



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

Distr.
GENERAL

TD/RBP/CONF.5/6
11 de agosto de 2000

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

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

Ginebra, 25 de septiembre de 2000
Tema 6 b) del programa provisional

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

Informe de la secretaría de la UNCTAD

ÍNDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
RESUMEN.....	1	3
INTRODUCCIÓN.....	2 - 3	3
I. LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	4 - 12	5
A. Generalidades.....	4	5
B. Acuerdos de licencia y contratos de venta de productos protegidos.....	5 - 8	6

ÍNDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. (<u>continuación</u>)		
C. Abusos de posición dominante	9 - 10	9
D. Control de las fusiones.....	11 - 12	11
II. LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS	13 - 22	14
A. Exposición sumaria.....	13	14
B. Regulación de las prácticas en los acuerdos de licencia concertados de conformidad con las Directrices	14 - 16	15
C. Jurisprudencia sentada en materia de formación de monopolios y sobre otras cuestiones	17 - 22	18
III. LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN OTROS PAÍSES	23 - 28	23
A. Las normas y experiencias japonesas	23 - 24	23
B. Las normas de otros países o regiones.....	25 - 28	24
IV. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL.....	29 - 35	28
A. Disposiciones pertinentes de los instrumentos multilaterales.....	29 - 31	28
B. Conclusiones y consecuencias para la cooperación internacional.....	32 - 35	30

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 a elementos esenciales y los efectos de red) y las repercusiones de las concesiones excesivamente amplias de DPI. 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 y los efectos de red a escala mundial en los sectores de la información, es muy posible que haya que recurrir en mayor medida a los instrumentos de cooperación previstos en el Acuerdo. Esto significa que habrá que intentar fomentar la comprensión y la confianza recíprocas en esta esfera. Ante esto, la Cuarta Conferencia de Examen podría pedir:

- a) Al Grupo de Expertos que celebre consultas sobre: las bases conceptuales, los criterios y la metodología para efectuar análisis económicos y aplicar soluciones en esta esfera, tanto en general como en relación con las prácticas, los abusos de posición dominante o las fusiones en que intervienen derechos de propiedad intelectual; si y de qué forma las autoridades de defensa de la competencia podrían utilizar sus facultades para participar en debates sobre el alcance y la aplicación que deben tener los DPI; 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 las condiciones y mecanismos para fortalecer la cooperación internacional en esta esfera;
- b) A la secretaría de la UNCTAD que lleve a cabo, teniendo en cuenta esas consultas, 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 organice 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 se basa 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"¹, 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 Grupo de Expertos pidió a la secretaría de la UNCTAD que preparara, para su examen por la

¹ TD/B/COM.2/CLP/10, de 30 de marzo de 1999.

Cuarta Conferencia de Examen, "un informe sobre la forma en que la política de la competencia aborda el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta los comentarios y la información que han de recibirse de los Estados miembros a más tardar el 31 de octubre de 1999"². El presente informe se ha preparado atendiendo a esa petición.

3. En consonancia con este mandato, en el presente informe se ha intentado hacer un análisis comparado de los principios y las normas de la política de la competencia referentes a los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la legislación, la jurisprudencia o las directrices aplicables en algunas jurisdicciones, principalmente en las de varios países o regiones avanzadas 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). 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 obtenciones 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 de la Ronda Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)³. 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.

² No se ha recibido de los Estados miembros ningún comentario por escrito acerca del informe.

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 N° LO 31, 9 de febrero de 1996). 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 N° L 257, de 21 de septiembre de 1990).

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 licenciarios 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.

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

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.

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 consentimiento. 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

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/Commision, 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.

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)¹⁴. 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 artículos¹⁵.

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 tecnología¹⁶. 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 categorías¹⁷; una "lista negra" breve de condiciones incorporadas en un acuerdo de licencia que impedirían aplicar la exención a todo el acuerdo¹⁸; 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 meses¹⁹. El artículo 7 dispone que se

¹⁴ TEJ, 16.7.1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Recopilación de jurisprudencia 1998, I-4799.

¹⁵ Véase el asunto Sebago, Case C-173/98 (1999) 2 C.M.L.R. 1317.

¹⁶ Véase Pons, J.-F., "Innovation and Competition: A view from the European Commission", en EC Competition Policy Newsletter (1998), N° 6.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ El procedimiento se aplica expresamente a los acuerdos de vinculación que no estén justificados por necesidades técnicas y a las cláusulas de no impugnación.

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 licenciario 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 licenciario 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 licenciante y licenciario 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"²⁰. 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 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 intelectual²¹. 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

²⁰ TEJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, Recopilación de Jurisprudencia 1995, I-743, I-822, punto 46.

²¹ 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.

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 televisión²². 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 82²³), 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 abuso²⁴. (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 británica²⁵.) Se podría afirmar que los asuntos Magill y Ladbroke son dos ejemplos de aplicación de la doctrina de los "elementos esenciales" a los efectos de la interpretación del artículo 82²⁶. 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

²² TEJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, C-242/91 P, Recopilación de Jurisprudencia 1995, I-743.

²³ 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".

²⁴ Asunto Ladbroke, TPI, 12.6.1997, Tiercé Ladbroke/Commission, T 504/93, Recopilación de Jurisprudencia 1997, II-923.

²⁵ Asunto Hilti c. Commission, C-53/92 P, Recopilación de Jurisprudencia I-667.

²⁶ 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.

programas informáticos creados independientemente²⁷. 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 ámbito²⁸, 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 informáticos²⁹ 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 UE³⁰. No obstante dicho Tribunal falló que la Comisión había hecho un ejercicio indebido de 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 constituía un abuso. 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.

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

²⁷ 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.

²⁸ 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.

²⁹ Compromiso de 15 de julio de 1994, Bulletin EU 7/8-1994, págs. 149 y ss.

³⁰ Véase Tribunal de Primera Instancia, 16.12.1999, Micro Leader Business/Commission, T 198/98.

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)³¹. En consecuencia, la posibilidad de que se acepte la licencia dependerá de la posibilidad de que se acepte la fusión o empresa en participación conexas. 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 concentración³². 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.

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 farmacéutica³³. 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 competitivas³⁴ (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

³¹ Véase la Comunicación de la Comisión sobre las restricciones accesorias en operaciones de concentración a tenor del Reglamento 4064/89, Diario Oficial N° C 203 de 14.8.1990, pág. 5.

³² Véase la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de concentración, Diario Oficial C 385/2 de 31.12.1994, párr. III, punto 11.

³³ Véase Lang, J. T., "European Community antitrust law: Innovation markets and high technology industries", en 19 Fordham International Law Journal, 20: 717.

³⁴ Ciba Geigy/Sandoz, asunto N° IV/M. 737, decisión de la CE de 17 de julio de 1996, Diario Oficial L 201 de 29.7.1997.

Unidos y el Canadá y con un acuerdo de transferencia de tecnología que autorizaba al comprador de dichas empresas a fabricar su propio metropeno, 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)³⁵. 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 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 ejercerlo³⁶; 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 legítimas³⁷; 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 retribución razonables³⁸; la insistencia de la Escuela de Chicago sobre la eficiencia económica y

³⁶ 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.

³⁷ 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.

³⁸ 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

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"³⁹. 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 Directrices⁴⁰. 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 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.

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

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.

³⁹ Atari Games Corp. c. Nintendo of America, Inc., 879 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990).

⁴⁰ 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.

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 antimonopolio⁴¹; 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 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

⁴¹ 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.

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 fotocopiadoras que se negó a suministrar piezas sueltas patentadas a prestatarios independientes de servicios de mantenimiento, con lo que los propietarios de las fotocopiadoras 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 parte⁴². Este caso pone de manifiesto la aplicabilidad de la doctrina del monopolio en relación con la explotación de un derecho de propiedad intelectual (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.

⁴² 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.

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 atrás⁴³. 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 competidores⁴⁴. 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 desarrollo⁴⁵. 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 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 revelación⁴⁶. 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.

⁴³ Véase el asunto US c. IBM Corp., 687 F.2d 591 (2nd Cir. 1982).

⁴⁴ California Computer Prods., Inc. c. IBM, 613 F.2d 727, (9th Cir. 1979).

⁴⁵ Berkey Photo c. Eastman Kodak, 603 F.2d 263 (2nd Cir. 1979).

⁴⁶ Véase Agreement Containing Consent Order (Docket N° 9288) en <http://www.ftc.gov/os/1999/9903/d09288itelagreement.htm>.

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 únicas⁴⁷. 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 licencia⁴⁸. 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)⁴⁹. 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. 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 producto⁵⁰. 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

⁴⁷ 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.

⁴⁸ US c. Microsoft, 1995-1 CCH Trade Cases, párrs. 70 y 928.

⁴⁹ 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.

⁵⁰ 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>.

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. La sentencia ha sido objeto de recurso.

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 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 mismo⁵¹. Sin embargo, ha planteado el asunto judicialmente en relación con las sumas presuntamente ofrecidas por dos fabricantes de productos farmacéuticos patentados, cuyas patentes se encontraban en vías de expiración, a dos fabricantes de fármacos genéricos para

⁵¹ Véase el artículo "Drug abuses" en el Financial Times del 20 de abril de 2000.

pedirles que se abstuvieran de ofrecer fármacos genéricos competidores en el mercado después de la expiración de las patentes.

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 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"⁵² (siempre que los artículos sean materialmente diferentes de los que se venden en los Estados Unidos). 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".

⁵² 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. Las normas y experiencias japonesas

23. Las leyes de la competencia y las políticas seguidas para su aplicación en otros países en desarrollo por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual siguen en general los enfoques adoptados por la Unión Europea y los Estados Unidos⁵³. 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)⁵⁴ 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 la esfera de las licencias no se consideran correspondientes al ejercicio de derechos de propiedad intelectual pueden quedar comprendidas en el alcance del 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 vinculados injustos, los acuerdos exclusivos y las restricciones en los acuerdos 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 licencia⁵⁵. 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 ejecución 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 acuerdos de concesión mutua de licencias, acuerdos de uso común de patentes, acuerdos 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 han figurado la negativa colectiva de los fabricantes de billares eléctricos a ceder patentes que estaban incluidas en un acuerdo de uso 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

⁵³ Véase OCDE, Política de la competencia y derechos de propiedad intelectual, París, 1998.

⁵⁴ 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.

⁵⁵ Directrices para los acuerdos acerca de patentes y licencias en materia de conocimientos técnicos, julio de 1999. Estas directrices sustituyen a las establecidas en 1989.

contingentes de producción de rábanos⁵⁶ 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, la JFTC también ha publicado unas directrices en 1993 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 conjunto de la investigación y el desarrollo) y unas directrices en 1991 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 a quienes se considera que 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 mantuvo 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 se efectuase un tercero, el acuerdo de excluir al Japón tendría también que indicarse explícitamente en los productos considerados.

B. Las normas de otros países o regiones

25. La mayoría de los países cuyas reglas 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 del centro y el este de Europa, 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 su ejecución 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 en materia de competencias de Polonia 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 enfoque de la Unión Europea⁵⁷.

⁵⁶ Véase el 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.

⁵⁷ Véase la Ley de 1990 encaminada a contrarrestar las prácticas monopolísticas, y 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.

En Venezuela las directrices dadas 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 la autoridad encargada de la competencia, pero no existe indicación alguna acerca de los criterios que ha de aplicar esa autoridad. Incluso dentro de la Unión Europea, si bien algunos Estados miembros, como Alemania o España, tienen disposiciones en su legislación sobre la competencia que prevén explícitamente exenciones respecto de los derechos de propiedad intelectual, otros países, tal como Francia, no tienen tales disposiciones en su legislación, aunque disponen de una importante experiencia en materia de aplicación.

26. Las leyes sobre la 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), cada vez despliegan una actividad 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 la legislación sobre la competencia del Canadá, la realización de un acto que tenga únicamente por finalidad el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no se considera contrario a la competencia. Sin embargo, incluso en esos casos se decretan órdenes correctivas en circunstancias especiales cuando el derecho de propiedad intelectual se ha utilizado para disminuir indebidamente el tráfico comercial o impedir la competencia. Los acuerdos de especialización están específicamente exceptuados. En varios importantes asuntos referentes a la competencia se ha tratado de derechos de propiedad intelectual. Por ello se prevé el establecimiento de directrices de ejecución con referencia a las licencias de derechos de propiedad intelectual. La autoridad canadiense en materia de competencia también ha hecho uso de sus amplias facultades de asesoramiento y defensa para hacer exposiciones respecto del alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual o su concesión. En Australia, donde las leyes de la 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 las exenciones para los acuerdos horizontales y las restricciones referentes 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 y da efectivamente lugar a una evaluación basada en su carácter razonable. También se han establecido directrices para los tipos de prácticas comerciales especiales de carácter desleal referentes a las importaciones paralelas. Las autoridades encargadas de la competencia y de los derechos de propiedad intelectual han establecido mecanismos que permiten su consulta recíproca.

27. Las leyes de la competencia de los países en desarrollo que tienen una tradición de common law son también en general relativamente más explícitas en lo referente a los derechos de propiedad intelectual, pero carecen de una experiencia amplia 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 la Comisión de Comercio Leal haya autorizado. Esa legislación también estipula que las mercancías patentadas vendidas por comerciantes no pueden estar sujetas al mantenimiento 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 patente⁵⁸. En la legislación sobre competencia de Zambia figura una exención general para las disposiciones contenidas en los acuerdos acerca de licencias en materia de derechos de propiedad intelectual y cualquier otro acto que tenga por finalidad dar efecto a esas disposiciones⁵⁹. En la Ley sobre la competencia de la India se estipula que no puede expedirse ninguna orden judicial respecto de cualquier 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 haber sido expedida en la India)⁶⁰. Pero la prohibición del mantenimiento 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 conexión incluidas en las licencias de patentes, así como de las restricciones aplicables después de la expiración de la patente, como se hace en la legislación sobre patentes de varios países.

28. En muchas medidas legislativas 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 con frecuencia estipulan 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 también se considera motivo para el otorgamiento de licencias obligatorias, según la legislación de patentes de países como la Argentina y el Canadá. Algunos países, particularmente países en desarrollo, recurrían en el pasado a medidas legislativas especiales para la transferencia de tecnología con objeto de impedir abusos en materia de concesión de licencias acerca de derechos de propiedad intelectual. Esas medidas legislativas se diferencian en varios importantes aspectos de la legislación sobre la competencia, y en la actualidad se han abolido o liberalizado. Las importaciones paralelas de mercancías patentadas son lícitas según la legislación sobre patentes en países tales como la Argentina y 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 Honduras, México y Suiza. Las importaciones paralelas de mercancías protegidas por marcas de fábricas son lícitas según la legislación de países tales como Australia (con algunas excepciones), Nueva Zelandia y Suiza. 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 legítimo únicamente eximirá al producto protegido en lo referente al derecho de propiedad intelectual en el caso de que no exista

⁵⁸ Véase la Ley de competencia leal de 1993.

⁵⁹ Ley sobre la competencia y el comercio leal, 1994, art. 3.

⁶⁰ Véase la Ley de 1969 sobre monopolios y prácticas comerciales restrictivas, art. 15.

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 concesionario estadounidense a quien el distribuidor había comprado el producto⁶¹. Sin embargo, según la legislación estadounidense de la competencia, es posible aplicar las reglas de la competencia respecto de 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 estadounidenses, distribuyendo al parecer los mercados mundiales y limitando las importaciones y exportaciones de vidrio en los Estados Unidos, aunque las patentes básicas habían expirado⁶² (el Gobierno del Reino Unido impugnó esa decisión).

⁶¹ Beecham Group c. International Products Ltd., citado en D. Gladwell, "The exhaustion of intellectual property rights", 12 *European Intellectual Property Review* (1986), pág. 368.

⁶² U.S. c. Pilkington plc, 7 Trade Reg. Rep. (CCH) 50758 (D. Ariz. 1994) Consent Decree.

Capítulo IV

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL

A. Disposiciones pertinentes de los instrumentos multilaterales

29. Los convenios sobre los derechos de propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual apenas se ocupan 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, una cláusula que probablemente pudiera aplicarse al derecho de la competencia. El mismo principio podría tal vez ser de aplicación a otros convenios sobre los 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 intelectual⁶³. 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 permisiva⁶⁴. El artículo 8 estipula que podrá ser 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 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 forma

⁶³ El artículo 46 3) de la Carta se refería a toda práctica que obstruyera, mediante acuerdo al efecto, 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, de utilización o de venta que no quedaran comprendidos en tales concesiones o no fueran objeto de ellas.

⁶⁴ 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 relacionadas con la política de la competencia del Acuerdo, 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.

compatible con las demás disposiciones del Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir 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 el Estado miembro que desee hacer que una empresa bajo la jurisdicción de otro Estado miembro cumpla la legislación en materia de competencia puede 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 un acuerdo satisfactorio sobre la salvaguarda de la confidencialidad). Por otra parte, todo miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean objeto de un procedimiento iniciado por otro miembro ha de tener, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas. La relación entre los derechos de propiedad intelectual y la política de competencia se ha estudiado con cierta profundidad en el Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia⁶⁵. En el artículo 31 se establecen ciertas condiciones que restringen el uso de una patente sin autorización de un 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 con respecto al diseño de los circuitos integrados. El artículo 6 establece que no se hará uso de ninguna disposición del Acuerdo (con cargo a 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 que entrañen transferencia de tecnología). Sin embargo, el proyecto de código nunca se aprobó⁶⁶. 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 han sido legítimamente marcados en el extranjero con una marca

⁶⁵ Véase OMC, Informe (1998) del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia (WT/WGTCP/2), párrs. 112 a 122.

⁶⁶ 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 de conducta se señalan 14 prácticas que se pueden considerar 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, los acuerdos de concesión recíproca de licencias, pagos y otras obligaciones después de la expiración de derechos de propiedad industrial y las restricciones después de la expiración del acuerdo.

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 las autoridades nacionales y regionales encargadas 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 uno de tales aspectos "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"⁶⁷.

B. Conclusiones y consecuencias para la cooperación internacional

32. Las normas en materia de política de competencia que se aplican actualmente en los países o regiones desarrollados son generalmente parecidos, a pesar de ligeras diferencias en el alcance de las excepciones permitidas. Dichas normas se basan en que la política de la competencia y el sistema de derechos de propiedad intelectual se complementan, puesto que los derechos de propiedad intelectual fomentan la innovación, así como su divulgación y comercialización, lo que contribuye a la eficiencia dinámica⁶⁸ 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 otros derechos de propiedad, con la única diferencia de que confieren una considerable posición de dominio sobre el mercado cuando no existen tecnologías ni productos sustitutivos. Se considera también que la licencia de los derechos de propiedad intelectual es generalmente favorable a la competencia, siempre que puedan combinarse factores de producción complementarios. En cambio, se procede a la aplicación de la política de la competencia siempre que se esté utilizando la posición de dominio sobre el mercado que otorgan los derechos de propiedad intelectual para restringir de manera irrazonable la competencia en determinados mercados. Para evaluar la necesidad 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 al mismo tiempo que los concesionarios puedan competir. Para reducir al mínimo la

⁶⁷ 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.

⁶⁸ La introducción idónea de nuevos productos y de métodos de producción más eficientes a lo largo del tiempo.

inseguridad jurídica que pudiera 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 quienes otorgan licencias y de los concesionarios, así como su repercusión en la competencia. Ya no son prácticamente objeto de atención la mayoría de las prácticas 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 monopolista por parte de las empresas dominantes, así como las prácticas y las fusiones que puedan inhibir la innovación tecnológica⁶⁹. También existe una preocupación general sobre cuestiones como las normas de facto exclusivas, 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, una incertidumbre que se añade a las vacilaciones y controversias sobre cuáles son, o deberían ser, las condiciones para otorgar la protección de los derechos de propiedad intelectual en esferas como los programas informáticos o la biotecnología o cuál debe ser el alcance de esa protección. Entre estos países o regiones sigue habiendo notables diferencias en cuanto a la aplicación de la política de competencia a los derechos de propiedad intelectual, que sin lugar a dudas guardan relación con las diferencias entre sus legislaciones en materia de competencia y propiedad intelectual, así como entre sus distintas estructuras sectoriales y mercados. Otros países o regiones cuentan con 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 una protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en condiciones similares en los mercados mundiales, el Acuerdo de los ADPIC subraya la necesidad de que los países que deseen protegerse ante el abuso de los derechos de propiedad intelectual promulguen leyes y políticas eficaces en materia de competencia y establezcan autoridades responsables a ese respecto. En la mayoría de países, en especial 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 mayor necesidad de asistencia internacional para que se cumplan las normas. Por este motivo, deberían aplicarse cada vez en mayor medida las disposiciones del Acuerdo relativas a la celebración de consultas o a la cooperación en materia de política de competencia. Dicha cooperación será más fructífera si las autoridades

⁶⁹ Entre las prácticas que pueden inhibir la innovación, las autoridades de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han mostrado una gran disposición a intervenir contra la prohibición del uso de tecnología bajo licencia una vez prescrita ésta, 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.

responsables de la competencia comparten un criterio común, confían recíprocamente y tienen una misma noción del beneficio mutuo⁷⁰. En este sentido, la reciprocidad de los beneficios que brinda la cooperación podría verse realizada por la creciente naturaleza internacional de la actividad innovadora⁷¹ 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 otros lugares se tomen medidas paralelas contra prácticas comerciales restrictivas similares⁷².

34. Por consiguiente, son necesarias medidas para fomentar la comprensión recíproca y una mayor confianza en esta esfera. A este respecto, se ha sugerido que se aprovechen las deliberaciones del Grupo de Trabajo de la OMC 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 estas deliberaciones, así como la bibliografía económica conexas y las políticas nacionales de defensa de la competencia, la labor futura en este ámbito abarque las cuestiones siguientes: 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, las nuevas estrategias de 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 intelectual⁷³. El mismo autor ha sugerido que las autoridades responsables de la competencia utilicen sus atribuciones en la materia para participar en los actuales debates 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 conocimiento⁷⁴. Los participantes en una mesa redonda de la OCDE también han recomendado de manera específica que las autoridades responsables de la competencia utilicen sus atribuciones en materia de defensa de la competencia para conseguir que las oficinas de patentes tengan

⁷⁰ Véase TD/RBP/CONF.5/4.

⁷¹ Véase OCDE, *op. cit.*, págs. 420 y 421.

⁷² Véase "Presentation by Mr. Hans Ullrich", en UNCTAD, The role of competition policy for development in globalizing markets, 1999: 39.

⁷³ 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.

⁷⁴ 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.

conciencia de los efectos anticompetitivos de las patentes excesivamente amplias⁷⁵. 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 conveniente estudiar cómo repercute el otorgamiento de patentes en los métodos comerciales y tomar las medidas necesarias desde el punto de vista de una política internacional de la competencia⁷⁶. Por consiguiente y a fin de tener en cuenta dicha resolución de la Tercera Conferencia de Examen, la Cuarta Conferencia de Examen tal vez desee encargar al Grupo de Expertos que celebre consultas sobre las cuestiones siguientes:

- a) El fundamento conceptual y los criterios que deban utilizarse 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 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 ello no está sujeto específicamente a la protección de los derechos de propiedad intelectual).
- b) En los casos de competencia relacionados con los derechos de propiedad intelectual, cómo deben 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, de la legislación en materia de competencia y de las políticas en esa esfera, así como del marco internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- c) El trato que se da en las distintas legislaciones en materia de competencia o en las políticas para su 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 situación de dominio en el mercado o de monopolización, a las fusiones o las empresas conjuntas cuando guarden relación con derechos de propiedad intelectual, y las sanciones que se impongan en esos casos.
- d) Dilucidar si las autoridades responsables de la competencia pueden utilizar sus atribuciones en materia de defensa de la competencia, y en qué modo, con miras a participar en los actuales debates sobre el alcance y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.
- e) 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, la importancia relativa que otorgan las políticas en materia de competencia al fomento de la eficiencia estática y dinámica, la estructura de las industrias y los

⁷⁵ Véase OCDE, *op. cit.*

⁷⁶ Véase OMC, *IPR and Competition Policy for Development - Communication from Japan (WT/WGTCP/W/147)*.

mercados nacionales, el nivel de desarrollo tecnológico y 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 ofrecen un número reducido de productos o tecnologías sustitutivos, oponen mayores obstáculos al acceso, tienen menor poder adquisitivo y menos posibilidades de competir por medio de la innovación).

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

35. La Conferencia tal vez desee pedir también a la secretaría de la UNCTAD que, teniendo en cuenta los resultados de las consultas celebradas por el Grupo de Expertos, emprenda un examen comparativo, que se incluiría en los Comentarios sobre la ley tipo⁷⁷, 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.

⁷⁷ Véase UNCTAD, Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de una o varias leyes tipo (TD/B/RBP/81/Rev.5), 20 de febrero de 1998.