

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Octava sesión
Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011

RELACIÓN ENTRE EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS LEYES DE COMPETENCIA - RESUMEN

preparado por la Secretaría

1. El Anexo del presente documento contiene una reseña del estudio sobre la relación entre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y las leyes de competencia preparado con arreglo al proyecto sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia (CDIP/4/4 Rev.)

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

[Sigue el Anexo]

1. El presente documento fue preparado como un apartado del proyecto temático sobre propiedad intelectual y política en materia de competencia, realizado y aprobado en la cuarta sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) celebrada en Ginebra, del 16 al 20 de noviembre de 2009.

2. El texto del apartado en cuestión es el siguiente:

“Estudio sobre la P.I. y la competencia en determinados países y regiones: Se emprenderán una serie de estudios sobre la reciente evolución de la interconexión de los derechos de propiedad intelectual con las políticas en materia de competencia. Estos estudios se centrarán principalmente en recopilar y analizar las experiencias de los Estados miembros, como la evolución jurídica, la jurisprudencia y los recursos legales en este ámbito en los distintos países y regiones. En los estudios también se analizará la interacción de los órganos relacionados con los dos sectores jurídicos –la P.I. y la legislación en materia de competencia– en los distintos países.”

3. El estudio adjunto, sobre la relación entre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y las leyes de competencia, aborda en particular una de las tres recomendaciones contempladas en el proyecto antes mencionado. Se trata de la recomendación 7 cuyo texto es el siguiente:

“Promover medidas que ayuden a los países a luchar contra las prácticas contrarias a la libre competencia relacionadas con la P.I., mediante la cooperación técnica con los países en desarrollo que las soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la interconexión de los derechos de propiedad intelectual con las políticas en materia de competencia.”

4. El estudio que sigue también guarda estrecha relación con la recomendación 14 en la medida en que el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) pueden considerarse como una de las flexibilidades disponibles en virtud tanto del Convenio de París como del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. El estudio no persigue abarcar todas las complejas cuestiones de carácter jurídico y económico que plantea la relación entre el agotamiento y las leyes de competencia, sino más bien revelar las experiencias nacionales sobre esa cuestión, y tratar de determinar las posibles maneras en que las legislaciones de los Estados miembros pueden utilizar el agotamiento como instrumento para luchar contra el ejercicio anticompetitivo de los derechos de P.I.

RESUMEN

1. Se entiende por agotamiento la extinción de los derechos sobre una materia de P.I. a raíz de la cesión legítima del título sobre el bien tangible que incorpora el activo de P.I. en cuestión, o que ha dado lugar a ese activo. Por ende, el agotamiento es una consecuencia natural del carácter intangible de los activos de P.I., tales como las expresiones, los conocimientos, la reputación, la calidad o el origen. Por su naturaleza intangible, esos activos no siguen el curso del artículo tangible al que están asociados. Por lo general, entre todos los derechos que confiere la P.I., el agotamiento atañe a los derechos de carácter exclusivamente comercial. Esos derechos se extinguen a raíz de una operación que dé lugar a la cesión del título – en general, una operación comercial, pero no en todos los casos.
2. En el plano multilateral, el agotamiento está explícitamente contemplado en las disposiciones de cuatro tratados, dos de los cuales son administrados por la OMPI: el Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones Unidas de 1980, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994; el WCT, de 1996 y el WPPT, de 1996. Además, el Convenio de París contiene dos disposiciones que se puede considerar que inciden en el establecimiento de los regímenes de agotamiento. Esas disposiciones figuran en el Artículo 4*bis*, sobre la independencia de las patentes concedidas en distintos territorios respecto de la misma invención, y el Artículo 6.3), sobre la independencia de las marcas registradas en distintos países de la Unión. Se puede decir que la legislación internacional vigente no ofrece orientación sobre la manera en que los Estados miembros podrían utilizar el agotamiento para abordar las prácticas anticompetitivas en el ámbito de la P.I.
3. Muchas leyes nacionales, en particular las promulgadas después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, prevén alguna forma de agotamiento. En general, las leyes que contienen tales disposiciones prevén el agotamiento a nivel internacional. Por otro lado, también generalmente se considera que las legislaciones que no contienen disposiciones concretas al respecto prevén el agotamiento a escala nacional. Ello se explica por el hecho de que, dada la territorialidad inherente de los derechos de P.I., se puede considerar que, salvo disposición en contrario, la inclusión del derecho de importar (y de excluir la importación por terceros) en el conjunto de derechos conferidos sobre los diferentes activos de P.I., implica el agotamiento de los derechos sólo a nivel nacional – por consiguiente, los propietarios de P.I. mantienen el derecho de prohibir las importaciones incluso en el caso de que se haya realizado una venta legítima fuera del país. Son muy pocas las legislaciones que prevén una interrelación explícita del agotamiento y las prácticas anticompetitivas. El estudio hace referencia, sin embargo, a dos legislaciones nacionales que ofrecen flexibilidad para abordar el agotamiento en un contexto de prácticas anticompetitivas: la legislación de propiedad industrial de la Sultanía de Omán y la Ley de Patentes de Invención del Reino Hachemita de Jordania.
4. El estudio analiza brevemente dos modalidades distintas de utilización del agotamiento. El agotamiento puede constituir un medio para definir los límites del ámbito jurídico de los derechos de P.I. En ese caso, el agotamiento servirá de ayuda a los tribunales para determinar la existencia de un uso abusivo o indebido de los derechos. Si el propietario de P.I. intenta hacer valer o ejercer un derecho pese a haberse agotado, se tratará de un uso abusivo. La segunda modalidad consiste en utilizar al agotamiento como un medio para impedir la segmentación artificial de los mercados. A ese respecto, el agotamiento se ha establecido a nivel geográfico para determinar la dimensión nacional, regional o internacional. El estudio examina brevemente la manera en que han establecido esas tres dimensiones las más altas instancias de tres jurisdicciones (en el mismo orden): los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón.

5. El estudio llega a la conclusión de que, pese a la relativa abundancia de material concerniente al agotamiento, existe un bajo grado de consenso y armonización, de haberlos, sobre la forma de abordar tal principio. El estudio no trata sobre la cuestión de la utilidad de la armonización. Además, señala que la experiencia práctica sobre la utilización del agotamiento para hacer frente al uso abusivo de los derechos de P.I. en general, y a las prácticas anticompetitivas en particular, es mucho más vasta en las principales economías, como los Estados Unidos y la Unión Europea. La experiencia relativa a otros territorios, en particular a los países en desarrollo, es aún muy escasa. Ello podría servir de punto de partida para formular una recomendación relativa a la elaboración de un estudio complementario sobre los países en desarrollo, con el fin de determinar la jurisprudencia en la que se reconoce explícita o implícitamente la relación, y evaluar su incidencia.

[Fin del Anexo y del documento]