

Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador

Área de Derecho

Programa de Maestría
en Derecho Económico

EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN
DE DOMINIO EN EL MERCADO Y SU EJERCICIO ABUSIVO
MEDIANTE LA NEGATIVA A CONCEDER
LICENCIAS VOLUNTARIAS

Xavier Gómez Velasco

2001

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos a la obtención del grado de magíster de la Universidad Andina Simón Bolívar, autorizo al centro de información o a la biblioteca de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura según las normas de la universidad.

Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro de las regulaciones de la universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial.

También cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar los derechos de publicación de esta tesis, o de partes de ella, manteniendo mis derechos de autor hasta por un período de 30 meses después de su aprobación.

Xavier Gómez Velasco
Quito, 8 de octubre de 2001

**Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador**

Área de Derecho

**Programa de Maestría
en Derecho Económico**

**EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN
DE DOMINIO EN EL MERCADO Y SU EJERCICIO ABUSIVO
MEDIANTE LA NEGATIVA A CONCEDER
LICENCIAS VOLUNTARIAS**

Xavier Gómez Velasco

**Tutor:
Dr. César Montaña Galarza**

**Quito
2001**

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación estudia una de las intersecciones entre dos ramas jurídicas de actualidad, el derecho de la propiedad intelectual y el de la competencia económica. En concreto, es objeto de tratamiento el derecho de patente de invención como fuente de una posición de dominio en un determinado mercado relevante y la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de dicha posición.

Dos son las principales conclusiones arribadas. En primer lugar, un derecho de patente de invención –de manera similar a otros derechos de propiedad intelectual- puede conferir a su titular el poder de mercado suficiente para configurar una posición dominante en un mercado relevante. Mas, ello no es una situación invariable, motivo por el cual no existe ecuación entre derecho de patente y posición de dominio –o monopólica-. De otro lado, bajo ciertos respectos, cabe considerar a la negativa a conceder licencias por parte del patentado como un comportamiento contrario a la competencia. Mas, en este punto, debe buscarse un equilibrio entre los derechos del patentado y las prescripciones del régimen de la competencia económica a fin de no privar a alguno de ellos del cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, proponemos como solución, la excepcionalidad de la calificación de ilicitud de la negativa a licenciar.

Dadas la complejidad y novedad de la temática, el presente es un estudio introductorio. Esperamos que sirva de aporte para trabajos posteriores.

AGRADECIMIENTO

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

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

ÍNDICE

EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO Y SU EJERCICIO ABUSIVO MEDIANTE LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS

Carátula	1
Declaración	2
Portada	3
<i>Abstract</i>	4
Agradecimiento	5
Índice	6
Abreviaturas y glosario	10
Introducción	11

CAPÍTULO I

EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO

1.1 Importancia de la temática.	15
1. Propiedad intelectual y competencia económica son dos facetas de la economía internacional.	15
2. La trascendencia de ambos regímenes vuelve difícil su armonización.	17
3. La temática analizada tiene incidencia en el ámbito nacional.	18
1.2 El derecho de patente de invención como mecanismo de apropiación temporal de la tecnología. Los fundamentos del sistema de protección de patentes a la luz de los objetivos del derecho de competencia económica.	18
4. El sistema de patentes permite la apropiación temporal de tecnología.	19
5. La competencia como situación fáctica, política y legislación.	20
6. Libertad de competencia no es sinónimo de competencia económica.	21
7. Los objetivos perseguidos por los regímenes de propiedad intelectual y competencia económica son coincidentes.	23
1.3 El derecho de patente de invención como posición de dominio en el mercado.	28
8. Los derechos de patente de invención no son monopolios en sentido económico.	28
9. Los conceptos de monopolio y posición dominante ofrecen similitudes.	30

10. No existe ecuación entre derecho de patente y posición dominante.	32
11. Los monopolios o posiciones de dominio no están prohibidos.	34
1.3.1 La posición dominante y la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual como su causa.	35
12. Un derecho de patente puede conferir a su titular el poder de mercado que configure una posición dominante.	35
13. Los derechos de propiedad intelectual tienen características peculiares en la determinación de una posición dominante.	37
14. Los derechos de patente de invención también presentan otras características peculiares.	40
15. En tratándose de patentes de invención, desde el punto de vista de la demanda, por lo general, habrán sustitutos.	41
16. Los derechos de patente de invención, desde el punto de vista de la oferta, excluyen a los competidores.	42
1.3.2 Determinación de la posición dominante. Mercados relevantes a que se extiende la patente de invención.	44
17. Los mercados a que se extiende un derecho de patente le permiten cumplir su función económica.	44
1.3.2.1 En el mercado de los productos o servicios comprendidos en la patente de invención.	45
18. Las patentes de productos o procedimientos tienen efectos en los mercados de bienes o servicios.	45
1.3.2.2 En el mercado de los derechos de propiedad intelectual. El mercado de la tecnología.	47
19. Los derechos de patente de invención pueden ser objeto de negociación.	47
20. Este mercado puede tener diversos efectos sobre la competencia.	48
21. La negativa a licenciar se desenvuelve en este mercado.	50

CAPÍTULO II

LA NEGATIVA A LICENCIAR UN DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO EJERCICIO ABUSIVO DE UNA POSICION DOMINANTE Y EL LICENCIAMIENTO OBLIGATORIO COMO SU REMEDIO

2.1 Derechos conferidos al titular del derecho de patente de invención por el régimen de propiedad intelectual.	53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

22. Dos derechos vinculados con nuestra temática.	53
2.1.1 <i>Ius excludendi.</i>	53
23. El derecho de patente de invención tiene un contenido fundamentalmente negativo.	54
2.1.2 Derecho a conceder licencias voluntarias.	54
24. Conceder licencias o no es un derecho del patentado.	55
2.2 La negativa a conceder licencias voluntarias de un derecho de patente de invención como ejercicio abusivo de una posición dominante.	56
25. Una noción de abuso de posición dominante.	56
26. El régimen de la propiedad intelectual también ha regulado el ejercicio de los derechos del patentado.	58
2.2.1 La negativa a tratar y la doctrina <i>essential facilities</i>.	60
27. La negativa a contratar es el ejercicio contrario a la competencia de la libertad de contratación.	60
28. La doctrina <i>essential facilities</i> es un subcapítulo excepcional de la negativa a tratar.	63
2.2.2 Carácter abusivo de la negativa a licenciar.	65
29. El estado actual de la temática no presenta a la negativa a licenciar como un comportamiento anticompetitivo.	65
30. Considerar a la negativa a licenciar como especie de la negativa a tratar arroja importantes resultados.	67
31. Un derecho de patente de invención puede, incluso, tener cabida dentro de la doctrina <i>essential facilities</i> .	70
32. La realizada es una asimilación provechosa, pero insuficiente.	71
2.2.3 Reseña de los pronunciamientos jurisprudenciales relevantes.	72
33. El contexto de los pronunciamientos analizados.	72
34. La negativa a licenciar forma parte de los derechos del patentado que está fuera de escrutinio por parte del derecho de la competencia.	74
35. Existen apartamientos en cuanto a los análisis del propósito o resultado de la negativa a licenciar y la legitimidad de la justificación.	75
36. La afectación a los intereses de los consumidores también ha sido considerada.	77
37. Es ilícita la extensión del poder hacia otros mercados valiéndose del derecho protegido.	80

38. En conclusión, un problema de política de competencia en gran parte.	80
2.3 La concesión de licencias obligatorias como remedio al abuso de posición dominante cometido vía negativa a licenciar un derecho de patente de invención.	82
39. La concesión de licencias obligatorias es un instituto bastante consolidado.	82
40. Se trata también de un asunto de política de competencia.	83
2.3.1 Análisis de la normativa pertinente del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio suscrito al interior de la Organización Mundial de Comercio.	85
41. El Acuerdo sobre los ADPIC enfoca la dimensión anticompetitiva de los derechos de patente.	85
42. No se determina las causales, pero sí se regula las condiciones para otorgar licencias obligatorias.	86

CAPÍTULO III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones.	90
3.2 Recomendaciones.	96
Bibliografía	101

ABREVIATURAS Y GLOSARIO

1. ADPIC.- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
2. DPI/s.- Derecho/s de propiedad intelectual.
3. *Essential facilities*.- Situación excepcional en que una empresa posee una facilidad, ordinariamente constituida por una infraestructura o servicio (o también derecho de propiedad intelectual) cuyo acceso resulta imprescindible para que otra pueda competir con aquella.
4. *Network effects*.- Formación de redes que dificultan o, incluso, imposibilitan la participación en el mercado del competidor que no se acopla a ellas. Ciertos objetos protegidos por derechos de propiedad intelectual, como los de *copyright* y patentes de invención, ofrecen estos efectos.
5. *Standards*.- Formación de patrones o modelos que, al igual que en el caso de los *network effects*, actúan como condicionantes de la actividad de los competidores. En ciertos casos, los objetos de protección mediante derechos de propiedad intelectual presentan esta característica.

EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO Y SU EJERCICIO ABUSIVO MEDIANTE LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS

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 competencia económica. Sobre estas ramas jurídicas, existen dos percepciones generales que son erradas y que, por lo tanto, corresponde desecharlas. En efecto, los derechos de propiedad intelectual no son monopolios –o, por lo menos, no en el sentido económico del término- y, aun cuando lo fuesen, no por ello están prohibidos.

Concretamente, el análisis se refiere al derecho de 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 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 los derechos de propiedad intelectual y, específicamente por el de patente de invención, que inciden en la configuración de una posición de dominio en un determinado mercado relevante. Además, se persigue la determinación de puntos de equilibrio entre aquellos derechos y el régimen de competencia económica que aporten elementos de juicio para calificar la licitud o no de la negativa a licenciar. Si bien, como hipótesis de trabajo, se considera que dicho

comportamiento, bajo ciertos respectos, 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 competencia. Empero, debido a que ambos regímenes recurren a elementos de la ciencia económica, el primero para su fundamentación 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 extensa y actual bibliografía, principalmente, en derecho de la propiedad intelectual –y, específicamente, patentes de invención- y de la competencia económica. Se entenderá, entonces, que buena parte de dichas fuentes está constituida por materiales de origen extranjero. 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.

Como puede apreciarse, nuestras aspiraciones son muy modestas y se encuentran circunscritas dentro de las acotaciones ya referidas: un específico derecho de propiedad intelectual (el de 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. Consideramos que el nuestro es un estudio introductorio, de aportes provechosos pero inacabados.

Planteado así nuestro trabajo, su presentación se encuentra dividida en tres capítulos. En el primero de ellos se estudia al *derecho de 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 (1.1). Posteriormente, avanzamos con la caracterización del derecho de patente de invención como mecanismo de apropiación temporal de la tecnología y la determinación de la actual coincidencia de objetivos entre los regímenes de propiedad intelectual y competencia económica como instrumentos por los que se alcanza el bienestar del consumidor y el desarrollo tecnológico, entre otros fines, y cuya señalización obedece a una concreta política de competencia (1.2). Luego, como uno de los más importantes tópicos de este trabajo, encasillamos al derecho de 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 (1.3). 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 derechos de propiedad intelectual y, en particular, de patente de invención (1.3.1). Luego, distinguimos dos mercados incursos en nuestro análisis (1.3.2): el de productos o servicios cuya fabricación o prestación se vincula con el derecho de patente de invención (1.3.2.1), y, el de derechos de patente (1.3.2.2).

En el segundo capítulo, será objeto de estudio la *negativa a licenciar por parte del titular de un derecho de patente de invención como abuso de una posición de dominio en el mercado relevante y el papel del licenciamiento obligatorio como su remedio*. A tal fin, partimos de una revisión a dos derechos que una patente de invención confiere a su titular (2.1): el *ius excludendi* (2.1.1) y el de concesión de licencias (2.1.2). 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 (2.2). A tal efecto, como pasos previos, realizamos dos análisis. Primero, identificamos a la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva para distinguirla de otros institutos que regulan el ejercicio de los derechos de patente. Segundo, exponemos los rasgos generales de dos apartados del régimen de competencia que son los más próximos a la negativa a licenciar,

cuales son la *negativa a contratar* y la doctrina *essential facilities* (2.2.1). Este estudio ampliado nos permite obtener mayores elementos de análisis sobre cuya base sentamos presupuestos en los que la negativa a licenciar constituye un comportamiento contrario a la competencia (2.2.2). Los resultados así alcanzados son luego confrontados con el contenido de pronunciamientos jurisprudenciales relevantes en la materia (2.2.3). La parte final de este capítulo examina el instituto del licenciamiento obligatorio como remedio al particular ejercicio abusivo que es materia de este estudio (2.3). 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 (2.3.1).

Por último, en el tercer capítulo, sentaremos sendas conclusiones (3.1) sobre cuya base formularemos algunas recomendaciones, especialmente, una propuesta concreta de tratamiento legislativo y su aplicación (3.2).

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.

CAPÍTULO I

EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN COMO POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO

1.1 IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA.

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

§ 1. Propiedad intelectual y competencia económica son dos facetas de la economía internacional. Los regímenes de propiedad intelectual y competencia económica, y los valores por ellos tutelados, son temas de enorme trascendencia en la economía moderna. Cualquier explicación sobre el tratamiento de que dichos regímenes son objeto, así como la intersección entre ellos, debe partir de ese trasfondo.

Por una parte, los derechos de propiedad intelectual (DPI's, en adelante), tradicionalmente, han sido concebidos como mecanismos de incentivo al esfuerzo creativo en diversos campos, según sea el título (o categoría de DPI) 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 actual¹, entre otras razones, porque la innovación tecnológica que ellos promueven es un factor de competitividad internacional². En cambio, para los países en desarrollo, la protección a la propiedad intelectual ha sido señalada como uno de los presupuestos de la transferencia de

¹ “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>).

Esa característica ha significado el calificativo, a esta *nueva economía*, de *supersimbólica*, por su énfasis en el conocimiento y la innovación (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. Núms. 139 a 141. Buenos Aires, Ediciones Depalma, p. 259).

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

tecnología³. Asimismo, se ha vinculado su protección con los flujos de inversión extranjera⁴. Esta marcada diferencia de intereses⁵ está vinculada con la *globalización*⁶ de la economía. Reflejo de todo ello es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio⁷ (ADPIC, en lo que sigue) suscrito en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

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 ha impuesto en los negocios internacionales, tiene a los conocimientos técnicos –protegidos, entre otros, mediante derechos de patente de invención– como uno de sus componentes sustanciales e indispensables (Cfr. Ramón José Vásquez 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 Sin embargo, estudios empíricos demuestran la relatividad de dichos presupuestos. Así, Edwin Mansfield, en uno de sus trabajos, arribó a la siguiente conclusión: “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).

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. (Tomado de 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 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), por lo menos, en cuanto a productos farmacéuticos se refiere.

⁶ “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).

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).

Por otro lado, la importancia de la legislación de competencia económica se la funda en su carácter instrumental con miras a la consecución de múltiples objetivos relacionados con el bienestar general. Al igual que la propiedad intelectual, la competencia es asimismo una faceta de la economía *globalizada*. Su expansión está fundada sobre la base de la consolidación de sistemas económicos de mercado⁸ y su internacionalización⁹. Sin embargo, a diferencia de aquella, no existe, en el plano internacional, un instrumento que aporte los efectos generalizadores –como sí lo hace el ADPIC- en esta materia. Existe todavía un margen de acción que conservan los Estados a cuyo aprovechamiento puede contribuir esta investigación.

§ 2. La trascendencia de ambos regímenes vuelve difícil su armonización. Sin embargo, la utilización de ese margen de acción 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 una fundamentación que los compatibilice y una concatenación de sus institutos, sino, más importante aún, se requiere de puntos de equilibrio que solucionen su enfrentamiento y que, a su vez, permitan a cada uno alcanzar los objetivos que les han sido asignados.

La temática planteada en este estudio agota este esfuerzo en cuanto busca esa fundamentación y concatenación de instituciones (el derecho de patente de invención como posición de dominio en el mercado) al mismo tiempo que persigue la determinación de uno de

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

⁸ En este sentido, se ha dicho 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, principalmente, mediante desregulación y privatización (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).

También se ha dicho que “competition 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).

⁹ Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Documento citado, p. 9.

esos puntos (la licitud o no de la negativa a licenciar), procurando, ante todo, la consecución de las metas de 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 la región–, el objeto de esta investigación reviste especiales connotaciones, dada la *asimetría* que se evidencia en el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual y la ausencia de una legislación de competencia económica que actúe de contrapeso adecuado¹⁰. En efecto, Ecuador tiene una legislación de propiedad intelectual moderna, acoplada a las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC¹¹. Por parte del régimen de competencia económica, es éste un asunto de actual debate en nuestro país pese a que no se cuenta todavía con una legislación en la materia¹².

A pesar de la poca capacidad inventiva patria¹³, es importante considerar, también, que la materia de nuestra investigación tiene interés, no solo en cuanto al mantenimiento de un sistema de competencia económica –según los objetivos que se le atribuyan– sino también en los flujos de tecnología e inversión a que nuestro país pudiera acceder.

1.2 EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO MECANISMO DE APROPIACION TEMPORAL DE LA TECNOLOGIA. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE

¹⁰ “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).

¹¹ Nos referimos a la Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial N° 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 N° 258 de 2 de febrero de 2001).

¹² Existen varios proyectos de ley y reglamentaciones específicas. A uno de aquellos y una de éstas nos referiremos en posteriores pasajes de este estudio.

¹³ 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, pág. B 10.

PROTECCIÓN DE PATENTES¹⁴ A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DEL DERECHO DE COMPETENCIA ECONÓMICA¹⁵.

Conforme veremos en infra, 1.3.1.2, existe un mercado de DPI's. La existencia de este mercado obedece a que, entre otros títulos de propiedad intelectual, las patentes permiten la apropiación temporal de tecnología. En principio, parecería que esa apropiación, que se traduce en exclusividad en el campo de los DPI's, estaría en contradicción con los postulados del régimen de 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 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 al final de él, tienen incidencia directa en la temática de nuestro trabajo.

§ 4. El sistema de patentes permite la apropiación temporal de tecnología. En primer término, resulta manifiesto que el derecho de patente de invención¹⁶ permite la apropiación temporal de tecnología¹⁷. Ello no significa que todo el conjunto de conocimientos e

¹⁴ A fin de evitar repeticiones tediosas, en este trabajo, pese a las diferencias existentes, vamos a utilizar el vocablo 'patente' como sinónimo de 'patente de invención'.

¹⁵ 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* (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. Núms. 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 Carroza (*Tratado de Derecho Industrial*. 2ª edición. Madrid, Editorial Civitas S. A., 1993, 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*.

¹⁶ En esta exposición, 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 línea con ello, "[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 "[l]a patente como posición jurídica tiene un objeto, la invención, y un contenido, un conjunto de facultades y deberes jurídicos". (Sofía Fernández de Córdoba. *Derecho de Patentes e Investigación Científica*. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 51).

¹⁷ 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 DPI's, 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 principales formas de apropiación de tecnología son los derechos de patente 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).

información puedan ser apropiados por patentes de invención, sino solo aquellos que revisten –entre otros requisitos positivos de patentabilidad- aplicación industrial, es decir, conocimientos técnicos –o, tecnología¹⁸–.

Ahora bien, los fundamentos de esa apropiación están en función de los objetivos asignados a los regímenes de propiedad intelectual y concurrencia¹⁹.

§ 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 distinciones 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 mercado²⁰. La segunda, por su parte, atañe a la *política de competencia*, dentro de la que cabe distinguir, por una parte, la intervención del Estado en el contexto de las relaciones de comercio internacional²¹ y, por otra –que es la asumida en este trabajo-, la

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 y OMPI, 1996, p. 55). Se entiende que, si existe apropiación de esas rentas, ello obedece a la existencia de un ámbito tecnológico reservado al titular que es posibilitada por el derecho de patente.

Sobre este punto volveremos en *infra*, 1.3.2, al tratar del *mercado de la tecnología*.

¹⁸ “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 N° 132.

¹⁹ Al solo fin de evitar reiteraciones fastidiosas, vamos a utilizar los vocablos ‘competencia’ y ‘concurrencia’ como sinónimos, pese a que el primero, se ha dicho, entraña la idea de rivalidad que es ajena al segundo (Hermenegildo Baylos Carroza. *Op. cit.*, p. 253, nota 411).

²⁰ Se ha señalado que “[b]roadly 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. Documento citado, p. 1).

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 Carroza. *Op. cit.*, p. 255).

²¹ En este sentido, la *política* de competencia comprende no sólo “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*

asignación de objetivos a la competencia como dato fáctico²² 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* como conjunto de normas jurídicas reguladoras del proceso competitivo²³. 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*.

§ 6. Libre 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 competencia económica, es la teleología que se le asigne a ésta²⁴ y el bien jurídico que, en consecuencia, se estime protegido. De este modo, puede verse que se trata de un régimen tutelar, exclusivamente, del derecho subjetivo de concurrir al mercado²⁵ (*teoría subjetiva*); o, por el contrario, que sus prescripciones buscan conseguir otros objetivos, a los que puede corresponder una jerarquía igual al derecho mencionado²⁶, o,

la Comunidad Andina de Naciones. En: *Economía y Derecho*, Orientadores de la Sociedad Siglo XXI. Santafé de Bogotá D.C., Colombia, 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 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. Según 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).

²² “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, *Objectives of Competition Policy*, del estudio preparado por The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. *Op. cit.*, pp. 1-9.

²³ 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).

²⁴ “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”. (*Ibid.*).

²⁵ Desde esta perspectiva, sería pertinente observar que la distinción entre permisibilidad de la posición de dominio y la ilicitud de su ejercicio abusivo –que es referida a lo largo de este trabajo- constituiría el “más espectacular y trascendente de los defectos del ordenamiento *antitrust* europeo que sirve para poner de manifiesto sus carencias así como las incoherencias entre orden jurídico y principios filosóficos que lo sustentan”. (Rafael Illescas Ortiz. “Propiedad Industrial y Competencia Empresarial”. En: *Derecho de la Propiedad Industrial*. Madrid, Dykinson S.L., 1993, p. 272).

²⁶ 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

incluso, superior²⁷ (*teoría institucional*²⁸). Por nuestra parte, explicamos dichas 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 empresa²⁹) a la *competencia económica* (en la que, bajo ciertos respectos, la libertad de competencia debe ceder frente a otros postulados³⁰, que 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

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 esta posición Hermenegildo Baylos Carroza (*Op. cit.*, p. 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.

²⁷ 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. Subrayado fuera de texto).

En idéntica línea de pensamiento, se ha manifestado que “la competencia no es un fin en sí 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).

²⁸ Esta es la terminología utilizada por Javier Viciano Pastor, que hacemos nuestra a lo largo de esta exposición.

²⁹ 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).

³⁰ “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).

competidores y otro a la competencia³¹, sin perjuicio de que ciertas conductas puedan producir afectación a ambos intereses.

La noción institucional es la que se ha impuesto en la actualidad³². Dicho afianzamiento tiene consecuencias en cuanto a la coincidencia o no entre los regímenes de propiedad intelectual y competencia económica. A tal efecto, repasemos, en primer lugar, los objetivos asignados a ambos regímenes.

§ 7. Los objetivos perseguidos por los regímenes de propiedad intelectual y competencia económica son coincidentes. La existencia, protección y observancia de los DIP's revisten carácter instrumental. Entre los objetivos perseguidos, los más señalados son el bienestar del consumidor y la promoción de la innovación tecnológica³³ (esto último, sobre todo, en tratándose de patentes de invención³⁴). En lo que dice relación con el primero de ellos, como quiera que se fundamente el derecho de patentes³⁵, es necesario recalcar que este sistema siempre atiende al interés público³⁶, concepto en el que necesariamente ha de incluirse al

³¹ En efecto, ese es el sustrato que subyace en la afirmación de que “it is important not to equate harm to competitors with harm to competition.” (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 85).

³² Al cabo de un estudio comparado de gran alcance, se llegó a la siguiente conclusión: “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).

³³ “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>).

³⁴ “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).

³⁵ Un extenso análisis sobre las diversas teorías relativas a la fundamentación del sistema de patentes puede consultarse en Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo I, pp. 35-154.

³⁶ El titular de una 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 (por ej., impedir el progreso tecnológico, la explotación del invento en el territorio nacional, dificultar el abastecimiento normal del mercado,

bienestar de los consumidores³⁷. En materia de fomento a la innovación, pese a ciertos criterios disidentes³⁸, es una posición generalmente admitida aquella que finca en los derechos de patente de invención uno de sus principales incentivos -en un sistema de economía de mercado³⁹-. En línea con todo ello, pervive la tesis *schumpeteriana* respecto de la aptitud innovadora que, en materia de desarrollo tecnológico, ofrecen los grandes monopolios⁴⁰.

Dado el carácter de bien –y además- público del conocimiento tecnológico, se confieren DPI'S, especialmente, patentes de invención como mecanismo para el progreso de la actividad inventiva. Este efecto sobre la innovación tecnológica constituye el fundamento económico actual del sistema de patentes⁴¹.

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).

³⁷ 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.

³⁸ Este es, precisamente, uno de los aportes de la ciencia económica. 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/e. s/a. s/l., p. 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). Entonces, su efecto promotor de la innovación es puesto en tela de juicio.

³⁹ 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).

⁴⁰ El economista austriaco 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”. (Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. *Economía*. 16ª edición en español. Madrid, McGraw-Hill, 1999, 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. (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. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/other/dvisraelin.htm>, acápite II).

⁴¹ 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 DPI's 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).

Del lado del régimen de competencia económica, *prima facie* y desde un punto de vista *subjetivo*, el establecimiento de derechos exclusivos –precisamente, el caso del derecho de patente– sería contrario a sus postulados por la eliminación de la posibilidad de concurrir en el mercado en la actividad económica que es objeto de exclusividad⁴². Es en este punto donde entra la concepción *institucional* de competencia que permite la consideración de objetivos como, entre otros⁴³, son el bienestar del consumidor⁴⁴ y el desarrollo tecnológico⁴⁵, ambos relacionados con la eficiencia económica, en sus dimensiones estática y dinámica⁴⁶. Con relación al primero, es quizá el objetivo más señalado⁴⁷ y tiene, se ha dicho, mayor

⁴² Esta relación de contradicción es puesta de manifiesto, entre otros, por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, p. 690.

⁴³ 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. Documento citado, 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. *Competition Law and Policy in the EC and UK*. London, Cavendish Publishing Limited, 1999, 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”.

⁴⁴ “[L]os acuerdos entre empresas, la existencia de mercados oligopólicos o monopólicos, 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 Angel Ekmekdjian y Julio Rivera. *Derecho Comunitario*. 2ª edición. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 336).

⁴⁵ Cfr. Javier Viciano Pastor. *Op. cit.*, p. 67.

⁴⁶ 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 (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, 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 variado 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).

⁴⁷ 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).

trascendencia en los casos de abusos de posiciones dominantes⁴⁸. En cuanto al desarrollo tecnológico, para permitir la apropiación de los beneficios económicos derivados de la invención, el régimen de la competencia acepta que los derechos de patente restrinjan o eliminen la competencia, durante un cierto espacio de tiempo⁴⁹, como el medio idóneo para tal fin⁵⁰. Por ello, los DPI's ordenan la competencia en el ámbito de los derechos inmateriales⁵¹, y los de patente de invención en el campo de los conocimientos técnicos en particular⁵².

Empero, es conveniente destacar que, en el régimen de competencia económica, al parecer, no existe mayor consenso entre el peso relativo a asignársele a cada objetivo en caso de conflicto entre ellos⁵³. Ello deviene de que tanto la determinación de los objetivos a

Además, un estudio de las legislaciones de doce países americanos concluyó que uno de los objetivos generales propuestos es precisamente el bienestar del consumidor. (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).

⁴⁸ 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”.

⁴⁹ Según el Art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (Suplemento al Registro Oficial N° 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”.

Es de anotar, sin embargo, que según un estudio llevado a cabo por Mansfield (1985), “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).

⁵⁰ Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 52. 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).

⁵¹ Los DPI's 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).

⁵² 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*.

⁵³ 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, “[t]he respective weights and priorities attached to these and other objectives of competition policy have

perseguir por un sistema regulador de la competencia como la jerarquización entre ellos se adscriben a cada política de competencia particular⁵⁴, en los términos definidos con anterioridad. 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 empresas⁵⁵, por ejemplo. Se comprende, entonces, que la asignación de objetivos –y su jerarquización– puede tener consecuencias en la segunda parte de la temática analizada en este estudio, esto es, la negativa a licenciar (*infra*, 2.2.3.§38).

Como puede verse, la *teoría institucional* permite el encajamiento de objetivos⁵⁶ entre el derecho de patentes y el régimen de competencia. En este acoplamiento, se ha manifestado, se supera la coincidencia⁵⁷ de objetivos para llegar, incluso, a la interdependencia⁵⁸, sobre todo, en la consecución del desarrollo tecnológico⁵⁹. A pesar de ello, de la forma como se

remained largely ambiguous and hence are subject of intense debate. The inherent conflict between some of these objectives heightens the controversy.” (Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, pp. 2-5).

De manera coincidente, se ha señalado que “one 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).

⁵⁴ Que 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.

⁵⁵ Téngase presente, como se verá más adelante, que ese es uno de los objetivos asignados al régimen de la competencia comunitario europeo.

⁵⁶ “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).

⁵⁷ Para el contexto norteamericano, se ha dicho que “intellectual 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/other/aipia.htm>).

⁵⁸ “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).

⁵⁹ “Antitrust law promotes market structures that encourage initial innovation with a competitive market ‘stick’ - that is, firms that fail to innovate will get left behind. Intellectual property law encourages initial innovation with the ‘carrot’ of limited exclusivity, and the profits that flow therefrom. Antitrust law enables follow-on innovation by protecting competitive opportunities beyond the scope of the exclusive intellectual property right. Intellectual

busca alcanzar esos objetivos, es decir, la creación de derechos exclusivos que limitan la competencia, surge un conflicto entre ambos regímenes, por lo que no es dable aceptar que su vinculación sea enteramente pacífica⁶⁰.

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, se ha dado mayor sustento a la existencia y ejercicio de los DPI's en cuanto restricciones a la competencia. Del otro, 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 que, al mismo tiempo, se halle comprometida la competencia -y los valores por ella protegidos- como tal. Sobre estos efectos volveremos en *infra*, 1.3 y 2.2, respectivamente.

1.3 EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO POSICION DE DOMINIO EN EL MERCADO.

En este subcapítulo, corresponde analizar la definición del derecho de patente de invención como monopolio a la luz del derecho de la competencia. Luego, sentamos como afirmación trascendental que el derecho de patente 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 un derecho de patente de invención no es, per se, infracción alguna de las normas reguladoras de la competencia. Procederemos en ese orden.

§ 8. Los derechos de patente de invención no son monopolios en sentido económico. La naturaleza jurídica de los DPI's no está totalmente definida por la doctrina especializada en la materia. En una de sus dos vertientes principales⁶¹, se ha sostenido que los DPI's constituyen

property law enables follow-on innovation by requiring public disclosure of the initial innovation (at least in the patent context) and affording follow-on innovators rights of 'fair use' and freedom from intellectual property 'misuse'." (Debra A. Valentine. Documento citado, acápite II, *in fine*).

⁶⁰ Cfr. 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.

⁶¹ La otra es aquella que considera a los DPI's como formas de *propiedad*. Al parecer, esta posición tendría motivaciones de índole -más bien- 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

*monopolios*⁶² en razón de las facultades que confieren a su titular⁶³ (o empresa⁶⁴, en la terminología empleada por la legislación de competencia económica). Sin embargo, existe un amplio margen de diferencia entre la exclusividad legalmente garantizada respecto de una determinada actividad de explotación y la presencia de un monopolio o posición de dominio en el mercado –relevante-. De aceptarse esta definición del derecho de patente de invención, resultaría pertinente, entonces, distinguir entre monopolio *legal* y monopolio *en sentido económico*⁶⁵ a efecto de poner de relieve la discrepancia existente entre una categoría jurídica

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 N° 9 *in fine*).

No obstante, “[e]s generalizada en el Derecho comparado la posición que ve en el derecho derivado de las patentes un derecho de propiedad”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op.cit.*, Tomo I, p. 551).

⁶² Esta caracterización tiene también razones de índole histórica debido a que las patentes de invención surgieron como *privilegios* bajo los auspicios del mercantilismo (Javier Viciano Pastor. *Op. cit.*, p. 41).

⁶³ 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 encuentran prohibidos (*Op. cit.*, pp. 291-292 y 298); Hermenegildo Baylos Carroza (*op. cit.*, pp. 235-245), cuando afirma que los DPI’s “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 exclusiva 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 C. 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 (*La Economía del Sector Público*. 2ª edición. Traducción de María Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona, Antonio Bosch editor, 1998, p. 75) que califica a las patentes como monopolios temporales. También ver *West’s Enciclopedia of American Law*. Vol 7. St. Paul, West Group, 1998, p. 236.

Quienes le han negado este carácter a los DPI’s lo han hecho sobre la base de razones históricas antes que económicas. En esa línea, se ha dicho que “[l]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).

⁶⁴ 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). En efecto, 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).

⁶⁵ *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

y una concreta realidad económica, pues es solo a esta última a la que atiende la legislación de competencia.

Como queda claro, a la luz de la aplicación del derecho de la competencia, la definición de los DPI's –entre ellos, el de patente de invención- como *monopolios*, hoy por hoy, no presenta mayores consecuencias⁶⁶.

§ 9. Los conceptos de monopolio y posición de dominio ofrecen similitudes. Por otra parte, ya en los predios del régimen de concurrencia, que trata con realidades económicas concretas, encontramos las nociones de *monopolio* y *posición dominante*. Pese a que es materia ajena a nuestra exposición, consideramos pertinente dejar sentado que la diferencia entre ambas nociones obedece a sus orígenes en distintos sistemas jurídicos, el norteamericano y el comunitario europeo, respectivamente⁶⁷, caracterizados por la búsqueda de objetivos,

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 N° 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”.

⁶⁶ Sin embargo, Rafael Pérez Miranda encuentra cierta relevancia hermenéutica en la definición de los DPI's 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 DPI's 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 DPI's. (*Cfr. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. § 2.1).

⁶⁷ 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 vigésima codificación, la norma comunitaria europea pertinente es el Art. 82 del Tratado de Roma. Por nuestra parte, recurrimos a 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*.

asimismo, disímiles⁶⁸. 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 conductual⁶⁹. No obstante, ambas nociones han ido acercándose, sobre todo, en su aplicación⁷⁰.

Por nuestra parte, recurriremos al concepto de *posición de dominio* en el mercado –y su ejercicio abusivo–, no solo porque la noción de *monopolio* obedece –en su mayor parte– a

⁶⁸ Pese a esta distinción, 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).

⁶⁹ 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 (William Leguizamón Acosta. *Derecho Constitucional Económico*. Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 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.

Este origen distinto posibilita, además, una diferencia sustancial en cuanto a objetivos de ambos sistemas, pues el comunitario europeo persigue la integración económica de sus miembros como una meta preponderante (Eleanor M. Fox. “US and EU Competition Law: A Comparison”. En: *Global Policy Competition*. Washington, Institute for International Economics, 1997, p. 340).

⁷⁰ 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 dominante*, en sus inicios, las nociones estructurales no tuvieron mayor cabida. “When adopted in 1957, Article 86 [del Tratado de Roma] 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). 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, 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, p. 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*. (Rafael Illescas Ortiz. “Propiedad Industrial y Competencia Empresarial”. *Op. cit.*, p. 272).

categorías analíticas ya superadas⁷¹, sino –más importante aún- por considerar que el concepto de posición de dominio en el mercado es el que prevalece como patrón normativo en parajes más próximos al nuestro⁷².

Con todo, en razón de que nuestra exposición de casos toma tanto los pertenecientes al contexto norteamericano como al comunitario europeo, es importante indicar las principales diferencias que tiene la participación en uno u otro sistema en cuanto a la temática específica que es tratada en este estudio⁷³. En primer lugar, una de las más marcadas disimilitudes entre ambas concepciones radica en que la *cuota de mercado* –que, como veremos en el subacápite siguiente, es uno de los elementos que definen la posición de una empresa en un mercado relevante- exigida bajo la primera es mayor que en la segunda⁷⁴. De otro lado, la *posición de dominio*, a diferencia del *monopolio*, postula considerar a la defensa del derecho de las pequeñas y medianas empresas a competir en el mercado como uno de sus objetivos⁷⁵.

La primera diferencia es significativa para lo que es objeto de análisis en el presente acápite porque en ningún caso se pone en discusión que un DPI pueda configurar una

⁷¹ 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 superadas.

⁷² Las leyes de competencia de América Latina (entre ellas, las de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela) se adscriben al modelo europeo (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 de la Comunidad Andina de Naciones, 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 enunciación de conductas que se considera abusivas de una posición de dominio en el mercado.

⁷³ 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. N° 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>.

⁷⁴ 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. N° 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.

⁷⁵ “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>).

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*, 2.2.3.§38).

§ 10. No existe ecuación entre derecho de patente y posición dominante. Salvadas las distinciones efectuadas, para el régimen de concurrencia, el derecho de patente de invención – al igual que otros DPI’s- puede conducir al *poder de mercado* suficiente (*infra*, 1.3.1.§12) como para configurar –es decir, constituir, mantener o reforzar⁷⁶- un *monopolio* (en sentido económico, se entiende) o *posición de dominio* en un mercado relevante. Mas, ello no sucederá en todos los casos⁷⁷, pues no siempre se verificarán los presupuestos que reseñamos en el subacápite posterior. En otras palabras, podemos afirmar que un derecho de patente de invención no siempre engendra una posición de dominio en un determinado mercado.

Mas, esta perspectiva no siempre tuvo arraigo. En un primer momento, el derecho de la competencia seguía una cierta *presunción* respecto de la posición dominante generada por los DPI’s y, en concreto, por el derecho de patente de invención⁷⁸. No obstante, en la actualidad, dicha presunción ha sido abandonada⁷⁹, precisamente, por los análisis que lleva a

⁷⁶ Esta aptitud para constituir, mantener o reforzar 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 “as 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).

⁷⁷ Respecto de ellos, es ilustrativa la denominación de *monopolios sin valor*. (Edward Hastings Chamberlin. *Op. cit.*, p. 76).

⁷⁸ La jurisprudencia norteamericana participó mucho de esa presunción, sobre todo, en los casos de derechos de patente 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.

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

⁷⁹ 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*, “do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context.” (*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. § 2.0, b).

cabo la aplicación del derecho de la competencia⁸⁰ y que requieren la concreción en un determinado *mercado relevante* -al que nos referiremos en los subacápites siguientes-. Sin embargo, conforme veremos luego, el establecimiento de derechos exclusivos respecto de una determinada actividad económica –caso de la mayoría de los DPI’s- 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 (*supra*, 1.2.§6), aun cuando un derecho de patente genere, efectivamente, una posición dominante –o monopolística- para su titular, ello, por sí solo, no implica reproche alguno⁸¹, ya que lo que es materia de ilicitud es su ejercicio abusivo contrario a la competencia⁸². Ello no es sino derivación de que el interés del derecho de la concurrencia es el *abuso* de una posición de dominio, no la posición en sí misma. Más todavía, la innovación es reconocida como uno de los medios legítimos por los que una empresa puede adquirir una posición de dominio⁸³. Con todo, no podemos soslayar que los DPI’s presentan una aptitud anticompetitiva potencial⁸⁴, que, al parecer, sería mayor

⁸⁰ De esta forma, se confirma lo afirmado en precedencia en cuanto la exclusividad legal no deviene indefectiblemente en poder de mercado. “The creation of exclusive legal rights, however, does not necessarily establish the ability to exercise market power. This is as true with respect to 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 demand 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*. Documento citado, p. 15).

⁸¹ Respecto de los DPI’s, se ha dicho que “[a]s 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. *John Bagby. Antitrust Aspects of Intellectual Property*. 2000. § I. Este documento puede ser consultado en: <http://www.smeal.psu.edu/courses/blaw445.bagby/Ipmissuse.htm>).

⁸² “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].

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).

⁸³ The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, pp. 69 y 82.

⁸⁴ 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).

en el caso de las patentes de invención⁸⁵, objeto del presente estudio, en razón de la apropiación de conocimientos técnicos a que habilitan.

Como puede apreciarse, no existe ecuación entre derecho de patente de invención y posición de dominio –o monopólica- en el mercado. Empero, bajo ciertos presupuestos, un derecho de patente sí puede resultar en una posición dominante. A la señalización de dichos presupuestos, se consagra el subacápite siguiente.

1.3.1 LA POSICIÓN DOMINANTE Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 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 cumplen los DPI's (y, entre ellos, el de patente de invención) en su determinación. Ello nos permitirá confirmar la conclusión extraída en el subacápite anterior. El análisis va más allá en cuanto pone de relieve que una posición de dominio sustentada en DPI's requiere elementos de juicio propios. Todavía más, los derechos de patente de invención producen efectos peculiares en los exámenes de sustituibilidad de demanda y de oferta. A esos contenidos, dedicamos los siguientes apartados.

§ 12. Un derecho de patente 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 geográfica⁸⁶. Esa posición gira,

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).

⁸⁵ 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 económico 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 Carroza, con mayor profundidad en el análisis, señala que el prestigio de la marca puede conducir a una situación monopolística (*Op. cit.*, pp. 244-245).

⁸⁶ D.G. Goyder. *EC Competition Law*. 3ª edición. Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 320.

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).

primordialmente, en torno de tres elementos: poder económico, depresión de la competencia e independencia de comportamiento⁸⁷. Este último componente da como resultado, a su vez, la dependencia de otras empresas competidoras frente a la dominante⁸⁸.

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*⁸⁹. Por ello, se considera que aquélla es una cuestión de hecho que precisa una apreciación, asimismo, de hecho⁹⁰. En la determinación de dicho mercado⁹¹, el primer paso es su limitación en términos de producto y territorio –en donde tienen 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*. A este último efecto, uno de los patrones más recurridos es la cuantificación de la *cuota de mercado* de dicha empresa. Sin embargo, otro –también fundamental- es la presencia de *barreras de*

Por otro lado, conviene puntualizar que 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 (Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. *Op. cit.*, p. 85).

⁸⁷ 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”. (*Ibíd.*, p. 182).

⁸⁸ Esta dependencia fue hallada en un caso relacionado con DPI's (en concreto derechos de *copyright*). En el asunto *Magill*, la (entonces) Comisión de las Comunidades Europeas señaló que “[i]rrespective of any intellectual property rights which they may be, or may at least claim to be, entitled to, broadcasting organizations have a factual monopoly over the production and first publication of their weekly listings. This is because programme listings are a by-product of the programme scheduling process, carried out and known only to the programme planners themselves. Moreover the listings only become marketable products when the schedules themselves are finalised (subject to last minute changes), a short time before transmission. As a result therefore it is not possible for third parties to produce reliable listings themselves for publication in their own TV guides. Instead they must 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. Subrayado fuera de texto).

⁸⁹ Las expresiones *mercado concernido* o *en causa* son tomadas como sinónimos de *mercado relevante*.

⁹⁰ Carlos Fernández-Lerga Garralda. *Op. cit.*, p. 193.

⁹¹ 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 (Documento citado, pp. 10-18), donde se contiene un estudio de carácter comparado.

entrada al mercado. Es en este punto donde juegan un rol significativo los DPI's⁹², entre ellos el de patente de invención, erigiéndose como verdaderos obstáculos al ingreso al mercado. Con todo, no debe sobrevalorarse la presencia de DPI's en la caracterización de una posición dominante, pues son solo uno de tantos factores que pueden configurarla⁹³.

Este análisis nos permite ratificar lo afirmado en precedencia (*supra*, 1.3.§10) de que la presencia de DPI's puede conferir a su titular el suficiente *poder de mercado* para configurar una posición de dominio⁹⁴. Sin embargo, precisamos de elementos de análisis adicionales: unos relativos a los DPI's en general y otros al derecho de patente de invención en particular, en razón de las características propias de este derecho. Estos elementos de estudio operan, a su vez, como presupuestos para la concreción de una posición de dominio soportada sobre DPI's y, específicamente, de patente de invención, pues ésta existirá en la medida en que aquellos sean cumplimentados.

§ 13. Los derechos de propiedad intelectual tienen características peculiares en la determinación de una posición dominante. Debemos partir, nuevamente, de la exclusividad

⁹² “Una barrera con poder casi absoluto es la que deriva del derecho de explotación exclusiva 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).

Incluso el análisis económico del Derecho ha reconocido la condición de barrera de entrada de los DPI's. “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).

Estas evidencias pueden ser trasladadas al plano internacional. Ello implica que las grandes multinacionales “are able to use their power over intellectual property to create increasingly powerful barriers to entry to a market event at a global level.” (Margaret Sharp. “Technology, globalisation and industrial policy.” En: *Technology, Culture and Competitiveness*. New York, Routledge, 1997, p. 103).

⁹³ Un repaso de los mencionados factores puede consultarse en Carlos Fernández-Lerga Garralda. *Op. cit.*, pp. 193-198.

⁹⁴ 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. “Instrumentos de Análisis Económico para el estudio de la Competencia”. En: *Derecho de la Competencia*. 1ª edición. Santafé de Bogotá, el Navegante Editores, 1998, p. 102).

En idéntico sentido, Goyder expresa que “[t]he ownership of intellectual property rights often provides a dominant position in a product covered by the relevant rights.” (*Op. cit.*, p. 323).

que confieren los DPI's⁹⁵. Ello significa que una determinada actividad económica, circunscrita estrictamente dentro de lo que es objeto de protección por el DPI 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 DPI y una posición de dominio en un determinado mercado relevante, la existencia de derechos exclusivos sobre una actividad económica⁹⁶ –tal el caso de la mayoría de los DPI's - constituye *per se* un indicio a la hora de calificar como dominante la posición de una empresa en un mercado concernido⁹⁷. Empero, en lo que es materia de nuestro estudio, no es un indicio suficiente según lo demostraremos en los párrafos siguientes.

Si bien la exclusividad en la explotación es un criterio general, debe también tenerse presente que, respecto de algunos DPI's –especialmente, derechos de 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 duración⁹⁸. En cuanto a la primera, debido a la existencia de los llamados *network effects*, los DPI's favorecen la formación de posiciones dominantes⁹⁹. A ello se suma la

⁹⁵ En su generalidad, los DPI's 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 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.

⁹⁶ Situación que no es patrimonio exclusivo de los DPI's, 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 N° 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 N° 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”.

⁹⁷ *Cfr.* Carlos Fernández-Lerga Garralda. *Op. cit.*, pp. 198-199.

⁹⁸ La duración del poder de mercado está tan indisolublemente ligada a la posición de dominio que cabe afirmar que “[t]he 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.” (Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. *Op. cit.*, p. 86).

⁹⁹ 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 “products 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

presencia de *standards* que estos derechos pueden generar¹⁰⁰. Este tipo de efectos, íntimamente vinculados entre sí, ponen de manifiesto la dependencia –característica de una posición de dominio- que, en ciertos casos, puede existir respecto de bienes o servicios vinculados con DPI's. Por otra parte, 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 ellos tienden a ser efímeras. No obstante, es ésta una argumentación sujeta a críticas¹⁰¹ y a contra evidencia fáctica¹⁰².

Puede apreciarse, en consecuencia, que la exclusividad en la explotación, a la que pueden sumarse circunstancias excepcionales, como los *network effects*, la *standardization* y la duración de la posición de una empresa en un determinado mercado relevante, pueden servir como indicios e instrumentos útiles para la definición de una posición dominante en presencia de DPI's.

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*. Documento citado, acápite B.1). 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. Documento citado), 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. Esta exigencia está estrechamente unida a la gran cantidad de usuarios de aquel programa.

¹⁰⁰ Efectivamente, se trata de la formación de patrones que, al igual que en el caso de los *network effects*, actúan como condicionantes de la actividad de los competidores. En tal virtud, “[s]tandardization raises 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. Documento citado, acápite VII).

¹⁰¹ Para refutar la precariedad de las posiciones dominantes basadas en DPI's, se opone, en primer lugar, que los propios DPI's pueden ser una efectiva barrera de entrada. De otro lado, también se menciona que la existencia de los –ya indicados- *network effects* 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. Este documento puede ser consultado en: <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/000615speech.htm>, acápite C).

¹⁰² El sonado caso *Microsoft* es muestra de que, en sectores de alta tecnología, el poder de mercado no siempre será efímero (Cfr. Herbert Hovenkamp. Documento citado). 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, *Windows*) ha producido *network effects* y alcanzado un *standard* 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, relativamente, constante.

§ 14. Los derechos de patente de invención también presentan otras características peculiares. En adición a esos rasgos generales, el derecho de 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 causa¹⁰³. Los mencionados atributos tienen efecto tanto en la *sustituibilidad de demanda* como en la de *oferta*.

Antes de ese análisis específico, repasemos ciertas generalidades. La definición del mercado relevante atiende, primordialmente, a la *sustituibilidad de demanda* (o *intercambiabilidad*) de los productos o servicios de que se trate¹⁰⁴. En ello tiene importancia la *elasticidad de demanda*¹⁰⁵ del producto o servicio materia de análisis¹⁰⁶ 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*¹⁰⁷. 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 competidores¹⁰⁸, asimismo, en un determinado espacio territorial. La presencia de derechos de patente de invención tiene connotaciones específicas respecto de cada uno de esos criterios.

¹⁰³ 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 DPI 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”.

¹⁰⁴ 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 DPI's, 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 Carroza. *Op. cit.*, p. 276.

¹⁰⁵ 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).

¹⁰⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. United States. Documento citado.

¹⁰⁷ 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).

¹⁰⁸ *Ibíd.*, pp. 88-89.

§ 15. *En tratándose de patentes de invención, desde el punto de vista de la demanda, por lo general, habrá sustitutos.* Desde el punto de vista de la *sustituibilidad de demanda*, téngase presente que un derecho de patente de invención confiere exclusividad respecto de su contenido, es decir, la invención misma. Dicho derecho se extiende sobre dos mercados, uno de bienes y servicios, y otro de tecnología (*infra*, 1.3.2). Los exámenes de sustituibilidad deberán ser realizados en ambos. Por lo general, existirán sustitutos tanto de los bienes o servicios¹⁰⁹ cuya fabricación o prestación está relacionada con el derecho de patente, como de la tecnología misma¹¹⁰. Pero, ello no sucederá en todos los casos¹¹¹, sin embargo de que la sustituibilidad parecería ser la regla general¹¹². Con relación a los productos, su *novedad* puede conferirle cierto rasgo de *insustituibilidad*¹¹³. Del lado de los conocimientos técnicos, la sustituibilidad también dependerá de sus resultados –como un procedimiento que permita un

¹⁰⁹ The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 80. En idéntico sentido, Hermenegildo Baylos Carroza. *Op. cit.*, p. 242.

Lo mismo puede predicarse de la generalidad de DPI's, pues "it 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. N° 8. Contribution by Professor Alan Fels. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs20.htm>).

¹¹⁰ Guillermo Cabanellas de las Cuevas 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". (*Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia. Op. cit.*, p. 696).

La importancia de la existencia de sustitutos, en este punto y en cuanto a los productos, también ha sido puesta de relieve en el *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, en los siguientes términos: "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." (§ 2.2). "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." (*Ibid.*, nota al final N° 19).

¹¹¹ Esta falta de sustituibilidad está presente 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.

¹¹² "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).

¹¹³ "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 Carroza. *Op. cit.*, p. 244).

ahorro en los costos de producción-. Con todo, frente a otros DPI's, parecería que existe mayor sustituibilidad en el caso de las patentes de invención¹¹⁴.

Como vemos, el análisis de *sustituibilidad de demanda* introduce serias restricciones para que un derecho de 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 DPI's¹¹⁵ o de varias patentes¹¹⁶. Específicamente con relación a estas últimas, no debe perderse de vista que la coexistencia de derechos de patente de invención y de secretos industriales –en un movimiento denominado *integración de los DPI's*- de manera cumulativa y concurrente¹¹⁷, favorece, aún más la consolidación de posiciones de dominio en el mercado, pues extiende el ámbito de apropiación de los conocimientos técnicos. Todo ello depende, se entenderá, de cada situación particular.

§ 16. Los derechos de patente de invención, desde el punto de vista de la oferta, excluyen a los competidores. Con respecto a la *sustituibilidad de oferta*, los resultados pueden ser más acentuados que en el caso anterior, pues es ésta la afectada en presencia de derechos exclusivos. Considérese que el efecto de un derecho de patente de invención es reservar a su titular la exclusividad en la explotación de su objeto. Entonces, ese *ius excludendi* se erige, en

¹¹⁴ Efectivamente, desde este punto de vista, como bien señala Hermenegildo Baylos Carroza, 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). Además, ver la referencia al caso Magill en *infra*, 2.2.3. 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, “no competition from third parties is permitted to exist.” (§ 22). En estos casos, más que a la sustituibilidad, 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 *network effects* y *standardization*, a que nos referimos en su oportunidad.

¹¹⁵ Como cuando una empresa tiene derechos de patente sobre sus invenciones y, al mismo tiempo, de diseño industrial 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 N° 76) y *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*.

¹¹⁶ 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).

¹¹⁷ *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, y 193 y ss).

ausencia de productos y tecnologías que puedan operar como sustitutos a los protegidos a favor del patentado –de haberlos, nos remitiremos al análisis anterior-, como un impedimento absoluto para la introducción de competidores al mercado¹¹⁸. Más aún, la inexistencia del principio de *creación independiente*¹¹⁹ en patentes de invención, también dificulta ese acceso (pues impide, legalmente, que un competidor llegue por sus propios medios a la tecnología apropiada por la patente de que se trate), a lo que se suma la consideración de si el alcance de los derechos se extiende exclusivamente a productos idénticos o, también, similares¹²⁰, pues, de considerarse a estos últimos abarcados por los derechos del patentado, se restringiría todavía más la posibilidad de concurrencia.

¹¹⁸ 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 “at 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).

¹¹⁹ 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 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 invenciones.” En: *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*. Lima, INDECOPI y OMPI, 1996, p. 155, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención*. *Op. cit.*, Tomo I, p. 20).

¹²⁰ 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).

Sin embargo, parecería no existir pleno acuerdo con relación a si la protección se extiende o no a productos o procedimientos similares (*Ibid.*, pp. 115-120) no obstante el hecho que 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.” (*Ibid.*, 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.

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 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. Subrayado no consta en el texto original).

Nuevamente, el análisis nos aboca a concluir que un derecho de patente 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 se verifiquen en una concreta situación fáctica. Dicho examen debe realizárselo prestando atención a las especificidades que ofrece cada DPI, tal como lo realizado, en estas páginas, en materia de derecho de patentes.

1.3.2 MERCADOS RELEVANTES A QUE SE EXTIENDE EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN.

Sentado que, en ciertos casos, un derecho de 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 un derecho de patente 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 DPI's, y de manera especial, patentes de invención, tiene en su determinación. Es así como, en tratándose de derechos de patente, podemos distinguir dos mercados¹²¹ en que ellos tienen efectos: uno de productos o servicios vinculados con el derecho y otro de esos mismos derechos.

Lo importante es considerar que es en ambos mercados donde el sistema de patentes cumple su función económica (*supra*, 1.2.§7). Recordemos que, en razón del carácter de bien público de los conocimientos tecnológicos, se otorgan derechos de patente sobre ellos con el fin de permitir la apropiación de los resultados obtenidos de la investigación. En consecuencia, existe un ámbito tecnológico cuya explotación está reservada exclusivamente al patentado. Dicho ámbito se concreta en productos o procedimientos patentados. El titular

¹²¹ En el *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, se distingue, además, un tercer mercado, *innovation market*, que “consists of the research and development directed to particular new or improved goods or processes, and the close substitutes for that research and development.” 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 la producción, el mercado o el desarrollo tecnológico en perjuicio de los consumidores...”.

Por nuestra parte, no consideramos este mercado en razón de que creemos que su existencia y valoración está asentada sobre la base de las necesidades propias de esas economías, conforme indicamos en *supra*, 1.1.§1.

puede explotar, tanto la fabricación de esos productos como la utilización de esos procedimientos y la comercialización de los productos obtenidos en los dos casos, como también autorizar a terceros la realización de esos actos. De allí devienen los mercados a que nos referiremos.

1.3.2.1 EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA PATENTE DE INVENCIÓN.

§ 18. Las patentes de producto o procedimiento tienen efectos en los mercados de bienes o servicios. En términos generales, el *ius excludendi* que confiere la patente cubre la explotación económica de su objeto, esto es, la invención. Empero, los derechos del patentado difieren según se trate de una patente de invención *de producto o de procedimiento*¹²². En el primer caso, se extienden sobre la fabricación y comercialización de los productos protegidos, y, en el segundo, sobre la utilización del proceso patentado y la comercialización de los productos obtenidos a través de él¹²³. Ello no es sino consecuencia de la apropiación tecnológica que posibilitan las patentes, de acuerdo con lo que veremos en el subapartado siguiente. De esta forma, los actos de explotación -en que se materializa la invención tutelada- no consentidos por el patentado constituyen infracción de sus derechos.

Como puede apreciarse, independientemente del tipo de patente de que se trate, el titular ejerce control sobre los productos protegidos –directa o indirectamente¹²⁴ - por su

¹²² “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).

¹²³ 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”.

Como se ve, el espectro de facultades otorgadas al patentado es más extenso que la fabricación de productos o utilización de procedimientos y comercialización de productos. No obstante, adoptamos esta simple división únicamente para los fines de la exposición.

¹²⁴ Se entiende que nos referimos a aquellas situaciones en que un procedimiento patentado permite obtener productos.

derecho. En tal virtud, parecería que este tipo de DPI 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 productos¹²⁵ es contraria a la *intangibilidad*, característica de los servicios¹²⁶-. Sin embargo, a más de este mercado, también pueden encontrarse incursos los de servicios y de los mismos derechos de patente (este último es objeto del subacápito inmediato posterior).

En el mercado de los bienes, se incluirá a los productos cuya fabricación está cubierta por el derecho de patente –de producto o de procedimiento-. Puede tratarse de bienes finales o intermedios, es decir, están comprendidos tanto el mercado en que esos productos directamente son objeto de uso final como también aquél en que dichos productos son utilizados como insumos para la producción de otros¹²⁷. La relación entre este mercado de bienes y los derechos del patentado es directa, ya que éstos se extienden a los productos contenidos en aquél.

Con relación al mercado de servicios, algunos de ellos son prestados mediante productos amparados por un derecho de patente de invención¹²⁸. En consecuencia, los efectos

¹²⁵ Ello se explica en el requisito de aplicabilidad industrial que se exige para que una invención sea patentable. Si bien dicho requisito se satisface cualquiera que sea el campo económico en que se encuentre aplicación, “requiere que la invención sea susceptible de materializarse en un objeto o procedimiento concreto”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo I. p. 786).

¹²⁶ 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 DPI's, 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](http://www.icap.ac.cr/documento/elementor.htm#El_Concepto_de_Servicio)).

¹²⁷ Ver *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 3.2.1.

¹²⁸ Ello no sucederá en todos los casos, pues la prestación de un servicio puede o no estar vinculada a un producto físico (Guillermo Márquez. Documento citado). 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 partes de repuesto amparadas por derechos de patente de invención o, en su lugar, a conceder licencias sobre sus DPI's, según fue materia de análisis, tuvo por objeto eliminar la competencia de las ISO's en el mercado de servicio de reparación de fotocopadoras e impresoras de alta calidad.

de este derecho pueden tener cabida en un mercado de aquellos¹²⁹. 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 alcance¹³⁰. Esta distinción tiene relevancia en la medida en que, de acuerdo con el examen que se realizará en *infra*, 2.2.3.§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 patentes¹³¹.

1.3.2.2 EN EL MERCADO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA¹³².

§ 19. *Los derechos de patente de invención pueden ser objeto de negociación.* Recordemos que en razón de que las patentes de invención –al igual que otros DPI’s- permiten la apropiación tecnológica (*supra*, 1.2.§4), existe un ámbito de ésta, el comprendido por la invención, reservado al titular de la patente, pues la utilización de los conocimientos técnicos protegidos no consentida por él constituirá infracción a sus derechos¹³³. Las dimensiones de este ámbito están dadas por el alcance de las reivindicaciones que operan como acotaciones al objeto protegido por los derechos del patentado¹³⁴.

¹²⁹ 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).

¹³⁰ En el ejemplo 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.

¹³¹ Esta ilícita extensión puede presentarse, no solo en materia de servicios, sino también productos, como en el caso de *tying* o ventas atadas.

¹³² Es pertinente la siguiente aclaración. Las definiciones de *invención* incorporan, por lo general, el concepto de conocimiento técnico. 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 “conjunto 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).

¹³³ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención*. *Op. cit.* Tomo II, pp. 243 y 257.

¹³⁴ “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 N° 120 al tratar de la extensión de los derechos del patentado a productos similares. 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.

Es esta exclusividad respecto de un determinado campo tecnológico la que da contenido económico a los derechos de patente de invención¹³⁵ y, además, posibilita la exclusividad en el mercado de los bienes o servicios cuya fabricación o prestación está relacionada con el derecho de patente de invención, que fue materia de estudio en el subaparatado anterior.

En consecuencia, encontramos también un segundo mercado incurso en que los DPI's y, concretamente, los de patente de invención son materia de negociación¹³⁶. Este mercado, en lo que es materia de nuestro estudio y debido a su objeto de apropiación, equivale al de la tecnología¹³⁷. En lo que interesa en este trabajo¹³⁸, los intervinientes en este mercado son competidores¹³⁹, actuales o potenciales, para quienes el conocimiento tecnológico se presenta como un medio para concurrir en el mercado de bienes y servicios¹⁴⁰. Es el titular quien determina, mediante su autorización, que los competidores tengan acceso a esos conocimientos protegidos a efecto de que, legalmente, puedan explotar la invención.

§ 20. Este mercado puede tener diversos efectos sobre la competencia¹⁴¹. Es en este mercado de DPI's donde se desenvuelven tanto la cesión de derechos¹⁴² como la concesión de licencias

¹³⁵ 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).

¹³⁶ Ver *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 3.2.2.

¹³⁷ No nos referimos a toda la tecnología, sino solamente aquella que es protegida mediante derechos de patente de invención, pues existen otros títulos de propiedad intelectual, como los modelos de utilidad y secretos industriales, que también facultan su apropiación.

¹³⁸ De acuerdo con lo que veremos en *infra*, 2.2.2, la negativa a licenciar, como especie de la negativa a contratar, es un comportamiento del titular frente a competidores.

¹³⁹ Por ‘competidores’ entendemos tanto aquellos que concurren en el mismo mercado que el titular de un derecho de patente de invención (es decir, empresas que operan en un mismo nivel productivo) y, además, aquellos que actúan en un mercado derivado junto con terceros (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.

Ver notas N° 151 y 192.

¹⁴⁰ Obviamente, el ejemplo más visible de esta dependencia lo constituirán las patentes de procedimiento.

¹⁴¹ En esta parte, utilizamos el vocablo *competencia* en su acepción de situación fáctica de concurrencia de competidores en un mercado.

¹⁴² No consideramos en este apartado a la *cesión* de los derechos de patente debido a que, a través de ella, el titular pierde, en general, el espectro de facultades que posibilita el licenciamiento y que se reseñan a continuación, al desprenderse de la titularidad de su derecho. No obstante, la cesión puede tener importancia en otras figuras anticoncurrenciales como la adquisición de patentes con miras a eliminar tecnologías competidoras.

por parte del titular. La importancia de esta última radica en que constituye un mecanismo a través del cual el titular de una patente puede impedir, permitir o regular la competencia en el mercado de los productos comprendidos en su derecho y en el de los servicios relacionados con ellos.

Pese a que el análisis de los efectos de la concesión de licencias sobre la competencia requiere estudios más detallados, determinaremos ciertos criterios generales al respecto¹⁴³, pero sólo en la medida útil para nuestra presentación.

El otorgamiento o no de licencias constituye un derecho del patentado garantizado por el régimen de propiedad intelectual (*infra*, 2.1.2.§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, dicha actitud puede traer consigo dos efectos sobre la competencia (creación y regulación) según sea el tipo de licencia de que se trate. En este punto, conviene recordar que las licencias se clasifican según criterios de *duración*¹⁴⁴, *objeto*¹⁴⁵, *espacio*¹⁴⁶ y *personas*¹⁴⁷. Estos tres últimos tienen trascendencia en nuestra exposición.

¹⁴³ 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.

¹⁴⁴ En tal virtud, la licencia puede concederse por todo el tiempo de duración del derecho de patente o una parte de ella. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo II, p. 753).

¹⁴⁵ De acuerdo con este patrón, las licencias pueden ser *totales* o *parciales*, según se incluya todos los derechos del patentado o solo algunos. (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, básicamente, las esferas de fabricación de los productos patentados o utilización del procedimiento patentado y comercialización de los productos, cabe suponer que la concesión de licencias estará referida a estas esferas.

¹⁴⁶ 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).

¹⁴⁷ Desde este punto de vista, las licencias pueden ser *simples*, cuando el titular conserva la facultad de otorgar otras licencias o de explotar la invención por sí mismo; 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 o no. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo II. Pp. 752-753).

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 –que, según se ha interpretado, incorpora la facultad de vender¹⁴⁸-. Lo mismo cabe decir cuando la licencia incorpora expresamente la venta de productos. 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 derecho¹⁴⁹. En este último 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- de una posición dominante en el mercado.

De acuerdo con su espacio, el patentado tiene además la posibilidad de *regular* la competencia mediante la compartimentación de mercados.

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 exclusivas¹⁵⁰.

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 DPI's donde la negativa a licenciar tiene cabida. Mas, debe tenerse presente que el derecho del patentado se extiende también sobre el mercado de los productos protegidos (*supra*, 1.3.2.1. §18), que puede significar bienes o servicios relacionados

¹⁴⁸ *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.

¹⁴⁹ Sin descartar la alternativa 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.

¹⁵⁰ En tal virtud, se ha indicado que las licencias simples –o, no exclusivas- difícilmente serán condenables por el régimen de la concurrencia. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo II. p. 479).

con aquellos. Desde la perspectiva del régimen de la concurrencia, la extensión del derecho de patente a estos dos mercados posibilita a su titular negarse, ora a proveer (vender) los productos comprendidos en su derecho, ora a conceder licencias. En el primer caso, estaremos frente a una *negativa a contratar* (materia de estudio en *infra*, 2.2.1) y, en el segundo, una *negativa a licenciar* (que trataremos en el capítulo siguiente, sobre todo, en 2.2.2).

En ambos casos, se trata de un comportamiento dirigido hacia competidores¹⁵¹. Debido a los efectos del principio del *agotamiento de los derechos* del patentado¹⁵², resulta importante tener en cuenta que esos competidores no requerirán en todos los casos de la concesión de una licencia a efecto de concurrir en el mercado.

El examen de las decisiones jurisprudenciales a las que recurrimos en esta exposición, indica que, según sea la actividad económica en la que intervengan los competidores del patentado, requerirán o no el otorgamiento de una licencia. 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, debido 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 venta¹⁵³. De

¹⁵¹ Ver nota N° 139.

En tratándose de la negativa a licenciar, ‘competidor’ será no solo el solicitante de una licencia que concurre con el titular en un mismo mercado, sino también el que lo hace junto con terceros en un mercado derivado.

¹⁵² Dicho principio 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 posteriores uso y comercialización. En el campo nacional es un principio universalmente aceptado, a diferencia del ámbito internacional en que subsisten tratamientos legislativos disímiles.

En este último ámbito, 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. 150 literal c) de la Ley de Propiedad Intelectual manda que el *ius prohibendi* del patentado no puede ejercerse “[c]uando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular de una licenciatura o de cualquier persona autorizada para ello.” Es decir, nuestro país optó por el agotamiento internacional de los derechos del patentado.

El agotamiento internacional de derechos también se encuentra dispuesto en el Art. 54 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹⁵³ Puede apreciarse, entonces, que, aun cuando un competidor opere en la comercialización de los productos patentados, no precisará de una licencia de venta. Sin embargo, este tipo de licencia tiene trascendencia en el comercio internacional, en el caso de licencias para la importación y venta de los productos patentados cuando se quiere realizar estas actividades con relación a productos respecto de los que no ha operado el principio del agotamiento internacional de los derechos del patentado, como si la importación se buscara realizar desde países

tratarse de competidores que actúan en el mercado de elaboración de los productos comprendidos en el derecho del patentado, sí requerirán el otorgamiento de una licencia de fabricación de producto o utilización de procedimiento.

Puede observarse, en consecuencia, que existen situaciones en que la conducta abusiva del titular –es decir, de calificarse como contraria a la competencia-, según sea la actividad en que operen los competidores, puede desenvolverse, ora dentro del mercado de los productos protegidos por el derecho de patente (negativa a contratar), ora en el de los derechos de propiedad intelectual (negativa a licenciar). La diferenciación realizada es relevante, pues constituye el eje de nuestra propuesta, que es analizada en el capítulo siguiente y aplicada al contexto ecuatoriano en el tercero.

en los que los productos han sido comercializados sin el consentimiento del titular. Se trata de una situación excepcional que, por tanto, no merece mayor consideración de nuestra parte. A manera de ejemplo, en aplicación de la norma supranacional contenida en el Art. 54 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no operaría el agotamiento internacional en caso de que los productos protegidos hayan sido comercializados en el exterior por el titular de una licencia obligatoria.

CAPÍTULO II

LA NEGATIVA A LICENCIAR UN DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO EJERCICIO ABUSIVO DE UNA POSICION DOMINANTE Y EL LICENCIAMIENTO OBLIGATORIO COMO SU REMEDIO

2.1 DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DEL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION POR EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La principal derivación extraída del capítulo anterior es que el derecho de patente de invención, bajo ciertos aspectos, puede conferir a su titular el poder de mercado necesario para configurar una posición de dominio. El mercado puede ser el de bienes y servicios vinculados con la patente o el de los mismos derechos de patente. También sentamos que es en este último en que 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 patrimonial¹⁵⁴, los derechos conferidos al titular de una patente de invención 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. En el lenguaje legislativo, estos derechos se concretan en las facultades de *impedir* o *prohibir* y de *autorizar*, que asisten al titular del derecho¹⁵⁵.

El primero de ellos es el atributo que permite la potencialidad de que un derecho de patente de invención pueda resultar en una posición dominante (*supra*, 1.3.1.§13). El segundo, por su parte, es una de las posibles formas por las que se ejerce el derecho y, a la vez, la posición dominante que él puede generar (*infra*, 2.2.2).

2.1.1 IUS EXCLUDENDI.

¹⁵⁴ 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...”.

¹⁵⁵ 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 equivalentes.

§ 23. El derecho de 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 sobre la explotación de la invención¹⁵⁶. Dicha exclusividad ha sido caracterizada como contentiva de dos dimensiones: una positiva y otra negativa, que alcanzan concreción en la facultad del titular de un derecho de patente de invención de realizar el aprovechamiento de la invención por sí mismo o mediante autorización a terceros –tema este último que será objeto del siguiente subacápite-, y el de impedir que terceros sin su consentimiento lleven a cabo tal aprovechamiento¹⁵⁷. De estas dos esferas, se ha puesto especial relieve en la segunda, es decir, en el *ius excludendi*¹⁵⁸, que se ha dicho constituye el núcleo del sistema de patentes¹⁵⁹.

Como puede apreciarse, este derecho implica exclusión de la concurrencia en el ámbito cubierto por el derecho (*supra*, 1.3.§15 y 16).

2.1.2 DERECHO A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS.

¹⁵⁶ Ver la definición de Guillermo Cabanellas de las Cuevas referida en la nota N° 16.

¹⁵⁷ 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 N° 84-IP-2000 referido a derecho marcario, aplicable, *mutatis mutandi*, al derecho de patentes.

¹⁵⁸ Este derecho de exclusión, y el énfasis puesto en él, obedece a la propia naturaleza de los bienes inmateriales apropiados mediante DPI's, 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 Carroza. *Op. cit.*, pp. 238-239).

Sin embargo, en el *Antitrust Guidelines for the Licensing of the Intellectual Property* se lee que “[a]n intellectual property right owner's to exclude are similar to the rights enjoyed by other owners of other forms of private property.” (§ 2.1). Ello es consecuencia de la asimilación entre propiedad intelectual y otras formas de propiedad que es asumida en dicho instrumento (§ 2.0, a).

¹⁵⁹ Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. *Op. cit.*, pp. 35-36. En esa misma línea, se ha dicho, 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).

§ 24. *Conceder licencias o no es un derecho del patentado.* A más de la exclusividad como el elemento predominante del derecho de patente de invención, es importante destacar que se trata de un derecho susceptible de negociación jurídica¹⁶⁰, cuyo valor deviene, precisamente, de la suspensión de la concurrencia¹⁶¹. Esta facultad está intrínsecamente vinculada al derecho¹⁶² y es la concreción de los principios de libertad de contratación y autonomía de la voluntad¹⁶³.

La concesión de licencias voluntarias¹⁶⁴ es una de las maneras principales por la que se concreta esta facultad a negociar el derecho de patente de invención¹⁶⁵. La otra es la cesión del derecho¹⁶⁶, total o parcial¹⁶⁷. La diferencia entre ambas estriba en que la primera no involucra

¹⁶⁰ 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).

¹⁶¹ “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 Carroza. *Op. cit.*, p. 241 y Rafael Pérez Miranda. *Op. cit.*, p. 204.

¹⁶² “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 autoriza a llevar a cabo todas o algunas de estas actividades a terceros”. (Andrés Moncayo Van Hase. *Op. cit.*, p. 127).

¹⁶³ 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).

¹⁶⁴ 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 licenciataria”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención*. *Op. cit.*, Tomo II. p. 743. *Cursivas* en el texto original).

¹⁶⁵ Ver Art. 57 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

¹⁶⁶ Ver Art. 56 *ejusdem*.

¹⁶⁷ *Cfr.* Rafael Pérez Miranda. *Op. cit.*, p. 189.

transferencia de la titularidad sobre el derecho, que sí está presente en la segunda¹⁶⁸. 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 licenciado¹⁶⁹ -o entre licenciados, todo ello según el tipo de licencia de que se trate¹⁷⁰-. Dicha posibilidad, obviamente, incidirá en la decisión del titular de conceder o no licencias.

Tanto la abstención de otorgar licencias como su otorgamiento, al igual que el tipo de aquéllas, forman parte del derecho del patentado¹⁷¹.

2.2 LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS DE UN DERECHO DE 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 especificar la negativa a licenciar como práctica anticompetitiva, la distinguimos de otros institutos desarrollados por el derecho de propiedad intelectual como mecanismos de control del ejercicio abusivo por parte del titular de una patente. Delimitado, entonces, nuestro objeto de estudio, intentaremos subsumir la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado (2.2.2). Como paso previo a esta subsunción, analizamos los institutos de la negativa a contratar y la doctrina essential facilities (2.2.1) que son las categorías del régimen de concurrencia más próximas a la negativa a licenciar, con miras a ofrecer un panorama más amplio de exploración. Este estudio ampliado también nos permitirá obtener ciertos resultados sobre cuya base analizaremos los pronunciamientos jurisprudenciales vertidos en torno de nuestra temática específica (2.2.3).

§ 25. Una noción de abuso de posición dominante. 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

¹⁶⁸ Juan Manuel Farina. *Op. cit.*, p. 635.

¹⁶⁹ 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).

¹⁷⁰ Ver *supra*, 1.3.2.2.§20.

¹⁷¹ En el caso *United States v. Westinghouse Electric Corp.* [648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981)], se sentó que “[A] patent holder has the ‘untrammelled’ 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.

pertinentes¹⁷². Mas, dicha inconsistencia obedece a motivaciones de tipo operativo, es decir, son las propias necesidades de aplicación del derecho de la competencia a situaciones nuevas y variables las que motivan la –relativa- indefinición al respecto¹⁷³. Con todo, sobre la base de la vivencia práctica del derecho de la competencia puede llegarse a la determinación de rasgos definitorios de lo que constituye una *conducta abusiva* de una posición dominante¹⁷⁴, que, en la faceta pertinente a este estudio, entraña la idea de *un comportamiento inmoderadamente prepotente de la empresa en esa posición*¹⁷⁵. En lo que aquí interesa, conviene destacar que la negativa a licenciar sí ha merecido tal calificación¹⁷⁶.

¹⁷² Considérese que la Sección 2ª de la *Sherman Act* no señala conducta específica alguna de aquello que podría constituir *monopolización*, objeto sancionado por ella. Por otra parte, el Art. 86 del Tratado de Roma refiere a cuatro conductas que estima anticompetitivas; sin embargo, su redacción se considera *numerus apertus*.

¹⁷³ “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).

¹⁷⁴ 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. (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”. (*Ibid.*, 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: “[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. Documento citado). 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 que en el comunitario europeo está ausente esa exigencia (Cfr. Mercer. H. Harz. Documento citado. 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.

¹⁷⁵ Juan Ignacio Font Galán. *Op. cit.*, p. 275.

Considérese, al respecto, que esta es la definición que cabría respecto del abuso de posición dominante en aquellos regímenes que incluyen un control de concentraciones independiente.

¹⁷⁶ Ver la referencia al caso *Magill* en *infra*, 2.2.3.

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. En consecuencia, otro paso necesario es la especificación de lo que es materia de nuestro estudio.

§ 26. El régimen de propiedad intelectual también ha regulado el ejercicio de los derechos del patentado. Las propias doctrina y legislación de los DPI's han construido ciertas categorías de regulación del ejercicio de dichos derechos. En cuanto a las patentes de invención, para nuestro estudio, son relevantes dos de ellas: la negativa a conceder licencias y la falta o insuficiencia de explotación. En cuanto a la primera, ciertas legislaciones¹⁷⁷ consideran que la simple negativa por parte del titular de un derecho de patente de invención a conceder licencias en términos y condiciones comerciales razonables es motivo suficiente para la concesión de una licencia obligatoria¹⁷⁸ (que tiene fundamentos y tratamiento específicos en los casos de *dependencia de patentes*¹⁷⁹). Del mismo modo, en algunos cuerpos normativos¹⁸⁰, se ha considerado que la falta o insuficiencia de explotación –que, actualmente, equivale a importación¹⁸¹- de la patente constituye un abuso del titular que, al igual que en el caso

¹⁷⁷ 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, p. 859-899).

En el ámbito concreto de los regímenes de patentes comunitario andino y ecuatoriano, no se encuentra prevista este causal.

¹⁷⁸ Ver Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. En: *Derecho de Patentes*. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pp. 172-177.

¹⁷⁹ Consultar Carlos M. Correa. *Patentes y Competencia. Op. cit.*, pp. 118-122.

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

¹⁸⁰ Ver Arts. 60 y 61 de la Decisión 486. La excepción más notable al respecto la constituye la legislación norteamericana en que, por regla general, el titular de un derecho de patente no tiene la carga de llevar a cabo su explotación. (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia. Op. cit.*, p. 714).

¹⁸¹ Tradicionalmente, el derecho de patentes exigía la producción local para considerar que una patente estaba siendo explotada. Uno de los mayores logros del Acuerdo sobre los ADPIC, derivado del principio de no discriminación por el origen de los productos contenido en su Art. 27, reside en que se ha equiparado los conceptos de producción local e importación a los efectos de calificar la explotación de la patente. No obstante

anterior, fundamenta el licenciamiento compulsivo¹⁸².

Frente a ellas, la negativa a conceder licencias como práctica anticoncurrencial plantea una característica muy individual. Efectivamente, ni en la simple negativa a conceder licencias ni en la falta o insuficiencia de explotación son valorados los efectos de la conducta sobre la competencia 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.

Las distinciones realizadas son importantes según el sistema legislativo de que se trate contemple o no la simple negativa a otorgar licencias y la falta de explotación como causales autónomas de ejercicio abusivo de los derechos del titular. De este modo, en los sistemas que así lo prevean, cabría pensar que la negativa a conceder licencias como conducta anticompetitiva implica, no sólo un análisis de los efectos de la negativa sobre la competencia, sino también una explotación suficiente de la patente. Caso contrario, la conducta abusiva del patentado hallaría remedio en los dos institutos del régimen de patentes reseñados en estos párrafos, antes que en la negativa a licenciar como comportamiento contrario a la competencia.

Todas estas acotaciones son significativas en la definición de nuestro objeto de tratamiento. Pero, debido a que no se trata de figuras universalmente aceptadas, resultaría inadecuado fundar nuestro análisis en aquéllas.

existe un sector de la doctrina que considera que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC son ambiguas para fundar tal conclusión. (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).

Con todo, fruto de esta identificación, el Art. 60 de la Decisión 486 dispone que “se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución”.

¹⁸² Ver Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. *Op. cit.*, Capítulo III, pp. 59-84.

2.2.1 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 negativa partiendo del derecho a la libertad de contratación. Luego, expondremos los rasgos generales que ha tenido su aplicación, para, por último, referirnos a la doctrina essential facilities, que constituye un subcapítulo excepcional de la negativa a contratar. Los elementos extraídos de este análisis serán utilizados en el subcapítulo siguiente que analiza 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 contratación¹⁸³. Este derecho, en lo que corresponde a nuestro estudio, se traduce en la facultad de contratar con quien se desee hacerlo y no estar obligado a relacionarse con quien no¹⁸⁴. El ejercicio de este derecho tiene relevancia cuando afecta a competidores actuales que operan en el mismo mercado o en otro derivado (con miras a obtener su desplazamiento) o potenciales (para evitar su incursión). En términos generales, el derecho de la competencia no impone un deber de cooperar con ellos¹⁸⁵, incluso, en el evento de tratarse de una empresa en posición monopólica¹⁸⁶. Mas, al igual que otros derechos, éste es también cualificado¹⁸⁷ y su ejercicio tiene límites que coinciden con la afectación a la competencia¹⁸⁸.

¹⁸³ Téngase presente la referencia al principio de la *autonomía de la voluntad* hecha en *supra*, 2.1.2§24 y nota N° 163.

¹⁸⁴ Por parte del derecho norteamericano, se ha dicho que “the 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].

En el derecho comunitario europeo, se sostuvo que “it 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 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. § 56).

¹⁸⁵ *Cfr.* The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 76.

¹⁸⁶ “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. *Lorain Journal Co. v. United States*, 342 U.S. 143.” *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.

¹⁸⁷ “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].

¹⁸⁸ “In the absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the act [Sherman Act, se entiende] does not restrict the long recognized right of trader or manufacturer engaged in an entirely private business, freely to

Entonces, el contenido de la negativa a contratar consiste en el resultado¹⁸⁹ anticompetitivo derivado del ejercicio de la libertad de contratación¹⁹⁰. El efecto cuenta en la calificación de la conducta¹⁹¹. Se trata de un comportamiento dirigido contra competidores¹⁹², actuales o potenciales¹⁹³, que requieren de la provisión de productos o servicios cuya 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

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).

¹⁸⁹ Preferimos llamarlo *resultado* y no *propósito*, pues, según referimos con anterioridad, el abuso de posición de dominio es un concepto objetivo en que, a diferencia de la conducta anticompetitiva sancionada bajo el régimen norteamericano, la intención es irrelevante. Ver nota N° 174.

¹⁹⁰ 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).

¹⁹¹ “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.*

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.

¹⁹² 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. Documento citado, p. 72, George A. Bermann *et al. Op. cit.*, p. 812 y Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. *Op. cit.*, p. 91). Así, las negativas a contratar y licenciar tienen cabida dentro de este último grupo.

A manera de referencia, dentro del contexto europeo, en la sentencia entre *Hilti AG v. Commission of the European Communities* se anotó que “[t]he 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). 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: “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.”

¹⁹³ Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. *The Essential Facilities Concept*. Este documento puede ser consultado en: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/ess10.htm>.

existido alguna relación comercial en el pasado¹⁹⁴. 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 ellas¹⁹⁵. Por otro lado, en caso de competidores potenciales, procedería asimismo la calificación de ilicitud de la negativa a contratar¹⁹⁶ -de manera especial, en los casos de *essential facilities*-.

Dicha calificación requiere, a más del efecto adverso sobre la competencia¹⁹⁷, que la conducta carezca de justificación comercial válida¹⁹⁸. Dicha calificación es una determinación individual de cada caso, pues no parece posible establecer generalizaciones al respecto. Empero, existe evidencia de que esa justificación debe descansar en elementos de tipo objetivo¹⁹⁹.

¹⁹⁴ 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*. (Tribunal de las Comunidades Europeas. Caso 27-76. 14 de febrero de 1978). 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.*

¹⁹⁵ "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).

¹⁹⁶ 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.

¹⁹⁷ Recuérdese que daño a la competencia está en función de la específica política de competencia que se adopte.

¹⁹⁸ *Cfr.* Debra Valentine. Documento citado. § IV.

A manera de ejemplo, en el sistema norteamericano, se ha dicho que: "[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." [*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.*].

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

¹⁹⁹ Así, dentro de la jurisprudencia comunitaria europea, 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 en 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.*

Una vez que concurren todos los elementos integrantes de esta conducta contraria a la competencia, la empresa dominante pierde la facultad de negarse a contratar -y de escoger a sus contratantes-, y es obligada a hacerlo.

Fruto de las políticas de competencia adoptadas, a pesar de las diferencias que existen entre los sistemas reguladores de la competencia²⁰⁰, una característica de la negativa a contratar, como uno de los atributos comunes presente en varios de los casos considerados representativos de esta conducta, es la preocupación por el bienestar del consumidor²⁰¹.

§ 28. La doctrina essential facilities es un subcapítulo excepcional de la negativa a contratar. Dentro de los casos de negativa a contratar, existe una consideración particular²⁰² para ciertas situaciones excepcionales²⁰³ que han recibido la denominación de *essential*

²⁰⁰ Por parte del norteamericano, éste se caracteriza por una mayor libertad para rehusarse a contratar. (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* 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 “[e]ven 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).

²⁰¹ 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 “the 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). El perjuicio a los consumidores residió –principalmente- en que, vía discriminación de precios, algunos de ellos soportaban cargas más excesivas que otros.

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 “[t]he 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 relevant to consider its impact on consumers and whether it has impaired competition in an unnecessarily restrictive way.” En este caso, la ilicitud de la conducta residió en que la negativa de la segunda empresa perjudicó a los consumidores mediante la privación de *tickets* que, antes del comportamiento imputado, permitían acceder a las facilidades para esquí de ambas empresas.

²⁰² “Essential facilities cases involve refusals to deal of a special type...” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. *The Essential Facilities Concept*. Documento citado).

²⁰³ Este rasgo deriva de los requisitos que la aplicación de esta doctrina precisa. Ellos, en términos generales, son: control de la facilidad 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 derechos de patente de invención se hallen incursos.

*facilities*²⁰⁴ (o *facilidades esenciales*). En estos casos, existe una empresa que controla una facilidad que es imprescindible a los efectos de que otra pueda entrar en competición con la primera²⁰⁵. Ergo, la denegación de acceso inhabilita la concurrencia en el mercado de la empresa que así lo requiere²⁰⁶. La doctrina también comprende la negativa de acceso en términos razonables como equivalente de esa denegación²⁰⁷.

La generalidad de los casos estudiados como aplicación de esta doctrina han sido referidos a *servicios*²⁰⁸ a que las empresas competidoras necesitaban acceder a efecto de poder competir en el mercado²⁰⁹. También los hay de suministro de productos²¹⁰. En lo que motiva

Consecuente con dicha excepcionalidad, se ha anotado que “competition 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. Documento citado, p. 77).

²⁰⁴ “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. Documento citado, acápite VII).

²⁰⁵ 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]lthough 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.*

²⁰⁶ “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).

²⁰⁷ “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*. Documento citado).

²⁰⁸ John Bagby. Documento citado. § VII.

²⁰⁹ 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. *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*. Documento citado.

²¹⁰ 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.

nuestro estudio, es debatido si una *essential facility* puede estar constituida por un DPI²¹¹, pese a la existencia de pronunciamientos que fundamentarían una respuesta afirmativa²¹².

Además, debe tenerse presente, como rasgos generales de esta doctrina –que reflejan la política de competencia subyacente-, su preocupación por el bienestar del consumidor que puede hallarse comprometido por la negativa de acceso²¹³, y su aptitud en tratándose de competidores potenciales²¹⁴.

2.2.2 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 un derecho de patente de invención. Para ello, primero partimos de una breve descripción del estado actual de esta temática, para luego, mediante las conclusiones extraídas del subacápite anterior, 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 anticompetitiva²¹⁵. En

²¹¹ 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. (John Bagby. Documento citado. § VII).

²¹² 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 “[t]he 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).

²¹³ “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. N° 5. United States, *The Essential Facilities Concept*. Documento citado).

²¹⁴ 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 “[t]he case clearly marked a further advance in the doctrine since it was now applied not only to discriminatory treatment for existing customers of a port, but to potential customers who sought entry and were refused access.” (Tomado de D.G. Goyder. *Op. cit.*, p. 348).

²¹⁵ 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 DPI's son: adquisición de patentes, transferencia de tecnología mediante licencias y acuerdos sobre cooperación entre competidores. (Documento citado, p. 38).

En igual sentido, pese a que el Art. 44 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la República Argentina enumera las posibles conductas contrarias a la competencia en que puede incurrir el patentado, no menciona la negativa a licenciar.

efecto, la gran mayoría de las preocupaciones sobre el ejercicio anticompetitivo del derecho de patente de invención tiene lugar con motivo de la concesión de licencias por parte del titular²¹⁶, como fuente de acuerdos restrictivos -de tipo horizontal o vertical- o abusos de posiciones de dominio, pues, según vimos en *supra*, 1.3.2.2.§20, mediante la concesión de licencias el patentado puede producir efectos diversos sobre la competencia²¹⁷. En consecuencia, parecería que, en ausencia de licenciamiento, el titular de un derecho de patente de invención escapa a la atención del derecho de la competencia. Ello es, en gran medida, cierto.

El régimen de competencia económica, al igual que lo ya anotado sobre el de propiedad intelectual, también ha construido categorías tendentes a regular el ejercicio de los DPI's, y distinguir lo que constituye *uso* y *abuso* de ellos. Como uno de los sistemas de mayores avances en este punto, la jurisprudencia comunitaria europea ha enarbolado las nociones *existencia* y *ejercicio* de los DPI's²¹⁸ y, que se han plasmado en la distinción entre lo que constituye su *función esencial* y *objeto específico*²¹⁹, teniendo este último connotaciones específicas en el caso de patentes de invención²²⁰. Empero, estas acotaciones han sido vertidas

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.

²¹⁶ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.* Tomo II, p. 471.

²¹⁷ Al respecto, consultar el Reglamento N° 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 de la Comunidad Andina, *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.

²¹⁸ Ello obedece a que el Tratado de Roma, en el Art. 222, deja a las legislaciones nacionales el establecimiento de los derechos de propiedad, donde se incluye la propiedad intelectual.

²¹⁹ "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).

²²⁰ En cuanto a patentes de invención, comprende "[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).

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 (Carlos Fernández Lerga-Garralda. *Op. cit.*, p. 299).

sobre la base de las concretas necesidades de libertad de movimiento de bienes al interior de un mercado común²²¹. Por su parte, el derecho norteamericano ha enarbolado el concepto de *patent misuse*²²² -que participa tanto del derecho de la propiedad intelectual como del de la competencia económica-.

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 parte del *objeto específico* del derecho de patente²²³ y su ejercicio no constituye *misuse*²²⁴, respectivamente. Esa es la posición que se ha consolidado en la práctica tanto administrativa²²⁵ como jurisprudencial (sobre esta última esfera, ver *infra*, 2.2.3) de los sistemas de competencia económica.

§ 30. Considerar a la negativa a licenciar como especie de la negativa a contratar arroja importantes resultados. Ahora bien, si conforme afirmamos en precedencia (*supra*,

²²¹ Preocupación que, principalmente, se traduce en el principio del agotamiento de los DPI's y la permisibilidad de las llamadas *importaciones paralelas* (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo II. p. 363-364).

²²² "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. Documento citado, acápite II).

Hay que señalar, sin embargo, que los contornos de esta doctrina no han sido todavía enteramente delimitados. Por ello, se ha dicho que "[h]owever, the misuse rule is easier to state than to apply. The relevant statute [se refiere a The Patent Act] 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. Documento citado, acápite III, A. Subrayado consta en el texto original).

²²³ 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 "[i]t 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).

²²⁴ Al respecto, la *Patent Act* de los Estados Unidos (U. S. Code, Title 35) prescribe, en su Sección 271, que: "(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>.

²²⁵ 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 *Department of Justice* y la *Federal Trade Commission*, se establece que aun cuando un derecho de patente de invención confiera a su titular una posición monopolística, "such power [do not] impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others." (§ 2.2).

1.3.2.2.§19), existe un mercado de derechos de patente de invención cuyos principales involucrados son los competidores, entonces, la negativa a conceder licencias (*refusal to license*) es una especie de negativa a contratar (*refusal to deal*)²²⁶. En consecuencia, si la negativa a contratar tiene límites, también los deberá tener la negativa a licenciar²²⁷.

La primera conclusión que se desprende de dicha identificación es que el titular de un derecho de patente de invención no tiene el deber de cooperar con sus competidores, aún cuando su derecho le confiera una posición de dominio en el mercado relevante de que se trate, es decir, en el de los bienes o servicios en cuya producción o prestación interviene el derecho de patente (*supra*, 1.3.2.1), o en el de los conocimientos técnicos (1.3.2.2). Si la negativa a contratar es ejercicio de la libertad de contratación, la negativa a licenciar lo es de los derechos conferidos al patentado por el régimen de propiedad intelectual²²⁸. En otras palabras, no existe un deber de licenciar²²⁹.

Mas, al igual que en la negativa a contratar, es el efecto²³⁰ de la negativa a licenciar lo que determina su ilicitud. Entonces, si bien el derecho de patentes garantiza al titular la facultad de no conceder licencias (*supra*, 2.1.2.§24), su ejercicio se torna ilícito cuando, a través de la negativa a licenciar, se consiguen resultados contrarios a la competencia²³¹. Esta

²²⁶ “Intellectual property cases involve a special application of the rules on refusal to deal.” (George A. Bermann *et al. Op. cit.*, p. 828). 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.

²²⁷ “This basic right of exclusion does have limits.” (*Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*).

²²⁸ “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).

²²⁹ Ello implica la licitud de la negativa. En tal virtud, se ha resuelto que “[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.*

²³⁰ Bajo el sistema norteamericano, será el propósito del comportamiento de acuerdo con lo indicado en *supra*, 2.2.1.§27 y nota N° 174.

²³¹ Efectivamente, “refusal 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. *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>).

Al respecto, Guillermo Cabanellas de las Cuevas enseña que si bien “[l]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 constituya] un instrumento para una práctica concertada con efectos anticompetitivos, o puede ser utilizada para instrumentar una práctica anticompetitiva más compleja –como en el

consideración abre el espectro de hipótesis en que la negativa a licenciar puede ser calificada de abusiva de una posición dominante. Pese a que, según veremos en el subacápite posterior, sólo 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 DPI, 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 cártel²³² o compartimentación de mercados²³³, o la discriminación en perjuicio de un determinado competidor, por ejemplo.

Esta asimilación es también útil en cuanto cabría realizar distinguos 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, en caso de que la negativa a licenciar tenga efectos anticompetitivos, aquélla puede estar constituida por la ausencia de términos razonables en la solicitud de licencia. Ello es lo primero que cabe esperar. No obstante, pueden aducirse otras justificaciones que deberán ser objeto de análisis caso por caso²³⁴, teniendo presente que, consecuente con la negativa a contratar, éstas deberán estar sustentadas en motivos de índole objetiva.

caso en que la licencia se condiciona a una conducta del licenciataro contraria a los intereses de un competidor del licenciante.” (*Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo II, pp. 435-436).

²³² Como en el caso de un *patent pool* contrario a la competencia.

²³³ Por ejemplo, cuando el titular ha concedido varias licencias con exclusividad territorial.

²³⁴ 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 él, *Kodak* se había negado a suministrar piezas de repuesto a las empresas que operaban en el mercado de los servicios de reparación 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 partes 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.

Por otra parte, el bienestar del consumidor debería 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.

§ 31. Un derecho de patente de invención puede, incluso, tener cabida dentro de la doctrina essential facilities. La excepcionalidad que es característica a la doctrina *essential facilities* puede también tener aplicación en tratándose de derechos de patente de invención. En este caso concreto, la *essential facility* estaría constituida por los productos o el conocimiento tecnológico amparados por la patente²³⁵.

Para justificar esta incardinación, parece adecuado confrontar los requisitos exigidos para la aplicación de esta doctrina con las circunstancias que, en presencia de un derecho de patente de invención, podrían presentarse. De aquellos requerimientos, para los efectos de nuestra exposición, conviene referir a la imposibilidad de duplicar la *essential facility*²³⁶ y la factibilidad de proveerla. Ambos requisitos están –más bien- dirigidos a bienes tangibles²³⁷. A pesar de ello, en un intento por determinar su aplicabilidad a derechos de patente, podemos realizar las siguientes consideraciones. Conforme vimos en *supra*, 1.3.1. §15, no en todos los casos existirán sustitutos para los productos o la tecnología protegidos por una patente y, en ausencia de un principio de *creación independiente*, puede darse casos en que quede satisfecha la primera condición; es decir, por una imposibilidad técnica o legal, no pueda duplicarse la

²³⁵ 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, 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.

²³⁶ En un caso reciente, la jurisprudencia comunitaria europea expresó que para la aplicabilidad de esta doctrina se requiere “not 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).

²³⁷ “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. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. Nº 5. United States, *The Essential Facilities Concept*. Documento citado).

essential facility. En ello, debe también considerarse la presencia de *network effects*, que reseñamos en ese mismo subacápite. Con relación a la segunda condición, por tratarse la patente de invención de un bien intangible, parecería factible su provisión en caso de ser considerada una *essential facility*²³⁸.

De lo analizado, puede extractarse que un derecho de patente de invención -o, más concretamente, los productos o el conocimiento tecnológico por él protegidos- podría ser considerado una *essential facility*. Consecuencia de ello, cabría también valorar el bienestar del consumidor y el interés de los competidores potenciales en estos casos, de acuerdo con la política de competencia que se asuma.

§ 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 que, en tratándose de patentes de invención, equivale a mercado de conocimientos técnicos. Dicho mercado está intrínsecamente relacionado con la eficiencia *dinámica* como objetivo a perseguir por el régimen de la competencia económica, mediante el mantenimiento de incentivos a la actividad inventiva. En tal virtud, como ha sido resuelto, en la intersección entre régimen de concurrencia y propiedad intelectual, como lo es la negativa a licenciar un derecho de patente de invención, *algún peso* debe ser concedido a los DPI's²³⁹. Ese peso se determinará en cada situación sobre la base del análisis de los efectos que pudieran devenir de la conducta²⁴⁰.

²³⁸ 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. N° 5. United States, *The Essential Facilities Concept*. Documento citado).

²³⁹ Se ha señalado que “[h]armonizing 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.*

²⁴⁰ En términos generales, la legislación de competencia tiene dos enfoques a la hora de calificar las conductas anticoncurrenciales. 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

Dicha consideración, según se ha decidido, parecería tener cabida en tratándose de la legitimidad de la justificación, como veremos del examen de casos siguiente.

Con todo, esta distinción produce un apartamiento de la negativa a licenciar frente a la negativa a contratar. Sin embargo de que no todas las conclusiones extractadas en los párrafos anteriores han sido materia de decisión judicial, en las que sí lo han sido se refleja esa separación.

2.2.3 RESEÑA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES.

Con todo el bagaje de observaciones y conclusiones hasta aquí alcanzado, exploraremos, en este subacápite, los pronunciamientos jurisprudenciales vertidos en torno a la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva. 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 competencia²⁴¹. De acuerdo con lo señalado en *supra*, 1.3.§9, existen diferencias entre la aplicación de ambos regímenes que deben ser tenidas en cuenta,

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 de negativa a licenciar, siempre existirá la posibilidad de que la conducta imputada, pese al efecto anticompetitivo, pueda alcanzar un mayor beneficio en términos de eficiencia, 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 DPI's (como lo es la negativa a licenciar) pueden ser juzgadas según la Sección 2ª de la *Sherman Act*, indica que: “[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.” (Documento citado. § III.B).

Ello es, además, consecuente con el siguiente criterio: “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 Co-operation and Development. Documento citado, p. 85).

²⁴¹ 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).

pero, sobre todo, en cuanto a los objetivos²⁴². 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 el subacápite anterior.

La jurisprudencia norteamericana es rica en pronunciamientos que atienden a la negativa del titular de un derecho de patente de invención a otorgar licencias como práctica anticompetitiva. Por su parte, el derecho comunitario europeo no ofrece caso alguno relativo a ese específico título de propiedad intelectual, pero sí lo hace con relación a otros DPI's. Tomaremos estos pronunciamientos por considerarlos de utilidad como antecedentes²⁴³. 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.

Para la práctica norteamericana, la negativa a conceder licencias voluntarias puede ser objeto de juzgamiento como un caso de monopolización²⁴⁴; por su parte, la comunitaria europea podría considerarlo como abuso de posición dominante²⁴⁵.

²⁴² 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. N° 8. *International Perspectives on Abuse of Dominance*. Documento citado). Ver notas N° 75 y 200.

²⁴³ Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 187, nota 11.

²⁴⁴ “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, n.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. Documento citado, acápite III, B).

La referida Sección 2 de la *Sherman Act* dispone que “[e]very 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”.

²⁴⁵ En la sentencia vertida en el caso *Magill*, se afirma que “while 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). Dicha disposición es la relativa al abuso de posición dominante.

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

§ 34. La negativa a licenciar forma parte del derecho del titular que está fuera de escrutinio por parte del derecho de la competencia. En lo que a este punto atañe, las conclusiones extraídas del subacápite anterior, tienen –casi- plena vigencia. De acuerdo con lo que hemos visto (*supra*, 2.2.1. §27), el derecho de la competencia no impone a las empresas un deber de cooperar con los competidores. Dicha regla tiene aplicación en los casos en que derechos de patente de invención se hallen comprometidos (*Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*²⁴⁶).

Consecuencia de ello, la sola negativa a conceder licencias voluntarias forma parte del derecho de patente de invención y como tal se encuentra fuera de escrutinio por parte del derecho de competencia. En ello, coinciden los pronunciamientos norteamericanos (*Intergraph Corp. v. Intel Corp.*²⁴⁷) y europeos (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*²⁴⁸).

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.*²⁴⁹,

²⁴⁶ “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.* Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica. 603 F. 2d 263 (2d Cir. 1979).

En idéntico sentido, The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 76.

²⁴⁷ “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.*

²⁴⁸ “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).

²⁴⁹ “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 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.*

*CSU v. Xerox Corp.*²⁵⁰, y *Magill*²⁵¹).

Sin embargo, dentro de las decisiones norteamericanas, -se ha señalado²⁵²- existiría un pronunciamiento disidente que crearía un deber de licenciar derechos de patente (*Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*²⁵³).

En cambio, la jurisprudencia comunitaria europea, en tratándose de competidores que operan en mercados derivados con relación a la elaboración de los productos, 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*²⁵⁴).

§ 35. Existen apartamientos en cuanto a los análisis del propósito o resultado 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 tratar no pueden ser confirmados.

²⁵⁰ 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: "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.*

²⁵¹ 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 (*Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities.* § 46).

²⁵² Herbert Hovenkamp. Documento citado.

²⁵³ En efecto, recordemos que, según lo visto en 2.2.1, si la negativa a contratar produce efectos contrarios a la competencia, ello no es suficiente para calificarla de ilícita, pues puede existir una justificación legítima para dicha conducta. Entonces, de aceptarse el contenido del fallo citado a continuación, significaría que la negativa entraña un daño a la competencia, o, en otras palabras, que existe un deber de licenciar, ya que, en ausencia de este deber, resulta innecesario exigir justificación para el comportamiento. La sentencia en mención, en su parte pertinente, sostiene que: "[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.* Subrayado fuera de texto.

²⁵⁴ Ver las notas Nº 263 y 264. 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 DPI, 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 DPI, no en el de los derechos. En tal virtud, fue resuelto que no es abuso de posición dominante la negativa a conceder licencias por parte del titular, pero sí la denegación de suministro de las piezas de repuesto a esas empresas de reparación.

En el contexto norteamericano, se ha resuelto que no es objeto de análisis el propósito²⁵⁵ de la negativa a otorgar licencias aun a pesar de que de ello se derive un efecto anticompetitivo (*CSU v. Xerox Corp.*²⁵⁶). Para este sistema regulador de la competencia, una línea de decisión como ésta impide cualquier calificación de ilicitud de la negativa a licenciar.

Por su parte, con mayor moderación, la jurisprudencia comunitaria europea, pese a la protección a los DPI's, ha analizado el efecto anticompetitivo de la negativa a licenciar (*Magill*²⁵⁷).

En cuanto a la legitimidad de la justificación de la negativa, la jurisprudencia norteamericana ha señalado que no importan los términos en que se niegue la licencia (*Townshend v. Rockwell Int'l Corp.*²⁵⁸). Por parte de las decisiones comunitarias europeas, así mismo con mayor cautela²⁵⁹, se ha decidido que puede haber sido razonable la regalía propuesta en la solicitud (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*²⁶⁰). Puede apreciarse, entonces, que el apartamiento reside en que no se exige la misma objetividad para la legitimidad de la justificación en cuanto a la negativa a licenciar.

²⁵⁵ 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.

²⁵⁶ "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 extended beyond the statutory patent grant." *CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*.

²⁵⁷ 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 resultado de la negativa, es decir, extender el poder del titular hacia otro mercado derivado. (*Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities*. § 71 y 73).

²⁵⁸ En este caso (2000 U.S. Dist. LEXIS 5070 (N.D. Cal. March 28, 2000), Robert Pitofsky reseña que se estableció lo siguiente: "[b]ecause a patent owner has the legal right to refuse to license his or her patent on any terms, [and therefore] the existence of a predicate condition to a license agreement cannot violate the antitrust laws." (*Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*. Documento citado, nota 18). Semejante planteamiento motiva al autor citado a reflexionar que, en el balance actual entre *antitrust* y propiedad intelectual, se ha dado a ésta un peso inapropiado.

²⁵⁹ Obsérvese que, en la jurisprudencia norteamericana se habla de *cualesquiera términos*, en tanto que, en la comunitaria europea, solo de *regalías*.

²⁶⁰ "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).

Empero, existe un pronunciamiento que consideramos de mucha importancia. En él, se sostiene que el deseo de excluir a otros de su trabajo protegido se considera presumiblemente una justificación comercial válida para la negativa del titular (*Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*²⁶¹). Puede verse que, a más de seguir los planteamientos que sentamos en el subacápite anterior, 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, incorpora el elemento de protección al derecho de patente de invención, le da *algún peso*. Se trata de una presunción susceptible de refutación y que admite el examen del efecto anticompetitivo de la negativa. Ambos regímenes, el de competencia y el de patentes, son armonizados de esta forma²⁶².

§ 36. La afectación a los intereses de los consumidores también ha sido considerada. Si bien la simple 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 sólo a los productos protegidos por el derecho, sino también en tratándose de *nuevos* productos cuya elaboración requiera del licenciamiento por parte del titular.

Del lado de los productos protegidos por el DPI, se ha resuelto que si bien la negativa a conceder licencias no es un abuso, sí puede serlo el ejercicio de los DPI's de manera que se impida la disponibilidad de los bienes comprendidos (*AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*²⁶³ y

²⁶¹ "[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.*

²⁶² *Ibid.*

No obstante, hágase hincapié que esa armonización es a nivel de principios; subsiste, entonces, el problema de determinar, en cada caso, cuándo esos principios han sido cumplimentados, es decir, cuándo la presunción ha sido desvirtuada.

²⁶³ "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

*Maxicar v. Renault*²⁶⁴). Como puede verse, se valora la conducta, no en el mercado de los DPI's (por eso no se califica de ilícita la negativa a licenciar), sino en el de los bienes comprometidos en el *ius excludendi* del DPI –de manera idéntica a lo visto en *supra*, 2.2.3.§34 respecto de competidores que operan en mercados derivados-.

Con relación a productos nuevos, el único caso al respecto es el suscitado entre *Radio Telefís 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 consecuencia impedir el apareamiento de un producto *nuevo* para el cual había demanda potencial²⁶⁵. A diferencia de los casos anteriores, aquí la negativa se desenvuelve en el mercado de los DPI's. Sin embargo, debe tenerse presente que, entre las circunstancias excepcionales que motivaron tal decisión, se encontraba la ausencia de un esfuerzo creativo concreto a ser protegido²⁶⁶.

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

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).

²⁶⁴ De manera idéntica al caso anterior, en éste se resolvió que, “[e]xercise 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.

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

²⁶⁵ “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, the RTE Guide (...) for which there is a potential consumer demand...” (*Radio Telefís Eireann v. Commission of the European Communities*. § 73).

La afectación, en este caso, 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.”

²⁶⁶ En la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso *Magill*, se refiere a que “the 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). En ese mismo sentido, se manifestó con relación a este caso que “the 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.

hallaban involucrados derechos de patente de invención por lo que no podemos sentar conclusiones definitivas tomándolos como soporte²⁶⁷.

En cuanto al precio de los bienes protegidos por el derecho²⁶⁸, se ha resuelto que el titular puede fijarlo en función de la recuperación de los costos de la inversión realizada²⁶⁹. Dicha fijación puede ser calificada de abusiva²⁷⁰.

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 consumidor²⁷¹.

En este punto, puede verse que nuestras conclusiones extractadas se han ratificado sólo de manera parcial.

²⁶⁷ 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.

²⁶⁸ “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*. Documento citado, p. 11).

²⁶⁹ “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).

²⁷⁰ 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.

La legislación argentina, a la que ya hemos recurrido, opta por ese criterio al determinar que es una conducta del patentado contraria a la competencia “[l]a fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados: en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto”. (Art. 44, literal a). Esta disposición ha sido objeto de crítica por parte de Guillermo Cabanellas de las Cuevas debido a que el fundamento económico del sistema de patentes es, precisamente, permitir a su titular obtener réditos mayores que aquellos que existirían en condiciones de competencia (*Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, pp. 472-473).

²⁷¹ Sin embargo, sí hay evidencia de esa preocupación en los casos que envuelven derechos de patente. En el caso *Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.*, se demostró preocupación por los consumidores del servicio de reparación que, por el poder de mercado de *Kodak* y su conducta, tenían pocas alternativas. En otros casos que involucraron derechos de patente, las alegaciones de afectación a los consumidores no fueron objeto de decisión, en virtud de que los casos fueron desechados por otros motivos.

En cuanto a la fijación abusiva de precios, esta previsión está ausente en el sistema norteamericano (“United States antitrust law does not prohibit excessive pricing.” George A. Bermann *et al. Op. cit.*, pp. 822. 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. N° 8. *International Perspectives on Abuse of Dominance*. Documento citado).

§ 37. Es ilícita la extensión del poder hacia otros mercados valiéndose del derecho protegido. Finalmente, también se ha juzgado contraria a la competencia la negativa a licenciar cuando tiene por efecto expandir el poder a otro mercado (*Magill*²⁷² y *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*²⁷³), es decir, a uno de bienes o servicios que se encuentran más allá de la cobertura protegida por el derecho (ver *supra*, 1.3.2.1.§18).

§ 38. En conclusión, un problema de política de competencia en gran parte. Como puede apreciarse, el contenido de las decisiones proferidas en nuestra temática representa, en muchos aspectos, un rompimiento con los resultados que pueden extraerse del análisis de los institutos más próximos del régimen de concurrencia con relación a la negativa a licenciar. Debido a las fuentes de estos pronunciamientos, la *especificidad* que esta conducta ha adquirido estaría soportada, en su mayor parte, sobre la preocupación por estimular la innovación (eficiencia dinámica).

Esa constatación vuelve a la licitud o ilicitud de la negativa a licenciar 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. Según esos objetivos sean, a más de la eficiencia dinámica, la defensa del bienestar del consumidor o de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, y del peso relativo que se asigne a cada uno de ellos, se podrá 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 en *supra*, 1.2§7, es el fin más señalado del régimen de competencia- o la defensa de las pequeñas y medianas empresas, tampoco podrá, por otra parte, abstraerse del contexto económico en que ambos regímenes se desenvuelven y

²⁷² “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).

²⁷³ “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.*

de los eventuales efectos que tendría sobre los flujos de tecnología e inversiones (*supra*, 1.1.§3), como también sobre la actividad inventiva.

Se precisa, entonces, de un delicado balance que permita tanto a la propiedad intelectual como a la competencia económica alcanzar sus fines. No se debe *vaciar de contenido*²⁷⁴ a los derechos sobre las invenciones como tampoco convertirlos en *patente de corso* para violar la legislación de concurrencia²⁷⁵.

Considerar al deseo de excluir a otros del trabajo protegido como una presumible justificación válida para la negativa a licenciar es un esfuerzo encaminado en esa dirección. No obstante, debido a su falta de suficiente operatividad²⁷⁶, parece ser una respuesta inadecuada, sin perjuicio de que pueda ser tomada como complemento de otras propuestas.

Por nuestra parte, pensamos que el análisis puede descansar en elementos de tipo objetivo. Según indicamos en *supra*, 1.3.2.2.§21, las conductas contrarias a la competencia de parte del titular de un derecho de patente de invención frente a los agentes con los que compite pueden tener lugar en el mercado de los productos protegidos por el derecho de patente o en el de los mismos derechos. Entonces, si la negativa por parte del titular produce efectos adversos sobre la competencia y no se encuentra justificada –aspecto en donde puede participar la presunción que descartamos como único criterio en el párrafo anterior-, se debe, en la mayor

²⁷⁴ 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.

²⁷⁵ Podemos condecir que “[n]o es necesario señalar que tanto conviene evitar las aludidas situaciones de posible dominio abusivo, como las inversas que eliminan 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).

²⁷⁶ En esencia, el pronunciamiento no fija regla alguna. En tal virtud, se ha indicado que “[i]t 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).

medida posible, conducir ese comportamiento abusivo del titular hacia el primero de los mercados indicados (negativa a contratar) y solo de manera excepcional tratarlos en el último (negativa a licenciar)²⁷⁷. Este es el balance que proponemos 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*, 3.2.

2.2 LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO REMEDIO AL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE COMETIDO VÍA NEGATIVA A LICENCIAR UN DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN.

En caso de calificarse como contraria a la competencia la negativa a licenciar por parte del titular de un derecho de patente de invención, el remedio correspondiente es el 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 titular²⁷⁸. Dichas licencias se erigen como remedios –y sanciones²⁷⁹– a los abusos del titular de un derecho de patente de invención tanto desde el régimen de propiedad intelectual como desde el de competencia económica²⁸⁰. Este instituto tiene la virtud de constituir una medida menos drástica que la caducidad²⁸¹.

²⁷⁷ Hágase hincapié que esta solución es coincidente con el tratamiento dado a la negativa a licenciar en el derecho comunitario europeo (*supra*, 2.2.3.§34 y §36, y notas N° 254, 263 y 264). Nuestro análisis va más allá en cuanto contiene propuestas distintas para cada situación concreta, según consta de las recomendaciones planteadas.

²⁷⁸ 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.

²⁷⁹ *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.

²⁸⁰ Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 54.

²⁸¹ *Ibíd.*, 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

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)²⁸², conservando la versión vigente desde la de Lisboa (1958)²⁸³. 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 nacionales²⁸⁴. Por otro lado, en cuanto a la práctica jurisprudencial, la concesión de licencias obligatorias tuvo, décadas atrás, amplio soporte²⁸⁵. También ha sido una institución con la que han simpatizado varios países desarrollados, sobre todo, en ciertos sectores de la industria –especialmente, el farmacéutico²⁸⁶–.

§ 40. *Se trata también de un asunto de política de competencia.* La concesión de licencias obligatorias se erige como la solución más adecuada en tratándose de la ilicitud de la negativa a licenciar²⁸⁷. Además, estructuralmente, dicha concesión parecería una medida apropiada,

abusos”. (Texto tomado del Régimen de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 1998).

Más todavía, dada la ineffectividad de la concesión de licencias obligatorias, se ha aconsejado su sustitución por medidas de caducidad (Bernard Remiche y Hélène Desterbecq. *Op. cit.*, p. 307).

²⁸² Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 55.

²⁸³ Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. *Op. cit.*, p. 66.

²⁸⁴ El Art. 5, literal A, numeral 2º 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”.

²⁸⁵ 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.

²⁸⁶ 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. (Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. *Op. cit.*, pp. 129-137).

²⁸⁷ Así fue considerado en la opinión del Abogado General vertida en el caso *Magill*. Al respecto, él anotó que: “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

pues lo que se consigue es incrementar el número de competidores en el mercado²⁸⁸. Empero, deben también ser objeto de valoración sus efectos adversos²⁸⁹ así como su efectividad.

Entre los primeros, desde los países desarrollados, se señala como el principal el desincentivo a la innovación²⁹⁰. Por otra parte, bajo el segundo orden, desde los países en desarrollo, su efectividad ha sido objeto de cuestionamientos²⁹¹. En dicha inefectividad, 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 obligatoria²⁹², así como también la falta de arraigo de sistemas reguladores de la competencia²⁹³.

En la actualidad, según parece, la concesión de licencias obligatorias no será un recurso a ser manejado ni por las autoridades administrativas que tutelan la competencia²⁹⁴ ni

infringement of Article 86 can be terminated only by granting licences.” (Citado por John Temple. Documento citado. Énfasis en el texto original).

²⁸⁸ Las licencias obligatorias y el principio de las importaciones paralelas garantizan niveles aceptables de competencia. (Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 51).

²⁸⁹ “The remedies which competition policy officials apply to violators also can have important consequences on future behaviour. The 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*. Documento citado, p. 12).

²⁹⁰ “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*. Documento citado, acápite B.5.a).

²⁹¹ “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).

²⁹² Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 56.

²⁹³ Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila. *Op. cit.*, p. 123.

²⁹⁴ 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 la FTC fue evitar un régimen de licencias obligatorias o *compulsory licensing*. (*Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy*. Documento citado, 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 N° 9288*. Complaint. August 3, 1999; y, *In the Matter of Intel Corp. Docket N° 9288*. Agreement containing consent order).

Asimismo, en el contexto europeo, el Art. 2 de la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas en el asunto entre *Magill TV Guide v. Independent Television Publications Ltd., British Broadcasting Corporation y Radio Telefis Eireann* impuso a las empresas incursas en el abuso de posición dominante la obligación de

por las cortes²⁹⁵ en los casos de conductas anticoncurrenciales²⁹⁶. Este panorama está sesgado por el interés en promover la innovación. Como puede verse, al igual que en el caso de la negativa a licenciar, se trata de un asunto de política de competencia.

2.3.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA PERTINENTE DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO SUSCRITO AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO²⁹⁷.

Pese a que, según vimos en el acápite anterior, la concesión de licencias obligatorias como remedio para conductas abusivas por parte del titular no tiene 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 en función de la política de competencia establecida.

§ 41. El Acuerdo sobre los ADPIC enfoca la dimensión anticompetitiva de los derechos de 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 tópico²⁹⁸–, 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 un derecho de patente de invención.

En lo que aquí interesa, es importante poner de relieve que, consecuente con la visión que tiene el Acuerdo sobre los ADPIC sobre las dimensiones procompetitiva y anticompetitiva

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.

²⁹⁵ En *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, se manifestó que “[t]he 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...”.

²⁹⁶ 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. Documento citado. § IV, B).

²⁹⁷ El análisis es completado con normas comunitarias andinas y nacionales.

²⁹⁸ 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.

de los DPI's²⁹⁹, 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-.

§ 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 Estado³⁰⁰. 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, equivale a 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 anticompetitivas³⁰¹ y, dentro de éstas, la negativa a licenciar.

Por otra parte, el acuerdo sobre los ADPIC no prejuzga los derechos del titular que pueden ser sometidos a licenciamiento compulsivo. En otras palabras, pueden ser afectados por éste tanto el derecho a la explotación industrial de la invención (fabricación del producto patentado o utilización del procedimiento protegido) como a la importación de los productos protegidos por la patente. Este último, se ha dicho, tiene especial trascendencia en casos de prácticas abusivas³⁰².

²⁹⁹ Primer párrafo del preámbulo.

³⁰⁰ Bernard Remiche y Hélène Desterbecq. *Op. cit.*, p. 303, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las Patentes de Invención. Op. cit.*, Tomo I, pp. 311-312.

³⁰¹ La Decisión 486 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 prácticas contrarias a la libre competencia, en particular, abusos de posiciones dominantes (Art. 155).

³⁰² Carlos M. Correa (“Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. *Op. cit.*, p. 68) señala que, en ciertos casos de abuso de posición de dominio, la concesión de licencias obligatorias para la importación puede ser el remedio más eficaz.

Asimismo, debe tenerse presente que tampoco se encuentra prohibida la concesión de más de una licencia obligatoria sobre una determinada patente³⁰³.

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 caso³⁰⁴. Esta exigencia es también consecuente con las reglas de aplicación de la legislación de competencia.

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 es improbable su repetición³⁰⁵. En términos generales, esta previsión vuelve frágil a la institución del licenciamiento obligatorio³⁰⁶, sin embargo de que, en caso de conductas anticoncurrenciales, de acuerdo con la parte *in fine* del literal k), cabría interpretar que las autoridades correspondientes tienen mayor discrecionalidad en el examen de la revocación de una licencia obligatoria concedida por tal causa.

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

³⁰³ *Ibíd.*, p. 67.

³⁰⁴ Ello es consecuente con el hecho de que es 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).

³⁰⁵ 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.

³⁰⁶ 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.

del titular³⁰⁷. No obstante, es más apropiado considerar que este instrumento internacional permite una aminoración de esa remuneración, mas no su eliminación³⁰⁸.

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 facultad ha sido objeto de severos cuestionamientos³⁰⁹.

De especial interés para nuestra temática es la ausencia de un requerimiento de solicitud previa por parte del potencial usuario antes de se recurra al otorgamiento de licencias obligatorias, conforme se desprende de los literales k) y b) del Art. 31. 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*³¹⁰.

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,

³⁰⁷ 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 Pacto Andino (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.

³⁰⁸ 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 anticompetitivas. Entre ellas, no se menciona al derecho del titular a recibir una *remuneración adecuada*, contenido en el literal h). En consecuencia, 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 aminoración de la remuneración, mas no su supresión.

³⁰⁹ 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 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).

³¹⁰ En la legislación ecuatoriana, ese plazo prudencial no puede ser menor a seis meses (Art. 156, literal a).

sino también aquella debe haber contenido términos y condiciones razonables, pues, en este último respecto, de no tener esa calidad los términos del solicitante, tendría plena justificación la negativa del titular. Por tales razones, consideramos dicha disposición inaplicable a nuestra temática.

CAPÍTULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES.

- 3.1.1 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.
- 3.1.2 El derecho de patente de invención permite la apropiación temporal de conocimientos tecnológicos. Al igual que otros derechos de propiedad intelectual, el de patente constituye una restricción a la concurrencia al mercado en el ámbito específico de la actividad económica cubierta por el derecho, esto es, la invención protegida.
- 3.1.3 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 competencia económica, sino que se puede afirmar su congruencia, principalmente, como promotores del bienestar del consumidor y desarrollo tecnológico.
- 3.1.4 Dos implicancias importantes para nuestra temática devienen de ello. Por un lado, el derecho de la competencia acepta las restricciones producidas por los derechos de patente de invención. De otro lado, la negativa a licenciar no será ilícita si únicamente produce daño a los competidores, pues para ello se precisa de afectación a la competencia como tal.
- 3.1.5 El derecho de patente de invención es fuente potencial de una posición de dominio –o monopólica– en el mercado en cuanto puede conferir a su titular el poder de mercado suficiente para configurarla. Mas, no existe ecuación directa entre el derecho y la posición dominante. La existencia de ésta dependerá de que aquél se concrete en un determinado mercado relevante según los análisis que la aplicación del derecho de la competencia exige. Empero, 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.

- 3.1.6 Consecuente con la proscripción del abuso de posición dominante y no de la existencia de ésta, la posición de dominio derivada de un derecho de patente de invención no es motivo, por sí sola, de reproche alguno por parte del régimen de competencia. Lo será su ejercicio anticompetitivo.
- 3.1.7 La presencia de DPI's, en general, y de patente de invención, en particular, introducen elementos propios de análisis en la determinación de una posición de dominio sustentada sobre ellos.
- 3.1.8 En general, con respecto a los DPI's, 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 *network effects*, la formación de *standards* y la duración del poder de mercado.
- 3.1.9 Los derechos de patente de invención tienen efecto sobre los análisis de *sustituibilidad de demanda y de oferta*. En cuanto a la primera, el examen se extenderá sobre dos mercados: el de los bienes y servicios cuya producción o prestación está vinculada con el derecho, y el de los conocimientos técnicos. En ambos casos, al parecer, la regla general es que existan sustitutos.
- 3.1.10 Consecuencia de lo anterior, parece ser excepcional la situación en que un derecho de patente confiera a su titular una posición dominante. Cabe pensar que está será más común en presencia de varios derechos de propiedad intelectual.
- 3.1.11 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 productos o conocimientos técnicos, que actúen como sustitutos de aquellos cuya explotación está reservada al titular –o relacionada con ésta de manera indirecta, como en el caso de los servicios–, y como consecuencia de la exclusividad de la patente a favor de éste, se elimina –legalmente– toda posibilidad de concurrir para los competidores. El grado de sustituibilidad dependerá del alcance que se dé a los derechos del patentado.
- 3.1.12 El derecho de patente de invención se extiende, fundamentalmente, sobre dos mercados: el de los bienes o servicios cuya fabricación o prestación está vinculada con

el derecho, y el de los mismos derechos. Ambos mercados permiten al sistema de patentes cumplir su función económica.

- 3.1.13 Con relación al primero, es importante señalar que la exclusividad sobre los productos está comprendida dentro del derecho del titular. No así en tratándose de los servicios, 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 propiedad intelectual y puede engendrar responsabilidad como conducta contraria a la competencia.
- 3.1.14 El mercado de derechos de patente de invención, debido al objeto de apropiación de éstos, se corresponde con el mercado de la tecnología. Es el titular quien determina que los competidores tengan acceso a los conocimientos protegidos a efecto de que, legalmente, puedan explotar la invención.
- 3.1.15 En este último mercado, el titular del derecho, mediante su derecho a conceder licencias puede impedir, crear o regular la competencia en el mercado.
- 3.1.16 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.
- 3.1.17 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 propiedad intelectual.
- 3.1.18 La característica que distingue a la negativa a licenciar como conducta anticoncurrencial de otros institutos que regulan el ejercicio de derechos de patente es el examen que se requiere de sus efectos sobre la competencia.
- 3.1.19 La negativa a contratar consiste en el ejercicio con efectos anticompetitivos de la libertad de contratación. Un apartado excepcional de ella es la doctrina *essential facilities*.
- 3.1.20 En el estado actual de la temática, la negativa a licenciar no es referida como una conducta contraria a la competencia.
- 3.1.21 Considerar a la negativa a licenciar como una especie de la negativa a contratar permite arribar a los siguientes resultados:

- 3.1.21.1 El titular de un derecho de patente de invención a quien éste le confiere una posición de dominio en un determinado mercado relevante no tiene el deber de licenciar.
 - 3.1.21.2 Si bien la negativa a licenciar constituye ejercicio de los derechos otorgados al patentado por el régimen de propiedad intelectual, se vuelve ilícita cuando a través de ella se consiguen resultados contrarios a la competencia.
 - 3.1.21.3 Cabe pensar que existen mayores perspectivas para calificar la ilicitud de la negativa a licenciar si, con anterioridad a ésta, el titular había concedido ya otras licencias al solicitante.
 - 3.1.21.4 Si la negativa a licenciar produce efectos contrarios a la competencia, la justificación válida que se esgrima deberá estar sustentada en elementos objetivos. Lo primero que cabe esperar es la ausencia de términos razonables en la solicitud.
 - 3.1.21.5 El bienestar del consumidor debe también ser objeto de consideración en la valoración de la licitud de la negativa a contratar. Los fundamentos del sistema de patentes también aportan a esta conclusión.
 - 3.1.21.6 Un derecho de patente de invención puede agotar los requisitos para que, en casos excepcionales, los productos o el conocimiento tecnológico por él amparados sean considerados una *essential facility*.
 - 3.1.21.7 En estos casos, parece también consecuente introducir en la valoración el bienestar del consumidor y el interés de potenciales competidores.
- 3.1.22 Si bien la asimilación propuesta es útil a efecto de obtener mayores elementos de análisis, existe una enorme diferencia entre la negativa a contratar y la negativa a licenciar. Esta última tiene lugar en el mercado de los derechos de patente de invención. La existencia de estos se relaciona con aquella dimensión *dinámica* de la eficiencia y el desarrollo tecnológico. Consecuencia de ello, en esta intersección entre régimen de competencia y derechos de patente, como se ha resuelto, *algún peso* debe ser concedido a éstos.

- 3.1.23 El estudio de casos (norteamericanos y comunitarios europeos) nos permite extraer las siguientes conclusiones sobre el tratamiento que ha recibido la negativa a licenciar y otros aspectos relacionados con ella:
- 3.1.23.1 La negativa por parte del patentado a conceder licencias obligatorias constituye ejercicio de los derechos que le son otorgados por el régimen de patentes. Aun cuando ello le confiera una posición de dominio, no tiene deber de licenciar.
 - 3.1.23.2 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, impide cualquier calificación de ilicitud. Por otro lado, el derecho comunitario europeo, pese a la existencia de DPI's, ha analizado el efecto de la negativa a licenciar con miras a su incardinación como un comportamiento abusivo.
 - 3.1.23.3 En lo que, en cierta medida, coinciden tanto los fallos norteamericanos como los europeos es en la irrelevancia que asignan a los términos en que se buscó la licencia a la hora de determinar la legitimidad de la justificación para la negativa.
 - 3.1.23.4 En este punto, existe un pronunciamiento relevante que sostiene que, si bien la negativa a licenciar puede tener efectos anticompetitivos, el deseo de excluir a otros de su invención puede ser considerado, presumiblemente, una justificación legítima. Dicha posición parece armonizar los regímenes de competencia y patentes de invención. No obstante, en esencia, es una regla carente de la suficiente operatividad.
 - 3.1.23.5 El interés de la práctica comunitaria europea por el bienestar del consumidor ha sido definido en tres esferas: (i) el ejercicio de exclusión 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 DPI's que, a diferencia de las patentes, no estaban relacionados con el desarrollo tecnológico.

- 3.1.23.6 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 derecho de patentes.
- 3.1.24 El tratamiento jurisprudencial que ha recibido la negativa a licenciar la aparta del instituto del derecho de la competencia que le es más próximo, esto es, la negativa a contratar. Este apartamiento responde a la preocupación por la eficiencia económica.
- 3.1.25 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 subacápite- que procuren un balance entre los objetivos perseguidos por esa política y aquellos que pertenecen al derecho de patentes.
- 3.1.26 Desde el punto de vista estructural, la concesión de licencias obligatorias es el remedio adecuado para los casos en que la negativa a licenciar sea considerada un comportamiento anticoncurrencial. Sin embargo, éste también es un asunto de política de competencia .
- 3.1.27 Con relación a las normas del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que tienen incidencia en el licenciamiento obligatorio en caso de negativa a licenciar como conducta contraria a la competencia, podemos señalar los siguientes rasgos de mayor importancia:
- 3.1.27.1 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 anticoncurrenciales y, dentro de éstas, la negativa a licenciar.
- 3.1.27.2 En tal hipótesis, puede haber una aminoración, no eliminación, de la remuneración establecida a favor del titular de la patente.
- 3.1.27.3 No se exige que, para la concesión de una licencia obligatoria por conductas anticompetitivas, 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 contrario a la competencia.

3.2 RECOMENDACIONES.

- 3.2.1 La política de competencia, así como la legislación que la instrumente, deben diseñarse en función de las necesidades propias de cada país³¹¹.
- 3.2.2 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 como contraria a la competencia a la negativa a licenciar.
- 3.2.3 En ese contexto, debe buscarse no *vaciar de contenido* a los derechos del patentado, como tampoco convertirlos en *patente de corso* para violar la legislación de competencia. Esto es consecuencia de que, en los conflictos entre propiedad intelectual y competencia, *algún peso* debe asignarse a aquélla.
- 3.2.4 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 un derecho de patente de invención contrarias a la competencia como causales para la concesión de licencias obligatorias.
- 3.2.5 En tratándose del Ecuador, proponemos lo siguiente:
- 3.2.5.1 Consecuente con la definición de que el nuestro es un sistema de economía social de mercado³¹², podríamos definir que el mantenimiento de un proceso competitivo en éste tiene como objetivos a ser alcanzados por el régimen de concurrencia los siguientes:

³¹¹ No solo en lo que es motivo de este estudio, sino en general. (Cfr. Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Documento citado, p. 3).

³¹² Art. 244 de la Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial N° 1 de 11 de agosto de 1998).

- 3.2.5.1.1 La eficiencia económica, en sus facetas estática y dinámica;
 - 3.2.5.1.2 El bienestar del consumidor, tanto en la disponibilidad de bienes y servicios, como también en su precio; y,
 - 3.2.5.1.3 La defensa de las pequeñas y medianas empresas³¹³.
- 3.2.5.2 No parece pertinente realizar una jerarquización entre ellos a fin de no privar de la operatividad necesaria al régimen de competencia.
- 3.2.5.3 Para no vaciar de contenido a los derechos de patente, las conductas contrarias a la competencia perpetradas por el titular deben ser conducidas, en la mayor medida posible, al mercado de los productos protegidos por el derecho y no al mercado de los derechos de patente. En otras palabras, deberían ser tratados como negativa a contratar antes que negativa a licenciar. Es posible esta solución debido al *agotamiento* de los derechos del patentado.
- 3.2.5.4 El planteamiento anterior posibilitaría que, en ciertos casos, el derecho de patentes y el régimen de competencia económica alcancen, al mismo tiempo, los objetivos que les han sido atribuidos.
- 3.2.5.5 Esta remisión es, además, consecuente con la ineffectividad que se le atribuye al sistema de licencias obligatorias³¹⁴.
- 3.2.5.6 Asumiendo como presupuestos que un derecho de patente de invención ha conferido una posición de dominio a su titular en un determinado mercado relevante y que su negativa a licenciar tiene efectos adversos, no solo sobre los competidores, sino sobre la competencia como tal, pensemos algunas hipótesis³¹⁵:

³¹³ Esta enunciación de objetivos está tomada del citado Art. 1 del Proyecto de *Ley de Protección de las Libertades Económicas*.

³¹⁴ 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.

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de que, en algunos casos, sea más pertinente la concesión de una licencia de importación en el evento de que los productos sean comercializados en mercados externos.

³¹⁵ 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.

3.2.5.6.1 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 productos³¹⁶:

3.2.5.6.1.1 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 luego, en virtud del principio del agotamiento de los derechos, podría nuevamente comercializar.

3.2.5.6.1.2 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 productos protegidos, asimismo se podría mandar que el titular de la patente suministre los productos al competidor que luego, debido al agotamiento de los derechos, podría utilizar en la prestación de su servicio.

3.2.5.6.1.3 Estas soluciones son aplicables incluso en aquellas situaciones en que los productos protegidos sean considerados una *essential facility*.

3.2.5.6.2 Casos en que sí procedería considerar ilícita la negativa a licenciar y, en consecuencia, disponer la concesión de licencias obligatorias³¹⁷:

3.2.5.6.2.1 Cuando se asigne un mayor peso relativo a la defensa de las pequeñas y medianas empresas y, a diferencia de los casos anteriores, éstas no intervengan en la venta de los productos protegidos o prestación de servicios vinculados con ellos, sino en el de su fabricación.

³¹⁶ Bajo estas hipótesis, el derecho del patentado se mantiene a la vez que se cumplen los objetivos del régimen de concurrencia.

³¹⁷ En estos ejemplos, el derecho del titular cede frente a los objetivos asignados a la legislación de competencia. Empero, ello será excepcional.

- 3.2.5.6.2.2 Cuando el conocimiento tecnológico objeto de la patente constituya una *essential facility*, como en el caso de un procedimiento protegido al que las empresas competidoras necesitan acceder para entrar en competición con la titular.
- 3.2.5.6.2.3 Por último, 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 tratar, el titular incumple ese mandato.
- 3.2.5.6.3 Casos en que se podría recurrir al licenciamiento obligatorio como efecto de otras causales distintas a la negativa a licenciar:
- 3.2.5.6.3.1 En caso de que el titular niegue la licencia como medio para mantener insatisfecha la demanda y elevar el precio, parecería pertinente la concesión de licencias obligatorias por falta de explotación³¹⁸.
- 3.2.5.6.3.2 Si la negativa del titular impide el apareamiento de un producto *nuevo*, cabría considerar la concesión de una licencia obligatoria por dependencia de patentes³¹⁹.
- 3.2.5.6.4 Por último, de tratarse de la negativa a conceder licencias como efecto de una práctica anticompetitiva compleja (por ejemplo, compartimentación de mercados o 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 del campo en que intervenga el competidor. Si lo hace en la venta de productos o prestación de servicios, podría tratarse como negativa a contratar y ordenar la provisión de los productos. Si

³¹⁸ De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 59 a 64 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

³¹⁹ Siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el Art. 67 *ibidem*.

lo hace en la fabricación de los productos, procedería la ilicitud de la negativa y la concesión de licencias obligatorias.

3.2.5.7 En síntesis, no solo en los casos descritos sino también en otros que pudiesen presentarse, la calificación de ilicitud de la negativa a licenciar y el otorgamiento de licencias obligatorias por tal motivo deberían ser excepcionales.

BIBLIOGRAFÍA

1. AUTORES.

- 1.1 ABELIUK MANASEVICH, René. *Las Obligaciones*. 3ª edición. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993.
- 1.2 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. Núms. 181 a 184. Buenos Aires, Depalma, 1998.
- 1.3 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>).
- 1.4 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>).
- 1.5 BAGBY, John. *Antitrust Aspects of Intellectual Property*. 2000. (<http://www.smeal.psu.edu/courses/blaw445.bagby/IPmisuse.htm>).
- 1.6 BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. 2ª edición. Madrid, Editorial Civitas S. A., 1993.
- 1.7 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “El Derecho de Patentes”. En: *Derecho de la Propiedad Industrial*. Madrid, Dykinson S. L., 1993.
- 1.8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Problemática Actual y Reforma del Derecho de Patentes Español*. Madrid, Editorial Montecovo S. A., 1978.
- 1.9 BERCOVITZ, Alberto. “Tendencias Actuales en la Propiedad Intelectual.” En: *Tendencias Actuales del Derecho*. México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- 1.10 BERMANN, George A. *et al. Cases and materials on European Community Law*. St. Paul, West Publishing Co., 1993.
- 1.11 BETANCOURT, Belisario. “Aproximaciones al Derecho de la Competencia”. En: *Derecho de la Competencia*. 1ª edición. Santafé de Bogotá, el Navegante Editores, 1998.
- 1.12 BUYDENS, Mireille. “Uso y Abuso de la Propiedad Intelectual”. En: *El Correo de la Unesco*. Septiembre de 1999.
- 1.13 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983.
- 1.14 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las Patentes de Invención*. Tomos I y II. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2001.
- 1.15 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.
- 1.16 CASTELLS, Manuel. *La era de la información*. Vol. 1. Madrid, Alianza Editorial, 1996.
- 1.17 CHAMBERLIN, Edward. *Teoría de la Competencia Monopólica*. 2ª edición en español. Traducción de Cristóbal Lara y Víctor Urquidí. México, Fondo de Cultura Económica, 1956.

- 1.18 CORREA, Carlos M. "Licencias Obligatorias". En: *Derecho de Patentes*. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- 1.19 CORREA, Carlos M. "Producción y Comercialización de Conocimientos Científico-tecnológicos". En: *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*. Lima, INDECOPI y OMPI, 1996.
- 1.20 CORREA, Carlos M. "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.
- 1.21 CORREA, Carlos M. *El Acuerdo TRIPs y el Comercio Internacional: efectos sobre América Latina y el Caribe*. (<http://lanic.utexas.edu/~sela/docs/tripdt2.htm>).
- 1.22 CORREA, Carlos M. y BERGEL, Salvador D. *Patentes y Competencia*. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996.
- 1.23 DHAR, Biswajit y 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.
- 1.24 DÍAZ MIER, Miguel Ángel. *Del GATT a la Organización Mundial de Comercio*. Madrid, Editorial Síntesis, 1996.
- 1.25 DROMI, Roberto. *Competencia y Monopolio. Argentina, Mercosur y OMC*. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1999.
- 1.26 DROMI, Roberto, EKMEKDJIAN, Miguel Angel y RIVERA, Julio. *Derecho Comunitario*. 2ª edición. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- 1.27 FARINA, Juan Manuel. *Contratos Comerciales Modernos*. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994.
- 1.28 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.
- 1.29 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.
- 1.30 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Sofía. *Derecho de Patentes e Investigación Científica*. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996.
- 1.31 FERNÁNDEZ-LEGA GARRALDA, Carlos. *Derecho de la Competencia. Comunidad Europea y España*. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1994.
- 1.32 FIRST, Harry. "Antitrust Law". En: *Fundamentals of American Law*. New York, Oxford University Press, 1996.
- 1.33 FONT FALÁN, Juan Ignacio. *La Libre Competencia en la Unión Europea*. Bolonia, Real Colegio de España, 1986.
- 1.34 FOX, Eleanor M. "US and EU Competition Law: A Comparison". En: *Global Policy Competition*. Washington, Institute for International Economics, 1997.
- 1.35 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.

- 1.36 GÓMEZ LEYVA, Delio. *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*. Santa Fe de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1998.
- 1.37 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.
- 1.38 GOYDER, D.G. *EC Competition Law*. 3ª edición. Oxford, Clarendon Press, 1998.
- 1.39 HALVERSON, James y TELPNER, Brian. *Making sense of the Sherman Act in a high-tech economy*. (http://www.global-competition.com/spl_rpts/aar/monopoly.htm).
- 1.40 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>).
- 1.41 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).
- 1.42 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., Colombia, 17 y 18 de junio de 1999.
- 1.43 ILLESCAS ORTIZ, Rafael. “Propiedad Industrial y Competencia Empresarial”. En: *Derecho de la Propiedad Industrial*. Madrid, Dykinson S.L., 1993.
- 1.44 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.
- 1.45 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. *Fundamentos de Mercadotecnia*. 4ª edición. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1998.
- 1.46 LEGUIZAMÓN ACOSTA, William. *Derecho Constitucional Económico*. Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., 2000.
- 1.47 MALDONADO CALDERÓN, Sonia. *Contrato de Franchising*. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994.
- 1.48 MÁRQUEZ, Guillermo. *Elementos Teóricos del Comercio Internacional de Servicios*. (<http://www.icap.ac.cr/documento/elemt teor.htm#ElConceptodeServicio>).
- 1.49 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.
- 1.50 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.
- 1.51 OESTERDIEKHOFF, Peter. “Política de Competencia”. En: *Economía Social de Mercado: su dimensión social*. 1ª edición. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998.
- 1.52 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.

- 1.53 PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*. Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., 1995.
- 1.54 PASTOR, Santos. *Sistema Jurídico y Economía: Una introducción al análisis económico del Derecho*. Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1989.
- 1.55 PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. 2ª edición. México, Editorial Porrúa, 1999.
- 1.56 PEREZNIETO CASTRO, Leonel. *El T.L.C. Una introducción*. México, Grupo Editorial Monte Alto, 1994.
- 1.57 PITOFISKY, Robert. *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>).
- 1.58 PITOFISKY, 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>).
- 1.59 PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*. Separata. La Valoración del Sistema de Patentes: Una enseñanza para el derecho de la Competencia Desleal. s/e. s/a. s/l.
- 1.60 POSNER, Richard A. *El Análisis Económico del Derecho*. 1ª edición en español. Traducción de Eduardo L. Suárez. México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
- 1.61 PRETEL DE LA VEGA, Sabas. “El Comercio Organizado y el Consumo.” En: *Política y Derecho del Consumo*. Bogotá, El Navegante Editores, 1998.
- 1.62 REMICHE, Bernard y DESTERBECQ, Hélène. “Las patentes farmacéuticas en los Acuerdos del GATT.” En: *Propiedad Intelectual en el GATT*. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.
- 1.63 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *El Moderno Derecho de Autor*. 1ª edición. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996.
- 1.64 RODGER, Barry J. y MacCULLOCH, Angus. *Competition Law and Policy in the EC and UK*. London, Cavendish Publishing Limited, 1999.
- 1.65 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.
- 1.66 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.
- 1.67 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. *Economía*. 16ª edición en español. Madrid, McGraw-Hill, 1999.
- 1.68 SELL, Susan K. *Power and Ideas. North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*. New York, State University of New York, 1998.
- 1.69 SHARP, Margaret. “Technology, globalisation and industrial policy.” En: *Technology, Culture and Competitiveness*. New York, Routledge, 1997.
- 1.70 STIGLITZ, Joseph E. *La Economía del Sector Público*. 2ª edición. Traducción de María Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona, Antonio Bosch editor, 1998.

- 1.71 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>.
- 1.72 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/dv/israelin.htm>).
- 1.73 VÁSQUEZ GARCÍA, Ramón José. "El Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Económica. En: *Derecho de la Propiedad Industrial*. Madrid, Dykinson S.L., 1993.
- 1.74 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.
- 1.75 VENERO AGUIRRE, Begoña. "La protección legal de las invenciones." En: *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*. Lima, INDECOPI y OMPI, 1996.
- 1.76 VICIANO PASTOR, Javier. *Libre competencia e intervención pública en la economía*. 1ª edición. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995.
- 1.77 VODANOVIC, Antonio. *Curso de Derecho Civil. Las Fuentes de las Obligaciones*. Tomo IV. Santiago, Editorial Nascimento, 1942.
- 1.78 ZUCCHERÑO, Daniel R. y GUIMAREY Y CABALLERO, Flavia. *Derecho de Patentes y Desarrollo Económico*. Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Año 24. Vol. 1991-A. Núms. 139 a 141. Buenos Aires, Ediciones Depalma.
- 1.79 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.

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.

- 2.1 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.
- 2.2 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).
- 2.3 Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. Contribution by Professor Alan Fels. (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs20.htm>).
- 2.4 Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. United States. (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs15.htm>).
- 2.5 Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8.

- International Perspectives on Abuse of Dominance.* By Merit E. Janow. (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs03.htm>).
- 2.6 Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. *The Essential Facilities Concept.* (<http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/ess10.htm>).
- 2.7 Organisation for Economic Co-operation and Development. *Competition Policy and Intellectual Property Rights.* (<http://www.oecd.org/daf/clp/Publications/IPR.PDF>).
- 2.8 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.
- 2.9 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.
- 2.10 *Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y CARE-Ecuador.* Proyecto de Ley de Protección de las Libertades Económicas.
- 2.11 *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>).

3. DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.

- 3.1 *Diccionario de la Lengua Española.* Real Academia de la Lengua Española. 21ª edición. Madrid, Editorial Espasa-Calpe S.A., 1992.
- 3.2 *Enciclopedia Jurídica Omeba.* Tomo XXI. Buenos Aires, Driskill S.A., 1982.
- 3.3 *Nueva Enciclopedia Jurídica.* Tomo XV. Barcelona, Editorial Francisco Seix S. A., 1981.
- 3.4 *West's Encyclopedia of American Law.* Vol 7. St. Paul, West Group, 1998.

4. CASOS³²⁰.

- 4.1 *AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.* Corte de las Comunidades Europeas. Caso 238/87. 5 de octubre de 1988.
- 4.2 Acción de Incumplimiento. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. N° 2-AI-96. 20 de junio de 1997.
- 4.3 *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>).

³²⁰ Las sentencias referidas de la jurisprudencia comunitaria europea pueden consultarse en la página electrónica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Primera Instancia, cuya dirección es: <http://www.curia.eu.int>, donde constan en orden numérico.

Así también, las decisiones de la Comisión de la Unión Europea constan en: <http://europa.eu.int>.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones pueden también ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: <http://www.comunidadandina.org>.

- 4.4 *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.
- 4.5 *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.* Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica. 603 F. 2d 263 (2d Cir. 1979). (<http://www.fordham.edu/law/faculty/patterson/antitrust/materials/berkey.html>).
- 4.6 *Consortio 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.
- 4.7 *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>)
- 4.8 *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>).
- 4.9 *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.
- 4.10 *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>).
- 4.11 *In the matter of Intel Corp.*, Docket N° 9288. Complaint. August 3, 1999. (<http://www.ftc.gov/os/1999/%209908/intel.do.htm>).
- 4.12 *In the Matter of Intel Corp.* Docket N° 9288. Agreement containing consent order. (<http://www.ftc.gov/os/1999/9903/d09288intelagreement.htm>).
- 4.13 *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>).
- 4.14 Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. N° 84-IP-2000. 21 de marzo de 2001.
- 4.15 *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.
- 4.16 *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>).
- 4.17 *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.
- 4.18 *Napier Brown v British Sugar*. Comisión de las Comunidades Europeas. Decisión 88/518/EEC. 18 de julio de 1988.
- 4.19 *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.

- 4.20 *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.
- 4.21 *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.
- 4.22 *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.
- 4.23 *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.

5. LEGISLACIÓN³²¹.

- 5.1 Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (R. O.-S. N° 977 de 28 de junio de 1996).
- 5.2 Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial N° 1 de 11 de agosto de 1998).
- 5.3 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Texto tomado del Régimen de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 1998).
- 5.4 Decisión 285 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia.*
- 5.5 Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.*
- 5.6 Decisión 344 de la Comisión del Pacto Andino. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* (R.O. 327 de 30 de octubre de 1993).
- 5.7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* (R. O. N° 258 de 2 de febrero de 2001).
- 5.8 Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (R. O. N° 320 de 19 de mayo de 1998).
- 5.9 Patent Act. U.S. Code, Title 35. (<http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/271.html>).
- 5.10 Reglamento sobre el Control de Abusos de Posiciones Monopólicas en las Actividades del Sector Eléctrico (Registro Oficial N° 408 de 10 de septiembre de 2001).
- 5.11 Sherman Act. U.S. Code, Title 15, Chapter 1. (<http://www.antitrustcases.com/statutes/sherman.html>).
- 5.12 Tratado de Roma (BOE de 1 enero de 1986).

6. VARIOS.

- 6.1 Diario El Comercio el día 29 de julio de 2001, pág. B 10.

³²¹ Las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones pueden también ser consultadas en misma dirección electrónica ya referida.

- 6.2 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.