



**Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo**

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/CLP/22
8 de mayo de 2001

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO

Comisión de la Inversión, la Tecnología y
las Cuestiones Financieras Conexas

Grupo Intergubernamental de Expertos en
Derecho y Política de la Competencia

Ginebra, 2 de julio de 2001

Tema 3 del programa provisional

**LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Informe **revisado** de la secretaría de la UNCTAD

ÍNDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
RESUMEN	1	3
INTRODUCCIÓN	2 - 3	5
I. LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	4 - 12	7
A. Generalidades.....	4	7
B. Acuerdos de licencia y contratos de venta de productos protegidos	5 - 8	8
C. Abusos de posición dominante	9 - 10	11
D. Control de las fusiones.....	11 - 12	14

ÍNDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
II. LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS	13 - 22	16
A. Exposición sumaria.....	13	16
B. Regulación de las prácticas en los acuerdos de licencia concertados de conformidad con las Directrices.....	14 - 16	18
C. Jurisprudencia sentada en materia de formación de monopolios y sobre otras cuestiones.....	17 - 22	20
III. LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN OTROS PAÍSES	23 - 28	26
A. Normas y experiencias japonesas.....	23 - 24	26
B. Normas de otros países o regiones	25 - 28	27
IV. DIMENSIÓN INTERNACIONAL.....	29 - 37	32
A. Disposiciones pertinentes de los instrumentos multilaterales	29 - 31	32
B. Conclusiones y consecuencias para la cooperación internacional	32 - 37	34
Anexo: Pasajes del documento TD/B/COM.2/CLP/10.....		41

RESUMEN

1. La política de la competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual (DPI). No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la competencia en los mercados pertinentes. Preocupan las restricciones asimilables a cárteles, las conductas exclusivas y el ejercicio del poder de monopolio por las empresas dominantes, las prácticas o fusiones que pueden bloquear la innovación tecnológica (en particular las relacionadas con las normas que otorgan una titularidad de facto, el acceso por **interoperabilidad** a elementos esenciales y los efectos de red) y las repercusiones de las concesiones excesivamente amplias de DPI. **Pese al consenso general existente en los países o regiones desarrollados acerca del tratamiento adecuado de las relaciones recíprocas entre la política de la competencia y la propiedad intelectual, subsisten discrepancias importantes sobre determinados temas.** Otros países o regiones, aunque a veces su legislación sobre la competencia trata aspectos relativos a los DPI, tienen una experiencia limitada en esta esfera. Teniendo en cuenta las cuestiones que en el terreno de la política de la competencia puede plantear la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, * así como la creciente dimensión internacional de la actividad innovadora, * los efectos de red a escala mundial en los sectores de la información, **el eventual alcance o efecto internacional de las soluciones en materia de competencia y los riesgos de incoherencia entre las autoridades encargadas de la competencia y las de DPI, así como entre los países,** es muy posible que haya **una mayor necesidad de consultas, asistencia técnica y cooperación internacional en este terreno, incluso de recurrir a los instrumentos de cooperación previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.** Esto significa que habrá que intentar fomentar la comprensión y la confianza recíprocas en esta esfera. Ante esto, **a fin de cumplir el mandato dado en este terreno por la Cuarta Conferencia de Examen, * el Grupo de Expertos tal vez estime conveniente** celebrar consultas sobre:

- a) **Las prácticas típicas basadas en los DPI así como sus motivaciones y efectos (dando prioridad a la exclusividad territorial y las importaciones paralelas, las transacciones exclusivas, las exigencias de vinculación y las prestaciones recíprocas en exclusiva);**
- b) **Las bases conceptuales, los criterios y la metodología seguidos en diferentes jurisdicciones, o que serían convenientes para efectuar análisis económicos y aplicar soluciones en esta esfera, tanto en general como en relación con las prácticas concretas, los abusos de posición dominante o las fusiones en que intervienen derechos de propiedad intelectual, o con los sectores donde existen efectos de alta tecnología o de red, con ejemplos referidos a casos hipotéticos o reales;**
- c) **Si y de qué forma las autoridades de defensa de la competencia podrían utilizar sus facultades para participar en los debates en curso sobre el alcance y la aplicación que deben tener los DPI, y consultar con las autoridades en materia de DPI;**
- d) **La consideración que debe darse a las particularidades nacionales en el tratamiento de los DPI en el ámbito de la política de la competencia; y**

- e) Las condiciones y mecanismos para fortalecer la cooperación internacional en esta esfera.

*** Tal vez el Grupo de Expertos estime también oportuno pedir** a la secretaría de la UNCTAD que lleve a cabo, teniendo en cuenta esas consultas **y la información facilitada por los Estados Miembros**, un examen comparado del tratamiento dado a los DPI desde el ángulo del derecho y la política de la competencia en los Comentarios a la Ley Tipo, y de las actividades de cooperación técnica para enriquecer los conocimientos de los países en desarrollo y los países en transición en este campo.

INTRODUCCIÓN

2. El presente informe es una versión revisada de un informe (TD/RBP/CONF.5/6) con el mismo título, que se presentó a la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas (25 a 29 de septiembre de 2000). En la resolución aprobada por la Conferencia se toma nota con agradecimiento del informe y se pide a la secretaría que lo revise teniendo en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros en la Conferencia o que se envíen por escrito al Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) en su actual período de sesiones¹. El informe se base y tiene su punto de partida en el documento de la UNCTAD titulado "Informe preliminar sobre las modalidades de aplicación de la política de la competencia al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual" (TD/B/COM.2/CLP/10), presentado al Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia en su segundo período de sesiones (7 a 9 de junio de 1999). * El informe preliminar expone los aspectos económicos y los efectos que tienen sobre la competencia los derechos de propiedad intelectual (DPI), los principios generales orientativos para el tratamiento de los DPI desde el ángulo de la política de la competencia, los motivos y efectos económicos de ciertas prácticas de concesión de licencias, y las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, negociado en la Ronda Uruguay (Acuerdo sobre los ADPIC). En él se establece que "... los DPI... contribuyen de manera importante a fomentar la innovación y a consolidar el crecimiento económico... pueden conferir también a sus titulares la capacidad de ocupar una posición de dominio sobre el mercado, por lo menos mientras no existan tecnologías y productos análogos que establezcan límites viables. El ejercicio de ese dominio puede dar lugar a insuficiencias en materia de distribución... la política de la competencia contribuye a limitar los abusos monopolistas relacionados con el ejercicio de los DPI"².

3. En consonancia con este mandato (referente a la forma en que la política de la competencia contempla el ejercicio de los DPI), el presente informe no considera los efectos económicos de la protección de los DPI, sino que se centra principalmente * hacer un análisis comparado de los principios y las normas de la política de la competencia referentes a * en los DPI contenidos en la legislación, la jurisprudencia o las directrices aplicables en algunas jurisdicciones, principalmente en las de varios países o regiones avanzados que poseen las normas más detalladas y una experiencia más extensa de aplicación de la legislación en este campo (otros países desarrollados aplican normas bastante similares). No obstante, se explica brevemente el razonamiento económico subyacente a esos principios y normas, y se transcribe la parte del documento TD/C/COM.2/CLP/10

¹ Véase UNCTAD, *Informe de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas* (TD/RBP/CONF.5/16), cap. 1, párr. 7 de la resolución. La Oficina de la Competencia del Canadá presentó por escrito observaciones sobre el informe. También se ha actualizado un tanto la información presentada en el informe anterior.

² Véase TD/B/COM.2/CLP/10, resumen del informe preliminar.

referente a las distintas prácticas para facilitar el análisis de los efectos económicos de tales prácticas por parte del GIE. También se ofrece una descripción de las normas aplicables contenidas en ciertos convenios o directrices internacionales. Los DPI a que se hace referencia en este informe incluyen las patentes, los derechos de autor, las marcas, los derechos sobre dibujos o modelos, los derechos sobre variedades vegetales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los derechos sobre la información no divulgada, ya que esta información está expresamente incluida como materia objeto de protección de los DPI en virtud del * Acuerdo sobre los ADPIC³. Los principios aplicados al tratamiento de esos DPI en la política de la competencia de esas jurisdicciones se aplicarían *mutatis mutandis* a otros DPI. En el capítulo I del informe se analiza la relación entre la política de la competencia y los DPI en la Unión Europea (UE). En el capítulo II se examina la situación en los Estados Unidos. En el capítulo III se describe el tratamiento dado a los DPI en la legislación japonesa sobre la competencia, y a continuación se exponen brevemente las reglas aplicadas en varios otros países, incluidos países en desarrollo. En el capítulo IV primero se describe cómo se ha regulado la relación entre la política de la competencia y los DPI en diversos instrumentos internacionales, y después se extraen algunas conclusiones del estudio realizado. **En el anexo se transcriben los párrafos 15 a 26 del documento TD/B/COM.2/CLP/10, relativos a las prácticas de exclusividad territorial e importaciones paralelas, transacciones exclusivas, exigencias de vinculación y prestaciones recíprocas en exclusiva.**

³ Véanse los artículos 1 y 39 del Acuerdo, el segundo de los cuales estipula que, al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 *bis* del Convenio de París sobre la Propiedad Industrial, los Miembros protegerán la información no divulgada en la medida en que esta información sea secreta y tenga un valor comercial por ser secreta y además haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Esta disposición abarcaría los secretos comerciales, que gozan de la protección de los DPI conforme a las leyes de muchos Estados de los Estados Unidos. También abarcaría los conocimientos técnicos secretos (la información técnica no patentada tal como descripciones de procesos de fabricación, recetas, fórmulas, diseños o dibujos), que suelen ser objeto de contratos de licencia que están reconocidos legalmente en el derecho estadounidense.

Capítulo I

LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Generalidades

4. Las normas de la Unión Europea sobre la competencia que guardan relación con los DPI son las contenidas principalmente en las disposiciones siguientes: a) el artículo 81 del Tratado de Roma relativo a los acuerdos, decisiones y prácticas contrarios a la competencia, previéndose una exención de la aplicación de este artículo para los acuerdos de pequeño alcance que suponen cuotas de mercado inferiores al 5% (en el caso de los acuerdos horizontales) o el 10% (en el de los acuerdos verticales)⁴; b) el artículo 82 (antiguo artículo 86) relativo a los abusos de posición dominante; c) los artículos 28 y 30, que prohíben las restricciones cuantitativas al comercio entre los Estados miembros a menos que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial; d) el Reglamento sobre ciertas categorías de transferencia de tecnología, que prevé la exención por categorías para los acuerdos de licencia de patentes y de conocimientos no patentados y los acuerdos mixtos de licencia, así como para los acuerdos que incluyen cláusulas accesorias sobre derechos de autor o marcas⁵; e) otras exenciones por categorías relativas a la cooperación en la esfera de la investigación y el desarrollo y a los acuerdos de franquicia (que no se tratarán en este informe), así como el Reglamento sobre las concentraciones⁶; f) una amplia jurisprudencia. En estas normas sobre la competencia han influido el objetivo básico de la política de la competencia de la UE, que es la integración de los mercados, así como dos doctrinas fundamentales: a) las normas de la competencia no se aplican a la existencia de los DPI sino a su ejercicio; y b) las restricciones a la competencia están justificadas cuando son razonablemente necesarias para salvaguardar la "materia específica" de

⁴ Antiguo artículo 85. El párrafo 1 del artículo 81 prohíbe los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Pero las conductas comprendidas en el párrafo 1 del artículo 81 pueden quedar exentas de esta prohibición conforme al párrafo 3 del artículo 81 si contribuyen a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y reservan al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos u ofrezcan la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado del producto de que se trate.

⁵ Reglamento N° 240/96, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (Diario Oficial 1996 L 31/2). El reglamento deroga dos reglamentos que regulaban separadamente las licencias de patentes y las de conocimientos no patentados y adopta un criterio mucho más liberal ante el control de las restricciones que el de los dos reglamentos anteriores.

⁶ Reglamento N° 4064/89, (Diario Oficial 1990 L 257/13).

un derecho de propiedad intelectual⁷. En la práctica, sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) no ha basado siempre sus razonamientos en la doctrina de la distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y la doctrina de la materia específica, sino que se ha basado en cambio en un análisis económico del tipo habitualmente utilizado en los asuntos no relacionados con los DPI. La exposición que se hace a continuación coincide en general con la estructura de la legislación de la UE en esta esfera. En la sección B se examinan las restricciones contenidas en los acuerdos de concesión de DPI o vinculadas con la venta de productos protegidos por un derecho de propiedad industrial, que probablemente caerían dentro del ámbito del artículo 81 y del Reglamento sobre la transferencia de tecnología; la cuestión del agotamiento de los derechos y las importaciones paralelas, que también está relacionada en parte con la cuestión de los acuerdos de licencia y los contratos de ventas, se aborda en este contexto. En la sección C se examinan los abusos de posición dominante basados en el ejercicio de los DPI que caen dentro del artículo 82, aunque debe señalarse que esos abusos también pueden surgir en el ámbito de acuerdos de licencia y los contratos de ventas. Por último, en la sección D se abordan las cuestiones concernientes a los DPI en la esfera del control de las fusiones.

B. Acuerdos de licencia y contratos de venta de productos protegidos

5. En consonancia con la liberalización de la regulación de las restricciones verticales en general en la esfera de la política de la competencia, la regulación de las restricciones contenidas en acuerdos de licencia de DPI ha sido objeto de una liberalización considerable en los últimos años, aunque no ha alcanzado la misma intensidad que la liberalización de la regulación de las restricciones verticales no relacionadas con DPI. Aplicando un análisis económico, el TEJ ha determinado que no toda restricción contenida en un acuerdo de licencia debe considerarse una restricción de la competencia a la que se le aplicaría la prohibición del párrafo 1 del artículo 81. Esta prohibición no ha alcanzado a las cláusulas de exclusividad incluidas en acuerdos de licencia cuando esas cláusulas son "abiertas" (esto es, no afectan a la posición de terceros tales como los importadores paralelos o los licenciatarios para otros territorios), son necesarias para que los licenciantes obtengan una retribución justa o puedan penetrar en un nuevo mercado, fomentan la competencia entre marcas, están relacionadas con una tecnología nueva, o se justifican por razón de otras características generales de la industria y la tecnología, y tienen una duración que no sea excesiva. Por ejemplo, el TEJ consideró que las licencias territoriales exclusivas abiertas de un derecho sobre una obtención vegetal (que hace posible la difusión de una nueva tecnología) o del derecho a exhibir películas en cines (indispensable a causa de los usos y necesidades de la industria cinematográfica) no eran en sí incompatibles con el párrafo 1 del artículo 81 a menos que crearan barreras que fueran artificiales e injustificables⁸.

⁷ Conocida también como doctrina del "alcance de la concesión" y derivada originalmente de la doctrina de la "inherencia" de la legislación antitrust de los Estados Unidos.

⁸ Véase TEJ, 8.6.1982, L. C. Nungesser KG and Kurt Eisele c. Commission, 258/78, Recopilación de jurisprudencia 1982, 2015 (el asunto de la "semilla de maíz") y TEJ, 6.10.82, Coditel c. Ciné Vog Films SA, 262/81, Recopilación de jurisprudencia 1982, 3361.

6. En una serie de asuntos relacionados con el artículo 81 el TEJ se ha basado en la distinción entre existencia y ejercicio de los DPI para autorizar las restricciones que constituyen la exclusividad del DPI en cuanto tal, por ejemplo las cláusulas de confidencialidad o las cláusulas que prohíben la explotación del DPI después de caducada la licencia; así, autorizó una prohibición de utilizar la semilla de base de una obtención vegetal protegida para fines que no fueran la multiplicación de esa semilla por primera vez⁹. Sin embargo, el TEJ ha aplicado la doctrina de la materia específica no tanto para eximir los DPI de los controles de defensa de la competencia, sino para legitimar las medidas de la UE que pueden afectar al ejercicio de derecho de propiedad otorgados por los Estados miembros¹⁰; así, por ejemplo, ha invocado esa doctrina para justificar la aplicación de la legislación de la UE sobre la competencia a los acuerdos de cesión de licencias de explotación de productos no protegidos o de partes no protegidas de productos protegidos, o a cláusulas de no oposición que mantienen la existencia ilegítima de derechos de propiedad intelectual¹¹. Pero se ha discutido con frecuencia si se podía establecer una distinción nítida entre lo que caía dentro del ámbito de la concesión de los DPI y lo que caía fuera de este ámbito. Además, en asuntos en los que era claramente aplicable el principio de la materia específica de los DPI, el TEJ ha preferido efectuar una valoración general del contexto económico y legal del acuerdo; así, por ejemplo, ha sostenido que la cesión de un derecho de propiedad intelectual¹² o la adquisición de derechos paralelos de protección por entidades diferentes con la intención de bloquear importaciones¹³ no escapan automáticamente a la prohibición del párrafo 1 del artículo 81.

7. La utilización de los DPI para segmentar mercados comunitarios ha sido frenada aplicando el principio, de la política de competencia, del agotamiento de los DPI en el comercio intracomunitario. Para ello se ha invocado la doctrina de la distinción entre existencia y ejercicio con el fin de impedir la presentación de demandas por violación de los DPI que protegen productos importados de otro Estado miembro (y la consiguiente restricción de las importaciones o la reventa posterior) y una vez que los productos han sido puestos previamente en el mercado de cualquier Estado miembro por el titular del derecho de la propiedad intelectual o con su

⁹ TEJ, 19 de abril de 1988, asunto 27/87, Erauw-Jacquéry/La Hesbignonne, Rep. 1988, 1919.

¹⁰ El artículo 295 del Tratado de Roma estipula que el Tratado "no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros".

¹¹ Véase TEJ, 25.2.1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Recopilación de jurisprudencia 1986, 611, y TEJ, 27.9.1988, Bayer/Süllhöfer, 65/86, Recopilación de jurisprudencia 1988, 5249.

¹² Véase TEJ, 11.2.1971, Sirena/Eda, 40/70, Recopilación de jurisprudencia 1971, 69; TEJ, 22.6.1994, IHT und Danziger ("Ideal Standard"), C-9/93, Recopilación de jurisprudencia 1994, I-2789.

¹³ Véase TEJ, 14.9.1982, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, 144/81, Recopilación de jurisprudencia 1982, 2853.

consentimiento¹⁴. El agotamiento se produce con independencia de que los productos de que se trate estén o no protegidos por DPI paralelos en el Estado miembro exportador y desde luego aunque en ese Estado tales productos no gozaran de la protección de los derechos de propiedad intelectual. El principio del agotamiento aplicado en el territorio de la Comunidad ahora ha sido extendido a todos los países que forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Ahora bien, los Estados miembros de la UE no tienen libertad para aplicar el principio del agotamiento internacional de los derechos a los productos comercializados primero fuera del EEE, sobre todo si esa aplicación está prohibida expresamente por las normas de la UE (todas las directivas de la UE referentes a la armonización de la protección nacional de las marcas, los dibujos, los modelos de utilidad, los programas informáticos y las bases de datos, así como el Convenio sobre la Patente Comunitaria, prohíben el principio del agotamiento internacional). Por ejemplo, en un asunto el TEJ resolvió que las importaciones paralelas a Austria de monturas para gafas de la casa Silhouette y su oferta posterior para la venta infringían la marca de Silhouette aunque las monturas hubieran sido vendidas fuera del EEE por el titular de la marca (con la condición de que sólo debían revenderse en Bulgaria y en los países de la CEI)¹⁵. Las importaciones paralelas de artículos de marca de un país no perteneciente al EEE están prohibidas aunque el titular de la marca no haya impuesto a su licenciataria en ese país la prohibición de exportar tales artículos¹⁶.

8. El Reglamento sobre la transferencia de tecnología tiene por finalidad aliviar la carga de trabajo administrativo de la Comisión y mejorar la competitividad de la industria de la UE fomentando la innovación y la difusión de tecnología¹⁷. El artículo 1 exime de la aplicación del artículo 81 varios tipos de restricciones territoriales que pueden ser incluidas en los acuerdos de concesión de licencias, con sujeción a ciertas limitaciones a la duración de la protección que se proporciona contra la competencia. Los artículos 2, 3 y 4 prevén respectivamente: una "lista blanca" de otros tipos de prácticas que normalmente se considerará que no infringen el artículo 81 y a las que en consecuencia se les concede una exención por categorías¹⁸; una "lista negra" breve de condiciones incorporadas en un acuerdo de licencia que impedirían aplicar

¹⁴ **Salvo cuando se ha concedido una licencia obligatoria. Asimismo, en la Unión Europea, los derechos de distribución concedidos por derecho de autor no se agotan con la primera exhibición de una película o un espacio televisivo.**

¹⁵ TEJ, 16.7.1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Recopilación de jurisprudencia 1998, I-4799.

¹⁶ Véase el asunto Sebago, case C-173/98 (1999) 2 C.M.L.R. 1317.

¹⁷ Véase Pons, J.-F., "Innovation and Competition: A view from the European Commission", en EC Competition Policy Newsletter (1998), N° 6.

¹⁸ Se incluyen la mayoría de las cláusulas de retrocesión, las cláusulas de exigencia de una calidad mínima, las restricciones relativas al sector de aplicación y otras cláusulas que tienen por finalidad mantener la protección y el control sobre la tecnología cedida, salvaguardar el equilibrio financiero y económico de las obligaciones respectivas de las partes o producir efectos beneficiosos para la transferencia de tecnología.

la exención a todo el acuerdo¹⁹; y un "procedimiento de oposición" aplicable a los acuerdos que contienen restricciones no comprendidas ni en la lista blanca ni en la lista negra, conforme al cual la exención se aplicará a los acuerdos que hayan sido notificados a la Comisión siempre que ésta no se oponga a tal exención en un plazo de cuatro meses²⁰. El artículo 7 dispone que se podrá retirar el beneficio de la exención por categorías en determinadas circunstancias, por ejemplo la inexistencia de una competencia efectiva, sobre todo cuando la cuota de mercado del licenciatario sea superior al 40% (el borrador inicial del texto del reglamento excluía ab initio del ámbito de la exención por categorías los acuerdos entre empresas que poseyeran cuotas de mercado superiores al 40%). Es interesante señalar que el Reglamento hace extensiva la exención por categorías no sólo a los consorcios patentes bilaterales y los acuerdos de concesión recíproca de licencias entre competidores (siempre que no incluyan restricciones territoriales), sino también a los acuerdos de concesión de licencias entre competidores y sus empresas de participación (con la condición de que no se excedan ciertas cuotas de mercado). En general, el Reglamento trata la mayoría de los acuerdos de concesión de licencias como si fueran acuerdos verticales, aunque se podría argumentar que son acuerdos mixtos de carácter horizontal y vertical, ya que el licenciatario es un competidor en potencia en la misma fase de la cadena de valor añadido que el licenciante (al menos una vez concedida la licencia). Pero las limitaciones impuestas a las cláusulas de exclusividad territorial por el artículo 1 sí significan que se admite la posibilidad de que licenciantes y licenciarios lleguen a ser competidores por lo menos en la fase de la distribución. El Reglamento no se aplica a los acuerdos de reventa, las empresas en participación o conjuntas o los consorcios de patentes.

C. Abusos de posición dominante

9. La jurisprudencia del TEJ ha establecido que, "en cuanto a la posición dominante... el mero hecho de ser titular de un derecho de propiedad intelectual no puede atribuir semejante posición"²¹. De este criterio se desprende que la legislación de la UE sobre la competencia lo que regula es el abuso de una posición dominante, cualquiera que sea el origen de este dominio, y no el abuso del DPI mismo. Aunque en los relativamente pocos asuntos que ha habido en esta esfera se han aplicado el principio de la distinción entre existencia y ejercicio y el principio de la materia específica, en la práctica el TEJ también ha aplicado las normas habituales del artículo 82 a los abusos de posición dominante relacionados con derechos de propiedad intelectual. Así, en dos asuntos en los cuales la materia de litigio eran los derechos sobre los dibujos de piezas de repuesto para automóviles, el TEJ sostuvo que la negativa a conceder la licencia de esos derechos no podía constituir un abuso per se, puesto que cualquier empresa que dominara el mercado tenía derecho a actuar de la misma forma que lo haría cualquier empresa en

¹⁹ Se incluyen las cláusulas de imposición de precios de reventa, ciertos pactos generales de no competir, las prohibiciones de exportar resultantes de una acción concertada o para las que no se puede aducir ninguna justificación objetiva, las prohibiciones de suministrar a ciertas categorías de usuarios y las restricciones territoriales o absolutas o excesivamente prolongadas.

²⁰ El procedimiento se aplica expresamente a los acuerdos de vinculación que no estén justificados por necesidades técnicas y a las cláusulas de no impugnación.

²¹ TEJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, Recopilación de Jurisprudencia 1995, I-743, I-822, punto 46.

un mercado en el que reinara la libre competencia, pues el ejercicio de la exclusividad era legítimo y la negativa a conceder la licencia formaba parte de la autonomía de que gozaba el titular del derecho de propiedad intelectual²². No obstante, el Tribunal también ha fallado que el artículo 82 se aplicaría si se tratase de una conducta expresamente abusiva, tal como la negativa arbitraria a suministrar piezas de repuesto a reparadores independientes, la fijación de precios a un nivel excesivo o la decisión de dejar de producir piezas de repuesto para un determinado modelo. El TEJ fue aún más lejos en el asunto Magill, en el que lo que se discutía era si el propietario de listas de programas de televisión protegidas por un derecho de autor podía excluir a los competidores del mercado secundario de guías semanales de televisión²³. El Tribunal sostuvo que la negativa a conceder la licencia constituía un abuso en circunstancias excepcionales, a causa de la inexistencia de sucedáneos presentes o potenciales y la imposibilidad de innovación del producto (lo que contravenía al artículo 82²⁴), el ejercicio de un poder abusivo en el mercado secundario y la ausencia de una justificación legítima; el Tribunal rechazó expresamente una excepción basada en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual y denegó a su titular el derecho a negarse a conceder la licencia. En consecuencia, el Tribunal lo que hizo fue examinar si la conducta era o no contraria a la competencia, y no si esa conducta caía dentro o fuera del alcance de la concesión del derecho de propiedad intelectual. En cambio, en un asunto análogo decidido por el tribunal inferior, el Tribunal de Primera Instancia (TPI), éste sostuvo que la negativa a conceder una licencia para la transmisión en directo por televisión de carreras de caballos era válida por cuanto la licencia no era indispensable para el negocio de apuestas de carreras de caballos del demandante; el mero hecho de que estuviera dispuesto a pagar un canon razonable no significaba que la denegación de la licencia fuera arbitraria o constituyera una prueba suficiente de abuso²⁵ (en cambio, en el asunto Hilti la exigencia por el titular de una patente de un canon "excesivo" fue considerada un abuso por el Tribunal porque el único objetivo era bloquear o, por lo menos, postergar infundadamente la licencia de un derecho que ya existía en virtud de la patente británica²⁶). Se podría afirmar que los asuntos Magill y Ladbroke son dos ejemplos de aplicación de la

²² TEJ, 5.10.1988, CICRA/Renault, 53/87, Recopilación de Jurisprudencia 1988, 6039; TEJ, 5.10.1988, Volvo/Veng, 238/87, Recopilación de Jurisprudencia 198, 6211. En la UE hay una controversia sobre cuál debe ser el alcance de los derechos sobre los dibujos de las piezas de repuesto para automóviles, controversia que ha llevado a excluir esta cuestión de la Directiva de la UE para la armonización de la protección nacional de los derechos sobre dibujos y modelos y ha impedido hasta el momento la aprobación de un reglamento para crear un derecho independiente comunitario sobre los dibujos y modelos.

²³ TEJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, C-242/91 P, Recopilación de Jurisprudencia 1995, I-743.

²⁴ El artículo incluye en su lista ilustrativa de abusos el consistente en "limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores".

²⁵ Asunto Ladbroke, TPI, 12.6.1997, Tiercé Ladbroke/Commission, T 504/93, Recopilación de Jurisprudencia 1997, II-923.

²⁶ Asunto Hilti c. Commission, C-53/92 P, Recopilación de Jurisprudencia I-667.

doctrina de los "elementos esenciales" a los efectos de la interpretación del artículo 82²⁷. Otro ejemplo de aplicación de la doctrina de los elementos esenciales en la esfera de las tecnologías de la información lo constituye la Directiva de la UE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, que autoriza la retroingeniería y la descomposición de un programa informático con el fin de conocer las ideas y principios en que se basa cualquier elemento del programa o de obtener la información indispensable para alcanzar la interoperabilidad de programas informáticos creados independientemente²⁸. Pero aunque la retroingeniería no permita conocer cuál es el código del interfaz, aun así puede concederse el acceso obligatorio; en el asunto IBM una empresa dominante fue obligada a revelar conocimientos técnicos secretos relativos a sus códigos de interfaz, que constituían la norma de facto exclusiva en este ámbito²⁹, con el fin de que los competidores potenciales pudieran producir equipos informáticos compatibles (esto contrasta con el desenlace de las demandas antitrust interpuestas contra IBM en los Estados Unidos, que se examinan en el capítulo siguiente).

10. En otro asunto relacionado con el artículo 82 y concerniente a la concesión de licencias de programas informáticos, a una empresa dominante en el mercado, Microsoft, se le prohibió condicionar la venta de licencias de programas informáticos, especialmente de "licencias por procesador" que obligaban a pagar un canon por cada ordenador vendido al margen de que el programa informático estuviera instalado efectivamente en él; estas cesiones condicionadas de licencias disuadían a los fabricantes de equipo informático de adquirir programas informáticos³⁰ de otras empresas (como se expone en el capítulo siguiente, Microsoft aceptó un compromiso idéntico con las autoridades federales estadounidenses de defensa de la competencia, que habían cooperado con la Comisión de la Unión Europea en este asunto). En el asunto Santa Cruz/Microsoft se prohibió a Microsoft imponer condiciones en un acuerdo de concesión de licencias que obstaculizaba el desarrollo de sistemas operativos basados en el programa informático UNIX. También en otro asunto que afectó a Microsoft, el Tribunal de Primera Instancia aceptó que Microsoft tenía derecho a impedir las importaciones paralelas de programas informáticos en francés del Canadá a Francia, ya que la Directiva sobre la protección de los programas de ordenador preveía solamente el agotamiento de los derechos en el ámbito de la UE³¹. No obstante dicho Tribunal falló que la Comisión había hecho un ejercicio indebido de

²⁷ Se trata de una doctrina de la legislación antitrust de los Estados Unidos, según la cual se considera esencial un determinado elemento cuando éste resulta indispensable para tener acceso al mercado, la duplicación del elemento por el proveedor en potencia es prácticamente imposible y el propietario del elemento se niega a conceder el acceso sin una justificación económica razonable; en ese caso se otorgará el acceso obligatorio si esto es posible y si la utilización por el proveedor en potencia no afecta de manera importante a la utilización por el propietario.

²⁸ Directiva 91/250 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Diario Oficial L122/42, pág. 42.

²⁹ Al contrario de las normas oficiales aprobadas por un organismo de normas, la posición de las normas de facto tiene su base en el éxito que alcanzan esas normas en el mercado.

³⁰ Compromiso de 15 de julio de 1994, Bulletin EU 7/8-1994, págs. 149 y ss.

³¹ Véase Tribunal de Primera Instancia, 16.12.1999, Micro Leader Business/Commission, T 198/98.

sus facultades de aplicación de la legislación con respecto al artículo 82 al no haber examinado si la diferencia de precio entre el Canadá y Francia **(el precio era mayor en este último país)** constituía un abuso; **el Tribunal estimó que si bien la aplicación del derecho de autor no constituía como norma un abuso, sí pudiera serlo en situaciones excepcionales.** Durante las recientes actuaciones sobre el asunto Microsoft-Browser en los Estados Unidos, la Comisión se abstuvo de iniciar sus propias actuaciones hasta que concluyera el procedimiento incoado en los Estados Unidos. **En la actualidad están pendientes de fallo dos asuntos incoados contra Microsoft por presunto uso del programa Windows 2000 con el fin de acceder al mercado de programas informáticos para servidores, concesión discriminatoria de licencias y retención de información. En otra demanda presentada por la Comisión, Microsoft ha tenido que comprometerse a no tratar de influir sobre los operadores de sistemas por cable en los que tiene una participación minoritaria para que compren sus productos³².**

D. Control de las fusiones

11. Según la legislación de la UE, cuando la adquisición de una empresa por otra o la constitución de una empresa en participación de naturaleza "concentrativa" (que tiene efectos similares a una fusión y por tanto está sujeta al control de las fusiones) supone la concesión de licencias de derechos de propiedad industrial, estas licencias se considerarán accesorias de la transacción principal si no son excluyentes y su concesión no se limita a un territorio determinado (se consideran aceptables las restricciones al sector de aplicación)³³. En consecuencia, la posibilidad de que se acepte la licencia dependerá de la posibilidad de que se acepte la fusión o empresa en participación conexa. Ahora bien, la adquisición de un derecho de propiedad intelectual por una empresa puede considerarse que constituye una adquisición de un activo que proporciona el control directo o indirecto de otra empresa, con lo cual da origen a una concentración que estará sujeta al control de las fusiones. En determinadas circunstancias la adquisición de una marca también puede constituir una concentración³⁴. El aspecto más importante de la relación entre el control de las fusiones y los DPI es la función que desempeña la titularidad de un derecho de propiedad intelectual para determinar si se ha cumplido el criterio sustantivo para intervenir a tenor de la política de competencia (la creación o el fortalecimiento de una posición de dominio en el mercado pertinente); a este respecto, el Reglamento sobre las concentraciones dispone que para determinar si existe una posición dominante deberán tenerse en cuenta las barreras legales o de otro tipo a la entrada. En algunos casos esto puede estar relacionado con la cuestión de la definición del mercado de referencia. La obligación de ceder un derecho de propiedad intelectual puede constituir una de las soluciones para combatir los aspectos de una fusión contrarios a la competencia.

³² Véase el Financial Times del 19 de abril de 2001.

³³ Véase la Comunicación de la Comisión sobre las restricciones accesorias en operaciones de concentración a tenor del Reglamento 4064/89, Diario Oficial 1990, C 203/5.

³⁴ Véase la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, Diario Oficial 1994, C 385/2 párr. III, punto 11.

12. Los asuntos de fusiones que plantean cuestiones de derechos de propiedad intelectual y que la Comisión de la UE ha examinado han puesto de manifiesto las inquietudes por la libre competencia en el sector de las actividades de investigación y desarrollo y por los mercados futuros de los productos, sobre todo en la industria farmacéutica³⁵. En el asunto Boeing/McDonnell Douglas, la fusión se autorizó únicamente con la condición de que otros fabricantes de aviones obtuvieran licencias no exclusivas de las patentes y los conocimientos técnicos correspondientes de los que era titular Boeing. En el asunto de la fusión Ciba-Geigy/Sandoz, las inquietudes que tenía la Comisión de la UE con respecto a la posición dominante de las partes en el mercado del metopreno (un ingrediente de los productos para combatir las pulgas de los animales) quedaron resueltas con el compromiso de conceder licencias no exclusivas para la producción de metopreno; las inquietudes similares que había con respecto al mercado de la terapia de genes también se resolvieron con la aceptación de la obligación de conceder durante diez años licencias no exclusivas de las correspondientes patentes a los terceros que las solicitaran en condiciones comercialmente competitivas³⁶ (en los Estados Unidos las inquietudes que suscitaban a la Comisión Federal de Comercio los efectos de la fusión en los "mercados de innovaciones" se resolvieron con la venta por Sandoz de las empresas de fabricación de productos contra las pulgas de los animales que aquella tenía en los Estados Unidos y el Canadá y con un acuerdo de transferencia de tecnología que autorizaba al comprador de dichas empresas a fabricar su propio metopreno, así como con la obligación de conceder licencias no exclusivas sobre ciertos derechos de patente de terapia de genes y otras tecnologías y de abstenerse de adquirir derechos exclusivos sobre otros genes)³⁷. Mientras que en el asunto Ciba-Geigy la Comisión aceptó la concesión de licencias no exclusivas, en otros dos asuntos de fusión de empresas farmacéuticas o químicas (Glaxo/Wellcome y Dupont/ICI), exigió la concesión de licencias exclusivas que impidieron la utilización de los DPI en cuestión por sus titulares o por terceros.

³⁵ Véase Lang, J. T., "European Community antitrust law: Innovation markets and high technology industries", en 19 Fordham International Law Journal, 20: 717.

³⁶ Ciba Geigy/Sandoz, asunto N° IV/M. 737, decisión de la CE de 17 de julio de 1996, Diario Oficial L 201 de 29 de julio de 1997.

³⁷ Ciba-Geigy Ltd. et al., FTC Dkt. N° C-3725, Consent Order and Complaint (24 de marzo de 1997), recogido en 5 Trade Reg. Rpt. (CCH) 24, 182.

Capítulo II

LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

A. Exposición sumaria

13. En los Estados Unidos la legislación antimonopolio que se aplica a las prácticas anticompetitivas en relación con los derechos de propiedad intelectual se basa principalmente en los artículos 1 y 2 de la Ley Sherman que prohíben, respectivamente, todos los contratos, coaliciones o confabulaciones que restrinjan el comercio y el ejercicio de un monopolio o la coalición o confabulación para ejercerlo³⁸; en los artículos 3 y 7 de la Ley Clayton, que versan respectivamente sobre los acuerdos de vinculación y sobre las fusiones y adquisiciones (a continuación no se tratará extensamente de las cuestiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual en relación con el control de las fusiones); en el artículo 5 de la Ley sobre la Comisión Federal de Comercio, que atribuye a la Comisión amplia jurisdicción para reprimir los métodos desleales de competencia y los actos o prácticas desleales o engañosas; en la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual y el comercio y en una jurisprudencia abundantísima. La regulación antimonopolio relacionada con los derechos de propiedad intelectual ha pasado por varios ciclos de severidad y liberalización relativas a lo largo del último siglo, bajo la influencia de diversas doctrinas o escuelas económicas, entre ellas: la doctrina del "carácter inherente", en virtud de la cual, como el objetivo fundamental de un derecho de propiedad intelectual es autorizar al titular para que excluya a otros del uso del objeto protegido, el titular puede libremente imponer al concesionario las restricciones que sean inherentes al derecho de propiedad intelectual; la doctrina de la "retribución razonable", en virtud de la cual, como el objetivo del derecho de patentes es obtener una retribución para remunerar las actividades desplegadas por el titular de la patente, la aplicación del derecho de la competencia no debe reducir la retribución que obtiene de restricciones legítimas³⁹; la importancia atribuida por la Escuela de Harvard a la libre competencia individual, que ha ejercido influencia sobre una política de aplicación dirigida contra las nueve prohibiciones, limitaciones que parecen ir siempre virtualmente más allá del alcance de los derechos de propiedad intelectual o de una

³⁸ Según la legislación estadounidense, el concepto de monopolio es considerablemente más estricto que el de dominio abusivo, pero puede abarcar análogamente actos unilaterales. Es necesario demostrar que hay un poder de monopolio en un mercado concreto y la adquisición o el mantenimiento deliberados del poder sobre el mercado con una conducta anticompetitiva o abusiva; un poder muy considerable sobre el mercado (por ejemplo, del 70%) crea una presunción de poder monopolístico, así como otros factores, entre ellos la capacidad de una empresa para elevar los precios por encima (o para reducirlos por debajo) del nivel competitivo durante un lapso de tiempo considerable.

³⁹ H. Ullrich hace una crítica de estas dos doctrinas en su obra Technology transfer agreements under EC-competition law: a conservative reform, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Estrasburgo, 1996.

retribución razonables⁴⁰; la insistencia de la Escuela de Chicago sobre la eficiencia económica y la crítica de una intensa aplicación de la Ley antimonopolio contra las restricciones verticales, los monopolios y las fusiones, y la labor posterior a la Escuela de Chicago en materia de obstáculos a la entrada, costos de transacción, asimetrías de información, el funcionamiento de mercados dinámicos y una actuación comercial de alcance estratégico. En la actualidad es aceptado por todos que "los fines y objetivos de las leyes antimonopolio y en materia de patentes... son... complementarios, pues unos y otros tienden a estimular la innovación, la actividad industrial y la competencia"⁴¹. Ahora bien, en estos últimos años, esta visión favorable de los derechos de propiedad intelectual y de las diversas formas de su ejercicio no ha excluido la adopción de medidas enérgicas para reprimir los abusos destinados a limitar la competencia, cuando las autoridades reguladoras de la competencia y los tribunales de justicia se han ocupado de las complejas cuestiones económicas y jurídicas planteadas por las estructuras y prácticas industriales en los sectores de alta tecnología. Sin embargo, salvo en el caso de algunas prácticas de licencia de un carácter evidentemente discutible, el actual control antimonopolio del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual sigue estando limitado en su mayor parte a algunos casos excepcionales de conducta monopolística y de concentración de mercados. Este hecho responde tal vez al contexto general de una economía dinámica, grande y tecnológicamente avanzada que presenta en principio una vulnerabilidad limitada al dominio sobre el mercado en relación con la innovación. En la sección B del presente capítulo se examina la política seguida por los organismos antimonopolios federales con respecto a las prácticas estipuladas en los acuerdos de licencia, según lo dispuesto en las Directrices⁴². La sección C da cuenta de algunas decisiones judiciales sobre la formación de monopolios en relación con los derechos de propiedad intelectual (lo que puede ocurrir, **entre otras cosas**, en relación con acuerdos de licencia), así como sobre otras cuestiones, entre ellas la adquisición anticompetitiva o el ejercicio de derechos de propiedad intelectual, el mal uso de patentes y el agotamiento de derechos.

⁴⁰ En la lista de las nueve prohibiciones, publicada por el Departamento de Justicia en 1970, se enumeran la vinculación de suministros no patentados, las devoluciones obligatorias, las restricciones posventa sobre la reventa de productos patentados por los compradores, las exclusiones (es decir, los pactos que obligan a no comprar los productos de un competidor), el veto de los concesionarios a la concesión de nuevas licencias, las licencias globales obligatorias, las regalías que no están razonablemente relacionadas con la venta del producto patentado, las restricciones de las ventas de productos no patentados establecidas por un proceso patentado y la especificación de los precios de los productos fabricados con el empleo de la tecnología objeto de licencia.

⁴¹ Atari Games Corp. c. Nintendo of America, Inc., 879 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990).

⁴² Directrices antimonopolio para la concesión de licencias de propiedad intelectual, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, 6 de abril de 1994, reimpresión en 4 Tr. Reg. Rep. (CCH) 13.132.

B. Regulación de las prácticas en los acuerdos de licencia concertados
de conformidad con las Directrices

14. En las Directrices se enuncia la política antimonopolio que aplican el Departamento de Justicia y la CFC en materia de reconocimiento de patentes, derechos de autor, secretos comerciales y conocimientos técnicos. Las Directrices no tratan de la regulación antimonopolio de las marcas comerciales, aunque se señale que los mismos principios generales antimonopolio aplicables a otros derechos de propiedad intelectual son aplicables a las licencias de marca comercial. Las Directrices son favorables en principio a la protección de la propiedad intelectual en general y es de señalar que dan estímulos a la innovación y a su difusión y comercialización al establecer derechos de propiedad efectivos a favor de los creadores de productos nuevos y útiles, de métodos más eficientes y de obras de expresión original y al impedir una imitación rápida que reduciría el valor comercial de la innovación y reduciría los estímulos a la inversión, lo que en definitiva redundaría en detrimento de los consumidores. En las Directrices no se aborda con un criterio formalista la regulación de las prácticas de licencia, sino que se hace un examen caso por caso de sus efectos reales en el contexto de los acuerdos de licencia, a la luz de todos los factores económicos y jurídicos aplicables. Se enuncian tres principios generales: 1) a los efectos antimonopolio, los derechos de propiedad intelectual son fundamentalmente comparables a otras formas de propiedad; 2) de por sí, los derechos de propiedad intelectual no confieren necesariamente un poder de dominio sobre el mercado en el contexto antimonopolio⁴³; y 3) por regla general, el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual tiene efectos favorables a la competencia, porque da a las empresas la posibilidad de combinar factores complementarios de producción y favorece a la competencia en términos generales. Se deduce de estos principios que se debe aplicar la misma regulación antimonopolio a los actos relativos a los derechos de propiedad intelectual y a los actos relativos a otras formas de propiedad; las características exclusivas de los derechos de propiedad intelectual (entre ellas la facilidad de sustracción) se pueden tener en cuenta en los análisis antimonopolio corrientes, como pueden serlo las diferencias entre las distintas formas de los derechos de propiedad intelectual. El análisis antimonopolio de los acuerdos de licencia será necesario sobre todo cuando afecten a la competencia entre entidades que habrían sido posibles competidores, efectivos o probables, en un mercado concreto de no existir la licencia. Así, pues, las Directrices han sido influidas por la insistencia de la Escuela de Chicago, contraria a impedir restricciones entre competidores, en vez de serlo por la preocupación de la Escuela de Harvard que prefiere la salvaguardia de la libertad individual de elección en las relaciones verticales. La atención prestada en las Directrices a las cuestiones de estructura, coordinación y cierre de mercados revela una intensa orientación hacia el estímulo de la innovación y de su difusión. Además, al determinar los mercados concretos para la explotación de los derechos de propiedad intelectual, se distingue en las Directrices entre los "mercados de productos" para los productos intermedios o finales que son resultado de la tecnología objeto de licencia o protección; los "mercados de tecnología" en los que los derechos de propiedad intelectual son explotados independientemente de los productos a que se refieren, y los "mercados de innovación" en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que actualmente no existen. Los tres mercados están relacionados verticalmente y los mercados de

⁴³ Sin embargo, se reconoce en las Directrices que la legislación no dispone claramente si puede suponerse que un poder de dominio sobre el mercado deriva de un derecho de propiedad intelectual.

innovación o tecnología sólo se toman en consideración cuando el análisis del mercado de un producto no es todavía viable o no tendrá plenamente en cuenta todas las implicaciones de una transacción para la competencia. Como lo ponen de manifiesto las distinciones entre estos mercados, parece darse por supuesto en las Directrices (como se hace por encima de todo en el Reglamento de la UE) que los otorgantes y los beneficiarios de licencias están normalmente en una relación vertical. Ahora bien, se dispone expresamente en las Directrices que una relación entre el cedente y sus concesionarios, o entre concesionarios, se considerará como una relación horizontal cuando habrían sido posibles competidores, efectivos o probables, de no existir la licencia.

15. La evaluación de las prácticas en un acuerdo de licencia consiste en una apreciación, según un criterio razonable, de los posibles efectos contrarios o favorables a la competencia, aunque una restricción ha de ser indispensable y la posibilidad menos restrictiva para conseguir los aumentos de eficiencia previstos según el acuerdo. La investigación del carácter razonable se simplifica cuando el acuerdo no tiene ningún efecto anticompetitivo manifiesto; se presumirá que es razonable y no se realizará otra investigación si no lo exigen circunstancias concretas. En caso contrario, la investigación del carácter razonable de un acuerdo se deja también incompleta cuando es incompetitivo a primera vista, cuando el acuerdo será impugnado salvo que existan circunstancias especiales en relación con los efectos de intensificación de la eficiencia que compensen el perjuicio causado a la competencia; quedan comprendidas dentro de este concepto las prácticas comerciales restrictivas análogas a las que están sujetas a las prohibiciones intrínsecas en virtud de la legislación antimonopolio general (fijación horizontal y vertical de precios, restricciones horizontales de la producción, repartición del mercado y ciertos boicoteos colectivos). La mayoría de las demás prácticas, entre ellas las ventas condicionadas, las licencias conjuntas, los acuerdos de exclusividad, la concesión recíproca de licencias, las patentes mancomunadas o las disposiciones sobre retrocesión, que a primera vista no son ni favorables ni contrarias a la competencia, son objeto de un análisis normal de su carácter razonable. Por lo general, se considera que la mayoría de las restricciones verticales son un peligro para la competencia únicamente en la medida en que pueden constituir restricciones ocultas entre posibles competidores. Ahora bien, las restricciones horizontales no se consideran necesariamente con espíritu desfavorable. Así, los acuerdos de licencia concertados para mancomunar elementos complementarios (por ejemplo, mediante la concesión recíproca de licencias) o para resolver situaciones de bloqueo jurídicas o prácticas, serán considerados en su mayoría como favorables a la competencia, y un acuerdo formalmente restrictivo que instituya, por ejemplo, restricciones territoriales o en relación con la esfera de uso, podrá ser también aceptable siempre que no oponga obstáculos a tecnologías competidoras. Según las Directrices se establece una "zona de seguridad" dentro de la cual no es probable que se impugnen los acuerdos sobre licencias porque existe suficiente competencia para eliminar la posibilidad de que se haga uso de un poder de dominio sobre el mercado; quedarán comprendidos dentro de esta zona los acuerdos que no tienen ningún efecto anticompetitivo manifiesto (siempre que la participación conjunta de las partes en el mercado correspondiente no sea superior al 20%). Ahora bien, en la zona no se permiten exenciones en relación con el control de las fusiones (disposición que se aplica tanto a las simples transferencias como a las licencias exclusivas de derechos de propiedad intelectual).

16. Se desprende de lo que antecede que las Directrices establecen por dos motivos una seguridad jurídica inferior a la garantizada por el Reglamento de la UE sobre transferencia de tecnología: ponen en práctica una política estatal de aplicación y no la ley, y se aprecia con un criterio flexible el carácter razonable (lo que puede tener ventajas concretas en mercados de alta tecnología en vías de transformación rápida). Ahora bien, las diferencias al respecto entre las Directrices y el Reglamento de la UE serán menores teniendo en cuenta que el Reglamento abre la posibilidad de la aplicación de un análisis económico flexible, mientras que las Directrices establecen una orientación detallada en materia de política de aplicación (que se basa en gran parte en la jurisprudencia y las tendencias existentes) y en los principios analíticos y en las técnicas aplicadas, con ejemplos referidos a casos hipotéticos. Hay analogías entre la estructura analítica expuesta en las Directrices y la división de las prácticas, según el Reglamento de la UE, en listas "blancas", "negras" y de "procedimiento de oposición", la exención para los acuerdos de menor importancia y una mayor disposición al analizar las prácticas horizontales, así como las prácticas restrictivas de la innovación tecnológica (aunque en la UE no se utilizan los conceptos de mercados de tecnología y mercados de innovación). En general, en las Directrices se ha adoptado una posición bastante análoga a la del Reglamento en relación con el dilema básico que plantea la necesidad de salvaguardar la libertad del cedente a conceder la licencia y dar al mismo tiempo al concesionario la posibilidad de competir. Sin embargo, median algunas diferencias de matiz en la manera de regular algunas prácticas.

C. Jurisprudencia sentada en materia de formación de monopolios
y sobre otras cuestiones

17. Hay alguna analogía en la aplicación en la práctica de las normas estadounidenses relativas a los monopolios basados en derechos de propiedad intelectual y las normas de la UE relativas a los abusos de dominio basados en derechos de propiedad intelectual. Como ocurre en la UE, es evidente que, en determinadas circunstancias, las empresas dominantes pueden perder un derecho clave adscrito a derechos de propiedad intelectual, a saber, el derecho de no difundir una innovación o sus consecuencias. Hay un volumen considerable de jurisprudencia con la conclusión, sobre la base de la doctrina del "carácter inherente", que el titular de una patente tiene libertad para decidir si concede o no la licencia de su patente. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha afirmado que este derecho no es absoluto, sino que está condicionado por la existencia de motivos legítimos de competencia; así se ha considerado que la negativa de un fabricante de fotocopadoras que se negó a suministrar piezas sueltas patentadas a prestatarios independientes de servicios de mantenimiento, con lo que los propietarios de las fotocopadoras quedaban obligados en efecto a recurrir a los servicios de mantenimiento del fabricante, equivalía a la formación de un monopolio ilegal, y se ordenó que suministrara las piezas; haber invocado un derecho de propiedad intelectual únicamente como reflexión ulterior no podía justificar una negativa, ilegal por otra parte⁴⁴. Este caso pone de manifiesto la aplicabilidad de la doctrina del monopolio en relación con la explotación de un derecho de propiedad intelectual

⁴⁴ Véase el asunto Eastman Kodak Co. c. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992). Esta decisión se aparta un tanto de la hipótesis de la Escuela de Chicago según la cual la competencia efectiva entre marcas en los mercados principales deja a salvo un poder de dominio sobre los mercados derivados y permite un análisis empírico de las imperfecciones posibles de los mercados derivados y de las oportunidades para un comportamiento estratégico en el mercado.

(es decir, aprovecharse del poder de monopolio sobre un mercado para adquirir o mantener un poder de monopolio sobre un mercado separado, pero relacionado). En cambio, ningún tribunal de última instancia ha aceptado hasta ahora una pretensión de acceso a la sustancia de derechos de propiedad intelectual sobre la base de la doctrina de los elementos esenciales. Tratar los derechos de propiedad intelectual y otras formas de propiedad por un igual implicaría que la doctrina de los elementos esenciales es aplicable en principio a los derechos de propiedad intelectual; ahora bien, su aplicación efectiva en un caso concreto dependería del alcance de la doctrina en general, alcance que no está claro.

18. Tanto la doctrina sobre la influencia debida al monopolio como la doctrina de los elementos esenciales pueden ser de aplicación cuando un criterio de facto es el objeto de un derecho de propiedad intelectual; la primera es de aplicación cuando el criterio se utiliza para ejercer dominio sobre un mercado conexo y la segunda, cuando la información sobre el criterio es indispensable para penetrar en un mercado de producción inicial o de producción final. Hasta hace poco tiempo, el control antimonopolio sobre los criterios de facto ha sido aplicado con extrema prudencia. Un pleito famoso por formación de monopolio planteado por el Departamento de Justicia contra IBM, en relación, entre otros temas, con la compatibilidad entre su equipo periférico y los ordenadores fabricados por otras empresas, concluyó en definitiva en el abandono de la demanda hecha 13 años atrás⁴⁵. Una acción particular en la que se pedía a IBM que revelara modificaciones técnicas de las interfaces fue rechazada con el argumento de que IBM no tenía la obligación de ayudar a fabricantes competidores⁴⁶. Las estrategias de innovación que tienen por objeto controlar tanto la innovación como sus mercados ulteriores conexos mediante diseños exclusivos de nuevos productos no caen por este motivo dentro del ámbito de las leyes antimonopolio, salvo si ello es el objetivo principal de la innovación y no un objetivo secundario, como ocurre cuando se persigue una finalidad abusiva; así, una demanda formulada por un fabricante de película a fin de conocer el formato de una nueva cámara fotográfica creada por un fabricante de aparatos de fotografía fue desechada con el argumento de que la divulgación previa haría posible beneficiarse indebidamente de la inversión en cámaras innovadoras y sería perjudicial para las actividades de investigación y desarrollo⁴⁷. Ahora bien, una demanda reciente planteada por la Comisión Federal de Comercio contra Intel, fabricante que domina el mercado de los microprocesadores utilizados en los ordenadores, ha puesto de manifiesto que las negativas a revelar datos no se pueden utilizar como medio de presión anticompetitiva. Ante las negativas de tres fabricantes competidores que se negaron a obtener patentes para los microprocesadores, la empresa Intel reaccionó y dejó de revelar información a dichos fabricantes, y pidió a otras empresas que no cooperaran con ellos; para defenderse de la acusación de monopolio al impedir que otras empresas explotaran sus patentes, la empresa Intel afirmó que tenía el derecho a negarse a revelar información porque protegía y utilizaba sus propios derechos de propiedad intelectual. En definitiva, el asunto quedó resuelto cuando la empresa Intel se comprometió a no utilizar la revelación como medio para extraer licencias de derechos de propiedad intelectual de otras empresas; por su parte, la CFC reconoció que la empresa Intel podía negarse a facilitar información anticipada por consideraciones comerciales

⁴⁵ Véase el asunto US c. IBM Corp., 687 F.2d 591 (2nd Cir. 1982).

⁴⁶ California Computer Prods., Inc. c. IBM, 613 F.2d 727, (9th Cir. 1979).

⁴⁷ Berkey Photo c. Eastman Kodak, 603 F.2d 263 (2nd Cir. 1979).

legítimas, por ejemplo, cuando un cliente había violado un acuerdo de confidencialidad o cuando la empresa Intel se adhirió a una política general de no revelación⁴⁸. Este asunto es un ejemplo interesante de la manera en que la legislación antimonopolio se puede aplicar no sólo para limitar una utilización anticompetitiva de derechos de propiedad intelectual por una empresa en posesión de dominio, sino también para proteger los derechos de propiedad intelectual de otras empresas que son objeto de presión por parte de la empresa dominante.

19. Como lo indica el asunto Intel, en estos últimos años se ha difundido una visión más escéptica de los criterios de facto, teniendo en cuenta el dominio adquirido gracias a estos criterios en la industria de los ordenadores y teniendo en cuenta las preocupaciones relacionadas con el factor de monopolio y los "efectos de red" en las industrias de los ordenadores y las telecomunicaciones y en otras industrias de alta tecnología, que en muchos casos necesitan también tener un acceso común a instalaciones únicas⁴⁹. Ahora bien, en estos casos se plantea el lema de saber cómo se pueden adoptar medidas contra las prácticas comerciales restrictivas sin causar perjuicio a la innovación tecnológica y al bienestar del consumidor. Esta consideración se ha puesto particularmente de manifiesto en las diferentes demandas planteadas en los Estados Unidos contra la empresa Microsoft; a continuación se hace mención de algunos de los asuntos planteados. Al igual que en la UE, una demanda planteada por el Departamento de Justicia en relación con las prácticas de exclusividad y vinculación y las modalidades para calcular regalías, en particular las "licencias por cada procesador", tuvo como resultado una orden judicial que prohibía a Microsoft la imposición de estas cláusulas de licencia⁵⁰. Sin embargo, la prohibición relativa a la vinculación de otros programas Microsoft contenía una excepción en relación con los productos integrados, lo que dio a la empresa Microsoft la posibilidad de integrar nuevos elementos en sus sistemas operativos. Posteriormente, el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 20 Estados plantearon nuevas demandas contra Microsoft en relación con la obligación impuesta a todos los compradores de sistemas operativos Windows 98 de instalar su navegador Internet, "Internet Explorer", para los usuarios finales (lo que tiene un efecto de red porque para los consumidores es útil tener navegadores idénticos conectados al sistema operativo globalmente dominante)⁵¹. Se denunciaron otras prácticas de vinculación o exclusividad o prácticas abusivas, cuyo objetivo global era mantener el monopolio de Microsoft sobre el mercado de sistemas operativos y, sobre la base de dicho monopolio, hacerse con una posición de dominio sobre el mercado conexo de los navegadores.

⁴⁸ Véase Agreement Containing Consent Order (Docket N° 9288) en <http://www.ftc.gov/os/1999/9903/d09288itelagreement.htm>.

⁴⁹ Este efecto se produce cuando el valor obtenido a partir de un usuario de la Red aumenta junto con el número de otros usuarios adheridos a la Red. Así, por ejemplo, el valor de un programa de ordenador puede depender de la documentación escrita con la utilización de dicho programa, así como de la compatibilidad del programa con bienes o servicios complementarios. Los efectos de red aumentan tanto la demanda de los usuarios como el dominio sobre el mercado en la esfera de la oferta.

⁵⁰ US c. Microsoft, 1995-1 CCH Trade Cases, párrs. 70 y 928.

⁵¹ Un navegador es un programa informático especializado que da a los usuarios individuales o de ordenadores la posibilidad de acceder a la Red mundial de Internet.

El Tribunal consideró que Microsoft era responsable de violaciones del artículo 1 de la Ley Sherman por razón de sus prácticas de vinculación; concluyó que el sistema operativo y el navegador constituían dos productos comerciales distintos (a pesar del argumento de la defensa según el cual eran en efecto un solo producto innovador) teniendo en cuenta que había una demanda distinta de los consumidores en el caso de cada producto⁵². Sin embargo, se consideró que las cláusulas de exclusividad no vulneraban el artículo mencionado porque no tenían fuerza suficiente para cerrar el mercado. El Tribunal consideró que había violaciones del artículo 2 de la ley en relación con otras prácticas anticompetitivas y abusivas; se confirmó la posición de monopolio de Microsoft al margen del carácter extremadamente dinámico e innovador de la industria informática y se desechó la defensa de Microsoft basada en el derecho de autor, pues el derecho de propiedad intelectual no impedía la separación del sistema operativo independientemente protegido y del navegador, ni justificaba la aplicación anticompetitiva de la exclusividad. Es de señalar que esta decisión se aparta de la doctrina tradicional del "carácter inherente", pues la integración del navegador en el sistema operativo quería decir que sólo había un derecho de autor sobre un producto único y que las restricciones relacionadas con el navegador en las licencias del sistema operativo no iban más allá del alcance de este derecho de autor. El Tribunal ha ordenado que Microsoft se divida en dos empresas distintas, una para los sistemas operativos y otra para los programas de aplicación. *** No obstante, continúa por decidir en qué medida mantendrá esta sentencia el tribunal de apelación que examina ese asunto.**

20. Hay contextos importantes al margen de los acuerdos sobre licencias o las negativas a negociar en los que los derechos de propiedad intelectual se pueden utilizar de modo que violan el artículo 2 de la Ley Sherman. La adquisición de un derecho de propiedad intelectual mediante una subvención oficial puede dar lugar a responsabilidad en la jurisdicción antimonopolio cuando: 1) forma parte de un plan de colusión entre competidores destinado a adquirir poder sobre el mercado; 2) forma parte de un plan de monopolio mediante la acumulación y el ejercicio de todos los derechos de propiedad intelectual importantes en un mercado determinado (en particular, cuando el plan va combinado con la no utilización); o 3) ha sido adquirido de modo fraudulento en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales o en la Oficina de Derechos de Autor, o bien mediante una conducta desleal que no llega a ser fraudulenta, y ha sido utilizado para excluir a la competencia de un mercado concreto (tiene que haber poder de dominio sobre el mercado). Se precisa en las Directrices que las autoridades federales encargadas de aplicar la ley pueden oponerse al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual en los casos comprendidos dentro del precedente apartado 3 (siempre que concurren algunas condiciones suplementarias). Cuando el derecho de propiedad intelectual ha sido adquirido de otra empresa, la responsabilidad en la esfera antimonopolio puede existir cuando el objetivo es monopolizar, según lo expuesto en el apartado 2, y la adquisición puede ser también objeto del control de las fusiones, según lo indicado en la sección anterior. Sin embargo, es legal la mera adquisición de una patente de "bloqueo" con objeto de impedir que un competidor la utilice. El ejercicio o las amenazas de ejercicio con mala fe de derechos de propiedad intelectual pueden ser ilegales cuando tienen por objeto perturbar las actividades de posibles competidores; se precisa asimismo en las Directrices que las autoridades federales encargadas de aplicar la ley podrán adoptar medidas antimonopolio

⁵² Decisión de fecha 3 de abril de 2000 del Tribunal del Distrito de Columbia (Jurisdicción Federal), disponible en <http://www.usdoj.gov/atr/cases/f4400/4469.htm>.

en caso de litigio objetivamente infundado. Recientemente, han sido objeto de análisis antimonopolio las tácticas utilizadas por algunos fabricantes de productos farmacéuticos patentados para oponerse a la competencia de fármacos genéricos después de la expiración de sus patentes. La CFC ha eximido de responsabilidad a una empresa de productos farmacéuticos que, inmediatamente antes de la expiración de una patente basada en un ingrediente de un fármaco, solicitó una patente adicional del fármaco sobre la base de otro principio activo del mismo⁵³. Sin embargo, ha planteado * judicialmente **con éxito varios asuntos** en relación con las sumas presuntamente ofrecidas por * fabricantes de productos farmacéuticos patentados, cuyas patentes * se **encuentran** en vías de expiración, a * fabricantes de fármacos genéricos para pedirles que se **abstengan** de ofrecer fármacos genéricos competidores en el mercado después de la expiración de las patentes. **Actualmente se están planteando judicialmente otros asuntos como parte de una investigación más amplia en lo que se refiere a si las compañías farmacéuticas están suprimiendo ilícitamente la competencia de los fabricantes de fármacos genéricos de bajo costo**⁵⁴.

21. El comportamiento de los titulares de derechos de propiedad intelectual debe regirse no sólo por la legislación antimonopolio, sino también por la doctrina judicialmente sentada acerca del mal uso de las patentes, que puede tener como consecuencia la denegación de la aplicación de la patente o de un derecho de autor cuando el titular haya utilizado su derecho de manera inapropiada al excluir la competencia más allá del alcance de su derecho de propiedad intelectual, de modo incompatible con la política oficial. Muchos casos de mal uso guardan relación con la vinculación. Tradicionalmente, la doctrina sobre el mal uso no ha exigido ninguna prueba de poder de dominio, influencia o cierre del mercado; la existencia de una cláusula inadmisibles en una licencia ha sido de por sí mal uso. Ahora bien, en la Ley de 1988 sobre la reforma de las patentes se dispone que, en los casos de mal uso por razón de vinculación, ha de probarse que el titular de la patente ha poseído efectivamente dominio sobre el mercado; se ha precisado también que la negativa a conceder una licencia no puede ser la base para una reclamación de mal uso de una patente. Hay, pues, convergencia entre la doctrina del mal uso y la legislación antimonopolio, pero queda todavía por aclarar si los tribunales exigirán en adelante prueba de dominio sobre el mercado en los casos de mal uso que no supongan vinculación.

22. En relación con el agotamiento de los derechos, las circunstancias varían según el derecho de propiedad intelectual de que se trate. La primera venta, por el titular de un derecho de propiedad intelectual, de un producto protegido dentro de los Estados Unidos agota todos sus derechos a seguir controlando el aprovechamiento de dicho artículo. Ahora bien, tiene libertad para establecer, dentro de los límites fijados por la legislación antimonopolio (según lo antes expuesto), diversas restricciones sobre la licencia o la venta del producto patentado. La doctrina de la "primera venta" no se aplica a los productos comercializados en el extranjero con el consentimiento del cedente, exista o no una patente paralela sobre el producto en el extranjero; solamente si las partes han previsto expresamente que el concesionario tendrá derechos plenos y absolutos tanto en los mercados extranjeros como en el mercado nacional podría el cedente no

⁵³ Véase el artículo "Drug abuses" en el Financial Times del 20 de abril de 2000.

⁵⁴ Véanse los artículos "Drugs group in antitrust probe", en el Financial Times del 3 de abril de 2001 y "Antitrust charge in U.S." en el Wall Street Journal de la misma fecha.

estar en condiciones de impedir importaciones paralelas. En el caso de los artículos de marca, de conformidad con la legislación sobre comercio y marcas comerciales, las importaciones en los Estados Unidos de artículos del mercado gris (importaciones paralelas) comercializados en el extranjero en virtud de una licencia otorgada por el titular de la marca de comercio estadounidense están prohibidas sin la autorización de éste, salvo en el caso de que los propietarios extranjero y nacional de la marca de comercio sean el mismo titular, compañías afiliadas o actúen de otro modo bajo un "control común"⁵⁵ (siempre que los artículos sean materialmente diferentes de los que se venden en los Estados Unidos **y puedan causar confusión entre los consumidores**). La importación no autorizada de material con derecho de autor se considera análogamente como una vulneración del derecho exclusivo del titular a distribuirlo en los Estados Unidos, sin que se acepte ninguna excepción para los casos de "control común".

⁵⁵ Véase el asunto Kmart Corp. c. Cartier Inc., 108 S. Ct. 1811, 6 USPQ2d 1897 (1988).

Capítulo III

LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN OTROS PAÍSES

A. Normas y experiencias japonesas

23. Las leyes de la competencia y las políticas seguidas para su aplicación en otros países desarrollados por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual siguen en general los enfoques adoptados por la Unión Europea y los Estados Unidos⁵⁶. Ello es indudablemente cierto en el caso de la legislación japonesa y las directrices para su aplicación. En el artículo 23 de la Ley antimonopolio del Japón (AMA)⁵⁷ se exceptúan de su aplicación los actos que según la legislación japonesa en materia de derechos de propiedad intelectual "pueden atribuirse al ejercicio de esos derechos...". Las prácticas que en materia de licencias no se consideran correspondientes al ejercicio de esos derechos pueden quedar incursas en el artículo 3 de la ley, que prohíbe los monopolios privados y las limitaciones del comercio no justificadas. También revisten importancia para los derechos de propiedad intelectual los artículos 8 y 19 de la ley, donde se prohíben respectivamente las limitaciones injustificadas impuestas por asociaciones comerciales y las prácticas comerciales ilícitas que tienden a impedir la competencia leal. La Comisión de Comercio Leal del Japón (JFTC) determina cuáles son esas prácticas comerciales ilícitas, entre las cuales figuran los acuerdos con vinculaciones injustas, las transacciones exclusivas y las restricciones a las transacciones con terceros, así como el abuso de una posición negociadora dominante. La JFTC también ha preparado unas directrices en materia de licencias, que se refieren únicamente a las posibles violaciones del artículo 19 mediante la inclusión de determinadas disposiciones en los acuerdos de licencia⁵⁸. Las directrices son de aplicación tanto a los acuerdos nacionales como a los internacionales y proporcionan una orientación administrativa a las empresas en lo referente a la política de cumplimiento de las normas de la JFTC. A ese respecto existen similitudes con las directrices de los Estados Unidos por lo que se refiere a la utilización de ejemplos para explicar en qué casos los acuerdos de licencia (tales como los de concesión mutua de licencias, los de uso común de patentes, los de concesión de licencias múltiples) o la denegación de una licencia plantearían problemas en cuanto a la política de la competencia. Entre las conductas que según la JFTC constituían un recurso indebido a los derechos de propiedad intelectual figuraban la negativa colectiva de los fabricantes de billares eléctricos a ceder patentes que estaban incluidas en un acuerdo de uso

⁵⁶ Véase OCDE, Política de la competencia y derechos de propiedad intelectual, París, 1998.

⁵⁷ Ley antimonopolio relativa a la prohibición de los monopolios privados y el mantenimiento de un comercio leal (Ley N° 54, de 14 de abril de 1947).

⁵⁸ Directrices para los acuerdos acerca de patentes y licencias en materia de conocimientos técnicos, de julio de 1999. Estas Directrices sustituyen a las establecidas en 1989.

común con el fin de limitar la entrada en el mercado; la condición para la concesión de licencias por parte de una asociación comercial de que se respetasen determinados contingentes de producción de rabanillos⁵⁹ y la vinculación de licencias de diferentes formas de programas informáticos por Microsoft.

24. En el ejercicio de las facultades que le concede la ley, en 1993 la JFTC también publicó unas directrices acerca de la investigación y el desarrollo conjuntos (que facilitan un trato racional de las cuestiones de política de la competencia en materia de propiedad intelectual que se planteen en los mercados de tecnología o de productos como resultado de actividades conjuntas de investigación y desarrollo) y en 1991 había publicado unas directrices acerca de los sistemas de distribución y las prácticas comerciales (con inclusión de la obstrucción no justificada de las importaciones paralelas), en las que se enumeran diferentes formas de obstrucción de las importaciones paralelas únicamente por parte de los distribuidores que se considere contravienen la ley. La legislación japonesa acepta el principio del agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual. Así pues, en el asunto BBS el Tribunal Supremo decidió que el titular de una patente japonesa de ruedas de aluminio para automóviles no podía impedir las importaciones paralelas de ruedas que había vendido a un comprador lícito en Alemania. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la prohibición de las importaciones paralelas habría sido posible si el titular de la patente y el cesionario hubiesen acordado excluir al Japón del territorio de venta o utilización del producto. Si las importaciones paralelas las efectuase un tercero, el acuerdo de excluir al Japón tendría también que indicarse explícitamente en los productos considerados.

B. Normas de otros países o regiones

25. La mayoría de los países cuyas normas en materia de competencia son en términos generales similares a las de los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, especialmente en el caso de algunos países de Europa central y oriental, así como de determinados países africanos y latinoamericanos, no se refieren explícitamente en su legislación sobre la competencia al trato de los derechos de propiedad intelectual, y tampoco disponen de directrices para su aplicación. Así pues, no resulta claro cómo las disposiciones sustantivas generales de esa legislación podrían aplicarse en la práctica a los derechos de propiedad intelectual, sobre todo dada la falta de directrices para esa aplicación o de experiencia en lo referente a la interconexión entre la política de la competencia y los derechos de propiedad intelectual, particularmente en los países en desarrollo y los países en transición. Sin embargo, en la legislación polaca en materia de competencia se establece que, sin menoscabo de los derechos de propiedad intelectual, sus disposiciones se aplican a los contratos de licencias y otros actos a ellos referentes. También se han publicado directrices acerca de la concesión de licencias, siguiendo en gran medida el

⁵⁹ Véase Grupo de Trabajo de la OMC sobre la interacción entre el comercio y la política de la competencia, Comunicación del Japón - Relación entre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y la política de la competencia (WT/WGTCP/W/106). Los asuntos se decidieron mientras estaban vigentes las Directrices de 1989.

enfoque de la Unión Europea⁶⁰. En Venezuela las directrices aprobadas de conformidad con la legislación sobre la competencia especifican que la imposición o el establecimiento de limitaciones para la adquisición o utilización de derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los conocimientos técnicos, puede autorizarlos previamente el organismo encargado de la competencia, pero no existe indicación alguna acerca de los criterios que ha de aplicar ese organismo. Incluso dentro de la Unión Europea, si bien algunos Estados miembros, como Alemania o España, tienen disposiciones legales sobre competencia que prevén explícitamente exenciones respecto de los derechos de propiedad intelectual, otros países, como Francia, no tienen tales disposiciones, aunque disponen de una importante experiencia en materia de aplicación.

26. Las leyes sobre competencia que no siguen el modelo de la Unión Europea tienden a ser más explícitas respecto de las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual, y algunos de esos países (los más desarrollados), despliegan una actividad cada vez mayor en esa esfera. Generalmente los derechos de propiedad intelectual o las licencias a ellos referentes gozan hasta cierto punto de exenciones, pero su alcance es variable. Según **las disposiciones de la legislación canadiense sobre la competencia relativas al abuso de posición dominante**, la realización de un acto que tenga únicamente por finalidad el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no se considera contraria a la competencia. Sin embargo, incluso en esos casos se *** puede tratar de obtener la aplicación de medidas** correctivas en circunstancias especiales cuando el derecho de propiedad intelectual se ha utilizado para disminuir indebidamente el tráfico comercial o impedir la competencia **en un mercado importante distinto de los derechos de propiedad intelectual o de los productos o servicios directamente resultantes del ejercicio de dichos derechos (siempre que esas medidas correctivas no violen las obligaciones internacionales del Canadá en la esfera de esos derechos), o en un mercado mucho mayor que el de dichos derechos. Además, varias de las disposiciones de la ley que tratan de prácticas tales como la exclusividad, la venta vinculada, las restricciones territoriales de mercado o la negativa a comerciar para impedir la importación o exportación serían aplicables a la concesión de licencias en la esfera de los derechos de propiedad intelectual. En general, se realizaría un análisis basado en la regla de la razonabilidad de las restricciones para determinar si éstas podrían reducir sensiblemente la competencia o estarían indebidamente relacionadas a la que habría existido en caso de no haber licencia. Sin embargo, las disposiciones de la ley relativas a las transacciones exclusivas y a la asociación delictiva no se aplicarían a los acuerdos de especialización que se hubieran registrado ante el Tribunal de Competencia, en caso de cumplir las pruebas legales aplicables. La imposición de precios es un delito penal, incluso cuando se practica por medio de los derechos de propiedad intelectual. * Varios importantes asuntos referentes a la competencia tenían que ver con derechos de propiedad intelectual. * Recientemente se han establecido** directrices de ejecución en relación con las licencias de derechos de propiedad

⁶⁰ Véase la Ley de 1990 encaminada a contrarrestar las prácticas monopolísticas, así como las Directrices de la Oficina Antimonopolios para la aplicación de las disposiciones de la Ley encaminada a contrarrestar las prácticas monopolísticas a las licencias de patentes y conocimientos técnicos.

intelectual⁶¹. * En Australia, donde las leyes sobre competencia eximen de determinadas condiciones a las licencias y los acuerdos de cesión en materia de derechos de propiedad intelectual, se está examinando la posibilidad de suprimir la exención para los acuerdos horizontales y las restricciones a los precios y las cantidades. La legislación sobre competencia de la República de Corea prevé una exención para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que es muy similar a la que figura en la legislación japonesa. Sin embargo, están prohibidos los contratos internacionales desleales para la introducción de tecnología basada en derechos de propiedad intelectual. En una notificación sobre los tipos y criterios referentes a las prácticas comerciales desleales en los contratos internacionales, que abarca las licencias relativas a los derechos de propiedad intelectual, se estipulan las circunstancias que se tendrán en cuenta para determinar si un contrato es desleal, previendo efectivamente una evaluación de su carácter razonable. También se han establecido directrices para los tipos de prácticas comerciales especiales de carácter desleal referentes a las importaciones paralelas. Los organismos que se ocupan de la competencia y los derechos de propiedad intelectual han establecido mecanismos para celebrar consultas entre sí.

27. Las leyes sobre competencia de los países en desarrollo que se inspiran en el common law también suelen ser relativamente más explícitas en lo referente a los derechos de propiedad intelectual, pero tiene poca experiencia en la aplicación de las normas en esa esfera. En la legislación de Jamaica se conceden exenciones a las personas o empresas cuyos derechos provienen o se derivan de un derecho de autor, una patente o una marca comercial, o bien de cualquier contrato que haya autorizado la Comisión de Comercio Leal. Esa legislación también estipula que las mercancías patentadas vendidas por comerciantes no pueden estar sujetas a la imposición de un precio de reventa, sino que el titular de la patente puede establecer el precio de las mercancías producidas por el titular o concesionario de la patente⁶². En la legislación sobre competencia de Zambia figura una exención general para las disposiciones contenidas en los acuerdos sobre licencias en materia de derechos de propiedad intelectual y cualquier otro acto que tenga por finalidad dar efecto a esas disposiciones⁶³. En la legislación sobre competencia de la India se estipula que no puede expedirse ninguna orden respecto de una práctica comercial monopolística o restrictiva que tenga por finalidad limitar el derecho de una persona a impedir el menoscabo de una patente o a añadir condiciones a una licencia de patente en lo concerniente a actos que, sin la licencia, constituirían un menoscabo de la patente (la patente debe haberse expedido en la India)⁶⁴. Pero la prohibición de la imposición del precio de reventa que figura en la ley también se aplica a las mercancías comprendidas en una patente o marca comercial. La Ley sobre patentes de la India de 1970 también prevé el control de las cláusulas sobre vinculación o las cláusulas conexas incluidas en las licencias de patentes, así como de las restricciones aplicables después de la expiración de la patente, como ocurre en la legislación sobre patentes de varios países.

⁶¹ **Competition Bureau, Intellectual Property Enforcement Guidelines (puede consultarse en <http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ct01992e.html>).**

⁶² Véase la Ley de competencia leal de 1993.

⁶³ Ley sobre la competencia y el comercio leal, 1994, art. 3.

⁶⁴ Véase la Ley de 1969 sobre monopolios y prácticas comerciales restrictivas, art. 15.

28. En muchos instrumentos legales en materia de derechos de propiedad intelectual también se incluyen recursos para impedir el abuso de tales derechos, sin que ello se someta a las pruebas de la legislación sobre la competencia. Éste es particularmente el caso en las leyes de patentes, que suelen estipular la concesión de licencias obligatorias por razones tales como no existir un abastecimiento del mercado en medida suficiente o en condiciones razonables, o bien para permitir la explotación de patentes subordinadas. La existencia de prácticas contrarias a la competencia *** puede considerarse como** motivo para el otorgamiento de licencias obligatorias, según la legislación de patentes de países como la Argentina y *** el Canadá (la legislación canadiense sobre patentes también prevé la concesión obligatoria de licencias en casos de abuso de patentes.)** Algunos países, particularmente países en desarrollo, se basaban en el pasado en una legislación especial sobre transferencia de tecnología para impedir los abusos en la esfera de la concesión de licencias relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Esa legislación difería, en varios aspectos importantes, de la legislación sobre competencia, y en la actualidad se ha abolido o liberalizado. Las importaciones paralelas de mercancías patentadas son lícitas según la legislación sobre patentes de países como la Argentina u Honduras, así como en los países del Pacto Andino. Las importaciones paralelas de productos de marca también son lícitas en los países del Pacto Andino, así como en **Australia**, Honduras, México, **Nueva Zelandia** y Suiza. Las importaciones paralelas de mercancías protegidas por el derecho de autor son lícitas según la legislación de países como Australia (con algunas excepciones), Nueva Zelandia y Suiza. **En el Canadá las importaciones de esas mercancías son legales si el derecho de autor está en manos del mismo titular tanto en el Canadá como en el otro país de que se trate, pero el titular del derecho puede controlar las importaciones en el Canadá cuando el derecho se ha concedido a un tercero del país exportador.** En el MERCOSUR se acepta el principio del agotamiento regional de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, según la legislación sobre derechos de propiedad intelectual de la mayoría de los países de common law, una venta o una licencia del titular del derecho únicamente eximirá al producto protegido del derecho de propiedad intelectual en caso de que no exista ninguna condición restrictiva en el acuerdo (que puede ser objeto de controles de la competencia). Las demás ventas o licencias estarán sometidas a las mismas condiciones aun cuando en contratos subsiguientes no se las incluya expresamente, pues según la doctrina de la "licencia implícita", mediante una licencia subordinada no se puede adquirir un derecho superior al que ya poseía el titular de la licencia. Así pues, en un caso de Kenya, el tribunal decidió que un distribuidor local no podía importar un producto farmacéutico en el país a causa de las restricciones territoriales que imponía el titular británico de la patente al titular estadounidense de la licencia a quien el distribuidor había comprado el producto⁶⁵. Sin embargo, según la legislación estadounidense sobre competencia, es posible aplicar las reglas en materia de competencia para oponerse a esas restricciones en las licencias en caso de que afecten al comercio de exportación. En el asunto Pilkington, por ejemplo, el Departamento de Justicia tomó medidas contra las restricciones incluidas en las licencias sobre tecnología del vidrio plano que una empresa británica o su filial estadounidense habían vendido a concesionarios

⁶⁵ Beecham Group c. International Products Ltd., citado en D. Gladwell, "The exhaustion of intellectual property rights", 12 *European Intellectual Property Review* (1986), pág. 368.

estadounidenses, distribuyendo al parecer los mercados mundiales y limitando las importaciones y exportaciones de vidrio en los Estados Unidos, aunque las patentes básicas habían expirado⁶⁶ (el Gobierno del Reino Unido impugnó esa decisión). **Cabe señalar que varios países en desarrollo poseen leyes que sólo permiten que haya un distribuidor nacional de los productos sometidos a marcas registradas o derechos de autor, prohibiendo así efectivamente las importaciones paralelas.**

⁶⁶ U.S. c. Pilkington plc, 7 Trade Reg. Rep. (CCH) 50758 (D. Ariz. 1994) Consent Decree.

Capítulo IV

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

A. Disposiciones pertinentes de los instrumentos multilaterales

29. Los convenios sobre derechos de propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual apenas tratan de las cuestiones relativas al derecho de la competencia. El artículo 11 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prevé una protección eficaz frente a la competencia desleal. El artículo 17 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas especifica claramente que no se prohíbe el control administrativo nacional, cláusula que probablemente pudiera aplicarse al derecho de la competencia. Tal vez el mismo principio podría aplicarse a otros convenios sobre derechos de propiedad intelectual, aunque en ellos no figuren disposiciones similares al artículo 17, teniendo en cuenta que el artículo 5A 2) del Convenio de París permite la concesión de licencias obligatorias para impedir un ejercicio abusivo de los derechos exclusivos que otorgan las patentes.

30. En la Carta de La Habana de 1948, que nunca entró en vigor, figuraban normas de competencia relativas a los derechos de propiedad intelectual⁶⁷. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se negoció en la Ronda Uruguay, comprende disposiciones sustantivas sobre la política de competencia de índole fundamentalmente permisiva⁶⁸. El artículo 8 estipula que tal vez sea necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. El artículo 40 garantiza el derecho de los Estados miembros a especificar en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, y a adoptar, de

⁶⁷ El artículo 46, 3) de la Carta se refería a toda práctica que obstruyera, mediante acuerdo al respecto, el desarrollo o la aplicación de procedimientos técnicos o inventos tanto patentados como no, así como la extensión del uso de los derechos de propiedad intelectual a objetos, productos o condiciones de producción, utilización o venta que no quedaran comprendidos en tales concesiones o no fueran objeto de ellas.

⁶⁸ Para un examen del Acuerdo véase UNCTAD, The TRIPS Agreement and Developing Countries, Nueva York y Ginebra, publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 96.II.D.10, Nueva York y Ginebra, 1996. Para un examen concreto de las disposiciones del Acuerdo relacionadas con la política de la competencia, véase UNCTAD, El alcance, la cobertura y la aplicación de la legislación y la política de la competencia y análisis de las disposiciones de la Ronda Uruguay que se refieren a la política de la competencia, incluidas sus consecuencias para los países en desarrollo y otros países (TD/B/COM.2/EM/2), y Experiencia adquirida hasta la fecha en materia de cooperación internacional sobre cuestiones de política de la competencia y los mecanismos utilizados (TD/RBP/CONF.5/4), así como Organización Mundial del Comercio, Informe anual 1997, vol. 1, Capítulo especial: El comercio y la política de competencia.

forma compatible con las demás disposiciones del Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir, por ejemplo, las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias. En el artículo 40 figura también una disposición con arreglo a la cual un Estado miembro que desee lograr que una empresa sometida a la jurisdicción de otro Estado miembro cumpla la legislación en materia de competencia podrá entablar consultas con éste, que deberá facilitar la información no confidencial que esté al alcance del público, así como otras informaciones confidenciales (con sujeción a su legislación nacional y a la conclusión de acuerdos satisfactorios sobre la salvaguarda de la confidencialidad). Por otra parte, todo Estado miembro cuyos nacionales o personas que tengan su domicilio en él sean objeto de un procedimiento iniciado por otro Estado miembro ha de tener, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas. La relación entre los derechos de propiedad intelectual y la política de la competencia se ha estudiado con cierta profundidad en el Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia⁶⁹. En el artículo 31 se establecen ciertas condiciones que restringen el uso de una patente sin autorización del titular, incluido el uso por el gobierno o por terceros, es decir, por medio de licencias obligatorias. Sin embargo, se prevén ciertas excepciones a estas condiciones cuando se permita otro uso sin autorización para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se hayan declarado anticompetitivas. Algunas disposiciones similares son aplicables al diseño de circuitos integrados. El artículo 6 establece que no se aplicará ninguna disposición del Acuerdo (a reserva de las disposiciones sobre trato nacional y trato de la nación más favorecida) en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

31. Durante el proceso preparatorio de las negociaciones sobre el Conjunto de principios y normas se decidió que las cuestiones relativas a la competencia y a los derechos de propiedad intelectual se tratarían en las negociaciones paralelas sobre el proyecto de código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (cuyo capítulo 4 había de tratar de las prácticas en las transacciones de transferencia de tecnología). Sin embargo, el proyecto de código nunca se aprobó⁷⁰. Por consiguiente, la única disposición del Conjunto de principios y normas que trata explícitamente de los derechos de propiedad intelectual es el artículo D.4 e), que establece que puede constituir abuso de posición dominante en el mercado la imposición de restricciones a la importación de bienes que hayan sido legítimamente comercializados en el extranjero con una

⁶⁹ Véase OMC, Informe (1998) del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia (WT/WGTCP/2), párrs. 112 a 122.

⁷⁰ Véase UNCTAD, Proyecto de código internacional de conducta para la transferencia de tecnología al final del sexto período de sesiones de la Conferencia, 5 de junio de 1985 (TD/CODE/TOT/47) y "Negociaciones sobre un código internacional de conducta para la transferencia de tecnología" (TD/CODE/TOT/60), 6 de septiembre de 1995. En el capítulo 4 del proyecto de código se señalan 14 prácticas que pueden considerarse restrictivas: la retrocesión, las restricciones de la impugnación de la validez, la investigación, la utilización del personal o las adaptaciones; los acuerdos de exclusividad, los acuerdos de exclusividad para las ventas o la representación; la fijación de los precios; los acuerdos de vinculación; los acuerdos de participación en la explotación de patentes o los acuerdos de concesión recíproca de licencias; los pagos u otras obligaciones después de la expiración de derechos de propiedad intelectual, y las restricciones después de la expiración del acuerdo.

marca comercial idéntica o similar a la marca comercial protegida en el país importador, en bienes idénticos o similares, cuando las marcas comerciales de que se trate sean del mismo origen, es decir, pertenezcan al mismo propietario o sean utilizadas por empresas filiales, y cuando esas restricciones tengan por objeto mantener artificialmente precios elevados. Sin embargo, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar el Conjunto de principios y normas decidió que, a petición de los Estados miembros y en colaboración con los organismos nacionales y regionales que se ocupan de la competencia, el Grupo de Expertos determinase y consolidase el terreno común entre los Estados miembros en la esfera del derecho y la política de la competencia a fin de identificar las prácticas comerciales restrictivas que perturbasen el desarrollo económico de los países, incluso dando indicaciones y fomentando los intercambios de opiniones sobre las esferas en que fuese más difícil la identificación de dicho terreno común, por ejemplo, cuando existiesen diferencias entre las teorías económicas o entre las leyes o las políticas de la competencia. Se señaló como una de esas esferas "la aplicación de la política de la competencia al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y de las licencias de los derechos de propiedad intelectual o de conocimientos técnicos"⁷¹.

B. Conclusiones y consecuencias para la cooperación internacional

32. Las normas en materia de política de la competencia que se aplican actualmente a los derechos de propiedad intelectual en los países o regiones desarrollados **suelen ser** parecidas, a pesar de ligeras diferencias en el alcance de las excepciones permitidas. Dichas normas se basan en la premisa de que la política de la competencia y el sistema de derechos de propiedad intelectual suelen ser complementarios, puesto que los derechos de propiedad intelectual fomentan la innovación, así como su divulgación y comercialización, lo que contribuye a la eficiencia dinámica⁷² y al bienestar, contrarrestando cualquier pérdida de eficiencia distributiva estática que repercuta negativamente en el precio y la cantidad de los productos. Se considera que los derechos de propiedad intelectual son similares a los demás derechos de propiedad, con la única diferencia de que confieren una considerable posición de dominio en el mercado cuando no existen tecnologías ni productos sustitutivos. Se considera que la licencia de los derechos de propiedad intelectual suele ser favorable a la competencia, siempre que puedan combinarse factores de producción complementarios. En cambio, se procede a aplicar la política de la competencia siempre que se esté utilizando una posición dominante en el mercado otorgada por un derecho de propiedad intelectual para restringir de manera irrazonable la competencia en determinados mercados. Para evaluar la conveniencia de intervenir contra las prácticas basadas en los derechos de propiedad intelectual y en qué debe consistir tal intervención, se sigue un enfoque pragmático o de análisis económico con miras a encontrar un equilibrio entre la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la protección de la competencia en el mercado y, en los casos de licencias de derechos de propiedad intelectual, con miras a salvaguardar la voluntad del titular de otorgar una licencia y permitir al mismo tiempo que los

⁷¹ Véase UNCTAD, Informe de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas (TD/RBP/CONF.4/15), anexo I, resolución aprobada por la Conferencia de Examen, párr. 11.

⁷² Introducción óptima de nuevos productos y de métodos de producción más eficientes a lo largo del tiempo.

concesionarios compitan. Para reducir al mínimo la inseguridad jurídica que podría provocar esta flexibilidad de criterios, se procura que la aplicación de la política de competencia a los derechos de propiedad intelectual sea lo más transparente y previsible posible.

33. Al parecer, se está renunciando a las doctrinas que se centran en el alcance de los privilegios que otorgan los derechos de propiedad intelectual para plantear abiertamente cuál es la finalidad de las actividades de los titulares de esos derechos, de los licenciantes y de los licenciarios, así como su repercusión en la competencia **dentro del contexto legal y económico general. Una preocupación fundamental es que los derechos de propiedad intelectual no deben usarse de un modo que impida que se alcance el objetivo para el que se los ha otorgado, a saber, el fomento de la innovación.** Ya casi no son objeto de atención la mayoría de las prácticas de concesión de licencias consideradas de carácter vertical, mientras que se examinan con un rigor relativamente mayor las restricciones similares a los cárteles, las prácticas de exclusión y los factores de influencia monopolística por parte de las empresas dominantes, así como las prácticas y fusiones que puedan inhibir la innovación tecnológica⁷³. También existe una preocupación general sobre cuestiones como las normas de facto exclusivas, **la interoperabilidad**, el acceso a instalaciones esenciales y los efectos de red, particularmente en las industrias de alta tecnología. Sin embargo, dada la rapidez con que evolucionan la tecnología y las estrategias empresariales conexas y en vista de su complejidad, era inevitable que surgieran dudas sobre la forma adecuada de ocuparse de estos temas, que se añaden a las incertidumbres y controversias sobre cuáles son o deberían ser las condiciones para otorgar la protección de los derechos de propiedad intelectual en **sectores como los de los productos farmacéuticos**, los programas informáticos * o la biotecnología, o cuál debe ser el alcance de esa protección. **A pesar del consenso general existente en los países o regiones desarrollados acerca de la relación entre la política de la competencia y la propiedad intelectual, en esos países o regiones o entre ellos** sigue habiendo importantes diferencias **en cuanto al tratamiento apropiado de determinadas cuestiones, como la definición de mercado, ciertas condiciones de las disposiciones sobre otorgamiento de licencias, determinado comportamiento de las empresas dominantes o las importaciones paralelas**⁷⁴. Esas **diferencias** * sin lugar a dudas guardan relación con las diferencias entre sus legislaciones en materia de competencia y propiedad intelectual, **las medidas de aplicación, las teorías económicas, la estructura del comercio y la capacidad tecnológica**, así como entre sus distintas estructuras * industriales y de mercado.

⁷³ Entre las prácticas que pueden inhibir la innovación, los organismos que se ocupan de la competencia de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han manifestado una gran disposición a intervenir contra la prohibición del uso de tecnología bajo licencia una vez que ésta ha vencido, el pago de regalías tras el vencimiento de la patente y las restricciones de la impugnación de la validez de las patentes. Véase OCDE, op. cit.

⁷⁴ Ibíd. Véase también Office of Fair Trading, E-commerce and its implications for competition policy, agosto de 2000, en que se sugiere que en los mercados de comercio electrónico puede tener cabida un tratamiento más riguroso del abuso en los casos de servicios esenciales previstos en la legislación sobre competencia del Reino Unido que el que sugiere el precedente de la UE.

34. Otros países o regiones tienen poca experiencia en este ámbito, a pesar de que su legislación en materia de política de competencia abarque en ocasiones cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual. Al garantizar que exista y se ponga en práctica una protección de la propiedad intelectual en condiciones similares en los mercados mundiales, el Acuerdo de los ADPIC subraya la necesidad de que los países que deseen protegerse del abuso de los derechos de propiedad intelectual promulguen leyes y políticas eficaces en materia de competencia y establezcan organismos responsables en esa esfera. En la mayoría de los países, en especial en los países en desarrollo, la mayor parte de los derechos de propiedad intelectual se otorgan a empresas extranjeras, que participan en la mayoría de las transacciones basadas en dichos derechos. Por consiguiente, es probable que en estos países haya cada vez más casos de competencia en relación con los derechos de propiedad intelectual de empresas extranjeras, por lo cual habrá una mayor necesidad de obtener información en los países de origen de dichas empresas, o bien en otros países en los que se les hayan otorgado derechos de propiedad intelectual, así como una mayor necesidad de asistencia internacional para que se cumplan las normas. **En cambio, los mercados de estos países pueden verse afectados por las acciones ordenadas por los organismos de otros países que se ocupan de la competencia, como la divulgación de información, el libre acceso a las normas en materia de propiedad intelectual, o, en el caso de las fusiones, la liquidación y cesión de filiales por una de las empresas participantes en la fusión, o por ambas, a determinados competidores de derechos de propiedad intelectual relativos a productos o procesos, protegidos en otros países⁷⁵.** Por este motivo, debería recurrirse cada vez más a **las consultas y la cooperación internacionales respecto a esas cuestiones, e incluso a las disposiciones pertinentes del Acuerdo * de los ADPIC.** Dicha cooperación sería más fructífera si los organismos que se ocupan de la competencia compartieran un criterio común, y tuvieran confianza recíproca y la misma concepción del beneficio mutuo⁷⁶. En este sentido, la reciprocidad de los beneficios que brinda la cooperación podría verse realzada por la creciente naturaleza internacional de la actividad innovadora⁷⁷ y porque en las industrias de la información con efectos de red debidos al amplio uso internacional, las medidas contra las prácticas comerciales restrictivas que sólo afecten a un mercado territorial, por muy grande que sea, pueden resultar insuficientes para impedir la monopolización, a menos que en otras jurisdicciones se tomen medidas paralelas contra prácticas comerciales restrictivas similares⁷⁸.

⁷⁵ Para un ejemplo de los requisitos de las liquidaciones mundiales (que impliquen la venta o concesión de patente, marca registrada o derechos de secreto comercial relativos a productos farmacéuticos a determinadas empresas farmacéuticas) como condición para la aprobación de una fusión de dos empresas farmacéuticas por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, véase "Spin-offs resolve anticompetitive concerns triggered by merger of Smithkline and Glaxo", Antitrust & Trade Regulation Report, vol. 79, N° 1989, 22 de diciembre de 2000, pág. 587.

⁷⁶ Véase TD/RBP/CONF.5/4.

⁷⁷ Véase OCDE, op. cit., págs. 420 y 421.

⁷⁸ Véase "Presentation by Mr. Hans Ullrich", en UNCTAD, The role of competition policy for development in globalizing markets, 1999: 39.

35. Por consiguiente, se necesitan medidas para fomentar la comprensión recíproca y una mayor confianza en esta esfera. Al respecto, se ha sugerido que se aprovechen las deliberaciones del Grupo de Trabajo de la OMC sobre el tema como base analítica para seguir promoviendo enfoques comunes en las políticas de defensa de la competencia en esta esfera entre los Estados miembros de la OMC y para que, teniendo en cuenta esas deliberaciones, así como la bibliografía económica conexas y las políticas nacionales de defensa de la competencia, la labor futura en este ámbito abarque las siguientes cuestiones: unos criterios comparativos en la aplicación de los acuerdos de concesión de licencias; la función de la propiedad intelectual en las industrias basadas en redes; la aparición de nuevas estrategias de ejercicio del dominio del mercado mediante la adquisición de derechos de propiedad intelectual y el recurso a los pleitos por infracción de patente para obstaculizar el acceso a los competidores; el concepto de "mercados de la innovación"; y las consecuencias de la divisibilidad territorial de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de aplicar en el comercio internacional la doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual⁷⁹. El mismo autor ha sugerido que los organismos que se ocupan de la competencia podrían utilizar sus atribuciones en la materia para participar en los debates en curso sobre cuáles deben ser el ámbito y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, lo que constituiría una importante contribución al fomento de la competencia y la eficiencia dinámica en la nueva economía internacional basada en el conocimiento⁸⁰. Los participantes en una mesa redonda de la OCDE también han recomendado de manera específica que los organismos que se ocupan de la competencia utilicen sus atribuciones en materia de defensa de la competencia para conseguir que las oficinas de patentes tengan conciencia de los efectos anticompetitivos de las patentes excesivamente amplias. **También han recomendado que los organismos que se ocupan de la competencia no tomen medidas para reducir los efectos anticompetitivos de esas patentes, ya que ello tendería a reducir la innovación introduciendo una mayor incertidumbre acerca de los posibles beneficios, pero han señalado que ya se practica cierto grado de ajuste automático, porque la amplitud de las patentes puede vincularse con la posición dominante⁸¹. En un documento de debate preparado por los organismos del Reino Unido que se ocupan de la competencia se sugiere que probablemente el advenimiento del comercio electrónico aumente el número de casos de competencia en que se aleguen beneficios excesivos en materia de derechos de la propiedad intelectual y que pueda justificarse una revisión de las leyes de propiedad intelectual⁸².** Además, un país tecnológicamente avanzado ha sugerido que, dada la repercusión que tienen en la actividad económica mundial el comercio electrónico y la protección de sus derechos de propiedad intelectual, sería importante estudiar cómo repercute el

⁷⁹ Véase Anderson R., Intellectual property rights, competition policy and international trade: reflections on the work of the WTO Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, World Trade Forum 1999 Programme on Intellectual Property: Trade, Competition and Sustainable Development, Cottier T. (ed.), en prensa.

⁸⁰ Véase Anderson R., The interface between competition policy and the intellectual property system in the context of the international trading system, Journal of International Economic Law 1998, 1: 655.

⁸¹ Véase OCDE, op. cit.

⁸² Véase Office of Fair Trading, op. cit.

otorgamiento de patentes en los métodos comerciales y tomar las medidas necesarias desde el punto de vista de una política internacional de la competencia⁸³. **(Sin embargo, ahora la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos ha indicado que revisará sus procedimientos de concesión de patentes de métodos comerciales.)** El Presidente de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ha declarado que la cuestión no consiste tanto en determinar si deben protegerse los incentivos a la innovación (todos están de acuerdo en esto), sino qué grado de protección se justifica⁸⁴. Entre los retos a que tienen que hacer frente los encargados de combatir el monopolio en la economía de alta tecnología destacó la tensión entre la propiedad intelectual y los principios antimonopólicos tradicionales, la potencial incompatibilidad entre un mercado en rápida transformación y la lentitud del examen antimonopólico, y el alto grado de conocimientos técnicos requeridos por el personal de defensa de la competencia, aunque hizo hincapié en que en los Estados Unidos se han hecho grandes progresos, en la lucha antimonopólica, para hacer frente a esos retos.

36. * De lo anterior se desprende que existe cierto riesgo de incompatibilidad en esta esfera entre los organismos que se ocupan de la competencia y los que se encargan de los derechos de propiedad intelectual, así como entre los países, y que es preciso promover las consultas, la cooperación y la asistencia técnica. La Cuarta Conferencia decidió (véase el párrafo 8 de su resolución) que en el período de sesiones en curso del Grupo Intergubernamental de Expertos se examinaría, con miras a aplicar mejor el Conjunto de principios y normas y en relación con el presente estudio, los nexos existentes entre la política de competencia y los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la labor de seguimiento, se sugirió que se adoptara un método por casos, en virtud del cual una serie de países realizarían una mesa redonda sobre unos pocos casos tramitados por sus respectivos organismos nacionales de defensa de la competencia, y que se extrajeran temas comunes, como los criterios que podrían utilizarse como "modelo" de directrices para el cumplimiento de las normas en materia de propiedad intelectual⁸⁵. A la luz de esta sugerencia, de la decisión adoptada por la Conferencia de examen y de las conclusiones del presente informe, se recomienda que en los debates celebrados por el Grupo Intergubernamental de Expertos se incluyan las siguientes cuestiones:

- a) La individualización de las prácticas típicas en materia de derechos de propiedad intelectual y el examen de las motivaciones y los efectos económicos de esas prácticas, dando prioridad a la exclusividad territorial y las importaciones paralelas, transacciones exclusivas, los requisitos en materia de

⁸³ Véase OMC, IPR and Competition Policy for Development - Communication from Japan (WT/WGTCP/W/147). Para una crítica de las patentes de métodos comerciales, véase, por ejemplo, "Ideas vs. Income: when tech patents collide", International Herald Tribune, 24 y 25 de marzo de 2001.

⁸⁴ Véase "Pitofsky insists on relevance of antitrust in 'new' economy", Antitrust & Trade Regulation Report, vol. 80, N° 1998, 9 de marzo de 2001, pág. 208.

⁸⁵ Comunicación de la Oficina de Defensa de la Competencia del Canadá.

vinculación y las prestaciones recíprocas en exclusiva, teniendo en cuenta el examen de esas prácticas que figura en el documento TD/B/COM.2/CLP/10 (reproducido en el anexo);

- b) El fundamento conceptual y los criterios * que * **se aplican** en distintas jurisdicciones para distinguir entre las prácticas basadas en los derechos de propiedad intelectual con objetivos legítimos en favor de la competencia y los efectos de las prácticas injustificadas desde el punto de vista de la protección. Ello implicaría estudiar hasta qué punto **ha sido o es posible** distinguir en este contexto entre prácticas horizontales y verticales, así como el fundamento del control de la competencia cuando se trata de licencias sobre conocimientos técnicos (puesto que en la mayoría de los países no está sujeto específicamente a la protección de los derechos de propiedad intelectual);
- c) En los casos de competencia relacionados con los derechos de propiedad intelectual, cómo **se han** evaluado o pueden evaluarse los correspondientes mercados, la situación de dominio en el mercado o la posibilidad de competencia para tomar en cuenta la evolución de la tecnología, de las estrategias de las empresas y de la legislación y las políticas en materia de competencia, así como del marco internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual;
- d) El trato que se da en las distintas legislaciones en materia de competencia o en las políticas de cumplimiento a las clases de prácticas a las que suelen referirse los acuerdos para la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual, a las formas habituales de abuso de la posición dominante en el mercado o de monopolización, * a las fusiones o las empresas conjuntas cuando guarden relación con derechos de propiedad intelectual, **a las cuestiones concretas que surjan en relación con las industrias de alta tecnología o los efectos de red**, y a las sanciones que se impongan en esos casos, según proceda, **ilustrado con referencia a casos hipotéticos o reales**;
- e) Dilucidar si los organismos que se ocupan de la competencia podrían utilizar sus atribuciones en materia de defensa de la competencia, y de qué modo, con miras a participar en los debates en curso sobre el alcance y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, **así como a celebrar consultas con los organismos que se ocupan de los derechos de propiedad intelectual**;
- f) Hasta qué punto deben influir en la aplicación de la política de la competencia a los derechos de propiedad intelectual las diferencias nacionales en el alcance de dichos derechos, **en** la importancia relativa que otorgan las políticas en materia de competencia al fomento de la eficiencia estática y dinámica, **en** la estructura de las industrias y los mercados nacionales, **en** el nivel de desarrollo tecnológico y **en** la adquisición y el uso de los derechos de propiedad intelectual en relación con las estrategias empresariales (teniendo en cuenta que en muchos países en desarrollo los mercados sólo suelen ofrecer un número reducido de productos o tecnologías sustitutivos, oponen mayores obstáculos a la entrada, tienen menor poder adquisitivo y menos posibilidades de competir por medio de la innovación); y

- g) Las condiciones y los mecanismos para el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta esfera.

37. El * **Grupo Intergubernamental de Expertos** tal vez desee pedir también a la secretaría de la UNCTAD que, teniendo en cuenta los resultados de * **esos debates y la información facilitada por los Estados miembros**, realice un examen comparativo, que se incluiría en los Comentarios sobre la Ley Tipo⁸⁶, acerca de la aplicación de la legislación y las políticas en materia de competencia a los derechos de propiedad intelectual, así como acerca de las actividades de cooperación técnica destinadas a que los países en desarrollo o en transición adquieran conocimientos especializados en esta esfera.

⁸⁶ Véase UNCTAD, Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de una o varias leyes tipo * (TD/B/RBP/CONF.5/7), octubre de 2000.

Anexo

PASAJES DEL DOCUMENTO TD/B/COM.2/CLP/10

Exclusividad territorial e importaciones paralelas

15. Cuando es posible dividir los mercados en territorios bien delimitados y bloquear o limitar suficientemente las corrientes comerciales a fin de mantener los precios al nivel más elevado que cada mercado puede soportar, los titulares de derechos prefieren atribuir la exclusividad a un solo beneficiario de cada zona (región, ciudad o todo el país). Existen dos modalidades diferentes de exclusividad territorial: la versión "abierta" y la versión "cerrada". En virtud de la exclusividad territorial abierta, el derecho contractual se atribuye al titular exclusivo de una zona determinada, sin protección frente a la competencia ejercida por los importadores paralelos que obtienen sus productos de los titulares de otras zonas¹⁶. La exclusividad territorial cerrada otorga el derecho exclusivo y completo de venta dentro de un territorio. En el caso de la exclusividad territorial cerrada, está prohibido realizar importaciones paralelas y éstas no son un factor de competencia para los productos distribuidos por el titular exclusivo local.

16. Se ha puesto de relieve¹⁷ que el titular de derechos de propiedad intelectual que divide el mercado entre diferentes concesionarios, cada uno de los cuales tiene un territorio exclusivo, no crea un poder monopolístico suplementario. Ejerce ya derechos exclusivos en cada zona (o país) en que se han establecido zonas de exclusividad territorial. De hecho, las exclusividades territoriales pueden obedecer a razones distintas, algunas de ellas no relacionadas con un comportamiento anticompetitivo, y pueden favorecer la eficiencia y el bienestar del consumidor. Reducir la competencia entre distribuidores del mismo producto puede ser condición necesaria para intensificar la competencia entre marcas diferentes. Por ejemplo, es posible que los concesionarios locales deban efectuar inversiones sustanciales para promover productos que han sido introducidos recientemente en el mercado y que son desconocidos todavía por la mayoría de los consumidores. Pueden hacerlo, por ejemplo, mediante campañas de publicidad, la distribución de muestras gratuitas de los productos, la organización de exposiciones temporales, etc., o bien mediante el perfeccionamiento de los productos objeto de licencia a fin de adaptarlos a la demanda local. La exclusividad territorial puede impedir que otros concesionarios se aprovechen gratuitamente de estas inversiones¹⁸.

17. En el caso de un número limitado de productos, la exclusividad territorial abierta puede dar como resultado un rendimiento suficiente de las inversiones realizadas por los concesionarios exclusivos locales. Sin embargo, cuando los obstáculos comerciales son limitados y los gastos de transporte no son importantes, los importadores paralelos pueden realizar un volumen considerable de ventas, lo que reduce la posibilidad para los concesionarios locales de resarcirse de los costos en el país. Por otra parte, la exclusividad territorial cerrada puede tener como resultado el establecimiento de márgenes dobles excesivos por los concesionarios, en perjuicio de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, los concesionarios que disponen de un poder monopolístico pueden reducir la producción y establecer precios excesivamente elevados, en detrimento de toda la estructura vertical: fijar precios más bajos gracias a una mayor coordinación vertical tendría como resultado mayores beneficios tanto para los titulares de las licencias como

para los concesionarios. Con las importaciones paralelas, los concesionarios exclusivos ven limitada su capacidad de imponer márgenes excesivos. Si los precios son demasiado elevados, las importaciones paralelas pueden ejercer sobre los precios una influencia a la baja.

18. Otra consideración importante en favor del reconocimiento de la exclusividad territorial por los titulares de derechos de propiedad intelectual es la posibilidad de beneficiarse de la discriminación en materia de precios. En particular, cuando las regiones o países tienen elasticidades de demanda diferentes, fijar precios diferentes en zonas diferentes puede tener como resultado un aumento de la rentabilidad total.

Más concretamente, los beneficios totales se acrecientan cuando se fijan precios más elevados en las zonas en las que la demanda es más inelástica. Ahora bien, con la discriminación en materia de precios internacionales, los objetivos nacionales de la política de la competencia, es decir, aumentar al máximo el bienestar de los ciudadanos de un país, pueden divergir del objetivo del bienestar global. Desde una perspectiva social internacional, las licencias exclusivas para diversos países se pueden utilizar, como ya se ha mencionado, para conseguir una discriminación en materia de precios y pueden estar asociadas, por consiguiente, a los efectos de intensificación de la eficiencia, a causa de la consiguiente expansión mundial de la producción. Sin embargo, desde la perspectiva del país de precios más elevados, la eliminación de la exclusividad territorial (o bien, como mínimo, de la prohibición de importaciones paralelas) puede tener como resultado beneficios netos, en particular cuando los titulares de los derechos de propiedad intelectual están domiciliados en el extranjero. De hecho, la competencia hará bajar los precios, con consecuencias beneficiosas para el conjunto de la sociedad, a la vez que los costos de menores estímulos para innovar se distribuirán entre todos los países. Esta observación se aplica en particular a los países que son importadores netos de tecnología, como lo es la mayoría de los países en desarrollo. Por consiguiente, puede ser una decisión totalmente racional la de prohibir las restricciones territoriales y otras formas de las restricciones de licencia.

19. Ahora bien, es importante tener en cuenta las consecuencias de los intentos destinados a impedir la discriminación internacional de precios: puede ocurrir que las empresas transnacionales prefieran abstenerse de conceder licencias para la explotación de sus tecnologías. Además, se ha afirmado¹⁹ que la discriminación internacional de precios y la prohibición de realizar importaciones paralelas benefician sobre todo a los países en desarrollo porque las empresas de países más industrializados (y más ricos) pueden establecer precios más bajos en los mercados más pobres sin tener que reducir también sus precios en los mercados ricos. De este modo, las empresas transnacionales abastecen mercados que no habrían sido aprovisionados si los precios se hubieran fijado obligatoriamente de manera uniforme²⁰.

20. Otra consecuencia de la exclusividad territorial es el hecho de que puede facilitar también la aplicación de acuerdos encubiertos de cartelización. Por ejemplo, empresas competidoras titulares de un número considerable de patentes relativas a una clase concreta de productos pueden ponerse de acuerdo para conceder licencias exclusivas a una empresa de propiedad conjunta, que repartirá luego el mercado entre las empresas asociadas según zonas de exclusividad territorial. Un acuerdo de esta índole tendrá claramente como resultado una reducción sustancial de la competencia porque se aplicará

a empresas que de otro modo (en ausencia del acuerdo de licencia) habrían competido directamente entre sí y no se aplicará a empresas que operan en distintos planos de la estructura vertical de producción.

21. Crear zonas de exclusividad territorial puede ser también un instrumento directo para facilitar la colusión entre los titulares de licencia rivales y facilita la vigilancia de las violaciones de los acuerdos de cartelización. De hecho, para los titulares de licencia rivales puede ser difícil ponerse de acuerdo a fin de fijar los precios de los cánones relativos a las tecnologías objeto de licencia y ello puede facilitar un acuerdo sobre los precios de los productos definitivos suministrados por sus concesionarios. La exclusividad territorial hace posible una vigilancia más fácil de los precios definitivos de los concesionarios. La aplicación de las restricciones territoriales por los formuladores de la política de competencia depende claramente de la motivación efectiva de su uso en cada caso concreto y de su efecto probable. En particular cuando estos acuerdos no parecen tener como resultado una eficiencia apreciable, sino que forman más bien parte de un plan destinado a conseguir la cartelización del mercado, es de prever que sean negativos sus efectos sobre la competencia y el bienestar social. En cambio, si se utilizan para contrarrestar la práctica de obtener beneficios sin contrapartida, para corregir las asimetrías en materia de información entre titulares de derechos y concesionarios o para conseguir la discriminación de precios, sus efectos de carácter social son más inciertos y dependen en buena parte de la concentración del mercado y de los obstáculos que se opongan a la entrada.

Explotación en exclusiva

22. Los acuerdos de explotación en exclusiva impiden que los concesionarios fabriquen productos con el empleo de tecnologías suministradas por los competidores del titular. Esta disposición es análoga a la de los acuerdos de explotación en exclusiva consignada en los acuerdos de distribución, en virtud de la cual los minoristas no están autorizados a vender marcas competidoras. Los argumentos que justifican el establecimiento de restricciones para la explotación en exclusiva en la concesión de licencias de propiedad intelectual son análogos a los que se aplican a los mercados de productos: evitar las posibilidades de aprovechamiento gratuito por titulares de derechos rivales y promover el perfeccionamiento de las tecnologías gracias a una relación entre los titulares y los concesionarios²¹.

23. Los titulares de derechos que transfieren conocimientos técnicos a concesionarios que fabrican también productos al amparo de licencias de otras empresas pueden sufrir perjuicios a causa de la transmisión de informaciones y el expolio de conocimientos patentados. El establecimiento de relaciones en régimen de exclusiva con los concesionarios tal vez permita reducir los posibles riesgos de perjuicio. Además, la relación en exclusiva puede aumentar el rendimiento de la inversión concreta porque se reducirá la posibilidad de que los concesionarios interrumpen una relación consolidada con el titular del derecho. Sin embargo, los acuerdos de relación en exclusiva pueden tener también como resultado efectos de cierre de mercado en detrimento de concesionarios rivales y limitar la competencia en el mercado, en particular cuando las empresas que conciertan dichos acuerdos ocupan ya una gran parte del mercado correspondiente. El efecto de cierre depende en gran medida de la posibilidad de que los titulares existentes o los nuevos titulares dispongan de una capacidad suplementaria de fabricación.

Vinculación de ventas

24. Se entiende por vinculación de ventas la obligación contractual en virtud de la cual un fabricante se compromete a vender un producto determinado únicamente a los compradores que se comprometan a comprar otros productos que no guarden relación con el anterior. La vinculación se puede utilizar con fines de carácter general, por ejemplo, para proteger el renombre de la tecnología objeto de licencia. Por ejemplo, el fabricante de un nuevo modelo de máquinas de fotocopia exigirá que los compradores del nuevo modelo adquieran del fabricante las piezas de repuesto y hagan uso de sus servicios de reparación. Esta exigencia puede tener por objeto conseguir que la calidad de la máquina reconocida por los usuarios no sufra menoscabo a causa de servicios de conservación o de repuestos de calidad inferior. La vinculación puede reducir también el riesgo inherente a la licencia de innovaciones cuyo valor comercial es todavía incierto. Se puede conseguir este objetivo mediante la fijación de un precio más bajo por la innovación y mediante la obligación de comprar un producto cuya demanda guarda relación con el empleo de la innovación.

25. Más generalmente, la vinculación se emplea para discriminar en materia de precios entre los consumidores que utilizan los productos o las tecnologías más o menos intensamente. Por ejemplo, se condiciona el alquiler de aparatos fotográficos a la adquisición por los clientes del compromiso de comprar la película al arrendador. Como se ha señalado más arriba, la discriminación en materia de precios puede tener efectos socialmente beneficiosos como resultado del aumento de la producción; pone al alcance de los usuarios que, de otro modo no habrían sido abastecidos, productos que habrían sido objeto de restricciones monopolísticas de la producción como consecuencia de la fijación de precios uniformes. Ahora bien, la vinculación puede tener también como resultado efectos socialmente reductores cuando se emplea como instrumento para cerrar otros mercados. Este resultado se puede conseguir si el titular del derecho ocupa una posición importante en el mercado del producto vinculado y si son considerables los efectos del cierre en los productos vinculados.

Prestaciones recíprocas en exclusiva

26. Esta modalidad de restricción se da cuando los titulares reclaman todos los derechos relacionados con las nuevas tecnologías que hayan sido obtenidos por los concesionarios mediante perfeccionamientos de la tecnología objeto de la licencia. Si bien puede facilitar la transferencia de tecnologías a los concesionarios, puede reducir también el interés de los concesionarios por las actividades de investigación y desarrollo. Es menos probable que las cláusulas sobre prestaciones recíprocas no exclusivas, en virtud de las cuales los concesionarios tienen la posibilidad de ofrecer a otros compradores sus invenciones de perfeccionamiento, reduzcan la competencia a la vez que se mantienen estímulos adecuados para la obtención de nuevas tecnologías.

Notas

¹⁶ Así ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, en la que está prohibido oponerse a la importación paralela de las mercancías y los servicios suministrados por fabricantes extranjeros. Se entiende por principio de agotamiento el hecho de permitir la exclusividad territorial abierta para impedir la exclusividad territorial.

¹⁷ Véase, por ejemplo, el artículo de Patrick Rey y Ralph A. Winter "Exclusivity restrictions and intellectual property" publicado en Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy (bajo la dirección de Robert D. Anderson y Nancy T. Gallini), 1998.

¹⁸ De no reprimirse el aprovechamiento gratuito, los concesionarios no realizarían inversiones en los mercados locales y, en definitiva, los consumidores no tendrían acceso a sus mercancías.

¹⁹ Véase, por David A. Malueg y Maruis Schwartz, "Parallel imports, demand dispersion and international price discrimination", Economic Analysis Group Discussion Paper, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Antimonopolio, 25 de agosto de 1993.

²⁰ Se hace una crítica de los argumentos aducidos de Malueg y Schwartz, que ponen de relieve los beneficios para los países en desarrollo de la discriminación internacional de precios, en el trabajo de Frederick M. Abbott, "First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of Parallel Importations", Journal of International Economic Law (1998). Este autor señala que "... (Malueg y Schwartz)... *no toman en consideración el efecto de un sistema internacional de discriminación de precios en los productores de los países en desarrollo y los consumidores que actúan fuera de la esfera del producto del monopolista. Aspecto todavía más importante, no toman en consideración los efectos más amplios de un sistema internacional de discriminación de precios en la distribución internacional de los recursos. Si no se ejerce presión sobre los productores de los países desarrollados para que sean más eficientes como consecuencia de la competencia en materia de precios, ello perturbará la distribución eficiente de los recursos en los países desarrollados. Si los productores/concesionarios de los países en desarrollo consideran que se limita la rentabilidad de sus operaciones, ello reducirá las inversiones de los países en desarrollo en la esfera de la producción. Si se limita el rendimiento potencial de las inversiones de capital en los países en desarrollo, ello estimulará a los países a seguir dependiendo de las exportaciones de los países desarrollados que requieren una intensa inversión de capital...*". Se hace notar también que "... *una parte considerable del comercio internacional está formada por el intercambio de mercancías que no están protegidas por derechos de propiedad intelectual, particularmente en los sectores de los productos básicos y los productos no acabados. Los países en desarrollo no están privados de estos productos. Los compradores de los países en desarrollo pueden ser abastecidos con mercancías protegidas por derechos de propiedad intelectual y de precio inferior gracias a la diferenciación de los productos*".

²¹ Véase el artículo de Patrick Rey y Ralph A. Winter, "Exclusivity restrictions and intellectual property" en Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy (bajo la dirección de Robert D. Anderson y Nancy T. Gallini), 1998.
