities*. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, caso T-51/89, 10 de julio de 1990.
- United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities*. Tribunal de las Comunidades Europeas, caso 27-76, 14 de febrero de 1978.

## Legislación

- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (R.O.-S. No. 977 de 28 de junio de 1996).
- Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998).
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (texto tomado del Régimen de Propiedad Intelectual, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998).
- Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia*.
- Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías*.
- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* (R.O. No. 327 de 30 de octubre de 1993).
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* (R.O. No. 258 de 2 de febrero de 2001).
- Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (R.O. No. 320 de 19 de mayo de 1998).
- Patent Act. U.S. Code, Title 35, (<http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/271.html>).
- Reglamento sobre el Control de Abusos de Posiciones Monopólicas en las Actividades del Sector Eléctrico (Registro Oficial No. 408 de 10 de septiembre de 2001).
- Sherman Act. U.S. Code, Title 15, Chapter 1, (<http://www.antitrustcases.com/statutes/sherman.html>).
- Tratado de Roma (BOE de 1 enero de 1986).

## Varios

- Diario *El Comercio* el día 29 de julio de 2001, p. B-10.
- Resultados estadísticos preliminares de la investigación llevada a cabo por el Ing. Washington Gaibor B., funcionario de la Dirección de Patentes del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Esta información fue proporcionada de manera personal.



# Universidad Andina Simón Bolívar

## Sede Ecuador

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional autónoma. Se dedica a la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. La universidad es un centro académico destinado a fomentar el espíritu de integración dentro de la Comunidad Andina, y a promover las relaciones y la cooperación con otros países de América Latina y el mundo.

Los objetivos fundamentales de la institución son: coadyuvar al proceso de integración andina desde la perspectiva científica, académica y cultural; contribuir a la capacitación científica, técnica y profesional de recursos humanos en los países andinos; fomentar y difundir los valores culturales que expresen los ideales y las tradiciones nacionales y andina de los pueblos de la subregión; y, prestar servicios a las universidades, instituciones, gobiernos, unidades productivas y comunidad andina en general, a través de la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales.

La universidad fue creada por el Parlamento Andino en 1985. Es un organismo del Sistema Andino de Integración. Tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, sedes nacionales en Quito y Caracas, y oficinas en La Paz y Bogotá.

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador en 1992. Ese año suscribió con el gobierno de la república el convenio de sede en que se reconoce su estatus de organismo académico internacional. También suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación. En 1997, mediante ley, el Congreso incorporó plenamente a la universidad al sistema de educación superior del Ecuador, lo que fue ratificado por la Constitución vigente desde 1998.

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional y proyección internacional a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Interculturales, Indígenas y Afroecuatorianos.



# Universidad Andina Simón Bolívar

## Serie Magíster

- 1 Mónica Mancero Acosta, ECUADOR Y LA INTEGRACIÓN ANDINA, 1989-1995: el rol del Estado en la integración entre países en desarrollo
- 2 Alicia Ortega, LA CIUDAD Y SUS BIBLIOTECAS: el graffiti quiteño y la crónica costeña
- 3 Ximena Endara Osejo, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y REFORMA JURÍDICA, ECUADOR 1992-1996
- 4 Carolina Ortiz Fernández, LA LETRA Y LOS CUERPOS SUBYUGADOS: heterogeneidad, colonialidad y subalternidad en cuatro novelas latinoamericanas
- 5 César Montaña Galarza, EL ECUADOR Y LOS PROBLEMAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
- 6 María Augusta Vintimilla, EL TIEMPO, LA MUERTE, LA MEMORIA: la poética de Efraín Jara Idrovo
- 7 Consuelo Bowen Manzur, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL COMPONENTE INTANGIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
- 8 Alexandra Astudillo Figueroa, NUEVAS APROXIMACIONES AL CUENTO ECUATORIANO DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
- 9 Rolando Marín Ibáñez, LA «UNIÓN SUDAMERICANA»: alternativa de integración regional en el contexto de la globalización
- 10 María del Carmen Porras, APROXIMACIÓN A LA INTELLECTUALIDAD LATINOAMERICANA: el caso de Ecuador y Venezuela
- 11 Armando Muyulema Calle, LA QUEMA DE ÑUCANCHIC HUASI (1994): los rostros discursivos del conflicto social en Cañar
- 12 Sofía Paredes, TRAVESÍA DE LO POPULAR EN LA CRÍTICA LITERARIA ECUATORIANA
- 13 Isabel Cristina Bermúdez, IMÁGENES Y REPRESENTACIONES DE LA MUJER EN LA GOBERNACIÓN DE POPAYÁN

- 14 Pablo Núñez Endara, RELACIONES INTERNACIONALES DEL ECUADOR EN LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA
- 15 Gabriela Muñoz Vélez, REGULACIONES AMBIENTALES, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y EL SECTOR EXPORTADOR
- 16 Catalina León Pesántez, HISPANOAMÉRICA Y SUS PARADOJAS EN EL IDEARIO FILOSÓFICO DE JUAN LEÓN MERA
- 17 René Lauer, LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL: estudio comparado de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones
- 18 Florencia Campana Altuna, ESCRITURA Y PERIODISMO DE LAS MUJERES EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX
- 19 Alex Aillón Valverde, PARA LEER AL PATO DONALD DESDE LA DIFERENCIA: comunicación, desarrollo y control cultural
- 20 Marco Navas Alvear, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN: una visión ciudadana
- 21 Martha Dubravcic Alaiza, COMUNICACIÓN POPULAR: del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y culturales
- 22 Lucía Herrera Montero, LA CIUDAD DEL MIGRANTE: la representación de Quito en relatos de migrantes indígenas
- 23 Rafael Polo Bonilla, LOS INTELLECTUALES Y LA NARRATIVA MESTIZA EN EL ECUADOR
- 24 Sergio Miguel Huarcaya, NO OS EMBRIAGUÉIS...: borrachera, identidad y conversión evangélica en Cacha, Ecuador
- 25 Ángel María Casas Grazea, EL MODELO REGIONAL ANDINO: enfoque de economía política internacional
- 26 Silvia Rey Madrid, LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA: corrupción y pipo nazgo
- 27 Xavier Gómez Velasco, PATENTES DE INVENCION Y DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA

*Patentes de inversión y derecho de la competencia económica* es un trabajo novedoso. Trata una temática que combina dos disciplinas jurídicas de notable actualidad y vigencia: el derecho de la propiedad intelectual y el de la competencia económica. Busca concatenar dos de sus principales institutos: la patente de invención y el abuso de posición dominante.

El libro consta de tres capítulos. El primero de ellos analiza la patente de invención como fuente de una posición de dominio en un mercado relevante. En él se ponen de relieve las características de aquel derecho que inciden en la determinación de esa posición. En el segundo capítulo el estudio avanza hacia la calificación de la negativa a conceder licencias voluntarias por parte del titular de la patente como ejercicio abusivo de una posición de dominio. Para tal efecto, se estudia dicha negativa como especie del instituto de la legislación de competencia que le es más próximo: la negativa a contratar. Por último, el tercer capítulo contiene sendas conclusiones y recomendaciones.

La pretensión de este estudio no es agotar la temática propuesta. Por el contrario, dentro de las limitaciones propias de todo trabajo pionero e innovador, busca únicamente señalar los cauces por los que su posterior debate podría ser conducido.



Xavier Gómez Velasco (Quito, 1975) es Doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo su título de Magíster en Derecho, con mención en Derecho Económico, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el 2001. Desde los últimos años de sus estudios de pregrado ha demostrado un profundo interés por la investigación académica en varios temas pertenecientes al derecho de la propiedad intelectual y otros vinculados con él. En la actualidad, se encuentra comprometido con nuevos trabajos investigativos en esta disciplina jurídica, sobre todo, en el derecho comunitario andino.