

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Octava sesión

Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011

INTERACCIÓN DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y DE DERECHO DE LA COMPETENCIA: RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

preparado por la Secretaría

1. El Anexo al presente documento contiene una Nota sobre la interacción de los organismos encargados de propiedad intelectual y de derecho de la competencia preparado con arreglo al proyecto sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia (CDIP/4/4/REV.). La presente nota se basa en la información obtenida a partir de las respuestas de los Estados miembros de la OMPI al cuestionario sobre las licencias obligatorias impuestas por los Estados miembros de la OMPI para contrarrestar el ejercicio anticompetitivo de los derechos de propiedad intelectual, que la Secretaría preparó en el marco del proyecto anteriormente mencionado. El presente documento resume las respuestas de 34 (treinta y cuatro) Estados miembros que respondieron al Cuestionario.

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el Anexo al presente documento*

[Sigue el Anexo]

I. INTRODUCCIÓN

La presente nota¹ se basa en la información obtenida a partir de las respuestas de los Estados miembros de la OMPI al cuestionario sobre licencias obligatorias impuestas por los Estados miembros de la OMPI para contrarrestar el ejercicio anticompetitivo de los derechos de propiedad intelectual (en adelante, el “cuestionario”). La Secretaría preparó el cuestionario en el marco del proyecto temático sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia, revisado y aprobado en la cuarta sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (16 a 20 de noviembre de 2009).

En el presente documento se resume la información recabada de las respuestas a la pregunta 2 del cuestionario, que se refleja a continuación:

2. ¿Cuáles son las autoridades que se encargan de determinar si el ejercicio de ciertos derechos de P.I. es de carácter anticompetitivo y de imponer licencias obligatorias para contrarrestar esas prácticas?

– Si se trata de más de una autoridad, explique cómo esas autoridades cooperan/coordinan sus acciones, en particular, si son organismos de distintos ámbitos, por ejemplo, organismos que velan por el respeto del derecho de la competencia y organismos especializados de la esfera de la P.I.

Al 1 de marzo de 2011, habían respondido al cuestionario 34 Estados miembros (en adelante, los “encuestados”).²

II. DESCRIPCIÓN Y BREVE ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS

1. En muchos países, las autoridades nacionales se encargan de examinar los acuerdos de concesión de licencias o de transferencia de tecnología (que giran en torno a la propiedad intelectual (P.I.)) o la utilización de la P.I. (las prácticas), y de determinar los efectos contrarios a la competencia que pueden surgir de esos acuerdos o del ejercicio de los derechos de P.I. De hecho, esa responsabilidad incumbe ya sea a las autoridades nacionales encargadas de la P.I. (oficinas nacionales de patentes y marcas, ministerios competentes, organismos públicos encargados de cuestiones relacionadas con la P.I. o de políticas en la materia, etcétera) o las autoridades nacionales encargadas de la competencia. En algunos casos, esa responsabilidad recae en ambas autoridades – los organismos nacionales de P.I. y las instituciones encargadas de la competencia. La interacción de los organismos nacionales encargados de los derechos de P.I. con los que se encargan del derecho de la competencia, da origen a dos importantes cuestiones:

a) ¿Cuál es la relación entre las oficinas nacionales de P.I. y las autoridades encargadas de la competencia a la hora de examinar los acuerdos de concesión de licencias o de transferencia de tecnología?

¹ La presente nota se basa en un informe preparado por la Dra. Kristina Janušauskaitė y revisado por el Sr. Giovanni Napolitano.

² Los Estados miembros que respondieron al Cuestionario son los siguientes: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Japón, Kenya, Lituania, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Checa, Siria, Suecia, Trinidad y Tabago, Túnez, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Yemen.

b) ¿Cuál es el alcance de la tarea de esas autoridades a la hora de evaluar los elementos de los acuerdos de concesión de licencias o de transferencia de tecnología o los usos de la P.I. que pueden resultar contrarios a la competencia y, por lo tanto, qué poder de decisión tienen para imponer (o recomendar que se impongan) licencias obligatorias con miras a contrarrestar el ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I.?

2. Todos los encuestados, excepto Yemen, indicaron cuáles son las autoridades nacionales encargadas de determinar la naturaleza anticompetitiva de determinadas formas de ejercicio de los derechos de P.I. y de imponer licencias obligatorias para contrarrestar esas prácticas. La lista de autoridades nacionales encargadas de imponer licencias obligatorias figura en la Encuesta sobre licencias obligatorias impuestas por los Estados miembros de la OMPI para contrarrestar el ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I. (en adelante, la “Encuesta”).

2.1. La mayoría de los encuestados indicó que hay más de una autoridad nacional encargada de imponer licencias obligatorias. Arabia Saudita, Chile, Finlandia, Irlanda, Lituania, Mónaco, Omán, Panamá, la República Checa y Siria indicaron que esa facultad recae en una única autoridad nacional. Los encuestados que indicaron más de una autoridad mencionaron: 1) las autoridades nacionales encargadas de P.I. y las autoridades del ámbito de la competencia/las prácticas anticompetitivas (por ejemplo, los Estados Unidos de América, el Japón, México, Perú, el Reino Unido); o 2) los ministerios competentes (por ejemplo, Argelia, Ucrania); o 3) los tribunales nacionales, incluidos los tribunales de defensa de la competencia o los tribunales antimonopolio (por ejemplo, la Federación de Rusia, Noruega, Suecia); o 4) una institución específica (por ejemplo, la Fiscalía General de Defensa de la Competencia en Austria). En el *Cuadro 3* de la *Encuesta*, figura información más detallada sobre las distintas autoridades nacionales.

2.2. En las respuestas en las que se menciona más de una autoridad nacional encargada de imponer licencias obligatorias no se detalla si existen acuerdos de cooperación o coordinación entre esas autoridades. De manera análoga, no se explica el modelo ni los criterios aplicados a la evaluación de los eventuales efectos contrarios a la competencia que derivan de los acuerdos de concesión de licencias o de transferencia de tecnología o de otro tipo de ejercicio de los derechos de P.I. Algunos encuestados declararon que las autoridades nacionales no coordinan sus actividades en lo que atañe a las licencias obligatorias, puesto que cada una de ellas tiene funciones y atribuciones distintas. Asimismo, cabe destacar que la mayoría de los encuestados hicieron referencia a la falta de experiencia práctica en lo que respecta a la evaluación del ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I. y a la imposición de licencias obligatorias.

3. Sin embargo, de las respuestas pueden recabarse algunas informaciones acerca de la relación entre las autoridades nacionales de P.I., las autoridades encargadas de la competencia u otras instituciones nacionales, así como acerca de sus responsabilidades en la imposición de licencias obligatorias.

3.1. Según informa la mayoría de los encuestados, en lo que atañe a la evaluación del ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I., las autoridades nacionales de P.I. y las autoridades encargadas de la competencia tienen funciones y responsabilidades claramente definidas en la legislación nacional. Para más información acerca de los motivos de imposición de licencias obligatorias, véase el *Cuadro 2* de la *Encuesta*. Por lo que respecta a la imposición de licencias obligatorias sobre la base de leyes y reglamentaciones en materia de competencia (antimonopolio), véanse las *Secciones II.A, 1.3 a 1.6* de la *Encuesta*. En las respuestas presentadas por Austria y Alemania figuran interesantes ejemplos de la división de las responsabilidades, además de información sobre cuestiones procedimentales.

3.1.1. En Austria, el Tribunal de Defensa de la Competencia y su instancia de apelación son los únicos encargados de decidir acerca de las infracciones de la Ley de Monopolio. Los procedimientos inician únicamente a pedido de parte. La composición de estos tribunales está

regulada en detalle: en la mayoría de los casos, consiste en dos jueces profesionales y dos jueces legos que satisfacen determinados requisitos profesionales establecidos en la legislación. La Administración Federal en materia de Competencia es la autoridad independiente de investigación en ese ámbito (sin poder de decisión); está presidida por el Director General de Competencia, quién está facultado a intervenir en todas las actuaciones que se ventilan ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y su instancia de apelación. Le incumbe principalmente investigar presuntas restricciones y anomalías en el ámbito de la competencia y, según el caso, someter sus investigaciones al Tribunal de Defensa de la Competencia, además de cooperar con la Comisión Europea y las Administraciones de Defensa de la Competencia de otros Estados miembros. La institución específica mencionada por Austria –la Fiscalía Federal de Defensa de la Competencia – funciona en el ámbito del Ministerio Federal de Justicia, y está facultada a intervenir en todos los procedimientos ventilados ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y su instancia de apelación y que, junto con la autoridad encargada de la competencia representa el interés público en el ámbito del derecho de la competencia.

3.1.2. De manera similar, en Alemania, tanto la Oficina Federal de Defensa de la Competencia como las oficinas de cada Estado Federal (Land), en su calidad de autoridades en la materia, son las encargadas de detectar e investigar los casos relacionados con la legislación antimonopólica. Compete a las oficinas de los Estados Federales investigar únicamente las prácticas antimonopólicas cuyas repercusiones se circunscriban a sus respectivos territorios. En los demás casos, la responsabilidad recae en la Oficina Federal de Defensa de la Competencia. Las empresas afectadas podrán presentar observaciones o quejas ante las autoridades de defensa de la competencia, que decidirán en el ámbito de su facultad de apreciación –y en su caso, tras realizar investigaciones preliminares– si inician un procedimiento en virtud de la legislación antimonopólica contra el titular del derecho protegido. Las empresas cuyos esfuerzos por obtener una licencia de parte del titular de la patente hayan sido infructuosos también podrán recurrir a los tribunales ordinarios. Por ejemplo, las licencias obligatorias en virtud de la legislación antimonopólica también pueden interponerse como excepción en el marco de un procedimiento de infracción de patente.

3.2. Algunos otros países mencionan distintas autoridades –por ejemplo, los organismos nacionales de P.I. y las autoridades en materia de competencia, los ministerios, los tribunales, las instituciones especiales– que comparten la responsabilidad de imponer licencias obligatorias conforme a sus objetivos y metas, fijados en los estatutos respectivos. Esas autoridades, según se desprende de la encuesta sobre licencias obligatorias, han sido divididas en función de sus distintas misiones y perspectivas de política.

3.2.1. Por ejemplo, en Argelia, es la Administración Nacional de P.I. la que impone las licencias obligatorias cuando el motivo es explotación inexistente o insuficiente, pero es el Ministerio de Propiedad Industrial el que impone las licencias obligatorias en los casos de interés nacional. En Francia, las licencias impuestas de oficio por motivos de salud pública caen bajo la competencia del Ministerio de Salud Pública, que solicita al Ministerio de Propiedad Industrial que imponga, por decreto, una licencia de oficio sobre una patente. En lo que atañe a las patentes de invención en el campo de la tecnología de los semiconductores, pueden imponerse licencias de oficio para sancionar prácticas declaradas anticompetitivas como consecuencia de procedimientos administrativos o judiciales. Pueden encontrarse disposiciones similares sobre la división de las responsabilidades en lo relativo a la imposición de licencias obligatorias en el Japón, Nicaragua, Trinidad y Tabago, Ucrania y Uruguay.

3.2.2. En México, la naturaleza anticompetitiva de los actos de los titulares de derechos de P.I. queda determinada indirectamente por la Comisión Federal de Competencia, a menos que las actividades de esas personas gocen de protección jurídica especial en virtud de la Constitución Nacional. Si bien en su respuesta México se refirió al papel que desempeña cada autoridad encargada de imponer licencias obligatorias, no brindó información acerca de cómo esas

autoridades cooperan cuando el ejercicio de los derechos de P.I. podría producir efectos contrarios a la competencia y qué criterios se aplican para evaluar esos efectos.

3.2.3. En la respuesta del Perú se declara que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es un órgano del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es el que decide acerca de la concesión de licencias, mientras que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (que también es un órgano del INDECOPI), se encarga en particular de realizar una evaluación preliminar de las prácticas que perjudican la libre competencia.

3.2.4. En España, la Comisión Nacional de la Competencia se encarga de establecer si determinados tipos de ejercicio de los derechos de patente pueden ser considerados ilegales desde el punto de vista del derecho de la competencia. La Comisión puede decidir si el ejercicio de un derecho de patente constituye “abuso de posición dominante”; por lo tanto, la Comisión se encarga de imponer las medidas de reparación correspondientes que, en algunos casos, podrán tener un efecto semejante al de las licencias obligatorias (al imponer la obligación de conceder licencias a otros operadores del sector, en condiciones establecidas conforme a ciertas normas objetivas). España no dio detalles sobre los criterios que utiliza la Comisión Nacional de la Competencia para evaluar el ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I.

4. En las respuestas del Reino Unido y los Estados Unidos de América se ofrece una explicación detallada de las funciones y responsabilidades de las autoridades encargadas de actividades presuntamente anticompetitivas que puedan resultar del ejercicio de derechos de P.I.

4.1. Cualquier persona puede solicitar a la Oficina de P.I. del Reino Unido que se le conceda una licencia obligatoria. Antes de tomar una decisión al respecto, dicha Oficina examina la petición a la luz de los motivos expuestos en la Ley de Patentes de 1977. Por otra parte, la Comisión de Competencia de la Secretaría de Estado también puede solicitar que la Oficina de P.I. tome medidas como consecuencia de una fusión o una investigación de mercado que no puedan tratarse en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales de 2002. El solicitante debe hacer pública su intención de presentar una petición a la Oficina de P.I. y seguir los procedimientos estándar vigentes. La explotación de los derechos de P.I. también está sujeta al derecho de la competencia y, en particular, podrá caer en la esfera de las prohibiciones relativas al abuso de posición dominante. La Oficina de Prácticas Comerciales y distintos organismos sectoriales de regulación con facultades concurrentes aplican esas normas en el Reino Unido. La Oficina de Prácticas Comerciales y los organismos reguladores están facultados a imponer una licencia obligatoria fundándose en la defensa de la competencia, si bien este recurso se aplica rara vez en la práctica. De hecho, en la respuesta del Reino Unido se indican unos pocos ejemplos de peticiones de licencias obligatorias que han sido denegadas. En el Reino Unido, las normas sobre competencia también pueden ser aplicadas por los tribunales en demandas de derecho civil.

4.2. En los Estados Unidos, dos organismos federales antimonopolio —la Comisión Federal de Comercio (“FTC”) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (“DoJ”)— investigan las presuntas prácticas anticompetitivas, incluidas las que tienen relación con el ejercicio de los derechos de P.I. Si bien, en lo que atañe a las cuestiones de fondo, los dos organismos llevan a cabo actividades de observancia del derecho civil que en su mayor parte son equivalentes, cada uno de ellos aplica un procedimiento distinto.

4.2.1. Si la FTC considera que una persona o una o más empresas han infringido la ley —o que una fusión propuesta podría infringir la ley— puede intentar obtener el cumplimiento voluntario de la ley mediante un acuerdo de conciliación con la parte o partes interesadas. Si no es posible alcanzar dicho acuerdo, la FTC puede interponer una demanda administrativa ante un juez de derecho administrativo que forme parte de la FTC o solicitar el desagravio por mandato judicial en un tribunal federal. Si el juez de derecho administrativo de la FTC decide que se ha infringido la

ley, puede dictar una resolución de suspensión de actividades. La sentencia inicial adoptada por un juez de derecho administrativo puede apelarse ante la FTC. Las sentencias definitivas dictadas por la FTC pueden apelarse ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de América, y en última instancia, ante el Tribunal Supremo de ese país. Si el planteamiento de la FTC es avalado, ésta podrá, en determinadas circunstancias, solicitar una compensación judicial en beneficio de los consumidores. Si la empresa infringe una resolución de la FTC, la Comisión puede pedir asimismo que se impongan multas administrativas o se dicte un mandato judicial. En determinadas circunstancias, la FTC puede recurrir directamente al tribunal federal para conseguir que se dicte un mandato judicial, se impongan multas administrativas o se compense a los consumidores. Con el fin de que se cumplan las disposiciones relativas a la fusión, la FTC puede solicitar un mandato judicial preliminar con objeto de bloquear una fusión propuesta, hasta tanto se examine minuciosamente en un procedimiento administrativo la operación propuesta. El mandato judicial sirve para preservar la situación de competitividad en el mercado.

4.2.2. Por otra parte, si el DOJ considera que una persona, empresa o empresas han infringido la ley –o que una fusión propuesta podría infringir la ley– entabla una demanda en el tribunal federal pidiendo que se emita un auto para prohibir ese tipo de infracción en el futuro y exigir que se adopten medidas destinadas a establecer la libre competencia perturbada por infracciones anteriores. El DOJ puede solicitar asimismo al tribunal que dicte un mandato judicial preliminar con objeto de bloquear una fusión propuesta, para proteger el *statu quo* del mercado en lo que hace a la competencia. En muchos procesos civiles entablados por el DOJ, es posible obtener una reparación eficaz sin tener que ir a juicio. Esa reparación tiene por objeto poner freno a las prácticas ilícitas que se alegan en la demanda presentada por el DOJ, impedir que vuelvan a producirse, y restablecer la libre competencia para que alcance el grado que existiría si no se hubiera cometido una infracción. Los acuerdos de conciliación están supeditados al examen y las observaciones del público. En estos procesos, el DOJ facilita ese examen proporcionando al tribunal federal de distrito, junto con la demanda y una propuesta de sentencia, una declaración sobre las repercusiones del hecho en la libre competencia. En dicha declaración se explican los motivos que dieron origen a la demanda, las prácticas o hechos que llevaron a la supuesta infracción, las razones que fundamentan la idoneidad del recurso propuesto en esas circunstancias, y por qué el acuerdo beneficia al público. El tribunal federal de distrito debe aprobar el acuerdo propuesto si éste favorece el interés público. Al igual que en las demandas interpuestas por la FTC, las sentencias del tribunal, tanto en las causas que son objeto de litigio como en las causas resueltas por acuerdo de conciliación, pueden apelarse ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos de América y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Si el demandado infringe un auto del tribunal, el DOJ podría intentar que lo respete iniciando ante el tribunal diligencias por desacato.

4.2.3. Ambos organismos han utilizado la concesión de licencias de P.I. como recurso en tres tipos distintos de demandas antimonopolio. En primer lugar, tras haber determinado que, con toda probabilidad, una fusión propuesta reducirá la competencia, los organismos pueden decidir que es necesario conceder una licencia de P.I. a un comprador de activos, para mantener la competencia en el mercado. O bien es posible que los organismos decidan que una licencia de P.I. es necesaria para reducir los obstáculos que frenan la entrada en el mercado después de una fusión, poniendo a disposición de todos los competidores interesados una licencia, en condiciones razonables. Este tipo de investigación de una fusión casi nunca se debe al ejercicio anticompetitivo de un derecho de P.I. Por lo general, la cesión de licencias de P.I. en el contexto de una fusión se lleva a cabo con el consentimiento de las partes. En segundo lugar, en algunas demandas, los organismos han recurrido a licencias obligatorias para reparar daños a la competencia derivados de tipos específicos de ejercicio de los derechos de P.I. En tercer lugar, en otras demandas, las partes han consentido de modo análogo conceder licencias de P.I. para subsanar las consecuencias de una conducta que resultó ser perjudicial para la libre competencia, pero que no derivaba del ejercicio de derechos de P.I. Como puede observarse, casi todas las licencias de P.I. impuestas por los organismos a modo de reparación se dan en el marco de

medidas de reparación relacionadas con fusiones. En la Sección II.C.2.2. de la Encuesta sobre licencias obligatorias figuran referencias detalladas a los ejemplos expuestos en la respuesta de los EE.UU.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

1. A partir de las respuestas presentadas por los encuestados, resumidas en el presente documento, pueden formularse dos observaciones finales. *En primer lugar*, las autoridades nacionales en materia de propiedad intelectual y de competencia (así como otras autoridades nacionales indicadas en las respuestas) se encargan de aplicar las leyes y los reglamentos a la hora de evaluar una petición de licencia (o de transferencia de tecnología, o de otro tipo de ejercicio de derechos de P.I.) o una denuncia relativa a una conducta anticompetitiva relacionada con una licencia. Por lo tanto, es posible que se solicite a cada una de las autoridades que examine los mismos hechos en función de motivos distintos y sin que existan mecanismos evidentes de coordinación o consulta. *En segundo lugar*, los encuestados no informaron acerca de la existencia de listas de verificación de los distintos elementos o las modalidades de los abusos que cada una de las autoridades debería evaluar.³ Ello deja suponer que esas listas no existen.

2. A la luz de las observaciones y comentarios antes mencionados, se recomienda evaluar minuciosa y extensamente los mecanismos de que disponen las autoridades nacionales en materia de P.I. y de competencia, sin limitarse a cuestiones institucionales o administrativas, sino centrando la atención en los aspectos de fondo —es decir, fundamentales— que conlleva investigar de qué forma las normas y los principios relacionados con la ley rigen la labor de las autoridades nacionales de P.I., o inciden en ella, y de qué forma las normas y los principios relacionados con la P.I. van plasmando la labor de las autoridades en materia de competencia.

2.1. Se sugiere asimismo proseguir la labor mediante actividades de exploración, es decir, evitando recabar información por medio de encuestas, método que ha demostrado no resultar eficiente en este contexto particular para recabar información lo suficientemente amplia. También se sugiere que esa labor podría incluir: 1) entrevistas con representantes de distintas autoridades nacionales en materia de P.I. y competencia, así como otras autoridades pertinentes; 2) estudio de los aspectos técnicos con esas autoridades; 3) análisis de las legislaciones y reglamentos nacionales que prevén el examen del ejercicio abusivo de la P.I. que produzca efectos contrarios a la competencia, entre otras cosas, en el contexto de los acuerdos de concesión de licencias; y 4) compilación de cualquier información útil que permita entender los regímenes y procedimientos de coordinación que siguen las distintas autoridades nacionales para velar por que el ejercicio de los derechos de P.I. sea favorable a la competencia.

[Fin del documento]

³ Ese tema no fue objeto del cuestionario, que giró en torno de las licencias obligatorias. Las listas de cláusulas anticompetitivas en los acuerdos de licencia eran relativamente comunes hace unos 30 años, reflejando la incidencia de la propuesta de Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología de la UNCTAD (que no fue adoptado). Una de las características de dicho Código era el establecimiento de una lista de prácticas que las partes deberían evitar, así como las circunstancias correspondientes. A diferencia del proyecto de Código, en el que se enumeraban 14 prácticas, en el artículo 40.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se enumeran tres. En varias legislaciones sobre patentes de Estados miembros de la OMPI también se mencionan determinadas prácticas que podrán ser objeto de observación por las autoridades nacionales en materia de P.I. o de competencia, sin embargo, no existe consenso acerca de si debería prevalecer el enfoque directo o el que se denomina de "criterio razonable". En los hechos, predomina este último.