

OMPI/JPI/BUE/06/8

ORIGINAL: Español

FECHA: 17 de mayo de 2006



INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
DE ARGENTINA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO DE AUTOR
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizada por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina
y
la Dirección Nacional de Derecho de Autor
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina

Buenos Aires, 30 de mayo a 2 de junio de 2006

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LIBRE COMPETENCIA

*Documento preparado por el Sr. Guillermo Cabanellas, Profesor,
Universidad de Buenos Aires*

1. Introducción

Una de las cuestiones más trabajosas y debatidas del derecho de la competencia es la relativa a su aplicación a la propiedad intelectual y a los actos que tengan derechos de propiedad intelectual como objeto¹.

En una primera observación, ello responde a una tensión inherente a la relación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. La primera tiene como instrumento primordial el crear derechos exclusivos sobre bienes inmateriales; restringe así la competencia respecto del ámbito de éstos, creando así un conflicto inicial con los objetivos e instrumentos del derecho de la competencia.

Esta tensión inicial se hace más calificada y compleja cuando se analizan ulteriores características de las dos áreas jurídicas aquí examinadas. La propiedad intelectual no es un mero instrumento de restricción de la competencia, sino, por el contrario, un mecanismo jurídico para posibilitar la competencia a nivel de las creaciones intelectuales, mediante la delimitación de los derechos sobre éstas. En ausencia de la propiedad intelectual, se perderían gran parte de los incentivos para la creación de tecnología y otras obras inmateriales, creación que a su vez constituye uno de los instrumentos básicos de la competencia económica efectiva.

Se advierte así una primera dificultad en la relación entre propiedad intelectual y libre competencia: una protección excesivamente débil de aquélla frustra a uno de los principales instrumentos de competencia lícita y deseable, como es la creación intelectual y tecnológica; una protección demasiado fuerte opera como obstáculo a la utilización de tecnologías y otros bienes inmateriales, por las empresas que compiten a través de tal uso, y crea zonas innecesariamente amplias de ausencia de competencia efectiva.

Una segunda dificultad se plantea en el ámbito de los contratos relativos a la propiedad intelectual. Una política de competencia excesivamente permisiva respecto de estos contratos—que permiten la circulación de la tecnología y otros bienes inmateriales, y así un uso menos restrictivo de éstos—llevará a que se los utilice para implementar prácticas restrictivas de la competencia que no son posibles en otro tipo de contratos. Pero una política excesivamente

¹ Respecto de la aplicación de las leyes antimonopólicas y de defensa de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología, cfr. W. BOWMAN: *Patents and antitrust law* (Chicago, 1973); AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF ANTITRUST LAW: *U.S. antitrust law in international patent and know-how licensing* (Chicago, 1981); W.C. HOLMES: *Intellectual property and antitrust law* (Nueva York, 1986); W. FIKENTSCHER: *Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz* (Munich, 1958); B.I. CAWTHRA: *Patent licencing in Europe* (Londres, 1986); V. KORAH: *Patent licensing and EEC competition rules Regulation 2349/84* (Oxford, 1985); id.: *Know-how license agreements and the EEC competition rules. Regulation 556/89* (Oxford, 1989); id.: *Technology transfer agreements and EEC competition rules* (Oxford, 1996) S. GUTTUSO y otros: *Die Stellung von Know-how Vertragen in Kartellrecht* (Colonia, 1986); G. CABANELLAS y J. MASSAGUER: *Know-how agreements and EEC competition law* (Munich, 1991); W. R. WALZ: *Der Schutzzinhalt des Patentrechts im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen* (Tubingen, 1973); W. F. BAXTER: *Legal restrictions on exploitation of the patent monopoly. An economic appraisal*, en “*Yale Law Journal*” (1966), t. 76, pág. 267.

dura en materia de contratos relativos a propiedad intelectual llevará a que los titulares de ésta se abstengan de otorgar licencias, por temor a debilitar el valor de sus derechos en ausencia de una protección de la posición de mercado que esos derechos permiten.

Gran parte de los desarrollos jurídicos en esta materia han tenido lugar en relación con los contratos de licencia y transferencia de tecnología; inclusive, las normas del acuerdo TRIPs –artículo 40– en la materia, se dirigen fundamentalmente a este tipo de contratos.

Sin embargo, no es sólo en ese ámbito donde se plantean problemas derivados de la interrelación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. También se los encuentra respecto de la generación conjunta de tecnología amparada por derechos de propiedad intelectual, en la adquisición de tales derechos sea de terceros o mediante la propia actividad de investigación y desarrollo, y en relación con el ejercicio de los derechos inherentes a la propiedad intelectual. Tales problemas serán examinados en los apartados siguientes.

2. La aplicación del derecho de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

Lo mismo que la generalidad de las operaciones contractuales, las licencias y demás actos de transferencia de tecnología están sujetas a las normas de defensa de la competencia.

Tal sujeción no responde solamente a motivos lógicos, al no existir exclusiones respecto de los actos aquí analizados, en cuanto a su sometimiento a las reglas generales de la legislación de defensa de la competencia, sino que refleja asimismo el hecho de que las operaciones relativas a tecnología han sido ampliamente utilizadas en el pasado para instrumentar restricciones amplias y de graves consecuencias sobre mercados de gran magnitud e importancia, y ello particularmente en el plano internacional².

Dos metodologías básicas se advierten en el derecho comparado en cuanto a la aplicación del derecho de la competencia a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología. La primera consiste en no establecer reglas legislativas específicas en relación a dichos contratos, sujetándolos a las reglas generales del derecho de la competencia, según las interpreten en tal contexto las autoridades de aplicación³. Este enfoque conduce a que, en definitiva, la jurisprudencia deba desarrollar las reglas específicas que se utilizarán en esta materia. La segunda se basa en el dictado de normas legislativas específicas en materia de derecho de la competencia aplicable a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología; puede tratarse de normas incluidas en las propias leyes de competencia⁴ o de reglamentos dictados como consecuencia de esas leyes⁵.

² Cfr. H. KRONSTEIN: *The law of international cartels* (Ithaca, 1973).

³ Es la posición seguida en los Estados Unidos, así como en la Argentina. Cfr. el Mensaje correspondiente a la Ley 22.426.

⁴ Es la metodología utilizada en Alemania.

⁵ Es el sistema empleado en el Mercado Común Europeo. Cfr. los Reglamentos 2349/84, sobre contratos de licencia de patentes, 556/89 sobre contratos de *know-how*, 240/96 y 772/2004, sobre contratos de transferencia de tecnología, de la Comisión Europea, entre otras normas dictadas en relación con estas materias.

Cualquiera sea la metodología que se adopte respecto de la aplicación del derecho de la competencia a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, deben resolverse ciertos conflictos básicos respecto de la relación entre el derecho de la competencia y las normas en materia de propiedad industrial.

Aunque se ha sostenido a veces que no existe conflicto o contradicción entre el derecho de la competencia y los derechos subjetivos de propiedad industrial⁶, el reconocimiento de dicho conflicto es necesario para evitar que el derecho de la competencia obre como obstáculo insuperable para el ejercicio de esos derechos subjetivos. El ejercicio de los derechos derivados de una patente o de una marca implica, por definición, impedir a un competidor actual o potencia utilizar un elemento necesario o útil para operar en competencia con quien es titular de tales derechos de propiedad industrial. El otorgamiento de licencias y la transferencia de tecnología no patentada requieren imponer restricciones sobre el licenciario o receptor, a fin de que el objeto de la licencia o transferencia no pierda completamente su valor como consecuencia de esos actos. Debe por lo tanto determinarse cuáles son los límites dentro de los cuales el ejercicio de derechos de propiedad industrial o la imposición de limitaciones sobre los contratantes en materia de licencias y transferencias de tecnología no constituyen una violación del derecho de la competencia.

Pese a la enorme importancia práctica del tema, por cuanto gran parte de las operaciones de licencia y transferencia de tecnología se llevan a cabo en países que las regulan por medio del derecho de la competencia, dista de existir un criterio general uniforme en cuanto a la relación entre derecho de la competencia y derecho de la propiedad industrial, así como en materia de aplicación de derecho de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Tanto a nivel judicial como administrativo, la tendencia predominante consiste en la enunciación de sucesivas normas aisladas, que determinan la validez de cierto tipo de actos o cláusulas, sin que exista un criterio general que permita resolver los casos no reglados o aplicar con bases suficientes las reglas enunciadas respecto de casos ya resueltos⁷. Ello es particularmente perjudicial pues, ante las fuertes disidencias en la doctrina respecto de cuáles deben ser los criterios generales para resolver los conflictos entre derecho de la competencia y derecho de la propiedad intelectual, las partes interesadas en suscribir contratos de licencia y transferencia de tecnología se encuentran con un marco jurídico de gran incertidumbre. Ello ha obligado al dictado de sucesivas reglamentaciones específicas en el marco de la Unión Europea⁸, y al de leyes especiales⁹ y lineamientos de actuación administrativa, en el caso de los Estados Unidos¹⁰.

⁶ Cfr. U.S. Department of Justice. *Antitrust Division: Antitrust Guidelines for International Operations*, en "Federal Register", vol. 53, N° 110, pág. 21.584 y subs., esp. pág. 21.593.

⁷ La excepción principal está dada por la Ley alemana sobre Restricciones a la Competencia, que sienta, junto con reglas específicas aplicables a determinados aspectos contractuales, criterios generales en cuanto a la aplicación del Derecho de la competencia a actos que involucren derechos de propiedad industrial. Cfr. W. R. WALZ: Ob. cit.

⁸ 8. Cfr. la n. 5, supra.

⁹ Cfr. la *National Cooperative Research Act*, de 1984, 15 U.S.C. arts. 4301 á 4305.

¹⁰ 10. Cfr. *Antitrust Guidelines for International Operations*, cit., n. 6, supra.

Tanto la interpretación de las reglas positivas existentes en materia de aplicación del derecho de competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología, como la elaboración de esas reglas en los países que, como la generalidad de los latinoamericanos, carecen de ellas y aun de derechos de la competencia efectivos –aunque éstos puedan existir como leyes formales–, requieren determinar en forma general cuál es la relación entre el derecho de la competencia y el derecho de la propiedad industrial, en cuanto ambos inciden sobre los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, como paso previo al examen de las cláusulas restrictivas que estos contratos pueden presentar. Este estudio general se efectuará en los apartados siguientes del presente artículo.

2. La doctrina de los derechos inherentes

La doctrina aquí considerada sirve de base a la formulación general del derecho de la competencia alemán en materia de restricciones impuestas en el marco de contratos de licencia y transferencia de tecnología¹¹ y ha cumplido también un importante papel en el desarrollo del derecho antimonopólico estadounidense en cuanto se aplica a ese tipo de contratos¹².

En términos generales, la teoría de los derechos inherentes parte de la premisa que el titular de una patente u otro derecho de propiedad industrial tiene ciertas atribuciones, concedidas legalmente, para excluir a terceros que pretendieren utilizar el objeto de esos derechos de propiedad industrial. Si tal titular, en el contexto de un contrato de licencia y transferencia de tecnología, no hace sino ejercer sus derechos de propiedad industrial, imponiendo en consecuencia restricciones sobre el licenciatarío o receptor, tales restricciones encontrarían causal de justificación suficiente en los derechos de propiedad industrial del licenciante o transmisor. Por el contrario, si las restricciones sólo tienen un origen contractual, no pudiendo considerarse como aplicación de los derechos de propiedad industrial existentes, estaríamos ante una extensión contractual inaceptable de los derechos del licenciante o proveedor, o bien, vista la misma situación desde otro ángulo, ante la expansión antijurídica del poder de mercado que válidamente implica una patente u otro derecho de propiedad industrial.

La legislación alemana en la materia se encuentra construida sobre la base de esta doctrina. En términos generales, se consideran ilícitas las restricciones sobre la competencia que vayan más allá del contenido de los derechos de propiedad industrial en base a los cuales se otorga el correspondiente acto¹³; el contenido de esos derechos, a su vez, es el que surge de las normas que los otorgan y que determinan sus límites y el marco del *ius prohibendo* concedido a sus titulares¹⁴. La Ley alemana sobre Restricciones a la Competencia, establece expresamente que son válidas las restricciones en materia de tipos o maneras de producción, campos de aplicación, cantidad, territorio o tiempo relativas a la explotación de derechos de propiedad industrial, por no exceder del contenido de tales derechos. Esa Ley extiende la aplicación del mismo principio a los contratos relativos a conocimientos técnicos no patentados.

¹¹ Cfr. W.R. WALZ: Ob. cit., págs. 237y subs.; G.STROHM: *Wettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen* (Colonia, 1971).

¹² 12. Cfr. p. ej., *International Salt Co., Inc. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947); *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265 (1942).

¹³ Cfr. R. BECHTOLD: *Das neue Kartellrecht* (Munich, 1981), pág. 89.

¹⁴ Id., pág. 90.

Si bien, como se examinará más adelante en este trabajo, la teoría de los derechos inherentes, debidamente formulada, coadyuva a determinar cuál es el marco dentro del cual los contratos de licencia y transferencia de tecnología resultan compatibles con el derecho de la competencia, su aplicación mecánica y basada pretendidamente sólo en el contenido de los derechos de propiedad preexistentes conduce a resultados inaceptables, incompatibles con el derecho de la competencia, y que en realidad no refleja la manera en que los tribunales interpretan las reglas de defensa de la competencia en relación con los contratos aquí analizados¹⁵.

Tómese, por ejemplo, el caso de las licencias exclusivas. El contenido jurídico definitorio de éstas, que las identifica como tales y las distingue de las licencias simples, es que el licenciante asume la obligación de no otorgar nuevas licencias. Pero ésta es, en definitiva, una restricción sobre el licenciante –y que sólo indirectamente incide sobre el licenciatario– que no ha sido prevista por el derecho de patentes como inherente a la posición jurídica del patentado y tanto menos como derecho de su potencial contraparte. Si las cláusulas de exclusividad son universalmente admitidas como válidas¹⁶, es porque cumplen una función, en el contexto de los contratos aquí analizados, que no es incompatible con el funcionamiento competitivo de los mercados y que, aún más, es favorable a tal funcionamiento. Pero tal función no puede derivarse de un examen puramente jurídico de los derechos de propiedad industrial subyacentes a estos contratos, sino que requiere determinar cuál es el contenido económico de tales contratos y cuáles las consecuencias económicas y empresariales de las cláusulas de exclusividad.

Otro ejemplo está dado por las divisiones territoriales impuestas por un licenciante, en relación con distintos licenciatarios. Una aplicación mecánica de la doctrina de los derechos inherentes podría llevar a interpretar que, en tales casos, el licenciante no hace sino ejercer en forma limitada, respecto de cada licenciatario, su derecho de excluirlo totalmente de los mercados para los que fuere necesario el objeto de los derechos de propiedad industrial de tal licenciante. Pero tal posición ignoraría toda una serie de efectos adicionales sobre la competencia, que pueden resultar de las restricciones territoriales establecidas en los contratos de licencia, y que no existen cuando el licenciante explota sus derechos de propiedad industrial en forma personal: pérdida de motivación para que el licenciatario explore otras tecnologías en todo el territorio en que el licenciante tiene derechos de propiedad industrial, por preferir una explotación más rentable –con tecnología del licenciante– en un territorio más reducido; obstáculos a la circulación de productos fuera del área reservada a cada licenciatario, que el licenciante pudo no haber podido implementar por sí sólo; creación de restricciones horizontales a la competencia, entre distintos licenciatarios, que éstos no hubieran podido acordar válidamente sin auxilio de las cláusulas territoriales de un contrato de licencia, etc. No se trata ya simplemente de la cuestión teórica de si un derecho de patente u otro derecho de propiedad industrial es divisible, cuestión largamente debatida en este

¹⁵ En muy distintos contextos normativos, y desde muy diferentes ángulos jurídicos e ideológicos, son de especial interés las críticas formuladas a la teoría de los derechos inherentes por E. WALZ: Ob. cit., *passim*, esp., págs. 237 y subs., W. BOWMAN: Ob. cit., *passim*, esp. págs. 140 y subs.

¹⁶ Así, p. ej., bajo el Reglamento 2349/84 de la Comisión de las Comunidades Europeas, se consideran válidas las obligaciones del licenciante de no otorgar licencias a otras empresas, para explotar la invención licenciada, en el territorio de la licencia, en tanto alguna de las patentes objeto de la licencia se encuentre en vigencia. Cfr. art. 1 (1) (1).

contexto bajo el derecho estadounidense¹⁷, sino de toda una serie de consecuencias sobre los mercados y sobre la competencia que no forman parte de las consecuencias jurídicas previstas para los derechos de propiedad industrial, y que obviamente no se encuentran ni previstas ni justificadas en las leyes que dan origen a esos derechos.

La doctrina analizada en este apartado se encuentra actualmente superada en los Estados Unidos –aunque no sea claro cuál es la teoría general que la reemplaza¹⁸. En Alemania, sigue siendo la base de las disposiciones positivas en la materia, aunque necesariamente su aplicación requiere de otras consideraciones específicamente vinculadas a los efectos de los actos evaluados sobre la competencia¹⁹.

¹⁷ Cfr. T.R. POWELL: *The nature of the patent right*, en “*Columbia Law Review*” (1917), t. 17, pág. 663.

¹⁸ No es posible trazar una única regla en la que se base la determinación de los efectos de la interacción entre Derecho antimonopólico y derechos subjetivos de propiedad industrial, en el Derecho estadounidense. Durante la década del 80, la posición de las autoridades administrativas se basó en la hipótesis de que no existe conflicto entre Derecho antimonopólico y derechos de propiedad industrial, y sujetó a las restricciones introducidas en los contratos de licencia y transferencia de tecnología a la regla de la razón, o sea determinando en cada caso si las restricciones introducidas en un contrato se encuentran justificadas por ser necesarias para lograr los efectos procompetitivos de tal contrato, o, en una formulación establecida durante la citada década, si tales restricciones se encuentran compensadas por los efectos procompetitivos del contrato. Cfr. *Antitrust Guidelines for International Operations*, cit., n. 5, supra, pag. 21593; C.F. RULE: *The antitrust implications of international licensing: after the nine no-no's*, reproducido como “*The Administrations views*”, en “*Antitrust Law Journal*” (1986), t. 55, pág. 365. En las *Antitrust Guidelines*, cit., se señala: “El Departamento de Justicia no investiga normalmente si una determinada restricción incluida en una licencia es necesaria para lograr sus fines procompetitivos, o si podría utilizarse una alternativa menos restrictiva para lograr los mismos fines. En general, el Departamento de Justicia considera los efectos acumulativos de todas las restricciones en una licencia de propiedad intelectual: si cumulativamente las restricciones no tendrían efectos anticompetitivos significativos o si cualesquiera efectos anticompetitivos fueran más que compensados por los efectos procompetitivos acumulados de la operación de licencia, no se atacará ninguna de tales restricciones”. Esta posición, sin embargo, nunca fue plenamente aceptada por la jurisprudencia, la cual siguió utilizando un conjunto de criterios, sin existir una regla pacíficamente admitida para evaluar a los contratos de licencia y transferencia de tecnología frente al Derecho antimonopólico. La incertidumbre se ve acentuada por las discordancias existentes dentro de los fallos de la Corte Suprema federal y de los tribunales federales superiores estadounidenses y por percibirse en los últimos años, en las autoridades administrativas, una tendencia a apartarse de la particular forma de interpretar la regla de la razón expuesta precedentemente en está. Esta interpretación no reflejaba el sentido que la jurisprudencia estadounidense tradicionalmente dio a la regla de la razón, ni ha sido aceptada por los tribunales estadounidenses.

¹⁹ En realidad, como bien apunta WALZ (Ob. cit., pág. 239), fórmulas tales como las del art. 20, apartado 1, de la Ley alemana contra las Restricciones a la Competencia, pese a su aparente simplicidad, requieren para su aplicación de un conjunto de principios y evaluaciones adicionales, que la doctrina de los derechos inherentes no hace en definitiva sin ocultar. Tal el caso, p. ej., de las restricciones que operan a través de obligaciones asumidas por el licenciante, que no pueden concebirse como el ejercicio de un derecho de propiedad industrial que por hipótesis corresponde al mismo licenciante, o de las restricciones sobre la comercialización de productos manufacturados en base a una licencia relativa a una patente de proceso, comercialización que también escapa al marco de tal patente y que sin embargo tiene efectos competitivos similares a la efectuada respecto de un producto directamente objeto de patente, etc. La doctrina de los

3. Las restricciones sobre los competidores entendidas como restricciones sobre la competencia

La falta de un criterio general con contenido operativo, respecto de la interacción entre derecho de la competencia y derechos de propiedad industrial, es particularmente grave en el contexto del derecho europeo de la competencia. La práctica más común de la Comisión Europea, y en menor medida de la Corte Europea de Justicia, ha consistido en considerar que todas las restricciones sobre los competidores, incluidas en contratos de esta especie, constituyen actos restrictivos de la competencia, en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado de Roma, –hoy artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea– y que por lo tanto sólo pueden considerarse válidas si son aprobadas por la Comisión, en forma individual o colectiva, en base a los criterios del apartado 3 del mismo artículo 81, o sea cumpliendo entre otros requisitos, el de contribuir a mejorar la producción o distribución de bienes o a promover el progreso técnico o económico, al tiempo que permite a los consumidores tener una participación equitativa en tales beneficios²⁰.

Aunque las autoridades comunitarias parecieron abandonar esta interpretación extrema, identificatoria de las restricciones sobre los competidores con restricciones sobre la competencia²¹, fallos recientes²² y la estructura dada a los Reglamentos dictados por la Comisión de las Comunidades Europeas²³ ponen de manifiesto que tal interpretación sigue estando vigente²⁴.

[Continuación de la nota de la página anterior]

derechos inherentes viene así a ocultar cuáles son las verdaderas razones por las cuales se autorizan ciertas cláusulas, particularmente las que estrictamente están fuera del marco del ejercicio de los derechos inherentes a la propiedad industrial.

²⁰ Cfr. V. KORAH: *Patent licensing and EEC competition rules*, cit., págs. 3 y subs.

²¹ Cfr. el fallo Nungesser c. Comisión, Caso 258/78 de la Corte Europea de Justicia, “*European Court Report*”, 1982, pág. 2015; V. KORAH: *Exclusive licenses of patent and plant breeders’ rights under EEC law after Maize Seed*, en “*Antitrust Bulletin*” (1983), t. 28, pág. 699; G. ALBRECHTSKIRCHINGER: *Zur Patentlizenzpolitik der Gemeinschaft nach Maisaatgut und Coditel II*, en “*Wirtschaft und Wettbewerb*”, 1984, pág. 119.

²² Cfr. Windsurfing International Inc. c. Comisión, Caso 193/83 de la Corte Europea de Justicia, en “*Common Market Law Reports*” (1986), vol. 3, pág. 489; J.S. VENIT: *In the wake of Windsurfing: Patent licensing in the Common Market*, en “*International Review of Industrial Property and Copyright Law*” (1987), t. 18, pág. 1.

²³ Así, tanto bajo el Reglamento 2349/84 (art. 1(1) (1) como bajo el Reglamento 556/89, la Comisión Europea entiende que una cláusula mediante la cual el licenciante o proveedor de tecnología se compromete a no otorgar nuevas licencias respecto de las mismas patentes licenciadas o la misma tecnología transferida, o sea el tipo de cláusula necesaria para que exista una licencia exclusiva, es prima facie restrictiva de la competencia y violatoria del art. 85, apartado 1, del Tratado de la Roma, por lo cual estima necesario otorgar expresamente una exención genérica bajo el apartado 3 del mismo art. Igual posición adoptó la Comisión en el Reglamento 240/96. Cfr. asimismo el art. 4(1)(c) (iii) del Reglamento 772/2004, de esa Comisión.

²⁴ Cfr. V. KORAH: *Know-how licensing agreements and the EEC competition rules*, cit., págs. 36 y subs.; G. CABANELLAS y J. MASSAGUER: *Ob. cit.*, págs. 28 y subs.

La posición asumida por las fuentes europeas implica que prácticamente todos los contratos de licencia y transferencia de tecnología deben ser objeto de una exención bajo el artículo 81, apartado 3, del Tratado, para poder ser válidos. Como el otorgamiento de tales exenciones obligaría a una tarea de evaluación de enorme y prolongada magnitud, la Comisión ha dictado sucesivos Reglamentos de “exención en bloque”, o sea que consideran a los contratos que reúnen las condiciones allí establecidas como válidos frente al artículo 81 del Tratado, sea por calificar a ciertas cláusulas como no restrictivas de la competencia, sea por considerar que los contratos que reúnen las mencionadas condiciones satisfacen los criterios establecidos por el apartado 3 del citado artículo 81. Esta metodología ha sido utilizada respecto de los contratos de licencia de patentes²⁵, de investigación y desarrollo conjuntos²⁶, de franquicia²⁷ y de licencia de conocimientos técnicos²⁸, dentro del área de interacción del derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial²⁹. Asimismo, para simplificar el procedimiento de aplicación de las normas europeas sobre competencia, conforme al Reglamento 1/2003 del Consejo de la Unión Europea, las exenciones bajo el artículo 81, apartado 3, del Tratado no son ya otorgadas por la Comisión, sino que la existencia o no de los extremos que fundamentan tales exenciones es determinada de la misma forma que los restantes elementos de las infracciones al derecho de la competencia. En consecuencia, los Reglamentos de exención en bloque operan como disposiciones reglamentarias del artículo 81 del Tratado.

Aun así, la metodología utilizada en la Unión Europea no deja de ser extremadamente compleja, como lo atestiguan las más de cien páginas de “lineamientos” de aplicación que acompañan al Reglamento 772/2004 sobre acuerdos de transferencia de tecnología.

La metodología seguida por las autoridades comunitarias europeas es fuertemente criticable tanto desde un punto de vista teórico, como práctico y de técnica jurídica. Desde el primer ángulo, confunde las restricciones sobre un competidor con restricciones sobre la competencia, confusión que, de ser llevada a sus últimas consecuencias implicaría que todo contrato, en cuanto fuente de obligaciones, debería ser objeto de exención bajo el apartado 3 del artículo 81 del Tratado, para ser válido. Pero ello implicaría tanto como dejar sin efecto jurídico al primer apartado del artículo 81, pues todos los contratos serían en definitiva violatorios del mismo, y convertir al régimen de la competencia europeo en un sistema de evaluación de la conveniencia económica y técnica de todos los contratos, por ser éstos los factores que tiene en cuenta el tercer párrafo del artículo 81. Las autoridades europeas han ignorado que la misma dificultad se planteó hace décadas bajo el derecho antimonopólico

²⁵ Cfr. el Reglamento 2349/84. Sobre este reglamento cfr. V. KORAH: *Patent licensing and EEC competition rules*, cit.; B.I. CAWTHRA: *Patent licensing in Europe*, cit. Cfr. asimismo los Reglamentos 240/96 y 772/2004. Sobre este último, cfr. D.CURLEY: *Intellectual property licences and technology transfer* (Oxford, 2004).

²⁶ Cfr. el Reglamento 418/85. Sobre este reglamento cfr. V. KORAH: *R & D and the EEC competition rules* (Oxford, 1986).

²⁷ Cfr. el Reglamento 4087/88. Sobre este reglamento cfr. V. KORAH: *Franchising and the EEC competition rules* (Oxford, 1989).

²⁸ Cfr. el Reglamento 556/89. Sobre este reglamento cfr. V. KORAH: *Know-how licensing agreements and the EEC competition rules*, cit.; G. CABANELLAS y J. MASSAGUER: *Know-how agreements and EEC competition law*, cit. Cfr. asimismo los Reglamentos 240/96 y 772/2004.

²⁹ Cfr. H. BUNTE y H. SAUTER: *EG-Gruppenfreistellungsverordnungen. Kommentar* (Munich, 1988).

estadounidense, y debió ser resuelta, tras arduos esfuerzos jurisprudenciales y teóricos, mediante la adopción de la regla de la razón³⁰, que implica, en la generalidad de los casos, analizar los efectos globales que un acto pueda tener sobre la competencia, y no aspectos aislados del mismo y sus efectos restrictivos sobre una parte contractual³¹.

Desde un punto de vista práctico, la posición tomada por las autoridades europeas obliga a sus organismos administrativos a una tarea que es susceptible de retrasar enormemente la aprobación y puesta en efectiva vigencia de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, retraso que hace imposible la contratación si las partes se ven obligadas a recurrir judicialmente las decisiones administrativas. Estos obstáculos han llevado a la sanción de los reglamentos de exención general o en bloque, antes mencionados, que presentan el doble defecto de su complejidad e inflexibilidad; cuando las partes buscan escapar de esta última, se cae nuevamente en las fauces de trámites prolongados ante las autoridades de aplicación³².

Desde el punto de vista de la técnica jurídica, se advierte que las autoridades comunitarias no llevan su tesis de identificación de las restricciones sobre los competidores con restricciones sobre la competencia hasta sus últimas consecuencias, sino que en diversos casos indican que ciertas cláusulas restrictivas no constituyen restricciones sobre la competencia, en el sentido del primer apartado del artículo 81 del Tratado de Roma. Ello ha tenido lugar en casos de decisiones particulares³³, así como de reglamentos generales³⁴. Sobre estas bases, se termina por carecer de todo criterio para determinar en qué condiciones el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o la suscripción de un contrato basado en tal derecho se encuentran justificados frente al derecho de la competencia.

4. La doctrina de no conflicto

Esta doctrina se ha difundido considerablemente en los últimos tiempos. Se han convertido en lugar común afirmaciones como la que sigue: “Volvamos a la relación patente-*antitrust*. A diferencia de lo que es opinión popular –al menos entre juristas dedicados al *antitrust*–, patente y derecho de defensa de la competencia no están en conflicto. No hay fricción en su relación, aunque constantemente se oiga que existe”³⁵.

³⁰ Cfr. R. JOLIET: *The rule of reason in antitrust law* (La Haya, 1967).

³¹ Cfr. V. KORAH: *The rise and fall of provisional validity. The need for a rule of reason in EEC antitrust*, en “*Northwestern Journal of International Law and Business*” (1981), t. 3, pág. 320; M.C. SCHECHTER: *The rule of reason in European competition law*, en “*Legal issues of European Integration*” (1982), t. 2, pág. 1.

³² El Reglamento 1/2003, del Consejo de la Unión Europea, busca superar estas dificultades, eliminando la necesidad de recurrir a una exención especial de la comisión en los casos no comprendidos en las exenciones en bloque.

³³ Como la decisión en el caso Campari, del 23/12/77, en “*Diario Oficial de las Comunidades Europeas*”, 1978, L 70/69.

³⁴ Como en el caso de las restricciones sobre el campo de utilización de conocimientos técnicos; cfr. el art. 3 (8) del Reglamento 556/89 de la Comisión de las Comunidades Europeas. Cfr. asimismo el art. 4 (1) (c) (ii) del Reglamento 772/2004, de la misma Comisión.

³⁵ Cfr. C. F. Rule: *The Administration's Views: Antitrust Analysis after the Nine No-No's II* cit., pág. 3 y subs.

El derecho de defensa de la competencia y el derecho de patentes son parte del mismo sistema legal y, como tales, tienen ciertos fines generales en común: por ejemplo, mejorar el bienestar económico de la población, o promover la eficacia económica. Sin embargo, no se debería olvidar que los mecanismos usados con estos propósitos están en considerable contradicción entre sí. El derecho de patentes restringe la competencia en relación con el uso del objeto de la patente, mientras que el derecho de defensa de la competencia tiende a prohibir las restricciones de la competencia. Este conflicto no desaparece cuando el titular de la patente decide conceder licencias; por el contrario para preservar la rentabilidad de la patente, su titular tenderá a establecer disposiciones contractuales que defiendan su fuerza de mercado o que protejan o lleven a efecto las facultades de exclusión derivadas de su patente. Como en otros contextos, una restricción contractual de la competencia crea las condiciones precisas para que las partes cuya competencia se limita obtenga mayores beneficios a costa de terceros. Sobre tal base, el titular de la patente tiene razones suficientes para crear condiciones anticompetitivas que vayan más allá de las que resultan del mero juego de la patente. La concesión de licencias no reduce el potencial conflicto entre patentes –u otros derechos de propiedad intelectual– y derecho de defensa de la competencia.

La doctrina aquí analizada, por otra parte, finaliza por arrojar resultados más restrictivos sobre la práctica contractual que los que resultan de las teorías predominantes en esta materia. Si no existiera un conflicto entre el contenido de los derechos de propiedad industrial y el derecho de la competencia, no sería necesario establecer reglas especiales para los contratos relativos a los mencionados derechos subjetivos, y se aplicarían en todo su rigor las disposiciones generales del derecho de la competencia. Pero ella implicaría que la suscripción de los contratos de licencia sería altamente destructiva del valor inherente a las patentes y demás derechos de propiedad industrial, y operaría así como un fuerte desincentivo para ese tipo de contratos. En definitiva, un resultado lesivo para la competencia, al retardar la circulación de tecnología, y contrario al mejor aprovechamiento del objeto de los derechos de propiedad industrial³⁶.

Como los conflictos entre derechos de propiedad industrial y derecho de la competencia existen aunque se considere que una y otra rama jurídica apuntan al mismo fin –que lo hacen mediatamente, pero no de manera directa, y menos a través de instrumentos jurídicos plenamente compatibles entre sí–, la doctrina aquí analizada termina dando solución a tales conflictos mediante reglas cuyo contenido es indeterminado o bien mediante reglas formuladas arbitrariamente, al no exponerse cuál es el marco jurídico subyacente en que se basan. Así, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tras negar que exista conflicto entre derecho de la competencia y derechos de propiedad industrial, y considerar por lo tanto que debe aplicarse a los contratos relativos a éstos la regla de la razón de la misma forma que a cualquier otro contrato que suponga cierta integración empresarial entre las partes, se aparta de las consecuencias limitativas que tal razonamiento tendría sobre los contratos de licencia y transferencia de tecnología asumiendo que tales contratos suponen típicamente relaciones verticales, o sea relaciones entre empresas que no compiten entre sí³⁷.

³⁶ P. ej., una división de territorios entre distintos competidores es normalmente inaceptable frente al Derecho de la competencia, si no existe una causal de justificación para la misma. En el contexto de contratos de licencia y transferencia de tecnología la existencia de patentes o tecnologías reservadas, en relación con las cuales se hayan otorgado tales contratos, obra como una causal de justificación de esas divisiones territoriales.

³⁷ Cfr. *Antitrust Guidelines for International Operations*, cit., n. 5, supra, pág. 21, 594.

Pero según se verá en los restantes apartados de este trabajo, las principales restricciones que emanan de los contratos de licencia y transferencia de tecnología son restricciones horizontales, o sea restricciones entre competidores –aunque puedan ser impuestas por un licenciante que no compite con quien es sujeto pasivo de las restricciones– como es evidente en los casos de restricciones territoriales o de restricciones respecto del campo de aplicación del objeto de una licencia o transferencia de tecnología.

En suma la doctrina analizada en este apartado implica ocultar un aspecto esencial de la materia que nos ocupa, y al distorsionar el marco normativo cuyo contenido se busca determinar impide avanzar en la búsqueda de soluciones generales y específicas en esa materia.

5. La doctrina de los derechos de propiedad

Otra corriente de análisis de la relación entre derechos de propiedad industrial y derecho de la competencia, parte de la premisa que el titular de tales derechos tiene un derecho de propiedad y que en tanto las licencias y otros actos relativos a tales derechos implican simplemente el ejercicio de los mismos, no existiría conflicto con el derecho de la competencia. Así, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos³⁸ señala que “la política de defensa de la competencia procedió fundada sobre la premisa que los derechos de propiedad intelectual y el otorgamiento de licencia bajo esos derechos entraban en conflicto con las metas de la legislación antimonopólica, debido a que los derechos de propiedad intelectual eran concebidos como creadores de “monopolios”. Sin embargo, la propiedad intelectual –inclusive una patente– no confiere necesariamente un monopolio económico o poder de mercado a favor de su titular. Una patente es meramente un derecho de propiedad legalmente reconocido respecto del uso exclusivo de información técnica especificada al otorgarse la patente. Esta permanece sujeta a competencia de parte de información que esté fuera de su marco y que sea un sustituto económico para el producto o proceso patentado. Por ejemplo, dos productos farmacéuticos patentados pueden ser sustituidos económicos respecto del mismo uso médico, y cualquier intento del titular de una patente de elevar el precio de su droga resultará en una sustitución a favor de la otra droga. En la medida en que una patente u otra forma de propiedad intelectual otorga una ventaja competitiva a su propietario (en grado de otorgar un verdadero monopolio económico) sigue siendo comparable a otros casos de propiedad que proporcionan beneficios similares. Una planta productiva nueva, con la tecnología más moderna, puede dar a su titular una ventaja competitiva, en la forma de menores costos de producción, quizás durante un significativo período de tiempo. El titular de propiedad intelectual está plenamente autorizado a gozar de cualquier poder de mercado que la propiedad misma le confiera. En relación con los derechos de un titular de propiedad intelectual, de gozar el pleno valor de su propiedad, que él ha creado, proporciona un incentivo al esfuerzo innovador requerido para crear propiedad intelectual. Los resultados de este esfuerzo innovador, a su vez, expanden el conocimiento y riqueza de la sociedad e incrementan la eficiencia productiva”.

³⁸ 38. Id., pág. 21,593.

Este tipo de enfoque es valioso en cuanto pone de manifiesto el sentido económico de los derechos cuyo ejercicio debe considerarse válido, aunque tal ejercicio suponga un monopolio legal económico. Sin embargo, oscurece o deja sin aclarar una importante cantidad de aspectos de la interacción de los derechos de propiedad industrial y las normas de defensa de la competencia.

En primer término, el problema que se trata de resolver es el de la validez de ciertas cláusulas contractuales, problema común, por otra parte, a muchas áreas del derecho de la competencia; si se tratara simplemente del ejercicio del derecho de propiedad industrial del licenciante, las dificultades frente al derecho de la competencia serían mucho más reducidas. Así, por ejemplo, si el titular de una patente en el país A y en el país B, otorga una licencia exclusivamente en el país A, es posible –en función del derecho de patentes del país B– que pueda accionar bajo la patente otorgada en tal país contra las importaciones que el licenciario en A o sus distribuidores intenten realizar en el país B. Este derecho existirá con independencia de todo acuerdo entre las partes, y es directamente consecuencia de las patentes existentes en B. Pero si lo que existe es un acuerdo entre licenciante y licenciario para que éste no exporte al país B, estaremos ante un problema de validez de cláusulas contractuales, que no se derivan necesariamente –ni en el sentido lógico ni en el jurídico de este término– de los derechos de propiedad industrial del licenciante. Es justamente debido a esta falta de derivación necesaria que las partes consideran conveniente incluir expresamente en el contrato la cláusula en cuestión. Y es con relación a este tipo de cláusulas que no puede encontrarse una solución satisfactoria exclusivamente en base al contenido jurídico del derecho de propiedad del licenciante.

En segundo lugar, la naturaleza competitiva de los derechos de propiedad intelectual –entendida ésta en sentido amplio, comprensivo de la propiedad industrial– los coloca en una posición especial respecto de otros derechos de propiedad. El propietario de un molino puede excluir a toda persona que quiera gozar de su molino, pero no puede impedir que se instalen cuantos molinos se desee instalar por terceros en lugares no sujetos a su propiedad. En cambio, el titular de un derecho de propiedad industrial, particularmente una patente, tiene un derecho a excluir a cualquier potencial competidor respecto del contenido de la patente, cualquiera sea el esfuerzo que tal potencial competidor intente respecto de tal patente. La posibilidad de encontrar tecnologías alternativas puede estar severamente limitada por razones técnicas y hasta físicas. En la práctica, y desde el punto de vista de los intereses amparados por el derecho de la competencia, la propiedad intelectual es más apta que otros derechos de propiedad para servir de base a prácticas y estructuras anticompetitivas, y ello no sólo en relación con las patentes, sino aún basándose en derechos de propiedad industrial más débiles desde el punto de vista del poder de mercado, como son los relativos a marcas y a conocimientos técnicos no patentados.

En tercer lugar, si la doctrina aquí analizada se aplicara estrictamente llevaría a resultados contrarios a los que pretende llegar, trabando en lugar de liberalizar la práctica en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología. Ello es así porque gran parte de las restricciones que se incluyen legítimamente en estos contratos lo son no como consecuencia del ejercicio del derecho de propiedad del licenciante, sino como medidas para preservar el poder de mercado del proveedor, que podría verse erosionados por sucesivas licencias. Pero la legitimidad de ese poder de mercado no es adecuadamente percibida si nos concentramos exclusivamente en los derechos de propiedad intelectual de que jurídicamente dispone el proveedor o licenciante. Las cláusulas restrictivas pueden ser lícitas aunque vayan más allá del mero ejercicio del *ius prohibendi* derivado de derechos de propiedad intelectual.

Por último, la doctrina de los derechos de propiedad, en esta materia, viene a ser en definitiva una reformulación –originada en una corriente ideológica muy distinta– de la doctrina de los derechos inherentes. Pero según se observó precedentemente en este artículo, esta última doctrina tiene severas limitaciones para explicar adecuadamente la interacción entre derechos de propiedad intelectual y derecho de la competencia, y para dar un tratamiento a los contratos de licencia y transferencia de tecnología que sea acorde con el funcionamiento y fines del derecho de la competencia.

6. Aplicación de la regla de la razón a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

Otra tendencia contemporánea, de gran importancia en los Estados Unidos, consiste en no imponer prohibiciones predeterminadas sobre los contratos aquí analizados, sino sujetarlos a la llamada regla de la razón, determinando caso por caso si el contrato y sus cláusulas son o no favorables para la competencia. Así, el Departamento de Justicia de ese país³⁹ propone utilizar este criterio salvo en los casos en que el contrato sea una mera apariencia o en que las restricciones sobre la competencia, impuestas en el contrato, no guarden relación con la transferencia de tecnología subyacente a ese acuerdo. Bajo la regla de la razón, tal como la ha interpretado el Departamento de Justicia, “la licencia y sus restricciones accesorias son consideradas ilegales solamente si son utilizadas para facilitar la concertación o suprimir la competencia en algún mercado relevante y el riesgo de los efectos anticompetitivos no está compensado por los beneficios procompetitivos de las restricciones”. Para determinar si una cláusula restrictiva es válida, no se analiza únicamente si la misma es o no necesaria para alcanzar los fines procompetitivos del contrato, sino que se computan todos los efectos procompetitivos y anticompetitivos del contrato, y este es impugnado solamente si éstos superan a aquéllos⁴⁰.

La regla de la razón es uno de los conceptos esenciales del derecho de la competencia estadounidense; en menor grado, también es empleada en otros ordenamientos.

La regla de la razón sólo puede ser entendida junto con la regla *per se*. La conducta que cae bajo las prohibiciones *per se* es tenida por violación de la prohibición de restricciones de la competencia sin un análisis caso por caso de sus efectos sobre la competencia; la concurrencia de las estrictas condiciones de prohibición *per se* es suficiente para que una conducta sea ilegal. Por su parte, la conducta que cae bajo el análisis de la regla de la razón requiere que en cada caso se decida sobre sus efectos anticompetitivos.

Puesto que muchos derechos de defensa de la competencia no usan el concepto de violación *per se* o sólo aplican conceptos similares de forma mucho más limitada que el derecho estadounidense, la regla de la razón tiene una función diferente en aquellos sistemas; toda conducta, o la mayoría, está, de hecho, sujeta a un análisis del tipo de la regla de la razón.

³⁹ 39. Id.

⁴⁰ Se trata de un criterio meramente administrativo, que no ha sido aceptado por la jurisprudencia, ni refleja la interpretación que ésta ha hecho –en el pasado y en la actualidad– de la regla de la razón.

La diferencia entre violaciones *per se* y violaciones sujetas a la regla de lo razonable no es tan simple como podrá sugerir su estructura lógica básica. Algunas violaciones *per se* según el derecho estadounidense, v. gr., la fijación de precios, pueden requerir un análisis complejo para determinar si concurren los elementos de dicha violación *per se*, análisis que no es sustancialmente diferente del que sería necesario para determinar los efectos anticompetitivos globales de la conducta⁴¹. Por otra parte, una conducta formalmente sometida al análisis de la regla de la razón está de hecho en una situación más próxima a la violación *per se* cuando varias decisiones ya han resuelto que ese tipo de conducta es ilegal, incluso sin calificarla necesariamente de este modo; en casos posteriores, los tribunales, según el principio *stare decisis* o sobre consideraciones de coherencia más amplias, tenderán a seguir las conclusiones ya alcanzadas en litigios anteriores en relación con los efectos de la conducta implicada.

A pesar de estos límites de la diferenciación entre violaciones *per se* y conducta sujeta a la regla de la razón, en las últimas décadas se ha venido considerando toda transición de una conducta desde su nicho *per se* hasta el campo del análisis de la regla de la razón como triunfo de la justicia, de la eficiente asignación de recursos, del bienestar del consumidor y de otros ídolos de nuestro tiempo. Indudablemente, es preferible someter un caso a la regla de lo razonable que situarlo bajo una prohibición *per se* que desbarata operaciones económicamente sensatas de significado procompetitivo. La decisión Continental TV, Inc. y GTE Sylvania⁴² muy bien puede valorarse como eliminación de una inconveniente regla *per se*.

Esto no significa, sin embargo, que deba suprimirse totalmente las reglas *per se*. Estas reglas facilitan considerablemente el trabajo de los tribunales, de la administración y de los asesores jurídicos. Así lo reconoció claramente la sentencia de la Corte Suprema estadounidense en el caso *Arizona v. Maricopa County Medical Society*⁴³: “El elaborado examen de lo razonable de una práctica comercial recusada conlleva significativos costes. El litigio sobre el efecto o propósito de una práctica es a menudo extenso y complejo (...). Frecuentemente, los jueces carecen del conocimiento sobre las estructuras y comportamiento del mercado industrial para determinar con seguridad los efectos de la práctica sobre la competencia (...). En un caso concreto, el resultado de un proceso puede proporcionar poca certeza o guía sobre la legalidad de una práctica en otro contexto (...). Los costes de juzgar las prácticas empresariales según la regla de lo razonable, no obstante, han sido reducidos por el reconocimiento de las reglas *per se*. Una vez que la experiencia en relación con una clase particular de restricción permite al tribunal predecir con seguridad que la regla de lo razonable la condenará, se ha establecido una presunción decisiva de que la restricción no es razonable. Como ocurre con toda regla de aplicación general, la conjunción entre la presunción y la realidad es imperfecta. En consideración a la certeza legal y a la eficiencia procesal, hemos tolerado la invalidación de algunos contratos que un examen exhaustivo podría haber revelado como razonables”.

Para resolver la tensión entre derechos de propiedad intelectual y derecho de defensa de la competencia en materia de licencias, si se decide que la regla de lo razonable es aplicable en un determinado caso sólo se pospone el momento en que se han de afrontar las cuestiones básicas descritas en la introducción de este artículo. En efecto, mientras que la aplicación de

⁴¹ Cfr. *United States v. Socony-Vacuum Oil Co. Inc.*, 310 US 150 (1949).

⁴² 433 US 36 (1977)

⁴³ 457 US 332, pág. 343 y 344 (1982).

una regla *per se* supone que tales cuestiones han sido previamente decididas de forma general para un determinado tipo de casos, la aproximación según la regla de la razón requiere un completo análisis de las reglas y principios aplicables en materia de derecho de la Competencia, en la medida en que afecte al caso sujeto a examen.

Afirmar que se aplicará la regla de la razón, en definitiva, simplemente posterga el momento de la decisión del caso que se someta a tal regla, y coloca a las partes en un marco de incertidumbre –fuertemente perjudicial en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología, por su duración, complejidad y grado de colaboración que requieren– respecto de la validez de las cláusulas que las partes desean acordar⁴⁴.

En la Unión Europea se ha seguido la tendencia opuesta⁴⁵, no aplicándose, por regla general, en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología, la regla de la razón u otros mecanismos similares. Paralelamente, y en forma coherente con esa negativa a aplicar la regla de la razón, se han dictado diversos reglamentos que, desde el punto de vista práctico, implican largas enumeraciones de cláusulas permitidas y cláusulas prohibidas, con limitada consideración del contexto en que esas cláusulas encuentran aplicación. Si bien es cierto que las autoridades europeas se reservan cierta flexibilidad, pudiendo atacar contratos *prima facie* considerados válidos⁴⁶ o aprobar contratos en principio declarados violatorios del artículo 81 del Tratado de la Unión Europea⁴⁷, la complejidad y duración de los procedimientos necesarios a tal fin dan un tono de marcada inflexibilidad a la legislación europea en materia de regulación competitiva de los contratos de licencia y transferencia de tecnología⁴⁸.

En suma, resulta más conveniente la posición tradicionalmente seguida en el derecho antimonopólico estadounidense, consistente en aplicar la regla de la razón, salvo cuando existen antecedentes suficientes como para entender que ciertas cláusulas o prácticas deben

⁴⁴ Tanto más criticable es la “reinención” de la regla de la razón, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intentó durante la década de los 80. El que una operación sea globalmente procompetitiva o beneficiosa económicamente no la justifica íntegramente frente al Derecho de la competencia, ni siquiera en la práctica de ese Departamento. Así, p. ej., si una fusión globalmente procompetitiva, p. ej. entre dos bancos, crea una situación anticompetitiva inaceptable en una zona determinada, p. ej., en una localidad donde esos dos bancos son los únicos que operan, es normal que se requiera la transferencia de parte de las correspondientes sucursales a terceros, de forma de preservar la competencia en dicha zona. Las cláusulas y prácticas con efectos anticompetitivos son normalmente atacadas si pueden ser escindidas de una operación procompetitiva, salvo que la escisión cause mayores prejuicios a la competencia que la permanencia de las cláusulas anticompetitivas.

⁴⁵ Cfr. el apartado 3, *supra*, de este artículo.

⁴⁶ Cfr. p. ej. el art. 7 del Reglamento 556/89 de la Comisión de las Comunidades Europeas.

⁴⁷ Cfr. p. ej. el art. 4 del Reglamento 556/89 de la Comisión de las Comunidades Europeas.

⁴⁸ Respecto de las importantes dificultades prácticas que plantean las cláusulas que flexibilizan a los Reglamentos europeos en esta materia, particularmente las relativas al llamado procedimiento de oposición, aplicable cuando se desea lograr una exención individual, cfr. J. VENIT: *The Commission's opposition procedure*, en “*Common Market Law Review*” (1985), t. 22, pág. 167; M. SIRAGUSA: *Notification of agreements in the EEC*, en “*Fordham Corporate Law Institute*”, 1986, pág. 260.

ser declaradas siempre ilícitas –prohibiciones *per se*– y tomando asimismo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales en cuanto a las consecuencias competitivas de ciertas cláusulas y prácticas, a los fines de su evaluación bajo la regla de la razón⁴⁹.

7. El análisis económico como panacea

El análisis económico está inevitablemente presente en la decisión del conflicto propiedad intelectual-antitrust. Su presencia es necesaria en un área donde constantemente se hacen juicios sobre comportamientos económicos. Hasta hace poco, la competencia ha estado profundamente interconectada con la economía, sin que ello fuera plenamente apreciado jurídicamente. En las últimas décadas, sin embargo, los tribunales, la administración y los juristas en general han reconocido el papel central de la economía en el derecho de defensa de la competencia.

Pero el proceso dialéctico también ha jugado en este campo. El análisis económico pretende ahora resolver íntegramente los problemas de la competencia en general y los de la licencia de patente en particular. Esta tendencia toma a veces la forma de llamamientos a la “eficiencia económica” o a la “racionalidad económica”, como fórmula que debe aplicarse para solucionar los casos de interacción entre la propiedad y el derecho de la competencia. Esta aproximación tiene graves deficiencias.

El derecho en general y el derecho de defensa de la competencia en particular, no está exclusivamente guiado por problemas y fines económicos. Esto es evidente tanto en el origen histórico como en la aplicación de los dos principales sistemas mundiales de derecho de defensa de la competencia, el estadounidense y el comunitario europeo. La *Sherman Act* no fue promulgada exclusivamente para obtener fines de eficiencia y racionalidad económicas; la protección de ciertos grupos concretos frente al poder de otros grupos concretos y la persecución de fines políticos y sociales tuvieron un lugar prominente en la gestación y subsiguiente desarrollo de la legislación *antitrust* americana. Los tribunales estadounidenses han reconocido con frecuencia el papel de elementos no económicos, que puedan hacer deseable una estructura de mercado más competitiva⁵⁰. El olvido de estos factores no económicos en el desarrollo del derecho de defensa de la competencia estadounidense exigiría una nueva redacción de la historia, digna del *1984* de Orwell. Aunque el derecho de defensa de la competencia de la CEE no muestra sus elementos no económicos de un modo tan visible, es evidente que el fin de la integración europea, que subyace tanto al Tratado de Roma (con sus artículos 85 y 86) como a su aplicación, no puede explicarse en términos de eficacia económica exclusivamente.

La economía es una ciencia social que describe hechos y relaciones causales. Bajo la llamada Ley de Hume, los presupuestos normativos, como los que constituyen derecho en sus diferentes formas, no pueden derivarse lógicamente de presupuestos fácticos, como son los

⁴⁹ Es la posición que, en definitiva, sigue adoptando la jurisprudencia estadounidense, no obstante los vaivenes de la práctica administrativa.

⁵⁰ Cfr. por ejemplo, *Standard Oil Co. of New Jersey v. United States*, 221 U.S.1 (1911); *United States v. Aluminium Co. of América*, 148 F 2° 216 (2° Cir. 1945); *United States v. Columbia Steel Co.* 334 US 495 (1948).

formulados por la economía. Para derivar reglas aplicables a la competencia es necesario introducir presupuestos normativos, como reglas o juicios de valor, aplicables a la descripción de hechos y relaciones causales, tarea legítima de la Economía.

Generalmente, el derecho no contiene referencias normativas al análisis económico, declarando que el derecho de defensa de la competencia o las conductas sometidas al mismo deben alcanzar un determinado efecto económico⁵¹. Tales referencias normativas son formuladas por estudiosos del derecho, de común bajo el velo del lenguaje científico o de criterios supuestamente objetivos sobre eficiencia, conveniencia y racionalidad económicas.

Aunque más adelante se examinarán algunos ejemplos de este tipo de razonamiento, aquí debe mencionarse que el problema de dar contenido normativo a hechos económicos es relativamente simple dentro de los límites del llamado óptimo de Pareto, es decir, cuando lo conveniente u óptimo de la situación A es comparado con lo de la situación B, en la que ninguna parte está peor que en la situación A y algunas partes están mejor. La mayoría de las cuestiones *antitrust*, sin embargo, no implican elecciones tan simples; determinados hechos benefician a algunas partes y perjudican a otras. Por tanto, es necesario hacer juicios de valor para dar una respuesta “económica” a las cuestiones planteadas. Por ejemplo, el bienestar de las partes afectadas puede medirse en términos del valor monetario que atribuyen a su bienestar; esto supone un juicio de valor favorable a la distribución de la riqueza que resulta del *status quo*, solución que no es siquiera compatible con los juicios de valor que fundan las leyes fiscales de la mayoría de los países. Esta metodología no tiene nada de científico; incluso se podría decir que es anticientífica, cuando los juicios de valor necesarios, de orígenes esencialmente subjetivos, son disfrazados como presupuestos objetivos sobre situaciones de hecho.

Además, debería observarse que la economía no es un cuerpo sólido de conocimiento científico, libre de controversias, escuelas en conflicto, prejuicios ideológicos, preferencias individuales y otras bien conocidas fuentes de confusión y contradicción. De hecho, es una de las áreas científicas más abierta a disputas, incertidumbres y cuestiones sin respuesta. Cuando se hace referencia a criterios tales como “eficiencia económica” para determinar la validez de una conducta. Frente al derecho de la Competencia alguien –normalmente un tribunal– debería determinar si esa conducta es de hecho favorable o no para la “eficiencia económica”. De este modo surgen dos problemas capitales. El tribunal tendrá que elegir entre las múltiples teorías económicas aplicables a los problemas *antitrust*. Y hay tantas teorías económicas como economistas. Si el derecho prefiere la competencia a otros fines económicos, ya realiza una cierta selección de las teorías económicas que han de seguirse. Si la aplicación del derecho se expone a los vientos de la “racionalidad económica”, se deshace la selección hecha por el legislador. Frecuentemente es enorme la complejidad del análisis económico necesario para determinar los efectos de una determinada conducta, incluso cuando se acepta y se sigue una única corriente de pensamiento. Por ejemplo, a corto plazo, la limitación de la competencia en un determinado campo puede afectar negativamente la economía, pero, a largo plazo, puede incentivar mayores inversiones en investigación y desarrollo. ¿Qué tipo de interés se aplicará para comparar los beneficios futuros con los costes presentes? Cuestiones

⁵¹ Hay excepciones, como el art. 85(3) del Tratado de Roma, actual art. 81(3) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En estos casos, no obstante, los efectos económicos son parte de un amplio grupo de hechos que deben tenerse en cuenta para determinar el *estatus* legal de una conducta.

básicas, como la justificación económica y efectos del sistema de patentes y sus elementos, reciben respuestas ampliamente divergentes por parte de los economistas, después de análisis extremadamente complejos. ¿Debería aplicarse este análisis en cada caso relacionado con patentes? ¿Debería aceptarse el análisis económico favorable a la existencia de patentes porque el ordenamiento jurídico ha decidido proteger las invenciones patentadas? Pero entonces debería tenerse en cuenta que el análisis económico que subyace a los instrumentos básicos del derecho de patentes, a las normas constitucionales sobre propiedad intelectual y al Convenio de París es extremadamente primitivo para los estándares actuales.

Si el análisis económico no se guía por normas legales expresas, la aplicación del derecho de defensa de la competencia es imposible y un campo de la complejidad del de propiedad industrial *antitrust* queda abierto a incertidumbres incompatibles con el tráfico empresarial. Los reglamentos de la Unión Europea, las reglas *per se* y las directrices del Departamento de Justicia estadounidense figuran entre las respuestas dadas a la exigencia de normas claras y ciertas que en la práctica plantea la licencia de patentes.

Los inconvenientes del análisis económico como solución a las dificultades presentadas por la relación *patente-antitrust* también aparecen en versiones más concretas del test de racionalidad económica. Por ejemplo, Bowman⁵² comienza su estudio sobre la relación *patente-antitrust* con la siguiente afirmación: “Tanto el derecho de defensa de la competencia como el derecho de patentes tienen un fin económico central común: la maximización de riqueza mediante la producción de lo que los consumidores demandan con el mínimo coste”.

Nosotros podríamos preguntarnos: ¿Era éste el fin de los redactores de la Constitución estadounidense cuando fundaron la protección legal de las invenciones? ¿El fin del Congreso al votar la *Sherman Act*? ¿El fin de las diferentes delegaciones nacionales cuando prepararon el Convenio de París? Las fuentes indican lo contrario. Y no está claro porqué deberíamos seguir la formulación de Bowman a falta de evidencia histórica que la apoye. Si nos remontamos al origen histórico del derecho de patentes y del derecho de defensa de la competencia, surgen nuevas dificultades. De entrada nos enfrentamos con el problema de la medida de la riqueza. ¿Debería aprobarse una conducta que enriqueciera a un magnate en \$ 1.000.000 y empobreciera a numerosos habitantes de barriada en una cantidad total de \$ 999.999? Las leyes fiscales, con sus tipos progresivos, parecen indicar que ésta no es la manera de hacer cuentas apoyada por el legislador. Además, podemos preguntarnos porqué la producción de riqueza material debería favorecerse ante otras aspiraciones humanas como el conocimiento, el ocio, la contemplación y la belleza. ¿Debe favorecerse una conducta porque enriquece a los fabricantes y a los consumidores de desodorantes a expensas de un agujero en la capa de ozono sobre las casi deshabitadas tierras del Atlántico Sur? Y considerando una cuestión más relevante para el análisis *antitrust*, ¿debería juzgarse la concentración de mercado únicamente según consideraciones referentes a la maximización de la riqueza sin tener en cuenta los efectos que puede tener sobre la estructura social?

El examen de Bowman tiene otras deficiencias más inmediatas comunes a todo tipo de criterios económicos usados por el derecho de defensa de la competencia. No disponemos de la información necesaria para determinar cuestiones básicas como los efectos de la protección de la patente sobre el bienestar del consumidor. No hay criterio científico para determinar el óptimo económico de una conducta cuando algunos consumidores se benefician a costa de

⁵² W. S. BOWMAN, Ob. cit., pág. 1.

otros. Cuando surgen conflictos en este campo es necesario introducir suposiciones simplificadoras, como por ejemplo que la competencia conduce a mejores resultados económicos que las prácticas anticompetitivas.

Puede argumentarse que los criterios económicos simples son, sin embargo, necesarios para evaluar los efectos del derecho de defensa de la competencia. Pero estos criterios tienen un doble defecto. Por lo que hace a la aplicación práctica del derecho, son demasiado inciertos y están abiertos a toda clase de juicios subjetivos. Por lo que hace al análisis teórico, limitan arbitrariamente los aspectos económicos y los valores humanos que deberían tomarse en consideración. La teoría económica debe destacar los efectos de una determinada conducta. En cambio, no es de su incumbencia conseguir fórmulas mágicas que permitan resumir en una sola figura todos sus múltiples efectos; inevitablemente, estas fórmulas mágicas incorporan juicios de valor, agazapados tras un lenguaje pseudocientífico.

El régimen jurídico de la relación patente-*antitrust* es producto de un gran esfuerzo del legislador, de la jurisprudencia y de la doctrina científica, encaminado a conciliar los diversos valores y presupuestos de estas dos áreas jurídicas diferentes y conflictivas. Este esfuerzo no recibe ayuda de supersimplificaciones, de preferencias subjetivas encubiertas bajo pretendidos criterios objetivos ni de la creencia en que hay respuestas definitivas a cuestiones que están más allá de las posibilidades de la Economía contemporánea.

8. Las licencias como prácticas verticales

En los últimos años se ha propuesto un tratamiento más favorable para los contratos de licencia de patente sobre la base de que poseen una naturaleza vertical. Esta calificación de las licencias es especialmente relevante a la vista de la tendencia de extender la regla de la razón a las prácticas verticales, basada en el citado fallo *Continental TV, Inc. v. GTE Sylvania Inc.* Además, tanto la Administración estadounidense como un significativo sector de la doctrina *antitrust* han adoptado recientemente una posición altamente escéptica respecto a la conveniencia de atacar las prácticas verticales con el derecho de defensa de la competencia.

Sin entrar a discutir las posibles consecuencias anticompetitivas de las relaciones verticales, aquí debe señalarse que los contratos de licencia de patente tienen connotaciones y aspectos que exceden claramente de los límites de las relaciones verticales.

Los efectos de las patentes y demás derechos de propiedad industrial sobre la competencia son de carácter esencialmente horizontal. Una patente tiene valor porque evita que los posibles competidores de su titular usen la invención patentada. Es este valor económico, basado en una restricción legal de la competencia, lo que da significado a la licencia. El licenciante intentará que la licencia no disminuya ese valor económico, lo que le llevará necesariamente a establecer restricciones sobre la competencia en el nivel horizontal de aplicación de la patente. Así, no es lícito afirmar que el licenciante no tiene interés en establecer restricciones horizontales de la competencia porque él no opera directamente en los mercados donde lo hace el licenciatario. Es la limitación de la competencia en tales mercados, entre el licenciante y el licenciatario, así como entre el licenciatario y los terceros, la que añade valor a la patente y a su licencia.

Además, frecuentemente se olvida que los contratos de licencia y su clausulado pueden afectar dos tipos de mercados: el mercado de la tecnología objeto de tales contratos y el mercado de los bienes y servicios producidos con tal tecnología. Las restricciones horizontales que fluyen de los contratos de licencia pueden afectar a cualquiera de esos dos niveles. De este modo, una cláusula de retorno de conocimientos (*grant-back*) aunque en algunos casos sea irrelevante en el ámbito de la fabricación en que opera el licenciataria, puede tener importantes efectos restrictivos en el mercado de la tecnología objeto del contrato. Un *pool* de patentes entre no competidores puede tener efectos dramáticos en la estructura competitiva de los mercados en que opera una de sus partes, incluso cuando parece ser inofensivo, desde el punto de vista de la producción y transferencia de tecnología.

La diferencia entre restricciones horizontales y verticales es una herramienta útil para el análisis *antitrust* que, sin embargo, tiene serias limitaciones en materia de licencia de patentes, pues produce simplificaciones excesivas que deshacen la mayor parte del trabajo realizado en este campo por los juristas. Es particularmente perjudicial en cuanto sugiere que la existencia de un contrato de licencia de patente elimina la posibilidad de restricciones de la competencia horizontales rentables. No debería olvidarse que un licenciante puede beneficiarse de una restricción horizontal no sólo siendo parte directa de ella, sino también posibilitándola entre partes a través de diferentes licencias de patente; el valor de estas licencias para el licenciante tenderá a reflejar su valor para los diferentes licenciarios.

Cabe observar que la asimilación de las restricciones impuestas en el marco de contratos de licencia y transferencia de tecnología a restricciones verticales, aunque propuesta por un sector de la doctrina, no fue siquiera admitida en el plano de la práctica administrativa estadounidense⁵³. Esta se mostró durante la década del 80, favorable a la validez general de las restricciones verticales impuestas en ese marco⁵⁴, aunque reconociendo que los citados contratos se prestan igualmente a restricciones de tipo horizontal⁵⁵. La jurisprudencia no muestra respecto de los mencionados contratos un apartamiento respecto de la regla general, adoptada en el fallo *Continental TV v. GTE Sylvania*⁵⁶, de que las restricciones verticales deben evaluarse conforme a la regla de la razón. Si esa jurisprudencia pone de manifiesto reglas distintas en el ámbito de las restricciones incluidas en contratos de licencia y de transferencia de tecnología, ello es sobre la base de la función justificativa que la posición del licenciante o proveedor antes del contrato permite en estos actos, según se verá seguidamente, y no porque se siga una presunción de que las restricciones verticales son válidas, sea en general, sea en materia de contratos basados en derechos de propiedad industrial.

Los aspectos horizontales de las restricciones impuestas en los contratos de licencia y transferencia de tecnología son reconocidos con particular fuerza por el Reglamento 772/2004 de la Comisión europea. Bajo el mismo, se imponen reglas más severas cuando licenciante y licenciario son competidores entre sí, reconociéndose de tal modo que tal situación de competencia se verá afectada por las cláusulas de los contratos reglamentados; o sea, se trata a las cláusulas y efectos de los contratos, en tales casos, como propias de relaciones horizontales.

⁵³ Cfr. *Antitrust Guideline for International Operations*, cit., n. 6, supra, pág. 21, 594.

⁵⁴ Id.

⁵⁵ Id.

⁵⁶ Cit., n. 53, supra.

9. La posición de mercado del licenciante o proveedor de tecnología como fundamento de las restricciones impuestas en los contratos de licencia y transferencia de tecnología

A nuestro entender, la evaluación de las restricciones impuestas en los contratos objeto de este artículo, sea sobre el proveedor o licenciante⁵⁷ o sobre el receptor o licenciario⁵⁸, debe basarse en el examen de la posición que ocupaba en el mercado el licenciante o proveedor, antes de suscribir el contrato evaluado.

El licenciante o proveedor cuenta, basándose en sus derechos de propiedad intelectual o industrial, con cierta posición de poder de mercado, entendido tal poder, como es tradicional en el derecho de la competencia, como la posibilidad de obtener una utilidad superior a la que prevalecería en condiciones de plena competencia. La existencia de utilidades de ese nivel atraería normalmente a nuevos competidores al mercado correspondiente, hasta que la mayor oferta impidiera la subsistencia de ese nivel excedente de utilidades. Sin embargo, la existencia de un poder del mercado obra como un obstáculo a esas fuerzas competitivas, y permite la permanencia de un nivel excepcional de beneficios. El poder de mercado, en nuestro caso es consecuencia de los derechos exclusivos –sea una exclusividad de derecho, como en las patentes, o de facto, como en los secretos industriales– que se tengan sobre una invención patentada, sobre una marca o sobre conocimientos técnicos no patentados.

El licenciante o proveedor que se encuentra dispuesto a otorgar licencias o transferir sus conocimientos confidenciales –partiendo de la premisa de que obtendrá una contraprestación mayor que los beneficios que puede derivar por sí de la explotación del objeto de esas licencias o transferencias– se enfrenta con un dilema. En la medida en que otorga licencias o transfiere derechos de propiedad más amplios, incrementa la base respecto de la cual obtendrá regalías u otra forma de contraprestación, pero al mismo tiempo erosiona el poder de mercado que da valor económico a sus derechos de propiedad industrial. Ello se advierte en el caso simple de una licencia sin restricciones sobre el licenciario: este se convierte en un competidor del licenciante, presionando sobre los precios de los bienes o servicios que se produzcan con la invención objeto de la licencia, y consiguientemente sobre las utilidades del licenciante. Esta pérdida de utilidades difícilmente se vea compensada por las regalías que se perciban, debido a la baja de precios que pesa tanto sobre la producción del licenciario como sobre la del licenciante. En otros términos, el licenciante se habrá creado un competidor, situación de la que se beneficiarán los consumidores a costa de tal licenciante⁵⁹.

Sobre estas bases, el licenciante tiene dos posibilidades: puede operar por sí mismo, situación que en principio es inconveniente, pues por hipótesis existen casos en que un potencial licenciario podría explotar la misma tecnología más eficientemente, pagando al licenciante regalías superiores a las ganancias que éste obtendría con su propia explotación, sin por ello dejar de obtener ese licenciario una rentabilidad que justificara sus operaciones;

⁵⁷ Como en el caso en que, por tratarse de una licencia exclusiva, el licenciante asume la obligación de no otorgar licencias en determinado territorio ni operar por su cuenta en el mismo. Cfr. el art. 1 (1) (1), (2) del Reglamento 2349/84 de la Comisión de las Comunidades Europeas.

⁵⁸ Para el licenciario la situación es relativamente neutra. Debido al marco competitivo en que deberá operar, sólo estará dispuesto a pagar regalías que reflejan la rentabilidad resultante de operar dentro de tal marco. Las regalías serán menores que si se le asegura una posición de exclusividad, y el perjudicado será, nuevamente, el licenciante.

⁵⁹ Cfr. el apartado 2, supra, de este artículo.

o puede preservar el poder de mercado de que gozaba, y con él, el valor de sus derechos de propiedad intelectual, introduciendo restricciones sobre el licenciatario, o bien aceptando restricciones sobre sus propias operaciones. Así, en el ejemplo antes expuesto, el licenciante reservaría al licenciatario cierto territorio, en el que el licenciante no puede operar eficientemente, y de tal manera se mantendría el poder de mercado del licenciante en el territorio vedado al licenciatario, al tiempo que este “heredaría” el poder del mercado del licenciante, al verse protegido respecto de la competencia originada en quienes operan fuera del área que le ha sido reservada.

Este marco de negociación en que opera un licenciante o proveedor de tecnología debe servir de base a la evaluación que el derecho de la competencia efectúe de las cláusulas restrictivas acordadas en los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Mientras el contrato mantenga una situación de restricción de la competencia similar a que la que tenía lugar como consecuencia de los propios derechos de propiedad industrial o intelectual que dieron origen a tal contrato, tal restricción, y las cláusulas que le dan origen, debe considerarse válida, y ello por un doble motivo. El primero, porque esa situación de restricción de la competencia –o de poder de mercado– es la que han creado las propias normas de propiedad industrial o intelectual, con los fines característicos de esas normas, o sea incentivo de la creación tecnológica, protección de la identificación de proveedores de bienes y servicios, etc. El segundo, porque si no se permitieran restricciones de este tipo, se crearía un inmediato incentivo a explotar los derechos de propiedad industrial e intelectual por su titular original, situación que en definitiva es lesiva de la competencia –pues atrasa el momento en que existirá una competencia abierta respecto del objeto de esos derechos–, y antieconómica –pues impide que el objeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual sea explotado por quien puede hacerlo de manera más eficiente.

Podría pensarse que los criterios precedentes no hacen sino reexpresar la teoría de los derechos inherentes, antes expuesta⁶⁰. Sin embargo, existen ciertas diferencias sustanciales entre la formulación precedente y la doctrina de los derechos inherentes. Este se funda en que las restricciones impuestas sobre las partes deben constituir el ejercicio de los derechos inherentes a las patentes u otros derechos de propiedad intelectual en que se funde la licencia o transferencia. La tesis expuesta en los párrafos precedentes, sigue otro camino. Parte de los derechos de propiedad industrial e intelectual del licenciante o proveedor para determinar cuál es su posición competitiva o de mercado, obtenida en base a esos derechos. Determinada esa posición, considera justificadas las restricciones que se impongan sobre cualquiera de las partes⁶¹, en la medida que sean necesarias⁶² para preservar la posición de mercado anterior al contrato.

⁶⁰ Desde este punto de vista, la tesis formulada en los apartados precedentes tiene un poder explicativo muy superior a la doctrina de los derechos inherentes, pues aclara el tratamiento favorable dado a ciertas restricciones que inciden –como obligaciones– sobre el licenciante, según es característico de las licencias exclusivas.

⁶¹ Dado este ángulo, la tesis aquí analizada difiere de las doctrinas que tienden a evaluar globalmente los efectos procompetitivos y anticompetitivos de un contrato de licencia, para determinar su validez frente al Derecho de la competencia. P. ej., un contrato en el que se obliga a un licenciatario a comprar cierto insumo del licenciante, podrá tener efectos globales procompetitivos, pero ni los tribunales ni la práctica administrativa lo consideran lícito, decretando normalmente que tales exigencias de compra son ilícitas, salvo cuando sean necesarias para lograr la debida explotación del objeto de la licencia o transferencia de

[Sigue la nota en la página siguiente]

A nuestro entender, el criterio expuesto en el presente apartado no sólo es el más adecuado a la atención de los objetivos del derecho de la competencia, en su interacción con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino que es el que mejor explica las tendencias predominantes de la jurisprudencia en el derecho comparado, si bien tal jurisprudencia no lo utilice expresamente o manifieste basarse en otros criterios, frecuentemente el de los derechos inherentes.

10. La aplicación del derecho de la competencia respecto de los contratos relativos a conocimientos no patentados

Aunque el análisis efectuado en el apartado precedente se aplica respecto de todo tipo de situaciones de mercado fundadas en derechos de propiedad industrial e intelectual, inclusive en los derechos reconocidos respecto de conocimientos técnicos no patentados en función de su carácter secreto o confidencial, las reglas básicas allí descritas sufren cierta alteración tratándose de contratos relativos a tales conocimientos.

En el caso de patentes o marcas, existe un derecho formalmente otorgado por una autoridad estatal, que permite partir de una base concreta respecto de la posición del licenciante previa al contrato que se debe evaluar; esa premisa jurídica falta en el caso de los conocimientos técnicos no patentados, por lo que es preciso determinar primariamente cuál es la situación jurídica en que se encontraba el licenciante o proveedor antes de otorgar el correspondiente contrato. Dado que, en definitiva, se pretende fundar ciertas restricciones sobre las partes en la existencia de conocimientos técnicos no patentados, generalmente se requiere que tales conocimientos tengan un valor sustancial⁶³; este requisito es plenamente coherente con el fundamento de la justificación de las cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología, pues tales cláusulas sólo se encuentran convalidadas en la medida en que partan de una situación de mercado, previa al contrato en que se incluyan, en que el proveedor de la tecnología cuente con un poder de mercado significativo, fundado en la tecnología que se propone transferir.

[Continuación de la nota de la página anterior]

tecnología. Cfr. los arts. 3 (9) del Reglamento 2349/84 y 3 (3) del Reglamento 556/89, ambos de la Comisión de las Comunidades Europeas.

⁶² La misma situación se plantea también, en realidad, en el caso de contratos relativos a patentes y marcas. La existencia jurídica de estos derechos no servirá para justificar cláusulas restrictivas, si de tales derechos no resulta una posición de poder de mercado que requiera de esas cláusulas restrictivas para mantenerse, según resulta de la exposición formulada en el apartado precedente. Así, no puede imponerse una restricción territorial sobre un competidor, sobre la base de una licencia de una patente prácticamente carente de valor económico; esa restricción conducirá a una limitación de la competencia sustancialmente mayor a la que existía antes de la licencia. Tanto más es preciso analizar la situación de mercado preexistente, en el caso de licencias de tecnología no patentada o de marcas.

⁶³ Cfr. el art. 1(1)(i)(ii) del Reglamento 772/2004 de la Comisión europea.

11. La adquisición de patentes y otros derechos de propiedad intelectual como violación del derecho de la competencia

La adquisición de derechos de propiedad intelectual es en principio una actividad lícita, pues en caso contrario no podrían existir tales derechos. Sin embargo, y lo mismo que sucede con la propiedad sobre bienes materiales, puede suceder que la adquisición de derechos de propiedad intelectual, particularmente los obtenidos por terceros, sea parte de una estrategia de restricción a la competencia, que cree restricciones de mercado no inherentes al contenido de los derechos adquiridos.

Tómese así el caso de un sector en el que existen dos patentes claves, cada una sobre un producto competitivo. Cada patente crea un monopolio legal, pero desde el punto de vista económico, los productos patentados compiten entre sí. Si una única empresa adquiere luego ambas patentes, obtendrá un poder de mercado superior al derivado de las patentes aisladamente, pues podrá hacer desaparecer la competencia entre los distintos productos patentados.

Esta posibilidad ha sido especialmente reconocida en el derecho estadounidense. Señalan en tal sentido Sullivan y Grimes⁶⁴ que las normas estadounidenses que prohíben la monopolización “pueden ser violadas mediante la compra y acumulación de recursos escasos muy en exceso de las necesidades anticipadas, cuando esta conducta es hecha en forma deliberada y exitosa para negar a la competencia recursos esenciales y no pueda ser justificada por motivos de eficiencia. No hay razón para la norma deba ser diferente para la compra y acumulación predatoria de propiedad intelectual excesiva, no necesaria y no usada, cuando la función estratégica de esa conducta es evitar el ingreso a un mercado ya concentrado.

En el derecho comparado, también se ha considerado violatorias del derecho de la competencia la adquisición fraudulenta de patentes⁶⁵, las transacciones en el marco de juicios relativos a propiedad intelectual que tengan como objeto o resultado excluir a potenciales competidores, más allá de lo necesario para lograr una adecuada protección de los derechos involucrados⁶⁶ y el intercambio de derechos sobre patentes de forma que potencie el poder restrictivo derivado de las patentes en forma individual⁶⁷.

Otro aspecto de esta área es el desarrollo conjunto de tecnología por empresas en principio competidoras. Este desarrollo conjunto implica un ahorro sustancial, al evitarse la duplicación innecesaria de gastos de investigación, pero reduce o elimina la competencia entre las empresas que participan en el desarrollo conjunto. Las particularidades de estos acuerdos han llevado a la sanción de legislación específica en la materia⁶⁸.

⁶⁴ *The law of antitrust. An integrated handbook* (Saint Paul, 2000), pp. 836 y 837.

⁶⁵ Cfr., bajo el Derecho estadounidense *Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.*, 382 U.S. 172 (1965).

⁶⁶ Cfr. *United States v. Singer Manufacturing Co.*, 347 U.S. 174 (1963).

⁶⁷ Cfr. *United States v. National Lead Co.*, 332 U.S. 319 (1947).

⁶⁸ En los Estados Unidos, cfr. la *National Cooperative Research and Production Act*, de 1993.

12. Actos relativos a la utilización de patentes

La legislación sobre propiedad industrial otorga, mediante la concesión de patentes, un conjunto de derechos a favor de los inventores que cumplan determinadas condiciones sustantivas y formales. Tal el derecho de accionar contra quienes utilicen la invención patentada, sin autorización, y el de explotar por sí mismos tales conocimientos. El ejercicio de tales derechos, salvo cuando sea abusivo, es una conducta lícita, legitimada por el derecho de patentes.

En ciertos supuestos, sin embargo, la justificación derivada de las patentes puede desaparecer, ya sea por las limitaciones que impone la legislación de propiedad industrial, o porque el ejercicio de los derechos derivados de la patente forma parte de una maniobra anticompetitiva de mayores dimensiones. Tal el caso, por ejemplo, cuando –como se expone en el apartado precedente- se conforma ilícitamente un conjunto de patentes adquiridas por una única empresa, y se pretende luego ejercer los derechos derivados de tales patentes, o cuando se interponen de mala fe acciones en base a patentes nulas⁶⁹.

Debe observarse que la titularidad de una patente, así como otros derechos de propiedad intelectual, no implica necesariamente una posición de dominio, en el sentido de la legislación de defensa de la competencia⁷⁰. Una patente implica una exclusividad o monopolio legal respecto de la invención así protegida, pero económicamente puede suponer un derecho sobre una invención que debe competir con múltiples otras invenciones pertenecientes a terceros. Es más, una patente puede ser económicamente inútil –la mayoría lo son–, sea porque existen problemas de implementación de la tecnología patentada, o porque ésta es superada por otras tecnologías.

La no explotación de la invención patentada es un problema generalmente tratado directamente por el derecho de patentes mediante su régimen de licencias obligatorias y caducidades. El papel del derecho de defensa de la competencia en ese ámbito es marcadamente limitado.

Asimismo, el no otorgar licencias respecto de una patente es una negativa lícita, pues es la única manera de preservar la exclusividad del titular de una patente⁷¹. Pero ello debe distinguirse de los casos en que una empresa dominante se niega a vender o realizar otras operaciones, tratándose de productos complejos que tienen algunos elementos patentados; tales casos deben analizarse conforme a las reglas generales sobre defensa de la competencia⁷² y abuso de posición dominante⁷³.

⁶⁹ Cfr. *Switzer Brothers, Inc. v. Locklin*, 297 F.2d 39 (7th. Cir. 1961).

⁷⁰ Bajo el Derecho argentino, cfr. Tiboni y Cía. c. Sorensen y Cía., dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del 18/8/1981.

⁷¹ Bajo el Derecho estadounidense, cfr. *Data General v. Grumman Systems Support*, 36 F.3d 1147 (1st. Cir. 1994).

⁷² Bajo el Derecho argentino, cfr. el art. 2, inc. 1), de la Ley 25.156.

⁷³ Cfr. *Image Technical Services v. Eastman Kodak*, 125 F.3d 1195 (9th. Cir. 1997).

13. Conclusiones

Los principios generales que permiten solucionar el conflicto básico existente entre propiedad intelectual y defensa de la competencia son de una amplitud y vaguedad tal que no permiten otorgar una certeza suficiente a los agentes económicos respecto de los límites de las conductas lícitas en esta materia.

La experiencia europea demuestra que difícilmente normas reglamentarias, como las sancionadas en la Unión Europea, permitan crear una certeza suficiente en este campo. Se trata de un área en que sólo una prolongada y coherente jurisprudencia permite precisar los límites de la licitud en la adquisición y ejercicio de derechos de propiedad intelectual. Como en otros campos, en éste lo esencial de la efectividad del derecho de defensa de la competencia no está en el texto de sus normas sino en la aplicación que de ellas hagan los organismos competentes.

[Fin del documento]