



Explorando algunos temas de relevancia para los países en desarrollo*

CARLOS M. CORREA

Sumario: Resumen. Introducción. Mercados de tecnología. Negativa a tratar. Adquisición y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Licencias obligatorias destinadas a corregir prácticas anti-competitivas. Intervenciones gubernamentales que afectan la competencia. Conclusiones. Notas al final. Referencias. Abreviaturas.

RESUMEN

El Derecho de la Propiedad Intelectual (PI) somete los activos intelectuales al exclusivo control de sus titulares. Por su parte, el Derecho de la Competencia procura evitar las barreras del mercado y beneficiar a los consumidores, garantizando que una multiplicidad de proveedores de bienes, servicios y tecnologías puedan competir entre sí de manera efectiva. La relación entre estas dos áreas del derecho impone desafíos de una dificultad única los encargados de diseñar políticas, particularmente en los países en desarrollo, cuya mayoría no cuenta con una tradición en la aplicación de leyes y políticas en materia de competencia.

Una serie de normas relacionadas con la adquisición y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, como las que rigen la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, influyen de manera directa la entrada al mercado y su contestabilidad. Dichas normas integran lo que se puede denominar la “política de competencia” de un país. Dada la escasez, falta de legislación, o la débil implementación o ausencia de políticas que traten la relación PI-competencia en los países en desarrollo, un enfoque de política de competencia puede ser particularmente útil para garantizar un ejercicio pro-competitivo de los derechos de propiedad intelectual (DPI).

Los países en desarrollo pueden aplicar su propio enfoque en materia de derecho de la competencia y DPI dado que no existen normas internacionales (a excepción del Artículo 40 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que limiten la capacidad de dichos países para corregir prácticas anticompetitivas vinculadas con la PI. A falta de normas internacionales en la materia, los países pueden tener distintas ópticas en cuanto a lo que constituye un efecto anticompetitivo indeseable que deriva de la exclusividad de los DPI.

* Una versión de este trabajo fue publicada por el Programa del ICTSD sobre DPI y Desarrollo Sostenible - Oct. 2007 (Issue Paper N.º 21). Se reproduce con expresa autorización del autor.

Si bien el derecho de la competencia rige, normalmente, los mercados de bienes, los mercados de tecnologías son independientes de los mercados de productos o servicios, y también pueden estar sujetos al derecho de la competencia. En particular, el derecho de la competencia puede tratar situaciones en las que se utiliza la PI para aplicar precios excesivos o para impedir el acceso a tecnologías protegidas. La competencia brinda un fuerte incentivo para desarrollar nuevas tecnologías en ciertos campos. Cuando se conceden DPI, los gobiernos pueden adoptar medidas para mitigar la monopolización de las tecnologías y promover la competencia. Así, si bien el Artículo 31(b) del Acuerdo sobre los ADPIC sólo se refiere a la denegación de una licencia voluntaria como condición para que se otorgue una licencia obligatoria, la negativa unilateral de conceder una licencia sobre una patente (conocida, en general, como “negativa a tratar”/“refusal to deal”) puede ser considerada un motivo para otorgar una licencia obligatoria, y ha sido contemplada en una serie de leyes nacionales en materia de patentes.

En algunos países se ha considerado la posibilidad de permitir a terceros utilizar los DPI bajo el derecho de la competencia cuando existe negativa a tratar, en el contexto de la doctrina de las instalaciones esenciales. Esta doctrina se aplica cuando una empresa que controla una instalación esencial niega a una segunda empresa acceder razonablemente a un producto o servicio que esta última debe obtener para competir con la primera. Si bien algunos fallos de los tribunales estadounidenses han sugerido que la información puede constituir una instalación esencial, el grado de aplicación de esta doctrina a casos de propiedad intelectual es incierto. Según la legislación de la Comunidad Europea, una “instalación esencial” puede incluir un derecho de propiedad intelectual. El titular de un DPI no tiene derecho a excluir a los competidores del uso de sus derechos cuando una licencia resulta fundamental para la competencia, como sucede cuando la negativa a conceder una licencia impide introducir un nuevo producto o permite que el titular de la propiedad intelectual monopolice un mercado secundario. Los países en desarrollo pueden extraer lecciones interesantes de la aplicación del concepto de negativa a tratar y la doctrina de las instalaciones esenciales de los países desarrollados. No obstante, no hay modelos rígidos y los países en desarrollo pueden elaborar sus propias propuestas en la materia para responder a sus propios intereses públicos.

En los países desarrollados, es generalmente aceptado que el hecho de ser titular de un DPI no confiere necesariamente poder de mercado. No obstante, el respeto a los DPI bajo el derecho de la competencia se basa en la presunción de que la propiedad intelectual se ha obtenido de manera adecuada. El derecho de la competencia se puede aplicar cuando los derechos de propiedad intelectual no se han obtenido de manera adecuada o merecida; por ejemplo, cuando una patente se ha obtenido engañando a la oficina de patentes. Además, bajos estándares de patentabilidad y deficiencias en el examen de las solicitudes de patentes pueden originar el otorgamiento de patentes de “baja calidad”, que pueden obstaculizar la competencia. La adquisición de derechos de patentes para desarrollos frívolos o con reivindicaciones excesivamente amplias puede dar motivo a una intervención anticompetitiva aún en jurisdicciones en las que la PI se considera esencialmente compatible con el derecho de la competencia.

La acumulación de patentes en forma de “paquete de patentes” puede tener efectos anticompetitivos si se utiliza, por ejemplo, para extender el poder de mercado de reivin-

dicaciones legítimas de patentes a patentes ilegítimas, o para forzar a una parte a licenciar patentes cuando dicha parte no lo hubiera hecho en otras condiciones. Las “marañas de patentes” (patent thickets) también pueden originar problemas a nivel del derecho de la competencia, dado que puede ser necesario que, para atravesar la maraña, los competidores cooperen entre sí de diferentes formas (que incluyen el licenciamiento cruzado) con lo cual, en última instancia, se limita la competencia. El abuso de peticiones (‘sham petitioning’) también puede dar motivo a una acción bajo el derecho de la competencia. Por ejemplo, la Federal Trade Commission (FTC) de los Estados Unidos ha intervenido en algunos casos de patentes obtenidas de manera fraudulenta.

Si bien gran parte de la bibliografía sobre DPI y derecho de la competencia se centra en las patentes, las prácticas anticompetitivas pueden surgir en el contexto de otros DPI, o verse facilitadas por éstos. Así, los derechos de autor han sido parte de importantes casos dentro del derecho de la competencia. Diferentes estudios han demostrado que los derechos de autor generan poder monopólico y que la mayoría de los mercados de bienes informáticos siguen un sendero de concentración progresiva a nivel nacional e internacional. Los efectos anticompetitivos de la protección de los derechos de autor de software, en particular de interfaces, han sido centrales en varias causas, e involucran, particularmente, al proveedor de software dominante, Microsoft. Las sociedades de gestión de derechos de autor también han generado problemas desde el punto de vista del derecho de la competencia. En algunos casos, también se ha observado una tensión importante entre los objetivos del derecho de la competencia y los de la legislación de marcas de fábrica y de comercio.

El ejercicio abusivo de los DPI también puede constituir una conducta anticompetitiva. En particular, es posible utilizar una medida cautelar para impedir la competencia legítima. Esta es la razón por la cual los tribunales de los Estados Unidos y de Europa han adoptado un perfil muy cauteloso al momento de conceder medidas cautelares en las causas sobre patentes. También se pueden utilizar medidas de frontera con intenciones anticompetitivas. Las medidas en materia de observancia deben permitir que se protejan los legítimos intereses del titular de los DPI, pero deben brindar igual protección contra abusos que puedan distorsionar la competencia de manera injustificada. En los Estados Unidos, el concepto de litigio “fraudulento” se puede aplicar en casos en los que existe un abuso de los procedimientos judiciales, en particular, cuando una acción judicial se basa en DPI adquiridos de manera fraudulenta, en una teoría jurídica claramente incorrecta, en derechos válidos cuya inaplicabilidad se conoce, o cuando el demandante tiene conocimiento de la inexistencia de infracción.

Las licencias obligatorias se pueden utilizar para corregir prácticas anticompetitivas, ya sea en el contexto de los DPI como en el del derecho de la competencia. El Artículo 31(k) del Acuerdo sobre los ADPIC dispone el otorgamiento de dichas licencias explícitamente en el caso de las patentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los motivos para otorgar licencias obligatorias bajo el derecho de la competencia han incluido el uso de patentes para la fijación de precios o carteles que limitan el acceso, la formación de fusiones para concentrar mercado en las cuales las patentes tienen un papel importante, y prácticas que amplían el alcance de las patentes más allá de los límites de la materia patentada. Las

licencias obligatorias se pueden utilizar en casos de licenciamiento cruzado que limitan la competencia de manera indebida, particularmente en los casos de tecnologías sustitutas, es decir, tecnologías que compiten real o potencialmente entre sí, independientemente de sus características intrínsecas.

Los ‘pool’ de patentes representan otra situación que se puede analizar desde el punto de vista de la política de competencia. Ellos se pueden utilizar con fines pro-competitivos. Sin embargo, pueden facilitar la colusión tácita en una multiplicidad de mercados y permitir que los miembros del consorcio impongan condiciones abusivas a los que no son miembros y desean acceder a las tecnologías.

Finalmente, existe una serie de áreas en las que los DPI juegan un rol importante, en las cuales las acciones que adoptan los gobiernos configuran de manera decisiva las relaciones de competencia. Tal es el caso de las normas que determinan los requisitos para la aprobación de comercialización de los productos farmacéuticos y agroquímicos. El sistema sui géneris de “exclusividad de datos” que se aplica en algunos países –y que se promueve a través de acuerdos de libre comercio– confiere un derecho para que el primer solicitante (por lo general, la compañía que desarrolló un producto nuevo) utilice de manera exclusiva dichos datos, con lo cual se excluye a la competencia genérica durante el período de exclusividad. Las restricciones a la competencia también pueden surgir de la vinculación patente-registro (“linkage”), bajo la cual una autoridad nacional de salud no puede aprobar un medicamento, o debe adoptar otras medidas, cuando existen patentes vinculadas al medicamento y el solicitante no ha obtenido el consentimiento del titular de la patente.

En conclusión, el derecho en materia de PI no se puede diseñar y aplicar aislado de otras disciplinas jurídicas, en particular, el derecho de la competencia. El concepto de “política de la competencia” sugiere que la creación y preservación de las condiciones para la competencia y la contestabilidad en el mercado en el área de los DPI no es sólo tarea de las autoridades encargadas de las leyes “antimonopólicas” o de “defensa de la competencia”. El objetivo de alcanzar el equilibrio adecuado entre competencia y DPI se debe lograr a través de una diversidad de políticas y regímenes. Se puede efectuar una serie de recomendaciones para los países en desarrollo, a saber:

- establecer o fortalecer las leyes en materia de defensa de la competencia, con el propósito de controlar, entre otras cosas, posibles abusos que surjan a partir de la adquisición o el ejercicio de DPI;
- considerar las consecuencias que derivan de diversas políticas y regímenes en términos de competencia, y que determinan la entrada al mercado, como la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos;
- asegurar una adecuada coordinación entre la autoridad de defensa de la competencia y otros organismos cuyas decisiones puedan influir en la estructura y operación del mercado, con el propósito de mantener un ambiente competitivo;
- utilizar al máximo las flexibilidades que incluye el Acuerdo sobre los ADPIC para determinar los motivos de otorgamiento de licencias obligatorias destinadas a corregir prácticas anticompetitivas en el ámbito de los DPI;

- considerar, en particular, el otorgamiento de licencias obligatorias en los casos de negativa a tratar;
- conceptualizar y aplicar la doctrina de las instalaciones esenciales según sea necesario para tratar situaciones de control de tecnologías esenciales, teniendo en cuenta las condiciones del mercado pertinente y las necesidades de la población;
- desarrollar políticas, que incluyan pautas, para impedir y corregir abusos en la adquisición y observancia de los DPI;
- tratar situaciones que, normalmente, pueden derivar en una conducta anticompetitiva, como los “paquetes” y “marañas” de patentes;
- adoptar pautas que sean utilizadas en las oficinas de patentes para impedir el otorgamiento de patentes frívolas o de baja calidad, como también patentes que contengan reivindicaciones demasiado amplias, que se pueden utilizar para limitar ilegítimamente la competencia y bloquear la innovación;
- evitar las disposiciones de “vinculación” y exclusividad de datos, con el propósito de fomentar la competencia en mercados de productos regulados.

INTRODUCCIÓN

La relación entre la propiedad intelectual (PI) y las disciplinas que regulan la competencia ha atraído cada vez más atención, en particular, como resultado de la expansión y el fortalecimiento de la protección de la PI a escala global. Mientras que la legislación en materia de PI somete deliberadamente un activo intelectual al control exclusivo de los titulares del derecho, el derecho de la competencia procura evitar las barreras de mercado y beneficiar a los consumidores alentando la competencia entre una multiplicidad de proveedores de bienes, servicios y tecnologías. Ocuparse de una relación de esta naturaleza impone, a los responsables del diseño de políticas, desafíos analíticos de carácter único (Kovacic, 2005, p. 2).

Tales desafíos conllevan una particular complejidad en los países en desarrollo, la mayoría de los cuales cuenta con escasa tradición, si acaso la tienen, en la aplicación de políticas y leyes en materia de competencia. De hecho, en la mayoría de estos países, los DPI se han ampliado y fortalecido en ausencia de un cuerpo de legislación operativo en materia de competencia, contrariamente a lo que sucede en los países desarrollados, en los cuales se han introducido mayores niveles de protección de la PI dentro de contextos normativos que brindan sólidas defensas contra prácticas anticompetitivas.

El análisis de la relación entre la PI y las disciplinas en materia de competencia puede estar limitado a las interacciones entre las leyes relacionadas con la adquisición y el ejercicio de la PI, por un lado, y el derecho de la competencia¹, por el otro. No obstante, esta perspectiva ignora el impacto de una serie de normas vinculadas con la adquisición y ejercicio de los DPI que influyen de manera directa sobre la entrada al mercado y la contestabilidad. Este amplio conjunto de normas integra lo que se da en llamar la “po-

1 “Derecho de Competencia” se entiende como el cuerpo legislativo destinado específicamente a regular el poder del mercado, como, por ejemplo, las leyes antimonopólicas.

lítica de la competencia” de un país². Incluyen, por ejemplo, regulaciones que tratan la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, la movilidad inter-empresarial de personal, el establecimiento de estándares, y otras medidas y políticas que se aplican en los sectores en los que la PI es importante al momento de determinar las relaciones entre competidores.

El estudio de la política de la competencia, como se ha definido, requiere considerar diversas formas de intervenciones del Estado que afectan la adquisición y utilización de los DPI. Si bien el derecho de la competencia puede ser un importante instrumento para limitar los efectos perjudiciales de los DPI³, la mayoría de los países en desarrollo no aplica estas leyes para corregir usos anticompetitivos de tales derechos debido a la falta de leyes, su débil implementación o por ausencia de políticas que traten la relación PI-competencia⁴. Por lo tanto, puede ser particularmente útil una política de competencia más amplia en los países en desarrollo, para asegurar el uso pro-competitivo de los DPI.

Hasta el año 1990, sólo 16 países en desarrollo contaban con una legislación formal en materia de competencia. Con la asistencia técnica proveniente de instituciones internacionales, en particular, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio (UNCTAD), alrededor de 50 países sancionaron leyes sobre competencia en la década de los 90 y muchos otros comenzaron a hacerlo a partir de entonces. Sin embargo, como indica Gal, “la mera adopción de una ley de competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para que sea parte de una reforma de mercado. Así como las condiciones ecológicas determinan la capacidad de una flor para florecer, algunas condiciones previas afectan la capacidad para aplicar el derecho de la competencia de manera eficaz” (Gal, 2004, p. 21). Muchas de estas condiciones están ausentes en los países en desarrollo. Los organismos de observancia, por lo general, no cuentan con recursos humanos y financieros, ni con los mecanismos legales necesarios (como, por ejemplo, herramientas de investigación y la capacidad de imponer elevadas sanciones) para una eficaz aplicación de las leyes destinadas a corregir distorsiones anticompetitivas. Esto puede ocurrir, particularmente, en situaciones que involucran DPI, dado que las autoridades de observancia normalmente no cuentan con experiencia en este campo⁵.

2 Se entiende aquí por “política de la competencia” al conjunto total de políticas e instituciones que afectan el escenario competitivo de un país. Este concepto se ha utilizado con un significado diferente, que abarca las leyes de competencia y “otras medidas destinadas a promover la competencia en la economía nacional, como las normas sectoriales y las políticas de privatización. Asimismo, también se entiende como la supervisión de las políticas gubernamentales por medio de la defensa de la competencia” (SICE Dictionary of Trade Terms, http://www.sice.oas.org/dictionary/CP_e.asp).

3 Este ha sido uno de los puntos de consenso que se ha alcanzado en el Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y Política de la Competencia. Ver Petersman, 1999, p.45.

4 El caso presentado ante la Comisión de Competencia de Sudáfrica por parte de COSATU, TAC, CEPWAWU, Hazel Tau, Nontsikelelo Zwedala, Sindiswa Godwana, Sue Roberts, Isaac Skosana, William Mmbara, Steve Andrews, Francois Venter y el Consorcio SIDA contra GlaxoSmithKline South Africa Ltd y Boehringer Ingelheim fue uno de los pocos en los que las autoridades del derecho de la competencia intervinieron en un caso vinculado con la PI en un país en desarrollo. Ver Berger, 2005.

5 Ver un análisis del caso latinoamericano, por ejemplo, en Barbosa, 2005.

Aún en los países en desarrollo en los que existe un derecho de la competencia, no se han establecido pautas o un criterio claro para el tratamiento de la adquisición y el uso anticompetitivo de los DPI⁶. Al momento de adoptar dichas pautas, los países en desarrollo pueden, claramente, seguir sus propios conceptos sobre derecho de la competencia y PI, dado que no existen reglas internacionales⁷ (con la excepción del Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC) que limiten la capacidad de dichos países para sancionar prácticas anti-competitivas vinculadas con la PI. Los intentos de introducir una política sobre competencia en la OMC, fundamentalmente auspiciados por la Unión Europea, han fracasado y no es probable que vuelvan a surgir en el corto plazo.

Las leyes en materia de competencia pueden adoptar diferentes enfoques, por ejemplo, el de eficiencia o bienestar o, puramente, de “libertad económica” (Drex1, 1999, p. 228). Los países también pueden elaborar políticas orientadas hacia el desarrollo, enfatizando, por ejemplo, la creación o preservación de las capacidades competitivas o los beneficios sociales. Así, en Sudáfrica, el derecho de la competencia procura “promover y mantener la competencia” para una serie de objetivos, que incluyen promover “la eficiencia, adaptabilidad y el desarrollo de la economía” y el progreso del bienestar socioeconómico⁸. Asimismo, una nación puede estar interesada en que las empresas aumenten su poder de mercado (por ejemplo, a través de fusiones) a fines de alcanzar economías de escala, si bien, como resultado, los precios al consumidor pueden aumentar. (Scherer, 1994, p. 61). Por el contrario, las políticas de competencia que se centran en el bienestar del consumidor pueden priorizar la eficiencia estática a la dinámica, y estar atentas al impacto sobre los precios.

Al momento de analizar la relación entre la legislación sobre PI y las políticas de competencia, también se deben considerar sus diferentes espectros territoriales. La política en materia de propiedad intelectual está determinada, en gran medida, por el derecho internacional, en particular, en el caso de los países en desarrollo. Estos países son inducidos, a través de diversos medios, a adoptar los estándares de protección de la PI elaborados en países desarrollados⁹, usualmente a través de la coerción o como condición previa para preservar o acceder a mayores mercados en el contexto de acuerdos de libre comercio (ALC). Dichos estándares están definitivamente influenciados por las industrias, que pueden beneficiarse de nuevas o fortalecidas formas de protección de la PI (Sell, 2003).

6 Algunos países han adoptado dichas pautas, en particular, en el área de prácticas de licenciamiento. Ver, por ejemplo, US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, disponible en <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>; Regulación de la Comisión (CE) No 772/2004 del 27 de Abril de 2004 sobre la aplicación del Artículo 81(3) del Tratado a las categorías de contratos de transferencia de tecnología. La Korean Fair Trade Commission de Sud Corea también emitió pautas para examinar el ejercicio de los DPI.

7 Además, hay poca cooperación internacional en este sentido, salvo entre las autoridades de observancia pertenecientes a algunos pocos países desarrollados.

8 Artículos 2(a) y (c) de la Ley de Competencia número 89, de 1998.

9 La protección del conocimiento tradicional puede ser la única excepción evidente de estándares que cumplen con sus propios objetivos, elaborados en países en desarrollo. Ver, por ejemplo, Dutfield, 2000.

La política de competencia –contrariamente al derecho de la competencia- tiene importantes consecuencias para el análisis de su interacción con las políticas de PI. Dos de tales implicaciones son de particular importancia. En primer lugar, diferentes organismos estatales pueden asumir importantes roles pro-competitivos, independientemente de los organismos específicos de observancia de la legislación en materia de competencia, si existiesen. En segundo lugar, dichos roles son importantes no sólo con respecto a las prácticas privadas, sino a las distorsiones competitivas que introduzcan los diversos cuerpos gubernamentales.

Por ejemplo, existe una creciente preocupación de que los defectos en los procedimientos de examen y otorgamiento de patentes han originado la proliferación de patentes triviales o de “baja calidad”, lo cual surte efectos perjudiciales sobre la competencia, como se analizará más adelante. Si bien es posible que los tribunales corrijan algunas de las distorsiones originadas por tales fallas, su intervención puede ser demasiado costosa y tardía. Algunos organismos estatales, por consiguiente, han tomado medidas para prevenir el surgimiento de barreras indebidas al mercado a través de la adquisición de patentes. Tales organismos pueden incluir órganos con competencias específicas en áreas aparentemente distantes de la política de competencia¹⁰.

Los tribunales también pueden adoptar un rol pro-competitivo. En algunos países (por ejemplo, Alemania), están a cargo de otorgar licencias obligatorias. En otros casos, pueden adoptar un rol activo en evitar prácticas anticompetitivas, limitando los derechos que confieren los DPI. Por ejemplo, en un reciente fallo en el caso *eBAY INC. et al v. MERCEXCHANGE*¹¹, la Suprema Corte de los EEUU denegó una interdicción permanente en un caso de infracción de patente. Determinó que “la decisión de otorgar o denegar el recurso de interdicción permanente depende del criterio de equidad de los tribunales de distrito.” Este fallo equivale, efectivamente, a otorgar una licencia obligatoria conforme a equidad.

Es importante recordar lo que estipula el Artículo 8.2 del Acuerdo sobre los ADPIC: “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente 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.” Esta disposición reconoce el derecho del País Miembro de someter el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a las leyes en materia de competencia¹².

10 Por ejemplo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil fue facultada por una Medida Provisional, luego confirmada por la Ley 10.196 del 14 de Febrero de 2001, para evaluar y denegar el otorgamiento de patentes farmacéuticas. De acuerdo con el artículo 229-c, enmendando, del Código de Propiedad Industrial, “El otorgamiento de patentes para productos y procesos farmacéuticos estará sujeto al consentimiento previo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA”.

11 L. L. C., 15 de Mayo de 2006.

12 El requisito de compatibilidad introduce un estándar ambiguo que no debe interpretarse, no obstante, como una sujeción de las leyes antimonopólicas a una supremacía del Acuerdo sobre los ADPIC (UNC-TADICTSD, 2005, p. 551).

Este documento trata, en primer lugar, algunos temas del derecho de la competencia específicamente vinculados con los mercados de tecnología, diferenciados de los mercados de productos. En segundo lugar, analiza el grado en el cual se puede considerar práctica anticompetitiva la negativa a conceder a terceros una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual. En tercer lugar, considera las prácticas anticompetitivas que surgen a raíz de la adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En cuarto lugar, se examina el uso de las licencias obligatorias para corregir prácticas anticompetitivas. En quinto lugar, el documento trata una serie de intervenciones del estado que determinan aspectos claves de sus políticas de competencia.

Dada la limitada experiencia de los países en desarrollo en la aplicación de políticas en materia de competencia en general y, más específicamente, en tratar la relación entre el derecho de la competencia y los DPI, este documento se basa, principalmente, en antecedentes de los países desarrollados. Si bien las doctrinas, la legislación y la jurisprudencia de estos países deberían ser adaptadas a los contextos específicos de los países en desarrollo, dichos elementos nos permiten extraer algunas lecciones de utilidad para el diseño de políticas en esta área.

Asimismo, cabe destacar que el Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone, de manera específica, la posibilidad de incluir estipulaciones sobre prácticas restrictivas en los contratos de licencia. Esto resulta crucial para garantizar el adecuado balance entre la competencia y la protección de los DPI. Este documento, sin embargo, no trata específicamente este tema, dado que existe abundante material publicado sobre experiencias nacionales en la materia, como también sobre la interpretación del Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC y los enfoques jurídicos que los países en desarrollo pueden adoptar¹³.

MERCADOS DE TECNOLOGÍA

La política en materia de competencia se puede aplicar ya sea a las circunstancias que rodean el acceso a la tecnología protegida por PI como a las condiciones bajo las cuales eventualmente se confiere dicho acceso. La posible conducta anticompetitiva referida al acceso a la tecnología ha recibido escasa atención hasta hace poco, y es de vital importancia para los países en desarrollo.

Si bien el derecho de la competencia usualmente ha tratado los mercados de bienes, los mercados de tecnologías existen separadamente de los de bienes o servicios (Arora et al, 2001) y pueden estar sujetos al derecho de la competencia. Así, las directrices sobre la aplicabilidad del Artículo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de cooperación horizontal (2001/C 3/02)¹⁴ trazan una distinción entre los “mercados de productos” y los “mercados de tecnología”, y definen estos últimos de la siguiente manera:

13 Ver, p.ej., Gutterman, 1997; Keeling, 2003; Korah, 2006; UNCTAD-ICTSD, 2005; Berger, 2005; Correa, 2007; Roffe and Spennemann, de próxima publicación.

14 Directrices sobre la aplicabilidad del Artículo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de cooperación horizontal (2001/C 3/02), Boletín Oficial de la Unión Europea, 6.1.2001

“Cuando se comercializan derechos de propiedad intelectual independientemente de los productos a los que corresponden, también debe definirse el mercado tecnológico de referencia. Los mercados de tecnologías incluyen los derechos de propiedad intelectual que se conceden bajo licencia así como las tecnologías alternativas similares, es decir, otras tecnologías que los clientes podrían utilizar como alternativa” (2.2(b)47).”

Además¹⁵, las Directrices de la Comisión sobre la aplicación del Artículo 81 del “Tratado de la CE a los acuerdos de transferencia de tecnología” indican que:

“La tecnología es un insumo que se integra en un producto o en un proceso de producción. Por lo tanto, las licencias de tecnología pueden afectar la competencia tanto en los mercados de insumos como en los mercados de producción. Por poner un ejemplo, un acuerdo entre dos partes que venden productos competidores y que se conceden licencias cruzadas de tecnologías relacionadas con la producción de tales productos puede restringir la competencia en el mercado de productos de referencia. También puede restringir la competencia en el mercado tecnológico y posiblemente también en otros mercados de insumos”¹⁶.

Asimismo, las Directrices sobre Defensa de la Competencia para la Concesión de Licencias de Propiedad Intelectual (“Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”), emitidas por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio¹⁷, del 4.6.1995, indican que:

“Los mercados de tecnología consisten en propiedad intelectual que ha sido licenciada (“tecnología licenciada”) y sus sustitutos cercanos -es decir, las tecnologías o bienes sustitutos, suficientemente inmediatos como para limitar significativamente el ejercicio del poder de mercado con respecto a la propiedad intelectual objeto de la licencia. Cuando los derechos sobre la propiedad intelectual se comercializan de manera separada de los productos en los cuales se utilizan, los Organismos pueden basarse en los mercados de tecnología para analizar los efectos competitivos de un acuerdo de licenciamiento (párr. 3.2.2).”

La diferenciación entre mercados de productos y de tecnología implica que el comportamiento anticompetitivo puede ocurrir con respecto de cualquiera de ellos o de ambos. En particular, la política en materia de competencia puede tratar situaciones en las que la

15 Ver también el Artículo 1 (j) de la Regulación Nro 772/2004 de la CE del 27 de abril de 2004, sobre la aplicación del Artículo 81(3) del Tratado a las categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Este artículo dispone que: “el mercado tecnológico de referencia incluye aquellas tecnologías que el licenciatario considera intercambiables o sustituibles por la tecnología objeto de la licencia, debido a las características de las tecnologías, a sus cánones y al uso previsto de las mismas” (Official Journal of the European Union, 27.4.2004)

16 Boletín Oficial de la Unión Europea, 27.4.2004.

17 Online en el sitio: <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>

PI se utiliza para aplicar precios excesivos sobre tecnologías protegidas, o para impedir el acceso a las mismas.

Se puede sostener que el verdadero propósito de los DPI consiste en restringir el uso de tecnologías y otros bienes protegidos por parte de terceros y que, por lo tanto, dicho derecho excluyente debería mantenerse exento de los retos impuestos por el derecho de la competencia. No obstante, “[E]l hecho de que las leyes en materia de propiedad intelectual otorguen derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual tengan inmunidad frente a la intervención del derecho de la competencia.”¹⁸ En efecto, los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a intereses públicos más elevados. Además, los DPI se otorgan para servir los intereses públicos a través de los inventores y creadores, y no sólo para beneficiar a estos últimos.¹⁹ Así, en una importante causa, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que “El quid por quo básico que la Constitución y el Congreso contemplan para otorgar un monopolio de patentes consiste en el beneficio que el público obtiene de una invención de importante utilidad.”²⁰ El Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula lo siguiente:

“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”

Lo fundamental no es si la política de competencia puede interferir con los DPI, sino cuándo se justifica tal intervención. Al no existir reglas internacionales en la materia, los países pueden tener diferentes criterios sobre situaciones en las que la exclusividad otorgada bajo DPI produce efectos anticompetitivos no deseados. De hecho, el impacto que los DPI surten en el mercado varía fundamentalmente de acuerdo con los contextos jurídicos y socioeconómicos en los que se aplican. Por lo tanto, la lógica de la eficiencia estática y dinámica que se aplica a un país desarrollado no se aplica necesariamente en los países de bajos ingresos. Altos niveles de protección de DPI en estos últimos países

18 Directrices de la Comisión sobre la aplicación del Artículo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de transferencia de tecnología, Boletín Oficial de la Unión Europea del 27.4.2004. La Comisión limita la afirmación citada de la siguiente manera: “Ciertamente, ambos cuerpos de ley comparten el objetivo básico en común de promover el bienestar del consumidor y una eficiente distribución de los recursos. La innovación constituye un componente fundamental y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual promueven la competencia dinámica al alentar emprendimientos de inversión en desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la competencia, al presionar los emprendimientos de innovación. Por lo tanto, ya sea los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para promover la innovación y garantizar su explotación competitiva” (ídem). Ver, también, Barbosa, 2005.

19 Para un análisis utilitario de los DPI (a diferencia de una conceptualización efectuada desde el punto de vista del derecho natural de propiedad) ver Drahos, 1996.

20 Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 534-35 (1966).

pueden tener consecuencias negativas de importancia en términos de distribución, a más de no contribuir –o incluso impedir- su desarrollo tecnológico (Stiglitz, 1999, p.315). Como resultado, las autoridades en materia de competencia pueden priorizar la eficiencia estática a la dinámica y objetar, por ejemplo, situaciones de precios excesivos que surjan del ejercicio de los DPI.²¹

Esto puede suceder, particularmente, en los países en desarrollo y en los menos adelantados (PMA), en los cuales la protección de la PI puede brindar pocos incentivos, o ninguno, a la innovación local, y contribuir ligeramente con la innovación en algún otro lugar. En estos casos, el sacrificio en eficiencia estática no se justifica en las futuras ganancias en eficiencia dinámica, dado que no hay muchas probabilidades de que exista innovación local y la extranjera depende de mercados más grandes en los países desarrollados.²² Asimismo, la lógica de la eficiencia estática y dinámica para la PI es cuestionable en términos más generales: “En primer lugar, existe la dificultad lógica de aceptar el concepto de inyectar una cierta dosis de ineficiencia a un sistema económico actual para promover sólo su posible eficiencia para el día de mañana; esto es, ciertamente, un método anómalo para la teoría económica...” (Ramello, 2003, p. 124).

El otorgamiento y ejercicio de los DPI pueden afectar la eficiencia tanto estática como dinámica. Los derechos exclusivos que se confieren pueden originar una sub-utilización de la información y poner en peligro la generación de innovaciones subsiguientes. Las formas acumulativas de la innovación prevalecen en la mayoría de los sectores de la economía, incluso en el campo biomédico. Dado que la información es un insumo y un producto dentro del proceso de innovación, surge un conflicto entre los innovadores de primera y segunda generación, ya que cuanto mayores sean los derechos (y, por lo tanto, los incentivos) de la primera generación, mayores serán los costos (y, por consiguiente, menores los incentivos) de los productores de segunda generación: como cada generación es, a la vez, “la primera” para los productores futuros y “la segunda” para los anteriores, el

21 Por ejemplo, el “precio excesivo que perjudique a los consumidores” se puede condenar en virtud de la Ley de Competencia de Sudáfrica (artículo 8(a)) y bajo el Artículo 82 del Tratado de la CE. Según el Tratado, “[Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar el comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: (a) Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas.” Los precios excesivos también pueden constituir una práctica anticompetitiva bajo la Ley de Brasil Nro. 8.888/94 (Artículo 21). Ver Rosenberg, 2005.

22 La investigación y el desarrollo en el sector farmacéutico es un ejemplo de esta situación. Scherer ha demostrado que la ampliación de las patentes de productos farmacéuticos a países en desarrollo en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC no tiende a tener un impacto significativo sobre el desarrollo de nuevos medicamentos (Scherer, 2004). Según el Perfil de la Industria Farmacéutica de 2005 de PhRMA – “From Laboratory to Patient: Pathways to Biopharmaceutical Innovation” (online en: <http://international.phrma.org/publications/publications/17.03.2005.1142.cfm>), los países en desarrollo representan tan solo el 10 por ciento de las ventas globales (en valor) y el 5-7 por ciento de las ganancias globales de la industria. Ver, asimismo, el informe de la Comisión sobre derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública (2006), Organización Mundial de la Salud (online en: www.who.int).

conflicto es omnipresente e impone límites en cuanto hasta qué punto, incluso dentro de un análisis dinámico, es eficiente reconocer y observar derechos en productos de información. Como señaló Arrow, “en la medida en que los derechos de propiedad sean exitosos, existe una sub-utilización de la información” (en Benkler, 2001, p. 271).

De hecho, la competencia no es necesariamente incompatible con la eficiencia dinámica y, por el contrario, puede ciertamente generar eficiencia dinámica a través de mayor innovación. La competencia puede ser un poderoso incentivo para introducir innovaciones organizacionales, de productos y de procesos; como indica la Comisión Federal de Comercio (FTC):

“La competencia puede estimular la innovación. La competencia entre empresas puede alentar la invención de nuevos o mejores productos, o procesos más eficientes. Las empresas pueden competir para ser las primeras en comercializar una tecnología innovadora. Pueden inventar procesos de fabricación de bajo costo y, de esta manera, aumentar sus ganancias y mejorar su capacidad para competir. La competencia puede instar a que las empresas identifiquen las necesidades de sus clientes que no han sido satisfechas y desarrollar nuevos productos o servicios para satisfacerlas (Comisión Federal de Comercio, 2003a, p. 1-2).”

Muchas innovaciones importantes son el resultado de una ardua competencia, en particular, cuando se persiguen opciones tecnológicas diferentes. Un ejemplo muy conocido es el caso de la industria de semiconductores, en la cual los DPI juegan un papel menor como incentivo de innovación.²³ Numerosos estudios también indican que la protección por patentes no es siempre, y ni si quiera a menudo, la fuerza conductora que impulsa la investigación y el desarrollo.²⁴ En el área del software, por ejemplo, los mecanismos de no apropiación, como los esquemas de “código abierto” (‘open source’) han fomentado un vibrante proceso de innovación. Algunos estudios también indican que las patentes de software no están asociadas con un mayor nivel de investigación y desarrollo, sino que, las empresas que aumentaron su número de patentes de software tendieron a reducir sus gastos de investigación y desarrollo (Bessen and Hunt, 2003). El Profesor Boyle también observó lo siguiente:

“De hecho, resulta notable considerar que las áreas en las que Internet ha tenido éxito con mayor rapidez –por ejemplo, como gigantesca base de datos sobre cualquier tema que existe en el planeta– son, tradicionalmente, aquellas sobre las que no existen derechos de propiedad intelectual, o existen en poca medida. El software sobre el cual funciona Internet es, en gran parte, de código abierto, otro método de innovación habilitado en

23 Ver, por ejemplo, el clásico estudio de Levin et al, 1987, quien encontró que sobre 130 líneas de negocios, las empresas informaron que las patentes eran el medio menos importante para asegurar una ventaja competitiva para nuevos productos.

24 Ciertamente, esto no excluye la posibilidad de que se obtenga una patente aún cuando la innovación hubiese existido sin ella. En este caso, una patente representa una ganancia imprevista para la firma, a expensas de la eficiencia social.

Internet al cual los legisladores han demorado en adaptarse. Internet nos ofrece oportunidades sorprendentes para lograr los verdaderos objetivos que la política de propiedad intelectual debería servir: alentar la innovación y facilitar la diseminación de material cultural y educativo. Sin embargo, el diseño de políticas se ha centrado, casi enteramente, en el potencial de Internet para el copiado ilícito.” (Boyle, 2004 p. 6).

En suma, la competencia brinda un fuerte incentivo para desarrollar nuevas tecnologías en ciertos campos. Los gobiernos pueden influir sobre la forma de los mercados de tecnología, en gran medida, a través de la adopción de DPI. Como se analizará en la próxima sección, cuando se otorgan DPI, los gobiernos pueden adoptar medidas para mitigar la monopolización de las tecnologías y promover la competencia.

NEGATIVA A TRATAR²⁵

Un tema clave al momento de establecer la relación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia es la medida en la cual un tercero puede estar autorizado a utilizar la materia protegida sin el consentimiento del titular de la propiedad intelectual. En los Estados Unidos, la Unión Europea y otros territorios, se considera a la propiedad intelectual como equivalente a otras formas de propiedad y, por lo tanto, los titulares tienen el poder de denegar el uso por parte de terceros. Por ejemplo, el Tribunal de Competencia de Canadá estableció, en la causa *Tele-Direct* (1997)²⁶ en la cual se alegó que la negativa selectiva del demandado a licenciar su marca constituían un abuso de su posición dominante- que dichas negativas encuadraban perfectamente en su prerrogativa jurídica: “Pertenece a la naturaleza misma del derecho a licenciar una marca el derecho de su titular de determinar si concederá una licencia, y a quién; la selectividad al momento de licenciar es fundamental en la lógica que yace tras la protección de las marcas de fábrica o de comercio.”²⁷

No obstante, la propiedad intelectual no es absoluta y, en algunas circunstancias, un tercero puede acceder y utilizar la materia protegida para competir en un mercado por lo demás monopolizado.²⁸ De esta manera, la negativa unilateral a otorgar una licencia voluntaria sobre una patente (conocida como “negativa a tratar”) puede constituir un motivo suficiente para otorgar una licencia obligatoria bajo algunas leyes nacionales. Si bien el Artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC sólo se refiere a la negativa a otorgar una licencia voluntaria como condición para emitir una obligatoria, la Secretaría de la OMC ha reconocido, de manera expresa, la posibilidad de articular una “negativa a tratar” como motivo para emitir dichas licencias²⁹, y esto se ha contemplado en un número de leyes

25 Esta sección se basa, de manera parcial, en Correa, 2004

26 73 C.P.R. (3d) 1.

27 Citado en Grover, 2001, p. 14.

28 Existen, por supuesto, otras circunstancias, como la falta o insuficiencia de explotación, emergencias, intereses públicos, en los cuales el uso de la materia protegida se puede autorizar sobre la base de licencias obligatorias. Ver Correa, 1999.

29 Ver Secretaría de la OMC, 1995.

nacionales, por ejemplo, en China³⁰, Argentina³¹ y Alemania³². En el Reino Unido, una licencia obligatoria se puede conceder basándose en una negativa a tratar que genere algunos efectos específicos, por ejemplo, cuando no se abastece un mercado de exportación como resultado de la negativa a conceder una licencia, cuando se impide u obstaculiza la explotación de cualquier otra invención patentada que brinda una contribución fundamental, o cuando se perjudica de manera no equitativa la creación o desarrollo de actividades industriales o comerciales en el país (Artículo 48.3.d de la Ley de Patentes del RU, con sus modificaciones del año 1977).³³ En Canadá, se puede conceder una licencia obligatoria bajo la Ley de Patentes por negativa a otorgar una licencia, cuando surgen ciertos efectos negativos³⁴ (aparentemente, los efectos anticompetitivos no son necesarios para establecer este tipo de abuso). De manera similar, en Sudáfrica, se puede conceder una licencia en el caso de que se deniegue el otorgamiento de una licencia en términos razonables, cuando se perjudica el comercio, la industria, la agricultura, o el establecimiento de un nuevo comercio o industria y la concesión de dicha licencia es de interés público (artículo 56(2)(d), Ley de Patentes Nro. 57 de 1978).

Las licencias obligatorias basadas en la “negativa a tratar” también se pueden conceder en casos de propiedad intelectual bajo las leyes de competencia. Así, en Australia, se puede conceder una licencia obligatoria por “negativa a tratar”, salvo que el titular de la patente pueda probar que la licencia sería denegada de igual manera en una situación de competencia (O’Byran 1992, p. 10). Un fallo de los tribunales belgas de 1995 también

30 La legislación China, con su modificación de 1992, establece lo siguiente: “Cuando una entidad habilitada para explotar la invención o el modelo de utilidad ha solicitado la autorización del titular de la patente de una invención o de un modelo de utilidad para explotar su patente bajo términos y condiciones razonables, y dicho accionar no ha tenido éxito dentro de un período de tiempo razonable, el Departamento Administrativo de patentes dependiente del Consejo de Estado podría, por requerimiento de esa entidad, otorgar una licencia obligatoria para explotar la patente de invención o el modelo de utilidad” (Artículo 48). La Regla 72 de las Regulaciones de Implementación somete el pedido de licencia obligatoria, de acuerdo con el Artículo 48 de la Ley, al vencimiento del plazo de tres años a partir de la fecha de emisión de la patente, y establece que la licencia debe utilizarse, predominantemente, para abastecer al mercado interno.

31 La ley de patentes de Argentina dispone la emisión de una licencia obligatoria si el titular de la patente no concede una licencia voluntaria dentro de un período de 150 días contados a partir del pedido de un tercero, efectuado bajo términos y condiciones comerciales razonables (Artículo 42).

32 La ley de Patentes de Alemania (Texto del 16 de Diciembre de 1980, con enmiendas de las leyes del 16 de Julio y 6 de Agosto de 1996) dispone lo siguiente: El Tribunal de Patentes concederá una autorización no exclusiva para la explotación comercial de una invención en casos individuales de acuerdo con las siguientes disposiciones (licencia obligatoria) si... 1. el solicitante de una licencia se ha esforzado, infructuosamente y durante un período razonable, en obtener el consentimiento del titular de la patente para explotar la invención bajo condiciones razonables habituales dentro del comercio....”(Sección 24-(1)). Ver, también, las leyes de Israel, Austria (Ley de Patentes de 1970, modificada por la Ley del 23 de Mayo de 1984, Sección 36(2)); Irlanda (Ley de Patentes del 27 de Febrero de 1992, Sección 70(2)).

33 Asimismo, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Patentes del RU de 1977, se podría disponer la concesión de una licencia “de derecho” con base en un dictamen de una Entidad de Defensa de la Competencia que indique que el titular de una patente se ha negado a conceder licencias bajo términos razonables y en contra del interés público.

34 Ver, p.ej., Ley de Patentes Canadiense, R.S.C., cap. P-4, art 65(2)(c), (d), (e) y (f).

impuso una licencia obligatoria sobre dos sociedades recaudadoras de derechos de autor a favor de dos distribuidoras de cable a las que se les había denegado el derecho de transmitir por cable el canal alemán SATI en Bélgica. Se consideró que denegar la autorización por una remuneración razonable era abusivo (Latham, 1996, p. 25). En Canadá, el artículo 32 de la Ley de Competencia³⁵ otorga al Tribunal Federal el poder de suprimir las marcas de fábrica o de comercio, conceder licencias sobre patentes (incluso establecer los términos y condiciones), anular licencias existentes y, en general, limitar o anular derechos de marca o de patentes corrientes cuando las marcas o patentes se hayan utilizado para producir un daño al comercio o para impedir o disminuir la competencia.

Política estadounidense en materia de negativa a tratar

En los Estados Unidos, el Circuito Federal estableció, en *Independent Service Organizations Antitrust Litigation*, que no existía “caso alguno que se haya informado, en el que un tribunal haya impuesto una responsabilidad por actividad anticompetitiva a raíz de una negativa unilateral a vender o conceder una licencia sobre una patente”³⁶, pero sostuvo que la facultad del titular de un derecho de negarse a conceder una licencia

sobre su propiedad intelectual se limita en ciertas circunstancias: cuando la patente se obtuvo a través de fraude, cuando existió un juicio fraudulento para hacer valer una patente, o cuando el titular de la patente utiliza su derecho de negarse a vender partes patentadas para obtener un monopolio en un mercado, más allá del alcance de la patente (Hovenkamp et al, 2005, p. 28).

En el caso de los derechos de autor, los tribunales estadounidenses han admitido haber investigado si es razonable la negativa de un titular de un derecho de autor a conceder una licencia sobre sus derechos.³⁷ Si bien la negativa a conceder una licencia se presume legal, en el caso *United States vs. Microsoft* el tribunal de distrito sostuvo que “el derecho de autor no otorga a su titular inmunidad alguna sobre las leyes de aplicación general, inclusive las leyes antimonopólicas.”³⁸

Algunos países han considerado la posibilidad de permitir el uso de DPI por parte de terceros en casos de negativa a tratar, bajo el derecho de la competencia y en el contexto de la doctrina de “instalaciones esenciales”.³⁹ Esta doctrina, tal como la define una corte de apelaciones de Estados Unidos⁴⁰, “impone responsabilidad cuando una empresa que

35 Nunca se ha elevado a juicio causa alguna bajo este artículo. El Comisionado Canadiense de la Competencia informó que la Dirección de Competencia “examinará las disposiciones existentes en materia de licenciamiento, esto es, los artículos 19 y 65 de la Ley de Patentes, y el Artículo 32 de la Ley de Competencia, para determinar si dichas leyes han alcanzado su propósito legislativo. Asimismo, el estudio explorará otros modelos para el licenciamiento obligatorio y la adecuada distribución de responsabilidades entre el Comisionado de Patentes, el Comisionado de la Competencia y los Tribunales” (Scott, 2006).

36 203 F.3rd 1322 (Fed. Cir. 2000), en 1326.

37 *Ver Rural Tel. Serv. Co. vs. Feist Publications, Inc.*, 957 F. 2d 765, 767-69.

38 1998 WL 614485 (DDC Sept. 14, 1998), citado en Hovenkamp et al, 2005, p. 36

39 Lo que sigue se basa parcialmente en Correa, 2004

40 *En Alaska Airlines, Inc. vs. United Airlines, Inc.*, 948 F.2d 536, 542 (9th Cir. 1991).

controla una instalación esencial niega a una segunda empresa un razonable acceso a un producto o servicio que la segunda firma debe obtener para competir con la primera.”

En los Estados Unidos, esta doctrina se ha aplicado, fundamentalmente, bajo la Sección 2 de la Ley Sherman, con respecto al acceso a monopolios naturales integrados verticalmente. Los tribunales federales de Estados Unidos han analizado la negativa a tratar ya sea al referirse expresamente a esta doctrina, o al aplicar un razonamiento similar. En el caso *Otter tail Power Co vs. the United States*, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una empresa dominante que controla una infraestructura o un bien que otras compañías necesitan utilizar para competir, tiene la obligación de ponerla a disposición de manera indiscriminada (Rahnasto, 2003, p. 144). En el caso *MCI vs. AT&T*, el Tribunal del Séptimo Circuito de los Estados Unidos diseñó una prueba de cuatro pasos para determinar si se debe conceder acceso a una instalación en particular sobre la base de la doctrina de las facilidades esenciales:

- (1) control de la facilidad esencial por parte del monopolista;
- (2) incapacidad práctica o razonable de un competidor para repetir la instalación esencial;
- (3) denegación del uso de la instalación a un competidor; y
- (4) factibilidad de proveer la instalación.⁴¹

La ley de patentes estadounidense, con sus modificaciones de 1988, dispone que “a ningún titular de una patente que habría tenido derecho a un recurso por infracción de otra manera....., se le denegará un recurso o se lo considerará culpable del uso incorrecto o de la ampliación ilegítima del derecho de patente por haberse negado a conceder una licencia o el uso de cualquiera de los derechos sobre la patente....” Esta enmienda protege al titular de una patente de una contrademanda por uso incorrecto; en su aplicación, los tribunales sostuvieron que el titular de una patente no puede ser considerado culpable de negarse unilateralmente a vender o conceder una licencia sobre una patente (Taladay and Carlin, 2002, p. 445). No obstante, las supuestas negativas a tratar de los monopolistas, y las negativas condicionales a tratar con respecto a derechos exclusivos de propiedad intelectual siguen siendo objeto de litigios y debates en los Estados Unidos⁴², si bien ningún tribunal de ese país, hasta el momento, ha concedido en causa alguna que una propiedad intelectual se puede considerar una instalación esencial a fines de conceder una licencia no voluntaria que habilite la competencia (Hovenkamp et al, 2005, p. 20).

En la causa *Intergraph Corp. vs. Intel Corp.*, el demandante sostuvo que los chips de Intel y su know-how técnico constituían una instalación esencial, dado que su acceso era vital para la actividad comercial del demandante. El tribunal de distrito estuvo de acuerdo con que los derechos intelectuales de Intel con respecto a sus chips eran una instalación esencial y que se debía obligar a Intel a conceder una licencia sobre sus patentes y secretos

41 Ver Rahnasto, 2003, p. 144.

42 Ver, p.ej., Gleklen and MacKie-Mason en la edición de Julio de 2002 de *Antitrust Source*: <http://www.abanet.org/antitrust/source/july.html>

comerciales a favor de Intergraph, bajo términos razonables y no discriminatorios.⁴³ No obstante, el fallo fue revertido en instancia de apelación⁴⁴ bajo el siguiente argumento: “no se puede establecer un reclamo de instalación esencial salvo que el titular de dicha instalación y la parte que reclama la existencia de monopolio compitiesen en un mercado que requiriese acceso a la instalación”.

Un análisis detallado de Hovenkamp et al (2005) sobre la jurisprudencia estadounidense indica que, si bien algunos fallos de los tribunales de dicho país han sugerido que la información puede constituir una instalación esencial⁴⁵, el grado de aplicación de esta doctrina a casos de propiedad intelectual es incierto.⁴⁶ Si bien en la negativa unilateral a conceder licencias se aplica una presunción de legalidad, en particular en el área de patentes, dicha presunción puede no considerarse absoluta sino que contiene un propósito de legalidad en sí sólo cuando la conducta que se objeta está “dentro del alcance legítimo del derecho de propiedad intelectual” (Hovenkamp et al, 2005, p. 20, 42).

Enfoque Europeo

La Comisión Europea y los tribunales europeos han analizado, en varios casos, si la negativa a conceder acceso a terceros de una instalación esencial constituye abuso de una posición dominante, contrariamente al Artículo 82 del Tratado de la CE.⁴⁷ Bajo la legislación de la CE, una “instalación esencial” puede ser “un producto, como por ejemplo una materia prima, un derecho de propiedad intelectual, un servicio, una información, una infraestructura o un acceso a un lugar físico como un puerto o un aeropuerto, o una parte de una red de telecomunicaciones, o una interfaz de software” (Lang, 2005, p. 62).

En uno de sus primeros precedentes (*Volvo AB v. Erik Veng (UK) Ltd*)⁴⁸, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) había considerado que “el derecho del titular de un diseño protegido de impedir que terceros fabriquen y vendan o importen, sin su consentimiento, productos que incorporan el diseño, constituye la materia misma de los

43 *Intergraph Corp. vs. Intel Corp.*, 3F. Supp. 2d 1255 (N.D. Ala. 1998).

44 195 F. 3d at 1356-59.

45 *Bellsouth Advertising v. Donnelley Information*, 719 F Supp. 1551 (S.D. Fla. 1988).

46 En la causa *Verizon Communications vs. Law Offices of Curtis V. Trinko* 540 US 398 (2004), la Corte Suprema afirmó que nunca había reconocido la doctrina de las instalaciones esenciales (Hovenkamp et al, 2005, p. 20).

47 Artículo 82: “Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar el comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.”

48 (238/87), [1988] ECR 6211, [1989] 4 CMLR 122, CMR 14498. En el caso *Renault Maxicar* 53/87, [1988] ECR 6039 [1990] 4 CMLR 265 [1990] 1 CEC 267m se dio, al mismo tiempo, un fallo casi idéntico

derechos exclusivos. En consecuencia, una obligación impuesta sobre el titular de un diseño protegido a conceder una licencia a terceros para el suministro de productos que incorporen el diseño, aún percibiendo, a cambio, una regalía adecuada, generaría la privación, para el titular, de la esencia misma de su derecho exclusivo.” El Tribunal, no obstante, brindó tres ejemplos en los que una licencia puede ser abusiva: si está acompañada de (1) una negativa arbitraria a suministrar repuestos a reparadores independientes, (2) sobreprecio de los repuestos, o (3) cese de producción de repuestos de un modelo en particular cuando aún existen muchos vehículos de ese modelo en circulación. En el caso de Renault, la TJCE confirmó el fallo emitido en el caso de Volvo (Rahnasto, 2003, p. 145).

El fallo de la TCJE del 6 de abril de 1995 en la causa Magill⁴⁹ estableció un importante precedente con relación a la negativa a tratar en el contexto de los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal sostuvo que Radio Telefís Eireann (RTE) e Independent Television Publications Limited (ITP) no se podían basar en disposiciones nacionales en materia de derechos de autor para negarse a brindar información a terceros sobre las programaciones. Dicha negativa, sostuvo el Tribunal, constituía el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual que excedía su materia específica y, por lo tanto, un abuso de una posición dominante, según el Artículo 86 del Tratado de la CE. El Tribunal sostuvo que RTE y ITP mantenían una posición dominante, ya que, en Irlanda, ambas eran la única fuente de información básica necesaria para producir guías de programación televisiva semanal y, por lo tanto, se encontraban en posición de excluir del mercado a todos sus competidores.

El Tribunal consideró que, si bien la negativa a conceder una licencia en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no es en sí un abuso de una posición dominante, puede serlo si existen circunstancias especiales. Tales circunstancias incluían la falta de un sustituto real o eventual de la guía televisiva semanal, la existencia de una demanda específica constante y regular de dicha guía, y el hecho de que la negativa a conceder una licencia a Magill para producir la guía impedía la aparición de un nuevo producto en el mercado que RTE y ITP no ofrecían (Latham and Geissmar, 1995, p. 9):

“La negativa de los apelantes a suministrar información básica basándose en disposiciones nacionales de derecho de autor impedía, así, la aparición de un nuevo producto, una guía integral semanal de programación televisiva, que los apelantes no ofrecían y para la cual existía una eventual demanda de los consumidores. Dicha negativa constituye un abuso bajo el inciso (b) del segundo párrafo del Artículo 82 del Tratado (párr. 54).”

Si bien algunos comentaristas jurídicos han sostenido que la Corte en el caso Magill requirió que se verifique la existencia de dos mercados, no hay nada en dicho caso que sugiriese que la aplicación del Artículo 82 a un derecho de propiedad intelectual necesariamente requiriese de un apalancamiento del mercado (Fine, 2003, p. 2). El TJCE, de hecho, consideró que cada canal de televisión era dominante con respecto a la información que

49 Causas C-241-242/91P [1995] ECR I-743.

necesitaban los demandantes para compilar una guía integral de televisión. La doctrina elaborada en el caso Magill puede constituir la base para la concesión de una licencia obligatoria de la patente original al titular de una patente sobre una mejora, pero también sienta bases para considerar otros casos de conducta anticompetitiva. Es posible encontrar abuso aún cuando el titular de la propiedad intelectual nunca haya concedido una licencia sobre la propiedad intelectual en cuestión (Taladay and Carlin, 2002, p. 451-452). El fallo del TJCE en el caso Magill apunta claramente a la aceptación de la aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales a las causas sobre conductas monopólicas referidas a la propiedad intelectual (Rahnasto, 2003, p. 145).

En el caso Tiercé Ladbroke⁵⁰, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de la CE sostuvo que la compañía PMI, que concedió la licencia de los derechos de autor de 12 operadores de carreras en Francia, no se vio obligada a conceder una licencia sobre la filmación de cobertura en vivo de las carreras a una empresa que prestaba servicios de apuestas (de hecho, era el proveedor líder de esos servicios en Bélgica). El tribunal concluyó que la negativa a conceder una licencia al solicitante no entraba en el marco de la prohibición del Artículo 82, ya que no incluía un producto o servicio que fuese (a) esencial para el ejercicio de la actividad en cuestión (es decir, para la cual no existía un sustituto real o eventual), o (b) un nuevo producto cuya introducción pudiese ser impedida y para el cual hubiese una eventual demanda específica, constante y regular.

Los hechos de esta causa “no avalaban la figura de infracción del Artículo 82, aún cuando se efectuase una lectura amplia del caso Magill, dado que, para el TPI, resultó obvio que las televisualizaciones de carreras de caballos en Francia no eran fundamentales para la empresa de apuestas, Ladbroke, para la cual las apuestas tenían prioridad sobre cualquier televisualización de las carreras en cuestión. Este fallo, no obstante, confirmó que el hecho de prevenir el surgimiento de un nuevo producto no era una condición sine qua non para obligar el acceso a una instalación esencial bajo el Artículo 82. Lo que en realidad importaba era si el titular de la PI, al denegar la licencia, estaba impidiendo el acceso a una instalación esencial” (Fine, 2003).

La doctrina de las instalaciones esenciales también estuvo en juego en el caso Oscar Bronner.⁵¹ En esta causa, Mediaprint se negó a distribuir los periódicos de una empresa especializada más pequeña, la cual afirmaba que el único servicio de entrega a domicilio a nivel nacional en Austria constituía una instalación esencial. El TJCE rechazó esta demanda, ya que existían otros medios de entrega de los periódicos del solicitante y no existían obstáculos comprobados de naturaleza técnica, legal o económica para establecer otro plan de entrega a domicilio a nivel nacional (aún si fuese menos eficiente). Nuevamente en este caso, el fallo –si bien fue negativo para el solicitante– indicó que el Artículo 82 no requería que la empresa dominante impidiese el surgimiento de un nuevo producto, sino que su negativa a brindar acceso a una instalación esencial eliminara, muy probablemente,

50 Tiercé Ladbroke v. Commission, T504/93, [1997] ECR II 923, [1997] 5 CMLR 309.

51 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG and Other, (C-7/97), [1998] ECR I-7817, [1999] 4 CMLR 112, [1999] CEC 53.

la competencia en el mercado pertinente. Curiosamente, el abogado general en este caso afirmó que el rol del derecho de la competencia era proteger a los consumidores y no a los competidores:

“es importante no perder de vista que el propósito fundamental del Artículo 82 es impedir la distorsión de la competencia –y, en particular, salvaguardar los intereses de los consumidores- y no el de proteger la posición de los competidores en particular” (para. 58).

La Comisión Europea también aplicó la doctrina de las instalaciones esenciales para adoptar medidas transitorias que requerían a IMS (el proveedor de información más grande del mundo en los mercados farmacéuticos)⁵² conceder una licencia a los competidores sobre el uso de información protegida por derechos de autor⁵³, en la cual se consideró que IMS tenía una posición dominante. IMS (que también obtuvo una medida cautelar) entabló una demanda contra dos competidores de la industria de datos, quienes utilizaban el modelo de “ladrillos” de IMS para compilar y presentar su propia información, por infracción del régimen de bases de datos establecido en virtud de la ley europea⁵⁴. De acuerdo con la opinión de la Comisión, el modelo de “ladrillos” se había convertido en un estándar “de facto” en la industria. Sostuvo que la negativa de acceso a la estructura de ladrillos (esencial, sin sustituto) tendía a eliminar toda la competencia en el mercado pertinente y que no se justificaba objetivamente. También sostuvo que IMS podía obtener una remuneración de las compañías beneficiadas con la licencia obligatoria y que, a través de la misma, sus legítimos intereses no se verían perjudicados.⁵⁵

Al examinar la jurisprudencia de la CE, dos expertos han observado lo siguiente:

“El desarrollo de la doctrina de las instalaciones esenciales ha sido diferente en la CE y en los EEUU. A diferencia de este último país, el derecho de la competencia en la CE impone, sobre las empresas dominantes, un deber general de compartir con los competidores y de abastecerlos. Ciertamente, si una empresa dominante intenta denegar el acceso a una instalación como medio para perjudicar a la competencia, se puede concluir que abusa de su posición dominante aún si la instalación no es

52 Mandato provisorio de la Comisión Europea, del 3 de Julio e 2001, O.J. 2002, L59/18, [202] 4 CMLR 58,[2002] CEC 2234.

53 La información consistía en datos sobre el territorio alemán, dividido en 1860 zonas (“ladrillos”), que incluía al menos cuatro farmacias en cada zona. Esta información permitía a las empresas farmacéuticas ejercer un monitoreo cercano de las ventas mientras se evitaba, a la vez, la identificación de ventas efectuadas por las farmacias en particular.

54 European Directive 96/9, O.J. 1996, L77/20

55 IMS Health v. Commission (T-184/01RI), 10 de agosto de 2001 y IMS Health v. Commission (T-184/01R II), 26 de octubre de 2001. Las medidas de la Comisión, no obstante, fueron suspendidas por una orden provisorio del tribunal de primera instancia, que indicó que existían al menos serias dudas de que IMS tuviese la obligación de conceder una licencia sobre sus derechos de propiedad intelectual, dado que estaba ofreciendo el mismo servicio que las compañías que solicitaban el acceso.

“esencial”. Además, la CE tiende más a considerar el efecto de exclusión sobre un competidor más que la competencia como un todo, al evaluar si el acceso a una instalación es necesario ...” (Taladay and Carlin, 2002, p. 450-451).

En suma, bajo el derecho de la CE, el titular de una propiedad intelectual puede reservar su derecho para su uso exclusivo aún cuando genere una ventaja competitiva importante y genere una posición dominante. No obstante, el mismo titular no puede excluir a los competidores del uso de sus derechos cuando una licencia es fundamental para la competencia –aún cuando jamás se haya concedido una licencia sobre el producto. Esto sucede, por ejemplo, cuando la negativa a conceder una licencia impide la introducción de un producto nuevo o cuando permite al titular del derecho de propiedad intelectual monopolizar un mercado secundario. Si bien el TJCE no ha definido con precisión lo que se entiende por “instalación esencial”, la prueba parece sólo requerir que la instalación sea, de algún modo, esencial. Si bien el tribunal es estricto al identificar una instalación como esencial, si se determina la existencia de dicha instalación, el pedido de acceso parece ser una consecuencia automática. Bajo esta interpretación, se prohíbe denegar una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual si conduce a una posición dominante, “aún cuando no haya tenido lugar ningún otro abuso o conducta abusiva adicional: en otras palabras, el dominio sin abuso puede ser ilegal” (Lang, 2005, p. 73).

La Autoridad Italiana de la Competencia (ICA) decidió conceder una licencia obligatoria⁵⁶ en una causa iniciada ante ella por un supuesto abuso de posición dominante al haber denegado Merck otorgar a Dobfar (fabricante químico-farmacéutico) una licencia para producir un principio activo (cimipenem/cilastatina-IC) necesario para la producción de un antibiótico (carbapenems) utilizado en el tratamiento de enfermedades infecciosas⁵⁷. La ICA consideró que la negativa de Merck a conceder una licencia sobre su producto (cubierto por un Certificado de Protección Suplementaria⁵⁸) implicaba un abuso de posición dominante “dado que impidió a Dobfar producir IC y permitió que Merck mantuviera su dominio sobre los mercados farmacéuticos en cuestión, eliminando eventuales competidores. Concretamente, se consideró que IC era un recurso esencial para la producción de genéricos por parte de eventuales competidores de Merck, mientras que Dobfar era considerado un proveedor indispensable para dichos competidores y, a la vez, Merck era visto como un proveedor indispensable para Dobfar” (Coco and Nebbia, 2007, p. 452).

Este fallo refleja una aplicación particular de la doctrina de las instalaciones esenciales, según el cual “el principio activo se consideró “esencial” no para la empresa solicitante,

56 Fallo A364 Merck—Principi Attivi in Boll. 11/2007, online en: www.agcm.it

57 ICA también concedió una medida provisoria, confirmada por el Tribunal Italiano Administrativo Regional (TAR) de Lazio (TAR Lazio 7 March 2006, n 1713).

58 Los Certificados de Protección Suplementaria se otorgan bajo el derecho de la UE para ampliar la duración de una patente con respecto a un producto medicinal (o fitosanitario) aprobado, para compensar (hasta cinco años) el tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud de la patente y la aprobación del producto para su comercialización.

como sería de esperar, sino para sus clientes, es decir, los productores genéricos, si bien la indispensabilidad se refería no al bien sino a la relación entre el demandante y el demandado” (Coco and Nebbia, 2007, p. 454).⁵⁹

Lecciones para los países en desarrollo

El análisis que se ha llevado a cabo en esta sección revela que las licencias obligatorias se pueden utilizar, bajo ciertas condiciones, en la CE y, posiblemente con más limitaciones, en los Estados Unidos, para permitir que terceros accedan a tecnologías protegidas por DPI en casos de negativas a tratar. La doctrina de las “instalaciones esenciales” se puede aplicar para garantizar el acceso a tecnologías protegidas, en particular, pero no exclusivamente, para su explotación en mercados secundarios, aún si no existiese una conducta abusiva. La negativa a conceder a terceros el acceso a una tecnología esencial (como, por ejemplo, fabricar un medicamento) puede sentar suficientes motivos, como demuestra el fallo del caso ICA, para obligar a una empresa dominante a conceder licencias de manera no discriminatoria y en términos razonables.

Curiosamente, la Comisión Sudafricana de la Competencia había sentado un precedente en este sentido en el año 2003. La Comisión encontró que las empresas farmacéuticas GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd (GSK) y Boehringer Ingelheim (BI) habían violado la Ley de Competencia de 1998. Se llegó a la conclusión de que habían abusado

de sus posiciones dominantes en sus respectivos mercados de antirretrovirales (ARV). En particular, las empresas habían denegado a un competidor acceder a una “instalación esencial.”⁶⁰ Si bien la Comisión decidió remitir el asunto al Tribunal de Competencia para su determinación, el caso fue resuelto posteriormente al aceptar ambas firmas otorgar licencias voluntarias.⁶¹ Como consecuencia, no se discutió posteriormente la aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales.

En definitiva, se pueden extraer lecciones interesantes a partir de las experiencias en la aplicación del concepto de negativa a tratar y de la doctrina de las instalaciones esenciales

59 Los mismos autores observan que ICA presentó una demanda similar, sobre la base de hechos comparables, contra GSK que, luego del comienzo de los procedimientos, admitió haber concedido una licencia sobre un principio activo. Como resultado, no fue necesaria la emisión de una licencia obligatoria (Coco and Nebbia, 2007, p. 452).

60 Ver <http://www.compcom.co.za/resources/Media%20Releases/MediaReleases%202003/Jul/Med%20Rel%2030%20of%2016%20Oct%202003.asp>

61 Por ejemplo, bajo el acuerdo de conciliación, GSK se comprometió a: “ampliar la licencia voluntaria concedida a una empresa en el año 2001 con respecto al sector público, para que incluya al sector privado; otorgar hasta tres licencias voluntarias más bajo condiciones no menos favorables que las que concediese al primer beneficiario de la licencia, basándose en criterios razonables; permitir a los licenciatarios exportar los medicamentos antirretrovirales pertinentes a los países del Sub-Sahara africano; en caso de que el licenciatario no cuente con capacidades de manufactura en Sudáfrica, GSK permitiría la importación de los medicamentos para su distribución en Sudáfrica; permitir a los licenciatarios combinar los ARV pertinentes con otros medicamentos antirretrovirales; y aplicar regalías que no excedan el 5 por ciento de las ventas netas de dichos medicamentos ARV.” Ver <http://www.compcom.co.za/resources/Media%20Releases/MediaReleases%202003/Jul/Med%20Rel%2034%20of%2016%20Dec%202003.asp>

en países desarrollados. No obstante, no existen modelos rígidos, y los países en desarrollo pueden elaborar sus propios criterios en la materia para satisfacer sus intereses públicos.

ADQUISICIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por lo general, en los países desarrollados se acepta que ser titular de DPI no confiere de manera automática poder de mercado en sí.⁶² El criterio predominante es que la PI y las leyes de competencia son complementarias: ambas están destinadas a promover la innovación y la competencia (Ghidini, 2006, p. 5). Sin embargo, el respeto de los DPI bajo la ley de competencia

“se condiciona a la suposición de que la propiedad intelectual se ha obtenido de manera adecuada. Los problemas surgen cuando los derechos de propiedad intelectual no se han obtenido de manera apropiada o cuando no se merecen. La protección por patentes, en ausencia de novedad y no obviedad, puede perjudicar la innovación y eliminar los incentivos para que el titular de la patente y otros prosigan en su búsqueda de algo novedoso y no obvio” (Azcuenaga, 1995).

El caso de las patentes

Los efectos anticompetitivos que surgen del otorgamiento de DPI, en particular, de las patentes, han sido objeto de creciente preocupación. Por ejemplo, un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre patentes biotecnológicas observó que “la creciente corriente de patentes biotecnológicas ha generado preocupación por estar siendo otorgadas con demasiada facilidad y amplitud. Demasiadas patentes que cubren demasiado terreno no sólo perjudican la competencia, sino que también reprimen la innovación, ya que toda investigación posterior se tornará más riesgosa, más difícil o más cara” (OCDE, 2004, 15).

El problema, no obstante, no se limita a las patentes biotecnológicas, sino que se extiende a otros campos, como el farmacéutico y el de software. Jaffe y Lerner han documentado cómo el sistema actual de patentes de Estados Unidos

“incentiva a los solicitantes a presentar solicitudes de patentes frívolas, y a la oficina de patentes, a concederlas. Asimismo, alienta a los titulares de patentes a

62 Por ejemplo, las Directrices de los EEUU sobre Defensa de la Competencia para la Concesión de Licencias de la Propiedad Intelectual (“Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”) indican que: “las Autoridades no presumen que la propiedad intelectual genere poder de mercado en el contexto antimonopólico” (para. 2.0.b). Algunos autores han ampliado este concepto y sostienen la opinión extrema de que la propiedad intelectual y el derecho de la competencia deben ser tratados como cuerpos legislativos independientes: la ley en materia de PI debería limitarse a conceder y defender adecuadamente los derechos de propiedad, mientras que el derecho de la competencia debería tratar el uso de dichos derechos. Más precisamente, el derecho de la competencia sólo debería tratar el uso y abuso de los derechos de propiedad intelectual que son fuentes de poder monopólico. Este principio de separación también se aplica a la observancia de la ley” (énfasis del original) (Régibeau and Rockett, 2004, p. 3).

entablar demandas, y a los acusados de infracción de las patentes a entregarse y pagar bajo amenaza, aún si la patente en cuestión es de dudosa validez. No brinda incentivos óptimos para la adecuada presentación y análisis de la información necesaria para resolver cuestionamientos sobre la validez de las patentes” (Jaffe and Lerner, 2004, p. 6).

El grado en el cual se puede considerar que la solicitud de patentes, y su adquisición, son anticompetitivas depende, fundamentalmente, del margen disponible para obtener patentes sobre desarrollos menores. Dicha posibilidad ha crecido considerablemente en los últimos veinte años en algunas jurisdicciones, como en Estados Unidos⁶³, donde la FTC ha hallado:

“gran preocupación porque, en ciertos aspectos, el sistema de patentes se encuentra desequilibrado con respecto a la política de la competencia. Patentes, estándares y procedimientos jurídicos de baja calidad que pueden surtir, de manera inadvertida, efectos anticompetitivos, pueden producir un poder de mercado injustificado y aumentar los costos de manera irrazonable. Tales efectos pueden perjudicar la competencia que, de manera contraria, estimularía la innovación.” (FTC, 2003a, p. 5).

La situación en la oficina de patentes estadounidense -una de las más grandes del mundo- ejemplifica la debilidad de los procesos de examen en materia de patentes y los posibles abusos por parte de hábiles solicitantes que desean adquirir patentes como herramienta anticompetitiva y no como recompensa por sus genuinas innovaciones. La FTC ha observado que las normas de la US Patent and Trademark Office (USPTO) incluyen presunciones que tienden a favorecer la emisión de una patente: “Si el examinador no produce un caso (de obviedad) prima facie, el aspirante no tiene obligación alguna de presentar pruebas de no obviedad.” (se omite nota de pie de página). Asimismo, “el personal de la oficina... debe considerar verdadera la declaración que efectúe el aspirante con relación a la utilidad de la invención que se expone, salvo que se pueda suministrar evidencia que demuestre que una persona versado en el arte cuenta con motivos legítimos para dudar acerca de la credibilidad de tal afirmación.” También, “Existe una fuerte presunción de que, al presentar la solicitud, ésta incluye, por escrito, una adecuada descripción de la invención reivindicada” (se omite nota de pie de página). Los recursos de la USPTO también parecen

63 Una encuesta llevada a cabo en Agosto del año 2005 por la Intellectual Property Owners Association (IPO) entre grandes empresas (ganancias anuales de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses) indicó que sus miembros corporativos “percibían que la calidad de las patentes otorgadas por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos era menos que satisfactoria. Mas de la mitad (51.3 por ciento) de los encuestados calificó como menos que satisfactoria, o pobre, la calidad de las patentes emitidas en dicho país en la actualidad (47.5 por ciento la calificó como menos que satisfactoria y el 3.8 por ciento como pobre). Los que calificaron la calidad como más que satisfactoria o excelente totalizaron el 8.8 por ciento de todos los encuestados (8.8 por ciento la calificaron como más que satisfactoria, y el 0 por ciento como excelente). El pronóstico de los encuestados con respecto al futuro no fue alentador. Más de dos tercios de los encuestados afirmaron que “...gastarían más, y no menos, en litigios sobre patentes en los próximos años” (Patent Litigation Costing More, PR Newswire (informe de prensa), New York - Sep 13, 2005)

inadecuados para posibilitar una detección precisa y eficiente de solicitudes de patentes dudosas (FTC, 2003a, p. 9).

La adquisición de derechos de patente para desarrollos frívolos, o que contienen reivindicaciones demasiado amplias, puede motivar la intervención de autoridades de defensa de la competencia aún en jurisdicciones en las que la PI se considera compatible con el derecho de la competencia. Esto significa que la concesión de una patente no excluye la posibilidad de considerar que se ha cometido una falta. La patente se otorga sobre la base de un examen que, a menudo, se limita a documentos de patentes previas, y que sólo confiere una presunción de validez que puede ser objetada por terceros en las mismas oficinas de patentes o en los tribunales. Sin embargo, la presunción de validez debe tomarse con cautela.⁶⁴ Como ha observado la FTC, las fallas en los procedimientos que se llevan a cabo para evaluar las solicitudes de patentes “sugieren que no es conveniente otorgar una elevada presunción de validez a una patente sino que, para refutar la presunción de validez, los tribunales⁶⁵ deben requerir sólo una “preponderancia de la evidencia” (FTC, 2003a, p. 8).⁶⁶ El aumento del número de solicitudes de patentes y la laxitud de los estándares de patentabilidad han originado la proliferación de patentes de “baja calidad” en algunos países.⁶⁷ En los Estados Unidos, esta propensión se ha visto instigada por la tendencia pro-patentes originada en 1982 con la creación del Tribunal de Circuito Federal, especializado en casos de propiedad intelectual (Jaffe and Lerner, 2004, p. 10). Sin embargo, los tribunales de Estados Unidos frecuentemente declaran la invalidez de patentes.⁶⁸

Los laxos estándares de patentabilidad que las oficinas de patentes aplican han incentivado la presentación de solicitudes sobre desarrollos triviales, lo cual se conoce en la industria farmacéutica como “perpetuación” (“ever-greening”) de las patentes.⁶⁹ Son el

64 Ver Cassagne, 2006, quien diferencia la presunción de validez por parte del funcionario administrativo que otorga la patente y la validez sustantiva de la patente.

65 En Kovacic and Reindl, 2005, se puede encontrar un análisis de la manera en la que los tribunales de defensa de la competencia podrían utilizar la doctrina antimonopólica contra DPI indebidamente otorgados.

66 Según la legislación de Estados Unidos, “si ambas partes de un litigio producen pruebas de igual peso y relevancia, quien cargue con la carga probatoria, pierde. Si la carga probatoria se inclina, aunque sea levemente, en favor de una de las partes, ésta gana bajo el estándar de la preponderancia de la prueba, pero no bajo un estándar de evidencia clara y convincente. La evidencia clara y convincente yace entre la carga de la prueba “más allá de toda duda razonable” que se utiliza en los juicios penales, y el estándar de preponderancia” (Samuelson, 2004).

67 “Una patente cuestionable o de baja calidad tiene muchas posibilidades de ser inválida, o contiene reivindicaciones que tienden a ser demasiado amplias” (FTC, 2003a, p. 5).

68 “Aproximadamente el 40% de las patentes cuya validez se objeta son declaradas inválidas por fallo sumario. En el caso que sobrevivan un fallo sumario de validez, aproximadamente el 30% son declaradas inválidas en juicio... También existen impugnaciones por principio de equidad de manera tal que el efecto acumulado de todas las oposiciones de validez y equidad implica que el 55% de las veces una patente sobrevive una impugnación de su validez” (Philip Brooks’ Patent Infringement Updates, “Is it Worth it for Generics to Challenge Branded Drugs?”, http://infringement.blogs.com/philip_brooks_patent_infr/2007/01/is_it_worth_it_.html).

69 “Evergreening” es una estrategia que consiste en adquirir patentes sobre desarrollos menores o triviales, con el propósito de extender la duración de los derechos de exclusividad más allá del período original de 20 años.

resultado de diversas estrategias de patentamiento⁷⁰, como las de “blanketing”, “flooding”, “fencing” y “surrounding” (Granstrand, 1999, p. 221-222), por las cuales las empresas procuran obtener protección por patentes bloqueando o demorando la competencia en los mercados de innovación⁷¹, tecnología o productos.

Se ha tornado cada vez más frecuente que las compañías generen “paquetes” de patentes en torno a una tecnología o un producto dado. En el campo farmacéutico, por ejemplo, se adquieren diez o más patentes sobre el mismo principio activo, aún luego de haber entrado en el dominio público. La acumulación de patentes puede ser el resultado de diferentes estrategias. Según el análisis de Rubinfeld and Maness (2005), los paquetes de patentes se pueden utilizar para:

- ampliar inadecuadamente el poder de mercado, a partir de reivindicaciones legítimas de patentes a patentes ilegítimas;⁷²
- forzar a una parte a conceder licencias sobre patentes que habría preferido evitar o alrededor de la que hubiera innovado (en particular, cuando el pago por la licencia no depende del número de patentes);
- reducir el incentivo de un competidor para impugnar patentes individuales, pues dado “el costo de objetar patentes aumenta con la cantidad de patentes incluidas, una firma puede verse incentivada a incluir patentes débiles en el paquete”;
- uso indebido de patentes, si el paquete se utiliza “para ampliar el poder monopólico de una firma desde el “espacio” cubierto por una patente fuerte al espacio que abarcan las patentes fuerte y débiles conjuntamente” (Rubinfeld and Maness, 2005, p. 90).

Por lo general, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los tribunales de dicho país han considerado que los ‘paquetes mandatarios de licencias’ son anticompetitivos, si bien, en algunos casos, podría decirse que pueden reducir los costos de transacción dado que no hay necesidad de negociar licencias individuales (Rubinfeld and Maness, 2005, p. 90).

Las “marañas de patentes” (“patent thickets”), también generan preocupación en el ámbito del derecho de la competencia. Cuando existe una superposición de conjuntos de derechos de patentes (que pertenecen a varias compañías), las empresas que procuran comercializar tecnología nueva necesitan obtener licencias de múltiples titulares. Para navegar la maraña de patentes, puede ser necesario que los competidores cooperen entre sí de diversas maneras (incluyendo el licenciamiento cruzado), lo cual, finalmente, limitará la competencia.⁷³

70 Para una descripción de “patent hoarding” (acumulación de patentes) y de ‘estrategia de déntete’, ver OECD, 2005, p. 40-43.

71 Según las Directrices sobre Defensa de la Competencia para la Concesión de Licencias de la Propiedad Intelectual, “Un mercado de innovación consiste en la investigación y el desarrollo dirigidos a bienes o procesos en particular, nuevos o mejorados, y los sustitutos cercanos de tal investigación y desarrollo” (para. 3.2.3).

72 Según observó el Tribunal del Tercer Circuito de los Estados Unidos en *American Security* y, posteriormente, la Corte Suprema del mismo país en *Zenith V. Hazeltine*.

73 Ver Shapiro, 2001.

Los bajos estándares de patentabilidad y la expectativa de adquirir derechos de patentes para acosar a los competidores, aumentan la posibilidad de “abusos de procedimientos”. El abuso de proceso, es:

“la situación bajo la cual una persona utiliza el procedimiento gubernamental, y no el resultado de ese proceso, como herramienta anticompetitiva.. por ejemplo, presentando un gran número de solicitudes de patentes que no están adecuadamente fundadas, que reivindican la tecnología de terceros, o que son frívolas” (Sankaran, 2000)”.

El abuso de peticiones (‘sham petitioning’) puede ser motivo para presentar una demanda bajo leyes antimonopólicas. Además, más allá de que la demanda sea o no fraudulenta, no existe inmunidad alguna que proteja al que intente hacer valer una patente que se sabe es inválida o que se ha obtenido a través de una conducta indebida (Sankaran, 2000). En Australia, una ley aprobada para implementar el ALC celebrado con Estados Unidos, dispone la imposición de sanciones de hasta 10 millones de dólares australianos a los titulares de patentes farmacéuticas que interpongan demandas judiciales frívolas para impedir la comercialización de versiones genéricas de medicamentos patentados.

Es frecuente que el otorgamiento de una patente estadounidense se invoque en oficinas de patentes más pequeñas de países en desarrollo como evidencia de que la invención ha cumplido con estándares de patentabilidad elevados. El enfoque pro-patentes promovido por la USPTO de Estados Unidos ha impulsado a muchas oficinas de patentes a aplicar criterios muy laxos para establecer la novedad y el paso inventivo, en particular, en el campo farmacéutico, en el cual las patentes se otorgan, en algunos casos, con respecto a, inter alia, formulaciones farmacéuticas⁷⁴, combinaciones de productos conocidos⁷⁵, isómeros ópticos⁷⁶, polimorfos⁷⁷, sales de sustancias conocidas⁷⁸ y variantes de procesos de manufactura. Presentar medicamentos en formas levemente diferentes para asegurar nuevas patentes, y diseñar capas sucesivas de patentes sobre diferentes aspectos de la droga para garantizar derechos monopólicos perpetuos, son unos de los principales métodos que utilizan las compañías farmacéuticas para ampliar artificialmente la duración de la patente de sus medicamentos (Glasgow, 2001).⁷⁹ Como resultado, existe una proliferación de pa-

74 Es una forma en particular de un principio activo, que se administra al paciente: por ejemplo, partículas micronizadas.

75 Consisten, con frecuencia, en la simple mezcla de drogas conocidas (ejemplo, aspirina, carisoprodo y fosfato de codeína).

76 Muchos compuestos químicos presentan una estructura molecular que abarca dos formas especulares. Con frecuencia, una vez que se ha patentado la mezcla (mezcla “racémica”) de ambas formas, se presenta una solicitud para una patente del isómero más activo.

77 Diferentes formas cristalinas del mismo compuesto.

78 Por ejemplo, besilatos.

79 Otros métodos incluyen: “(a) utilizar disposiciones y vacíos legislativos para solicitar la extensión de una patente; (b) entablar juicios contra fabricantes de genéricos por infracción de patentes; (c) fusionarse con competidores directos cuando vencen los derechos de las patentes para intentar continuar el monopolio; ... (e) utilizar la publicidad y el desarrollo de marcas para elevar la barrera que impida el acceso de los

tentes farmacéuticas sobre millares de modificaciones menores (Correa, 2001), mientras que el desarrollo de nuevas entidades químicas ha disminuido drásticamente a partir de los '90. Dichas entidades representan una pequeña fracción⁸⁰ de las miles de patentes que se obtienen todos los años sobre drogas conocidas, incluyendo las que se encuentran en el dominio público.

A raíz de las distorsiones que originan las patentes otorgadas de manera incorrecta, la OCDE ha recomendado que los entes encargados de aplicar la ley de competencia adopten un rol más activo:

“...esforzarse por limitar los aspectos anticompetitivos de los DPI y respetar, a su vez, su necesidad. Aparentemente, el accionar más conveniente que debería adoptar un ente que desee influir sobre la política de PI es impugnar la validez de patentes inválidas o demasiado amplias por medio de litigios o solicitando reexamen de las patentes, o abrir un diálogo con el ente de PI y adoptar un papel de asesoría (o ambas opciones)” (OCDE, 2005, p. 16).

Si bien la OCDE sugiere que “Por varias razones, como la falta de pericia técnica pertinente y recursos limitados, no parece ser prudente que las autoridades en materia de competencia asuman responsabilidades vinculadas con el análisis inicial de las solicitudes de PI” (OCDE, 2005, p. 7), la intervención directa de dichas autoridades se puede tener en cuenta cuando puedan contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema de DPI.

En los Estados Unidos, los tribunales han considerado que la ampliación de los derechos de patentes más allá del alcance otorgado viola las leyes antimonopólicas.⁸¹ La FTC ha intervenido en algunos casos de patentes obtenidas de manera fraudulenta. En los años '60, impugnó acuerdos entre Pfizer y American Cyanamid sobre las patentes de tetraciclina, y ordenó el licenciamiento obligatorio de la patente en cuestión bajo una regalía fija.⁸² Se llegó a la conclusión de que Pfizer y American Cyanamid habían formulado declaraciones falsas y ocultado información esencial al examinador de patentes, por lo cual lo indujeron engañosamente al otorgamiento de una patente que, de otra manera, no habría sido aprobada (Azcuena, 1995).

fabricantes de medicamentos genéricos” (Glasgow, 2001, p. 234-235). También se ha observado que “Hoechst Marion Roussel (Aventis) abonó a Andrx varios millones de dólares para que demore la introducción de una versión genérica de la droga Cardizem CD. En el año 2000, la Comisión Federal de Comercio resolvió un caso entre Abbott Laboratories y Geneva Pharmaceuticals por cargos con respecto a pagos destinados a demorar la introducción de versiones genéricas de medicamentos patentados. También se han presentado cargos civiles contra Schering-Plough Corporation, Upsher-Smith Laboratories and American Home Products por haber concertado arreglos anticompetitivos para demorar las versiones genéricas de un medicamento, el suplemento cloruro de potasio K-Dur 20” (Sampath, 2003).

80 En el año 2005, por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos aprobó sólo veinte “nuevas entidades químicas”.

81 Ver Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990).

82 El fallo fue confirmado por el tribunal en el caso Charles Pfizer & Co. v. Federal Trade Commission, 401 F.2d 574 (6th Cir. 1968), cert. denegada, 394 U.S. 920 (1969).

En un caso más reciente, la FTC también descubrió y condenó prácticas destinadas a engañar a la oficina de patentes de los Estados Unidos, para obtener protección de patentes de manera indebida:

“A través de un patrón de presumiblemente actos anticompetitivos que duró una década, Bristol [Bristol-Myers Squibb Company], evitó la competencia al abusar las normas federales para bloquear la entrada de productos genéricos; engañó a la Patents and Trademarks Office (USPTO) para obtener protección de patentes injustificada; remuneró a un posible rival genérico con un monto superior a los 70 millones de dólares estadounidenses para que no introdujera ningún producto competitivo al mercado; e inició juicios infundados por infracción de patentes para impedir la entrada de genéricos” (FTC, 2003b)⁸³.

En Europa, se detectaron y condenaron abusos similares. La Comisión Europea determinó que AstraZeneca utilizó los procesos gubernamentales indebidamente, con el propósito de excluir a las firmas genéricas y a los comerciantes paralelos de toda competencia contra su producto Losec. Los abusos consistieron, en particular, en el uso incorrecto del sistema de patentes al formular declaraciones falsas a las oficinas de patentes con el propósito de ampliar la protección básica por patentes para el producto Losec. La información engañosa “fue suministrada por AstraZeneca en el contexto de sus solicitudes presentadas ante las oficinas de patentes en Junio de 1993 y Diciembre de 1994 dentro de la AEE (Área Económica Europea) para obtener protección adicional sobre la sustancia omeprazol (sustancia activa del producto Losec, de AstraZeneca) a través de los denominados certificados de protección complementaria.”⁸⁴

En Canadá, las Directrices para la Observancia de la Propiedad Intelectual indican que:

“Si el titular de una PI transfiere, vende u otorga una licencia sobre la PI a una firma o a un grupo de firmas que habrían sido competidores reales o potenciales en ausencia de tal acuerdo, y si este acuerdo genera, aumenta o mantiene poder de mercado, la Oficina podrá procurar impugnar el acuerdo en virtud del artículo pertinente de la Ley de Defensa de la Competencia”.

83 La FTC informó que Bristol “ha admitido los cargos de haber emprendido una serie de acciones anticompetitivas durante la última década, destinadas a obstruir el ingreso de la competencia genérica de bajos precios para tres de los productos farmacéuticos de mayor uso de Bristol: dos medicamentos contra el cáncer, Taxol y Platinol, y el agente ansiolítico BuSpar. Según la demanda de la FTC, la conducta ilegal de Bristol protegía sus ventas de cerca de 2 mil millones de dólares estadounidenses, lo que producía altos costos para los pacientes de cáncer y otros consumidores, quienes -al no tener acceso a alternativas de bajo costo- se vieron forzados a pagar un sobreprecio de cientos de millones de dólares por medicamentos de importancia que, frecuentemente, salvan vidas” (FTC, 2003b).

84 Decisión de la Comisión del 15 de Junio de 2005 referida a un procedimiento bajo el Artículo 82 del Tratado y el Artículo 54 del Acuerdo de la AEE (Caso COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), Boletín Oficial de la Unión Europea del 30.11.2006. En este caso, el “mercado relevante” eran los mercados nacionales para los denominados inhibidores de los así llamados ‘protones bomba’, vendidos bajo receta. La Comisión impuso una multa de 60 millones de euros.

La Oficina de Defensa de la Competencia intervino en un caso ante la Corte de Apelaciones que involucraba a tres compañías farmacéuticas, Eli-Lilly, Shionogi y Apotex, que cuestionaba si la transferencia de una patente puede constituir un acuerdo destinado a disminuir la competencia de manera indebida, contradiciendo el artículo 45 de la Ley de Defensa de la Competencia. Según Sheridan Scott, Comisaria Canadiense de la Competencia:

“Este es un cuestionamiento crítico que puso en juego la relación entre la autoridad de la Ley de Defensa de la Competencia con respecto a la Ley de Patentes. Un juez de un tribunal de primera instancia había sostenido, en efecto, que la simple cesión de una patente bajo cualquier circunstancia no violaría la Ley de Defensa de la Competencia porque la cesión de patentes está expresamente autorizada por el artículo 50 de la Ley de patentes y se debe interpretar que el Parlamento ha entendido que las mismas confieren poder de mercado. Si esta interpretación se hubiese sostenido, la capacidad de la Ley de Defensa de la Competencia para tratar casos que involucren propiedad intelectual, por ejemplo, si una compañía adquiere toda la propiedad intelectual de la competencia creando, de esta manera, un verdadero monopolio, se habría visto seriamente comprometida, y los efectos pueden haberse propagado a otras formas de propiedad y leyes vinculadas” (Scott, 2006).

En instancia de apelación, la Corte Federal de Apelaciones consideró que el derecho reconocido por la Ley de Patentes de ceder una patente:

“no confiere inmunidad sobre un acuerdo para ceder una patente, con respecto al artículo 45 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando la cesión aumenta el poder de mercado del cesionario más allá del poder que contienen los derechos de patente cedidos” (Scott, 2006).

Mientras que la FTC ha presentado algunas propuestas para tratar los efectos anti-competitivos de las concesiones de patentes y está pendiente en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley de patentes estadounidense y mejorar su calidad⁸⁵, la OCDE ha sugerido una serie de medidas contra el patentamiento de invenciones triviales:

i) examen más estricto: se desalentarían las solicitudes de patentes de calidad pobre, existiendo una baja probabilidad de ser concedidas; ii) reducción de aranceles una vez que se otorga una patente (no siendo así en caso de ser rechazada): un descuento de esta naturaleza incentivaría a los beneficiarios de las patentes a realizar una autoselección, de manera tal que el número de solicitudes de baja calidad disminuiría; iii) protección de patentes de segundo nivel: aumentar el uso de los sistemas denominados “modelos de utilidad” como alternativa a las patentes tradicionales para invenciones menores y menos novedosas (este tipo de sistema ha estado funcionando por mucho tiempo en muchos países; recientemente fue

85 Ver Leahy-Hatch/Berman Smith, The patent reform Act of 2007, en: <http://leahy.senate.gov/press/200704/041807a.html>.

modernizado en Australia); y iv) crear una alternativa creíble de dominio público: por ejemplo, incentivar a las compañías a publicar sus invenciones en sitios de Internet específicos a bajo costo, cuando el único propósito del patentamiento es evitar que otros patentes primero (práctica conocida como patentamiento defensivo) (OCDE, 2004, p. 29).

Derechos de Autor

Si bien gran parte de la bibliografía sobre DPI y derecho de la competencia se centra en las patentes, el comportamiento anticompetitivo se puede ver facilitado, o basarse en, otras modalidades de DPI.

Si bien el alcance de la protección por derechos de autor, que es más pequeño en comparación con las patentes, sugeriría que el material individual de dichos derechos rara vez es fuente de un poder monopólico significativo (Régibeau and Rockett, 2004, p. 52), los derechos de autor han formado parte de importantes litigios en materia de competencia, como el de la distribución digital de Napster⁸⁶, Magill e IMS Health.⁸⁷ En muchos casos, los organismos de la competencia se han centrado en el poder de mercado resultante de la concentración de material protegido por derechos de autor y derivado de fusiones empresariales, como la de AOL-Time Warner, de 109 mil millones de dólares estadounidenses, aprobada por la FTC en Diciembre de 2000⁸⁸.

Varios estudios han demostrado que los derechos de autor generan poder monopólico y que la mayoría de los mercados de bienes de información siguen el camino de la concentración progresiva a nivel nacional e internacional. También se ha descubierto que diversas características de dichos mercados -como la existencia de economías de escala y de ámbito por el lado de la oferta y externalidades de red por el lado de la demanda- son auto-afirmantes y contribuyen a crear y fortalecer consolidaciones y posiciones en el área de derechos de autor (Ramello, 2003, 126). Como resultado, los derechos de autor funcionan en un escenario competitivo significativamente alterado, en el cual una “característica persistente es la existencia de competencia sin precios, en la cual el componente de costo hundido tiene el rol dual de consolidar y aumentar la demanda y/o crear barreras de entrada a eventuales competidores” (Ramello, 2003, 126-127).

Los efectos anticompetitivos de la protección de software por derechos de autor, en particular la protección de interfaces (que permiten la interoperabilidad de diferentes piezas de software o hardware) han sido centrales en varios casos, en particular, los que involucran al proveedor dominante de software, Microsoft.⁸⁹

86 Ver A&M RECORDS v. NAPSTER (2001).

87 Ver más arriba.

88 La preocupación de la FTC consistía en que “la fusión de estas dos compañías poderosas negaría el acceso de los competidores a esta increíble y novedosa tecnología de banda ancha” (Robert Pitofsky, presidente de la FTC, en <http://news.com.com/2100-1023-249897.html>).

89 La legalidad, bajo el derecho de la competencia, de apalancar el poder de mercado basado en derechos de autor en un mercado (sistemas operativos de PC) para obtener una posición dominante en otro mer-

La principal preocupación en estos casos ha sido el posible apalancamiento del poder monopólico gozado en un mercado, a otros mercados a través del control de interfaces. El 24 de marzo de 2004, la Comisión Europea llegó a la conclusión, luego de una investigación de cinco años, que Microsoft Corporation había violado la ley de competencia de la Unión Europea al utilizar su cuasi monopolio en el mercado de sistemas operativos (OS) para ordenadores personales (PC) con el propósito de controlar los mercados de sistemas operativos de servidores de trabajos grupales y reproductores multimedia. La Comisión ordenó a Microsoft divulgar a los competidores las interfaces necesarias para que sus productos puedan comunicarse con el sistema operativo Windows y a ofrecer a los fabricantes de PC (o cuando efectuara ventas directas a consumidores finales) una versión de su sistema operativo Windows sin su Reproductor Multimedia. Además, Microsoft recibió una multa de 497 millones de euros por abusar de su poder de mercado en la Unión Europea.⁹⁰

También ha existido frecuente preocupación con respecto a las sociedades que gestionan los derechos de autor. Así, la Comisión Europea inició procedimientos formales contra la International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) y sus miembros nacionales individuales. Las preocupaciones de la Comisión incluyeron el hecho de que los recaudadores de regalías estaban intentando asegurar, por varios métodos, que cada uno de ellos mantuviese acceso exclusivo a las regalías por difusión en los países en los que operan⁹¹. Al obligar a los usuarios comerciales a obtener una licencia sólo en la sociedad recaudadora local, limitada al territorio nacional, las sociedades recaudadoras se pueden asegurar un monopolio sobre sus mercados locales e impedir que los nuevos entrantes se introduzcan en el mercado de administración de derechos de autor.⁹² En julio de 2007, CISAC ofreció conceder licencias multi-territoriales sobre los derechos de ejecución en Internet, satélite y cable (sin incluir los denominados “derechos mecánicos”)⁹³ para resolver el caso con la Comisión.⁹⁴

Marcas de Fábrica y de Comercio

La relación entre el derecho de la competencia y la legislación en materia de marcas de fábrica y de comercio sufrió una prueba en un caso resuelto en el año 2005 por la Suprema

cado (sistemas operativos de servidor de grupo de trabajo) fue, por ejemplo, unos de los temas clave en el caso iniciado por Sun Microsystems contra Microsoft en 1998, resuelto por la Comisión Europea en el año 2004, y cuyo fallo dictaminó la culpabilidad de Microsoft (Lévêque, 2005, p110). Ver COMP/C-3/37.792, EC Commission v. Microsoft. 90 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/382&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.q>

90 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/382&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.q>

91 Por ejemplo, los contratos incluyen restricciones a los miembros que obligan a los autores a transferir sus derechos exclusivamente a su propia sociedad recaudadora nacional, y también restricciones territoriales. Ver European Digital Rights, “European Commission starts antitrust procedure against CISAC”, <http://www.edri.org/edriagram/number4.3/cisacantitrust>.

92 Idem.

93 Los derechos mecánicos permiten a los creadores reclamar regalías cuando sus trabajos se graban en CDs, casetes u otros dispositivos.

94 International Herald Tribune, Julio 12, 2007

Corte canadiense, en el cual analizó si los derechos de marca de los bloques LEGO se podían extender a sus características funcionales, como la del patrón geométrico de los montantes elevados ubicados en la parte superior de los ladrillos. La última de las patentes canadienses de LEGO sobre sus bloques había caducado en 1988. La Corte sostuvo lo siguiente:

“La legislación en materia de marcas de fábrica y de comercio no se debería utilizar para perpetuar derechos monopólicos gozados bajo patentes ya caducas... El hecho es... que el monopolio sobre los ladrillos ha finalizado y los ladrillos de Mega Bloks y de Lego pueden ser intercambiables en las cajas de las salas de juego de todo el país -con ellos, sin distinción, se pueden armar dragones, castillos y caballeros.”⁹⁵

En algunos casos, se ha observado una tensión esencial entre los objetivos de las leyes de competencia y las de marcas⁹⁶. En Estados Unidos, cierta jurisprudencia ha tratado la relación marca-antimonopolio (Chang, 1997). La adquisición de una marca puede violar el Artículo 2 de la Ley Sherman si se la marca se registra de manera fraudulenta o si se demuestra la existencia de un monopolio o la probabilidad de un monopolio, o infringir el Artículo 7 de la Ley Clayton, si se encuentra una disminución sustancial de la competencia.

Ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual

Finalmente, el ejercicio desmedido de los DPI también puede implicar una conducta anticompetitiva. En particular, es posible utilizar medidas preliminares para impedir, eficazmente, la legítima competencia. Por este motivo, los tribunales estadounidenses y europeos han adoptado, por lo general, un perfil cauteloso al momento de otorgar medidas cautelares en causas sobre patentes.⁹⁷

Las medidas de observancia deben permitir la protección de intereses legítimos, pero, al mismo tiempo, deben brindar protección contra abusos que puedan distorsionar injustificadamente la competencia. Por ejemplo, en Chile, en 1993, se entabló un juicio contra una empresa local por violación de una patente sobre un proceso determinado (vinculado con el fluconazol) que, en realidad, no se utilizaba en el país (el producto era importado de países en los que no existía protección sobre procesos y/o productos). La legislación chilena permitía al titular del derecho solicitar y obtener una interdicción judicial de las actividades del supuesto infractor hasta que el caso finalmente se resolviera. Esto permitió al titular de la patente bloquear la comercialización de productos por parte de las empresas locales durante varios años, durante los cuales el precio del medicamento correspondiente aumentó de manera significativa. Posteriormente, el caso fue desestimado, pero nadie reembolsó a los pacientes los elevados precios que abonaron o la falta de acceso al medicamento. Existen muchos ejemplos de pedidos abusivos de medidas interlocutorias en

95 La causa fue interpuesta, inicialmente, por LEGO Canada y Kirkbi AG, en 1996, contra Mega Bloks Inc, de Montreal. Ver <http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2005/2005scc65/2005scc65.pdf>.

96 Ver, por ejemplo, la Declaración del Comisionado de la FTC, Sheila F. Anthony, en General Mills Inc./Diego PLC/ The Pillsbury Company, File No. 001-0213, <http://www.ftc.gov/os/2001/10/gmstmtant.htm>.

97 Ver Strauss, 2000. En Francia, por ejemplo, de 6000 solicitudes de medidas cautelares presentadas en 20 años (entre 1984 y 2004) se concedieron sólo 19. Ver Bird & Bird et al, 2006, p. 63

Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, Bristol Myers Squibb obtuvo tal medida contra una empresa nacional basándose en una patente (AR 017747B1) que protegía una formulación de didanosina, droga administrada a pacientes con HIV, que no fue desarrollada por Bristol Myers Squibb y que se encuentra en el dominio público.⁹⁸

En Venezuela, la entidad a cargo de defensa de la competencia determinó que los Laboratorios WYETH S.A. habían abusado de una patente sobre una formulación farmacéutica de venlafaxina al amenazar a una empresa local y bloquear su entrada al mercado con un producto medicinal competidor, con lo cual violaron el Artículo 6 de la ley de competencia de Venezuela⁹⁹.

Las medidas en frontera también se pueden utilizar con intenciones anticompetitivas. Un caso relacionado con las importaciones de harina de soja a la Unión Europea ejemplifica el posible uso incorrecto de las disposiciones destinadas a proteger intereses legítimos. La Regulación Europea 1383/2003 faculta a las autoridades aduaneras a detener bienes de los cuales se sospecha que infringen DPI. A diferencia de la obligación del Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se limita a la falsificación de marcas y a la piratería de derechos de autor, la Directiva se aplica a otros DPI, incluyendo las patentes.

Argentina es uno de los principales exportadores del mundo de alimentos de soja producidos a partir de granos de soja modificados genéticamente para resistir un herbicida en particular (glifosato). Monsanto no obtuvo una patente, en Argentina, sobre su tecnología “RR”, resistente al herbicida, dado que presentó la solicitud pertinente luego de la caducidad de los períodos legales aplicables. Alrededor del 95 por ciento de los granos de soja que actualmente se producen en Argentina deriva de variedades (desarrolladas por diferentes compañías) que incorporan el gen RR. Si bien Monsanto obtuvo regalías por la tecnología RR bajo contratos privados con compañías semilleras, intentó obtener un pago adicional de agricultores argentinos, quienes se negaron a pagarlo por una tecnología que se encontraba en el dominio público. Monsanto, entonces, se centró en bloquear la importación de harina de soja de Argentina a Europa, sobre la base de dos patentes (EP0218571 y EP 546090) que protegen el gen y sus construcciones, como también las células transformadas en una planta de soja. A pesar de que las patentes no se pueden extender a productos industrialmente procesados en los cuales los genes en cuestión, aún si se encontrasen hipotéticamente intactos, no pueden cumplir sus funciones¹⁰⁰, Monsanto obtuvo órdenes de las autoridades aduaneras de varios países europeos para detener la importación de harina de soja argentina. Inició juicios contra los importadores de Holanda, Dinamarca y España, quienes debieron depositar garantías importantes para lograr el despacho de los alimentos de soja importados.

98 Bristol Myers Squibb Company s/medidas cautelares, 22 de febrero de 2007.

99 Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Resolución N° SPPLC/0076-06, Caracas, 26 de Diciembre de 2006.

100 De acuerdo con el Artículo 9 de la Directiva sobre Inventiones Biotecnológicas, la protección por patentes sobre un producto que contiene o consiste de información genética se extiende “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética” (énfasis añadido).

Este caso ilustra un intento de extender los poderes legales que confieren las patentes a través de una interpretación demasiado amplia de sus reivindicaciones. Si estos intentos tuvieran éxito, ejercerían un enorme efecto adverso sobre la competencia en los mercados secundarios (por ejemplo, camisas confeccionadas con algodón con Bt (*Bacillus thuringiensis*)), dado que el titular de la patente ejercería un poder de mercado indebido sobre productos que no cubren las patentes.

En Estados Unidos, el concepto de abuso de procedimientos se puede aplicar en los casos en que hay abuso de los procedimientos legales. Los abusos de procedimientos violan el Artículo 2 de la Ley Sherman o el Artículo 1 de dicha ley, si lo hacen conjuntamente. El Artículo 2 de la Ley Sherman se puede aplicar cuando un juicio se basa en DPI adquiridos de manera fraudulenta o sobre una teoría legal claramente incorrecta, sobre la base de derechos válidos que se conoce son inaplicables o cuando el demandante sabía que no existía infracción. En el caso *Grip-Pak Inc. vs. Illinois Tool Works Inc.*¹⁰¹, el Juez Posner afirmó que “los litigios se podían utilizar para fines inapropiados aún cuando existe un motivo probable para litigar; y si el propósito inadecuado es utilizar el litigio como herramienta para suprimir la competencia en su sentido antimonopólico, se torna en un asunto de preocupación en esa área.”¹⁰² Como se mencionó anteriormente, con referencia al caso de *Independent Service Organizations Antitrust*, el tribunal sostuvo que cuando la patente se obtiene a través de fraude o cuando hay abuso de poder en un juicio para hacer valer una patente, se puede limitar el derecho del titular de la patente a denegar una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual.¹⁰³

No obstante, en el caso *Professional Real Estate Investors, INC., et al. vs. Columbia Pictures Industries, INC., et al.*, la Corte Suprema fijó un estándar elevado al admitir la existencia de un abuso de poder. El Juez Stevens sostuvo que:

“la distinción entre un litigio “fraudulento” y uno genuino no es siempre, o exclusivamente, la diferencia entre una conducta legal o ilegal; litigios que son objetivamente razonables pueden, aún así, violar la ley. Por ejemplo, la exitosa aplicación, por parte de un fabricante, de contratos de mantenimiento de precios de reventa, (se omite nota de pie de página) disposiciones restrictivas dentro de una licencia para el uso de una patente o marca, (se omite nota de pie de página) o en el alquiler de un equipo (se omite nota de pie de página) pueden evidenciar, o incluso constituir, violaciones a las leyes antimonopólicas. Por otro lado, el hecho de que un juicio fraudulento haya perjudicado gravemente a un competidor no significa necesariamente que haya violado la Ley Sherman... El inusual demandante que logra probar

101 Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito no. 82-1119.

102 Ver *Yankee Candle Co v. Bridgewater Candle Co.*, 140 F. Supp. 2d (D. Mass. 2001 *Ferraris Medical, Inc. v. Azimuth Corp.*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 13589 (D.N.H. 2002); *Hangards, Inc. v. Ethicon*, 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984),

103 203 F.3rd 1322 (Fed. Cir. 2000), en 1327. Ver también *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am.*, 897 F. 2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990) (la ampliación de los derechos de patentes más allá del alcance del derecho otorgado viola las leyes antimonopólicas).

un abuso de procedimiento debe, aún así, satisfacer los rigurosos elementos de una demanda antimonopólica.”

De acuerdo con este fallo, por lo tanto, es necesario determinar una violación de las leyes antimonopólicas además de la existencia de un abuso de procedimiento. Sin embargo, el Juez Stevens advirtió que “no obstante, yo no utilizaría este simple caso como vehículo para anunciar una regla que pueda regir el fallo de casos complicados, algunos de los cuales pueden implicar el abuso de un proceso judicial.”¹⁰⁴

En resumen, las prácticas abusivas se pueden encontrar, con frecuencia, en el ámbito de la adquisición y ejercicio de los DPI. Los gobiernos pueden aplicar leyes de defensa de la competencia u otras medidas para prevenir y castigar tales prácticas, que tienen un elevado efecto nocivo en la competencia y el bienestar social.

La legislación en materia de derechos de propiedad intelectual puede, en particular, contener disposiciones específicas y recursos para tratar tales abusos. De hecho, el Acuerdo sobre los ADPIC no limita, sino que exige a los gobiernos garantizar que exista un adecuado control sobre los abusos cometidos a través de la aplicación de DPI.¹⁰⁵

LICENCIAS OBLIGATORIAS DESTINADAS A CORREGIR PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Las licencias obligatorias se pueden utilizar para corregir prácticas anticompetitivas, tanto en el contexto de los DPI como en el del derecho de la competencia. El Artículo 31(k) del Acuerdo sobre los ADPIC, dispone, de manera explícita, sobre el otorgamiento de dichas licencias.¹⁰⁶ A diferencia de otras licencias obligatorias que el Acuerdo permite y siguiendo la práctica previa estadounidense, en el caso de prácticas anticompetitivas: (a) no es necesario negociar una licencia voluntaria previamente con el titular de la patente; (b) al determinar el monto de la remuneración, se puede tener en cuenta la necesidad de corregir prácticas anticompetitivas; (c) el beneficiario de la licencia obligatoria no está sujeto a la limitación impuesta por el Artículo 31 (f) en cuanto a que la licencia se destinará, fundamentalmente, al abastecimiento del mercado local del miembro que la concede. La existencia de prácticas anticompetitivas también se considera motivo para conceder licencias obligatorias bajo las leyes de Chile (1991), Argentina (1995) y los países del grupo andino (Decisión 486, 2000), entre otros. En particular, existe una larga experiencia en la aplicación de tal recurso en los Estados Unidos. Como observaron Scherer y Watal (2002):

104 <http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-1043.ZC1.html>.

105 Como se mencionó anteriormente, el Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que los procedimientos de observancia se apliquen “de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.”

106 Artículo 31(k): “los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a results de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan.”

“Estados Unidos ha liderado el mundo en la concesión de licencias obligatorias para restaurar la competencia cuando se han encontrado violaciones de las leyes antimonopólicas o cuando se han negociado conciliaciones en causas por prácticas antimonopólicas con anterioridad a la emisión de un fallo (se omite nota de pie de página). A fines de los ‘50, se habían emitido licencias obligatorias en alrededor de 100 causas por prácticas antimonopólicas, cubriendo un número estimado de 40 a 50 mil patentes, incluyendo las patentes sobre el concepto de transistor básico de AT&T, las patentes sobre máquinas con tarjeta tabuladora y de computación de IBM, las patentes sobre la lámpara incandescente y fluorescente de General Electric, las patentes sobre el nylon de Du Pont, y las patentes sobre el procesamiento de film color de Eastman Kodak. A partir de entonces, otros casos han conducido al licenciamiento de las patentes de la máquina fotocopidora Xerox con papel común, el tranquilizante Meproamate, esteroides sintéticos, el antibiótico Griseofulvin, las patentes biofarmacéuticas de citoquina propiedad de Novartis y Chiron, y los derechos de patentes sobre la droga contra el cáncer 9-AC agrupados bajo la fusión de Pharmacia AB con Upjohn. Algunos de los decretos de Estados Unidos contra prácticas monopólicas, como los que cubrieron las patentes de la lámpara incandescente de General Electric y las 8.600 patentes de la cartera de AT&T, establecieron licencias con cero regalías. La mayoría disponían regalías “razonables”... (Scherer and Watal, 2002, p. 16).

En Estados Unidos, las causas para otorgar licencias obligatorias bajo el derecho de la competencia han incluido el uso de las patentes como base para fijar precios o para la formación de carteles que limitan la entrada de productos, la consumación de fusiones que concentran el mercado, en los cuales las patentes tienen un rol importante, y prácticas que extienden el alcance de las restricciones de las patentes más allá de los límites de la materia patentada. Recientemente, Estados Unidos ha concedido licencias obligatorias como parte del proceso de análisis de fusiones y para tratar otras situaciones anticompetitivas (Ver Cuadro 1).

A pesar de la amplia experiencia de Estados Unidos en el uso de licencias obligatorias como recurso anticompetitivo, Reichman observa que la interfase entre el derecho antimonopólico y el derecho sobre la propiedad intelectual es más rígido en Estados Unidos que en la Comunidad Europea, en parte, porque dicho país no ha adoptado la doctrina europea de abuso de posición dominante (Reichman, 2006).¹⁰⁷ En la CE, las licencias obligatorias se han otorgado en casos vinculados con patentes¹⁰⁸ y derechos de autor, como se observó anteriormente.

En Estados Unidos se concedieron licencias obligatorias para marcas de fábrica y de comercio en casos excepcionales. En la causa *FTC vs. Cerecal Companies*, la Comisión Federal de Comercio propuso crear cinco compañías completamente nuevas, y solicitó a las

107 Ver, también, Reichman and Hasenzahl, 2003.

108 Por ejemplo, “se determinó, en virtud del Artículo 86 del tratado de la Comunidad Europea, que una compañía que controlaba procesos patentados utilizados para producir una sustancia química intermedia para una droga eficaz contra la tuberculosis estaba abusando de su poder monopólico cuando, luego de comenzar la producción de la droga a través de su subsidiaria, se negó a vender o a conceder una licencia de la sustancia intermedia a un fabricante farmacéutico independiente” (Scherer and Watal, 2002, p. 17).

principales empresas existentes (Kellogg, General Mills y General Food) que concedieran licencias de sus marcas. En la causa *FTC vs Borden Company*, la FTC determinó el dominio del mercado del jugo de limón, y el juez decidió conceder una licencia obligatoria sobre la marca “Realemon” (Goldstein, 1977, p. 124). Luego de estos antecedentes, la política se tornó menos flexible y el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 21) prohibió las licencias obligatorias para marcas de fábrica y de comercio¹⁰⁹. El Acuerdo sobre los ADPIC parece basarse en el concepto de que el titular de la marca tiene el derecho absoluto de conceder, o no, una licencia sobre su marca.

Cabe destacar que el efecto que surte sobre la competencia el otorgamiento de una o más licencias obligatorias depende de la estructura del mercado y de las condiciones de competencia en particular. En algunos casos, la participación en el mercado que los titulares de las licencias pueden obtener puede ser pequeña e, incluso, insignificante, en vista de la reputación y la presencia dominante del titular de la patente en el mercado (Watal, 2000). Por lo tanto, el otorgamiento de licencias obligatorias debe estar acompañado de otras medidas para que pueda promover la competencia de manera eficaz. En particular, es importante que -como lo permite el

Cuadro 1. Licencias Obligatorias Recientes, destinadas a Corregir Prácticas Anticompetitivas en los Estados Unidos

Análisis de Fusiones

En el año 2002, la FTC de EEUU concedió una licencia cruzada obligatoria de la patente de Immunex sobre el factor de necrosis tumoral, a favor de Serono, la cual incluyó la “libertad de práctica de investigación, desarrollo, fabricación, uso, importación, exportación, distribución y venta de productos de TNFbp-I (factor de necrosis tumoral, proteína de enlace I) y de ciertos fragmentos glicosilados y no glicosilados, derivados y análogos de dichos productos en los Estados Unidos.”

En el año 2005, la FTC ordenó emitir una licencia obligatoria de los derechos de propiedad intelectual de Guidant en torno al sistema de intercambio rápido para Stents Liberadores de Fármacos (DES) como condición de la compra de Guidant por parte de Johnson & Johnson o Boston Scientific. Boston Guidant, que finalmente ganó la licitación para la compra de Guidant, debió conceder licencias de sus patentes de DES a un potencial competidor, Abbott.

Recursos para corregir prácticas anticompetitivas

En el año 2002, el Departamento de Justicia de Estados Unidos requirió a Microsoft conceder una licencia, bajo términos razonables y no discriminatorios, sobre los derechos de propiedad intelectual de una serie de diferentes protocolos necesarios para crear productos que ínter operan con Microsoft Windows.

109 Artículo 21: “Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.”

En febrero del año 2007, en una causa que involucraba la falta de divulgación de patentes sobre el estándar, una orden correctiva antimonopólica de la FTC obligó al fabricante de chips Rambus a conceder una licencia sobre su tecnología patentada bajo ciertos términos específicos, y limitó el arancel máximo de regalías que Rambus podría percibir por el uso de sus patentes a 0.25 por ciento para los productos de Memoria de Acceso Aleatorio, Dinámico y Síncrono (SDRAM); 0.5 por ciento para los productos SDRAM de Doble Tasa de Transferencia (DDR), como también para controladores de memoria SDRAM u otros componentes de chip sin memoria; y uno por ciento para los controladores de memoria SDRAM de DDR, u otros componentes de chip sin memoria. Luego de tres años, el porcentaje de regalías será del cero por ciento.

Fuente: Love, 2007.

Artículo 31(k), el titular de la licencia obligatoria pueda exportar para alcanzar economías de escala. Las licencias obligatorias se pueden utilizar en los casos de licencias cruzadas que limitan indebidamente la competencia, en particular, cuando involucran tecnologías sustitutas (es decir, tecnologías que, real o potencialmente, compiten entre sí) independientemente de sus características intrínsecas.¹¹⁰ Los efectos anticompetitivos del licenciamiento cruzado pueden surgir de la connivencia tácita entre rivales o de la determinación de los niveles de pagos de regalías, aún en ausencia de una coordinación tácita o explícita, dado que “el acuerdo de licenciamiento cruzado simplemente modifica los incentivos de las compañías de manera tal que se asegure que el equilibrio no coordinado es menos competitivo que antes” (Régibeau and Rockett, 2004, p. 36).

Los ‘pools’ de patentes¹¹¹ representan otra situación que puede analizarse desde la perspectiva de la política de la competencia. Ellos se pueden utilizar con fines pro-competitivos. Por ejemplo, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos identificó una serie de ventajas que derivan de los ‘pools’ de patentes en el área de la biotecnología los que, sostuvo, “podrían servir a los intereses de la industria tanto pública como privada, lo cual genera una situación beneficiosa para ambas partes” (Clark et al, 2000). Entre los beneficios citados para este tipo de acuerdos, se encuentran: eficiencia en la obtención de derechos sobre tecnología patentada a través de mecanismos de licenciamiento de “un paso”; la distribución de riesgos asociados con la investigación y el desarrollo; la eliminación de patentes de ‘bloqueo’ o del ‘apilamiento’ (‘stacking’) de licencias, y el subsiguiente incentivo para llevar a cabo actividades cooperativas.

No obstante, existen también motivos de preocupación sobre los efectos anticompetitivos de los pools de patentes, dado que pueden facilitar la colusión tácita en una

110 Así, como observan Régibeau y Rockett, “dos patentes sobre analgésicos individuales son sustitutas aún cuando los compuestos químicos y los mecanismos fisiológicos sean muy diferentes” (Régibeau and Rockett, 2004, p. 35).

111 Los ‘pools’ de patentes representan un acuerdo entre dos o más titulares de patentes para concederse entre sí, o a terceros, una licencia sobre una o más de sus patentes.

multiplicidad de mercados y permitir a los miembros del consorcio imponer condiciones abusivas a los no miembros para el acceso a las tecnologías. Asimismo, si se permite el acceso, puede estar condicionado al pago del conjunto total de las patentes que integran el consorcio, lo cual apalancaría el poder monopólico del que gozan los miembros del consorcio de un mercado, en otro (Régibeau and Rockett, 2004, p. 39-40).

Finalmente, es posible que no se necesite una licencia obligatoria para tratar una situación anticompetitiva cuando se admiten importaciones paralelas (cuando un producto es importado a un país sin la autorización del titular del derecho o de sus licenciarios) siempre y cuando el titular del derecho, su licenciario u otra persona autorizada, hayan puesto legítimamente el producto en el mercado de otro país.

El Artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la posibilidad de admitir legalmente las importaciones paralelas, basándose en el principio del “agotamiento de derechos”. Este principio fue ampliamente desarrollado en el marco de la integración Europea para evitar la fragmentación de mercados y el ejercicio de precios discriminatorios impuestos por los titulares de los derechos dentro de la Comunidad. Ha sido incorporado, con alcance internacional, en muchas legislaciones nacionales. Sin embargo, los miembros de la OMC tienen libertad de establecer una solución diferente y prohibir las importaciones paralelas, de manera total o parcial. Esta es la política que se ha adoptado en muchos países desarrollados y en algunos países en desarrollo.

El comercio paralelo también puede verse impedido por arreglos particulares que distorsionan la competencia de manera indebida. En una serie de casos, se han considerado los efectos anticompetitivos que surgen de las restricciones sobre las importaciones paralelas. Así, la Comisión Europea aplicó el Artículo 81 del Tratado de la CE en casos vinculados con la comercialización paralela de productos farmacéuticos dentro de la Comunidad. En el caso Sandoz (1987) y Bayer (1996), también conocido como el caso Adalat, la Comisión multó a las empresas farmacéuticas por haber acordado con sus mayoristas una prohibición de exportación.¹¹² La Comisión consideró que las regulaciones nacionales sobre control de precios como justificativo para impedir el comercio paralelo eran insuficientes. También se consideró anticompetitiva la prohibición de comercialización paralela en el caso del producto Losec, de Astra Zeneca, ya mencionado.¹¹³ La autoridad de aplicación del derecho de la competencia de Perú, INDECOPI, que también tiene competencia en temas de propiedad industrial, denegó al titular de una marca el derecho de excluir las importaciones paralelas, en virtud del Artículo 157 de la Decisión 48 (Régimen Común de Propiedad Industrial) (Barbosa, 2005, p. 118).

112 El primer fallo fue confirmado por la Corte Europea de Justicia y el segundo fue revertido. Si bien la Corte no cuestionó que los acuerdos para obstaculizar el comercio paralelo dentro de la Comunidad violaban el Artículo 81, determinó que la Comisión no estableció que los mayoristas acordaran (aún tácitamente) una prohibición impuesta por Bayer para impedir las importaciones de Adalat en el RU. Ver http://www.hhlaw.com/files/Publication/937ed0df-08d0-4722-9cae-914d168747b8/Presentation/PublicationAttachment/1429ab35-1c2b-440f-a59adef47e41c464/1701_EPC_Summer_2004_p30-31.pdf; ver Monti, 2001, p. 8-9.

113 Fallo de la Comisión del 15 de Junio de 2005, referido a un procedimiento bajo el Artículo 82 del Tratado de la CE y el Artículo 54 del Acuerdo de la AEE (Caso COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), Boletín Oficial de la Unión Europea 30.11.2006.

INTERVENCIONES GUBERNAMENTALES QUE AFECTAN LA COMPETENCIA

Como se mencionó anteriormente, existe una serie de áreas en las cuales los DPI desempeñan una función importante y donde las acciones que adoptan los gobiernos configuran de manera decisiva las relaciones competitivas. Esta sección considera algunas de esas áreas.

Exclusividad de datos

Las normas que determinan los requisitos para la comercialización y aprobación de productos farmacéuticos, agroquímicos y otros, representan un componente significativo dentro de la política de competencia de un país. En algunas áreas, dichos requisitos pueden estar vinculados con la protección de los DPI, por lo cual definen el espacio para las empresas genéricas y las innovadoras.

Los gobiernos han tenido una libertad de acción considerable para determinar las condiciones que deben cumplir los que ingresan al mercado en el área de productos farmacéuticos¹¹⁴. La primera aprobación de un producto farmacéutico para su comercialización normalmente depende de la presentación de pruebas sobre calidad, eficacia y seguridad (datos de prueba). Las autoridades nacionales de la salud pueden seguir diferentes criterios para la aprobación de la segunda (y subsiguiente) solicitud de comercialización. La autoridad puede:

- (a) solicitar a los segundos entrantes producir sus propios datos de prueba u obtener una autorización de uso por parte del “creador” de la información;
- (b) permitir que los segundos entrantes se basen en los datos de prueba del creador a cambio del pago de una remuneración;¹¹⁵
- (c) utilizar los datos de prueba del creador para examinar solicitudes subsiguientes de productos similares; en este caso, la autoridad examina y se basa en los datos del creador;
- (d) basarse en la aprobación otorgada en otro país y solicitar a los segundos entrantes probar, solamente, que su producto es similar al ya registrado (la autoridad no recibe ni evalúa los datos de prueba).

En algunas jurisdicciones, los datos de prueba necesarios para el registro de productos farmacéuticos están sujetos a un sistema *sui generis* de “exclusividad de datos”, que confiere un derecho temporal para el uso exclusivo de dichos datos por parte del primer entrante (por lo general, la compañía que desarrolló un nuevo producto). Esto significa que, por un tiempo determinado, la autoridad de salud competente no podrá utilizar o basarse en los datos presentados por el primer solicitante, para aprobar la solicitud que el segundo entrante presentase para la comercialización de un producto similar. Este modelo se basa

114 Esta sección se centra en productos farmacéuticos. Las consideraciones vertidas se aplican, *mutatis mutandi*, a los agroquímicos.

115 Éste método –equivalente a una licencia obligatoria– es el que se aplica, bajo ciertas circunstancias, bajo la FIFRA para la aprobación de comercialización de agroquímicos.

en la idea de que, sin la existencia de la exclusividad de datos, las compañías privadas no se sentirían incentivadas a desembolsar las considerables sumas que demanda la producción de los datos requeridos. El período exclusivo de uso permitiría al creador de los datos recuperar la inversión que efectuó para su desarrollo.

En otros países, no obstante, es posible que las autoridades de la salud aprueben la solicitud del segundo entrante basándose en los datos presentados por el primer solicitante o en la aprobación que haya concedido una autoridad extranjera. La lógica de este concepto —que guarda coherencia con el Acuerdo sobre los ADPIC¹¹⁶— es que la aprobación de comercialización no debe erigir barreras a la legítima competencia, y que la inversión para el desarrollo de dichos datos no será perjudicada, especialmente en los casos en que la aprobación se haya otorgado en un país en desarrollo.¹¹⁷ Este modelo de aprobación de comercialización puede promover la competencia de precios y el acceso a medicamentos más económicos.

Los enfoques de exclusividad de datos y de competencia desleal tienen consecuencias muy diferentes para la competencia. Mientras que la exclusividad de datos elimina la competencia genérica —aún en ausencia de protección patentaria— durante el período de exclusividad,¹¹⁸ la disciplina de la competencia desleal la promueve. Además, los procedimientos vinculados con la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos son susceptibles de ser utilizados de manera inapropiada. Por ejemplo, se determinó que Astra Zeneca utilizó ilegítimamente dichos procedimientos y violó el Artículo 82 del Tratado de la CE al retirar el registro de la versión original de Losec en cápsulas en Dinamarca, Noruega y Suecia, para impedir la autorización de versiones genéricas del producto.¹¹⁹

Vinculación

Las restricciones sobre la competencia pueden surgir de otros aspectos de los procedimientos para la aprobación de medicamentos y demás productos. Un ejemplo es la denominada “vinculación patente-registro”, que se aplica en algunos países¹²⁰ y que los Estados Unidos promueven activamente en los acuerdos de libre comercio.

116 El artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere la protección de los datos de prueba contra la competencia desleal; no exige el otorgamiento de un período de exclusividad. Ver, ej., Correa, 2002

117 Los países en desarrollo representan tan sólo cerca del 10 por ciento de las ventas globales (en valor) y el 5 al 7 por ciento de las ganancias globales de la industria. Ver PhRMA’s Pharmaceutical Industry Profile 2005 – “From Laboratory to Patient: Pathways to Biopharmaceutical Innovation” (available online at: <http://international.phrma.org/publications/publications/17.03.2005.1142.cfm>).

118 Este período es de cinco años en los EEUU y en los países que han firmado acuerdos de libre comercio con dicho país; es de seis años en Canadá y China, y se extiende hasta 11 años en la Comunidad Europea.

119 Fallo de la Comisión del 15 de junio de 2005 referido a un procedimiento bajo el Artículo 82 del Tratado de la CE y el Artículo 54 del Acuerdo de la AEE (Caso COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), Boletín Oficial de la Unión Europea 30.11.2006.

120 Muchos países no aceptan el concepto de “vinculación”. En Europa, por ejemplo, existe una independencia absoluta entre el registro sanitario y la protección de la propiedad intelectual. Las autoridades sanitarias no tienen capacidad legal para considerar temas de DPI o para denegar la aprobación de una solicitud que cumple con los estándares técnicos pertinentes, aún si existiese una infracción de DPI.

En virtud de tal vinculación, una autoridad nacional de salud no puede aprobar un medicamento, o está obligada a adoptar otras medidas, si existen patentes vinculadas con el medicamento y el solicitante no ha obtenido el consentimiento del titular para utilizar la patente en cuestión.

Existen diferentes formas de vinculación, que cuentan con diversos grados de intervención estatal. En el caso de los EEUU,¹²¹ el sistema de vinculación funciona a través del denominado “Libro Naranja” (Orange Book) de la FDA. Los titulares de las patentes deben registrar información¹²² sobre todas las patentes, incluyendo sus fechas de caducidad, relativas a los productos para los cuales hayan obtenido la aprobación de comercialización. Las patentes de la lista incluyen las que reivindican un medicamento o un método para utilizarlo que constituye la materia objeto de una solicitud de nuevo fármaco (NDA) o de una enmienda, o con respecto al cual se podría afirmar, justificadamente, la existencia de una infracción de su patente si una parte que no haya obtenido una licencia por parte del titular de la patente fabricara, utilizase o vendiera el producto medicinal. Las patentes de proceso no deben ser registradas en el Libro Naranja.

La FDA ha sostenido, en repetidas oportunidades, que carece de conocimiento y de recursos para llevar a cabo la tarea de evaluar las reivindicaciones de patentes con el propósito de asegurar que los listados del Libro Naranja son correctos, por lo cual se basa en la declaración del titular de la patente. La FDA debe informar a los titulares que hayan registrado sus patentes en el Libro Naranja sobre la existencia de una solicitud de un tercero sobre el mismo fármaco, pero es el titular de la patente quien necesita actuar en los tribunales si quiere interferir con los procedimientos de solicitud de un tercero que no cuenta con una licencia.¹²³ Si se interpone una acción judicial, queda suspendida automáticamente la aprobación del producto genérico por parte de la FDA, independientemente de los méritos del caso.

Un estudio estadounidense de la FTC determinó que, sobre aproximadamente el 75 por ciento de los fármacos cubiertos, las empresas fabricantes de productos de marca iniciaron litigios por infracción de patente contra el primer solicitante genérico.¹²⁴ Al momento de la finalización del estudio, se habían emitido fallos judiciales para 53 de 75 fármacos. Para el caso de 30 productos farmacéuticos, existió un fallo judicial que resolvió los reclamos de infracción de patente. Los solicitantes genéricos prevalecieron en el 73

121 Para una descripción de los procedimientos para la aprobación de fármacos, ver FTC, 2002

122 Las patentes a registrar incluyen las que reivindican principios activos, formulaciones, compuestos y métodos de uso. Es necesario informar en los formularios, entre otras cosas, si la patente reivindica un polimorfo que funciona de la misma manera que el principio activo descrito en la solicitud, si reivindica a un metabolito del producto activo aprobado, y si se trata de una patente de proceso-por-producto (product-by-process). Ver el Código de Normas Federales, Título 21, Alimentos y Fármacos, Parte 314, en particular, la Sección 314.53

123 Una empresa genérica puede impugnar la invalidez de una patente de la lista o declarar que un producto genérico no infringe dicha patente (Certificación párrafo IV).

124 Por lo general, la empresa de marca iniciaba juicio contra todos los solicitantes genéricos si el fármaco tenía ventas anuales de más de 500 millones de dólares estadounidenses en el año en el que el primer solicitante genérico presentaba su solicitud de aprobación de comercialización (FTC, 2002, p. 18).

por ciento de los casos. Se alcanzaron acuerdos en el 38 por ciento de los casos. Nueve de estas conciliaciones obligaron a la compañía de marca a remunerar una cierta cantidad de dinero al solicitante genérico. En siete casos, la compañía de marca concedió una licencia al solicitante genérico para que utilice las patentes del producto farmacéutico de marca antes del vencimiento de la patente y, en dos casos, las conciliaciones permitieron al solicitante genérico comercializar el producto de marca como producto genérico, bajo la aprobación de comercialización de la empresa de marca. En 18 casos, los tribunales sostuvieron que las patentes de la compañía de marca eran inválidas, o que no había existido infracción (FTC, 2002).

Además, en algunos casos en que un primer solicitante genérico resolvió el litigio de infracción de patente a través de un acuerdo, se iniciaron acciones judiciales contra el segundo solicitante genérico. De un total de 20 productos farmacéuticos en los que el primer solicitante genérico logró conciliar, nueve productos se vieron involucrados en litigio con el segundo solicitante genérico. En cuatro casos, también hubo acuerdo con el segundo solicitante genérico; en tres casos, el segundo solicitante genérico ganó el juicio de infracción de patente, mientras que las empresas de marca sólo prevalecieron en un juicio por infracción (FTC, 2002).

Han existido considerables pruebas del abuso de los procedimientos de aprobación de comercialización y de los listados del Libro Naranja sobre la base de patentes que sólo especifican una nueva característica o función del medicamento que la patente no cubría al momento de la primera aprobación del fármaco por parte de la FDA (FTC, 2002), o por incluir patentes no aptas. Dichas patentes se han utilizado para demorar la entrada de productos genéricos, dado que cada nueva patente se podría utilizar para obtener una nueva suspensión automática de 30 meses.¹²⁵

Por ejemplo, en un caso resuelto por la FTC contra Bristol Myers, se determinó que la empresa había confeccionado listados erróneos “porque la FDA no evalúa las patentes que se presentan para el listado del Libro Naranja para determinar si, efectivamente, cumplen con los criterios legales del listado. Una vez incluidas en el listado del Libro Naranja, las patentes incluidas de manera inadecuada tienen el mismo poder que cualquier patente válida para originar una suspensión de la aprobación de un producto genérico por 30 meses, con lo cual se demora la entrada del producto genérico y ocasiona a los consumidores costos potenciales de millones, o incluso miles de millones de dólares, sin mediar una razón válida” (FTC, 2003b). La FTC sostuvo que Bristol conspiró para incluir en el listado del Libro Naranja una patente inválida sobre su producto “Taxol”. También se afirmó que Bristol había remunerado a su potencial rival de buspirona con más de 70 millones de dólares para que no competiera hasta que la patente caducase, eliminando la única posible amenaza genérica para el producto BusPar durante todo el período de vigencia la patente (FTC, 2003b).

125 En el año 2002, los senadores John McCain (Republicano) y Charles Schumer (Demócrata) presentaron un proyecto de ley ‘Greater Access to Affordable Pharmaceuticals Act’ (“Mayor Acceso a Productos Farmacéuticos Asequibles”), S.812] que habría reducido la suspensión automática de 30 meses a 45 días. No obstante, esta reforma no tuvo apoyo del Congreso.

Para evitar algunos de estos abusos, la FDA introdujo, en el año 2003, nuevas regulaciones que otorgan sólo una oportunidad para obtener la suspensión de 30 meses y excluyen patentes que reivindican envases, metabolitos y productos intermedios. En el caso de las patentes que reivindican un polimorfo del principio activo descrito en la NDA, el solicitante de la NDA debe certificar, en una declaración, que cuenta con datos de prueba que demuestran que un fármaco que contiene el polimorfo se comportará de la misma manera que el fármaco descrito en la NDA (Greenblum, 2003, p. 86).

Las disposiciones de vinculación promovidas por Estados Unidos en otros países, fundamentalmente a través de acuerdos de libre comercio, requieren en algunos casos, de la intervención directa de autoridades de la salud para rechazar solicitudes para la aprobación de comercialización, incluso sin orden judicial. Una intervención de esta amplitud contradice el concepto de patente como “derecho privado”, como establece el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, como también el hecho de que un producto dado infrinja o no una patente es un tema legal completamente separado de los asuntos técnicos relativos a la seguridad y eficacia de los medicamentos. Las autoridades de la salud no tienen conocimientos ni experiencia de ningún tipo para evaluar las reivindicaciones de una patente, sobre todo, dado el gran número de patentes obtenidas sobre desarrollos menores en torno a fármacos ya existentes, como las formulaciones y compuestos, formas de administración, polimorfos, etc.¹²⁶

CONCLUSIONES

Las leyes en materia de propiedad intelectual no se pueden diseñar y aplicar independientemente de otras disciplinas jurídicas, en particular, del derecho de la competencia. Una premisa básica de este estudio es que el equilibrio entre la eficiencia “estática” y la “dinámica” no está necesariamente incorporado en el diseño de regímenes de PI ni en otros regímenes que afectan la competencia y que se pueden considerar, en general, parte de la política de competencia de un país.

El concepto de “política de competencia” articulado en este estudio sugiere que crear y preservar las condiciones de competencia y de contestabilidad del mercado en el área de DPI no es sólo tarea de las autoridades antimonopólicas o del “derecho de la competencia”. Por medio de una diversidad de políticas y regímenes, es posible alcanzar el equilibrio correcto entre competencia y DPI.

La implementación de una política de competencia eficaz tiende a requerir de una multiplicidad de actores institucionales. La existencia de una autoridad de la competencia y su efectivo funcionamiento puede ser crucial, pero insuficiente para asegurar la competencia en las áreas en las que la PI juega un rol significativo, y donde las normas del estado pueden limitar la entrada al mercado.

126 En México, para evitar abusos en el ejercicio de tales patentes, la vinculación sólo se aplica con respecto a patentes que reivindican un principio activo (Decreto por el que se reforma el Reglamento de Insumos para la Salud y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial), Diario Oficial de la Federación, 19 de septiembre de 2003, 106-107, http://www.gobernacion.gob.mx/dof/2003/septiembre/dof_19-09-2003.pdf (que limita la vinculación a las patentes sobre “la sustancia o ingrediente activo”, reduciendo así la restricción que la vinculación impone sobre la competencia).

Los entes gubernamentales deben asumir un rol activo en la promoción de la competencia efectiva en áreas como la de los productos farmacéuticos, donde los DPI y otras regulaciones determinan, de manera significativa, el comportamiento competitivo. La cooperación y coordinación entre diversas agencias puede ser esencial para crear y mantener un entorno competitivo.

Como se ha analizado en este documento, la doctrina de las instalaciones esenciales brinda una base para limitar el poder monopólico asociado con los DPI, en particular, cuando el ejercicio de dicho poder origina una pérdida de bienestar inaceptable. Si bien esta doctrina se ha aplicado, fundamentalmente, para permitir el acceso de terceros a activos tangibles, como se ha analizado anteriormente, se puede aplicar a la propiedad intelectual, ya que ambas situaciones son, básicamente, iguales: un competidor se ve imposibilitado de acceder a algo esencial para competir.

La situación más clara en la que se puede utilizar la doctrina de las instalaciones esenciales es cuando la negativa a conceder licencias impide a terceros competir en un mercado. Las autoridades de la competencia pueden considerar que una negativa a conceder una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual es ilegítima si la falta de permiso para utilizar el derecho origina un monopolio o cuasi-monopolio, en particular, cuando la posición dominante permite al titular del derecho aplicar precios excesivos. No obstante, la doctrina se puede aplicar aún en casos en los que no se determina una conducta abusiva adicional. Asimismo, la conducta de exclusión puede desencadenar el otorgamiento de una licencia obligatoria basándose, simplemente, en la negativa a tratar. Como muestra el fallo de la Autoridad Italiana de la Competencia, comentado anteriormente, existe una considerable flexibilidad para conceptualizar y conceder licencias obligatorias en casos de negativa a tratar, y aplicar la doctrina de las instalaciones esenciales para asegurar, entre otras cosas, el acceso a tecnologías esenciales para la producción de bienes en competencia.

Teniendo en cuenta el análisis previo, es posible brindar una serie de recomendaciones¹²⁷ para los países en desarrollo, a saber:

- establecer o fortalecer leyes en materia de defensa de la competencia, con el propósito de controlar, entre otras cosas, posibles abusos que surjan a partir de la adquisición y ejercicio de los DPI;
- considerar las consecuencias que derivan, de diversas políticas y regímenes en términos de competencia, y que determinan la entrada al mercado, como la aprobación de comercialización de los productos farmacéuticos y agroquímicos;
- asegurar una adecuada coordinación entre la autoridad de defensa de la competencia y otros organismos cuyas decisiones pueden influir en la estructura y operación del mercado, con el propósito de mantener un ambiente competitivo.

127 Es también importante recordar la necesidad de establecer normas que controlen las prácticas restrictivas en los contratos de licencias, como permite, de manera expresa, el Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- utilizar al máximo las flexibilidades que incluye el Acuerdo sobre los ADPIC para determinar los motivos de otorgamiento de licencias obligatorias destinadas a corregir prácticas anticompetitivas en el ámbito de los DPI;
- considerar, en particular, el otorgamiento de licencias obligatorias en los casos de negativa a tratar;
- conceptualizar y aplicar la doctrina de las instalaciones esenciales según sea necesario para tratar situaciones de control de tecnologías esenciales, teniendo en cuenta las condiciones del mercado pertinente y las necesidades de la población;
- desarrollar políticas, incluyendo pautas, para impedir y corregir abusos en la adquisición y observancia de DPI;
- tratar situaciones que, normalmente, pueden derivar en una conducta anticompetitiva, como los “paquetes” y “marañas” de patentes;
- adoptar pautas para ser utilizadas en las oficinas de patentes para impedir el otorgamiento de patentes frívolas o de baja calidad, como también patentes que contengan reivindicaciones demasiado amplias, que se pueden utilizar para limitar ilegítimamente la competencia y bloquear la innovación;
- evitar las disposiciones de “vinculación” y exclusividad de datos, con el propósito de fomentar la competencia en mercados de productos regulados.

Abreviaturas

AEE	Área Económica Europea
ANVISA	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
ARV	Anti-retroviral
BI	Boehringer Ingelheim
Bt	Bacillus thuringiensis
TPI	Tribunal de Primera Instancia
CISAC	Internacional Confederation of Societies of Authors and Composers
DDR	Doble Velocidad de Datos
DES	Stent (prótesis coronaria) liberador de fármacos
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
EPIP	Política Europea de Propiedad Intelectual
FDA	Food and Drug Administration
FIFRA	Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas)
ALC	Acuerdo de Libre Comercio
EEUU	Estados Unidos de Norteamérica
FTC	Federal Trade Comisión (Comisión Federal de Comercio)
GSK	GlaxoSmithKline
ICA	Autoridad Italiana de la Competencia
PI	Propiedad Intelectual
IPO	Intellectual Property Owners Association
DPI	Derecho de Propiedad Intelectual
ITP	Independent Television Publications Limited
PMA	Países Menos Adelantados
NDA	Aprobación de Nueva Droga
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo
OS	Sistema Operativo
PC	Computadora Personal
RTE	Radio Telefis Eireann
SDRAM	Memoria de Acceso Aleatorio, Dinámico y Sincrono
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
UNCTAD	Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio
OMC	Organización Mundial del Comercio
USPTO	US Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU)

