

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN MÉXICO*

Xavier GINEBRA SERRABOU**

RESUMEN: La competencia económica es una rama novedosa en la ciencia del derecho, al igual que la propiedad industrial. Las relaciones entre ambas es compleja, y a veces poco clara. Sin embargo, se puede decir que la propiedad industrial se rige por las disposiciones de la competencia económica cuando la primera va más allá de la protección a tales derechos, tal como lo señala el artículo 5o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

Palabras clave: propiedad industrial, competencia económica, relaciones.

ABSTRACT: *Competition Law and Industrial Property Law are aspects relatively new in Modern Law. The relationship between them is complex and it is not clear. Nevertheless, we could use general criteria: industrial property is regulated by competition law when the first one goes beyond the specific protection of industrial property law.*

Descriptors: *Industrial property law, competition law, relationships.*

* Artículo recibido el 5 de junio de 2007 y aceptado el 2 de agosto de 2007.

** Máster en derecho de la empresa por la Universidad de Navarra; doctor en derecho de la competencia. Correo electrónico: xavier.ginebra@tmconsultingmexico.com.

SUMARIO: I. *Aspectos generales de los derechos de propiedad industrial.* II. *Principios generales de las relaciones entre los derechos de propiedad industrial y de derecho de la competencia.* III. *Derechos intelectuales y competencia.* IV. *Actos relativos a la adquisición de patentes.* V. *Actos relativos a la utilización de patentes.* VI. *Cláusulas restrictivas en los contratos de licencia.* VII. *Imposición de prestaciones suplementarias.* VIII. *Operaciones relativas a secretos industriales y otros conocimientos técnicos.* IX. *Licencias de marcas.* X. *El derecho de la competencia y la legislación de la propiedad industrial en la Unión Europea.* XI. *Propiedad industrial y competencia en México.*

I. ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Al esbozar la protección de los inventores, la Constitución argentina, siguiendo al modelo francés, se sirve del término “propiedad” (todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el término que concede la ley, artículo 17 constitucional). Sin embargo, cabe formular algunas precisiones. El derecho de patente ofrece, como el de propiedad, una defensa *erga omnes*, mas se diferencia de ella no sólo por su génesis, dado que la creación no ha sido incluida en la enumeración de los modos de adquisición del dominio, sino por su contenido, instituido por motivos de política legislativa como una tutela esencialmente relativa.

Tal como lo enseña Di Guglielmo:

Si la calificación legislativa ata al intérprete únicamente cuando se acompaña con la aplicación de las normas que rigen la institución de la denominación adoptada, no puede sujetarse el derecho de patente al absolutismo del propietario, tanto más que si ese concepto también nos dice que la propiedad de la invención se acuerda por el término que la ley establece, necesariamente debe admitirse que no hay propiedad que se adquiera por concesión y por tiempo limitado. Por lo tanto, siendo finalidad de las patentes, otorgadas por breves lapsos, fomentar la actividad inventiva y el progreso de la técnica industrial, es de meridiana evidencia que el derecho que justifican no es aquel que la Declaración

de los Derechos del Hombre incluyó en la categoría de innatos o tradicionales, sino una creación artificial de la ley positiva, o sea, una concesión temporal de privilegio o recompensa de estímulo.¹

En esta línea, la Suprema Corte de Argentina, si bien abordó en términos claros los alcances del artículo 17 de la Constitución, en materia de invenciones, reiteró otros que —aun cuando en forma implícita— aceptaron las limitaciones impuestas en la materia por causa o motivo de interés general. Queda, pues, en claro, que la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema admitió dentro de las pautas de razonabilidad la limitación de los derechos del inventor, sin que ello importe lesión a la garantía de propiedad.²

Uno de los campos de mayor complejidad del derecho de la competencia es el correspondiente a la relación entre las normas que protegen a la libre concurrencia y las que establecen derechos de propiedad industrial. Es ésta una materia en constante evolución, bajo los principales sistemas regulatorios de la competencia, que plantea asimismo dificultades adicionales en razón de su frecuente vinculación con operaciones de carácter internacional.³

El eje de la complejidad de la materia objeto de estos comentarios es la contradicción inherente a la coexistencia de normas jurídicas que protegen la propiedad industrial con las que tienden a mantener una situación de plena competencia en los mercados. Este conflicto debe ser resuelto mediante reglas que definan en qué casos una conducta con efectos restrictivos sobre la competencia puede ser considerada justificada cuando resulte del ejercicio de derechos de propiedad industrial derivados de la legislación específica tuitiva de tales derechos.

Uno de los temas que se plantea en el derecho de la propiedad industrial de invención y que lo relaciona con el derecho de competencia es el derivado de situaciones de abuso del poder monopólico de mercado. El titular de la patente es, según lo entiende Baylos Carro-

¹ Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador D., *Patentes y competencia*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996, p. 25.

² *Ibidem*, p. 27.

³ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia*, Buenos Aires, Heliasta, 1983, p. 689.

za, un monopolista cuya posición sustancial dependerá en un cierto grado de las posibilidades que deba o no soportar una competencia de sustitución, ya que las necesidades a las que sirve el nuevo objeto probablemente serán satisfechas en otra medida y de otro modo, por otros objetos ya conocidos.⁴

El abuso del monopolio de la patente se produce cuando el titular defrauda la finalidad que persigue la protección jurídica, por ejemplo, al dejar de explotar el invento; si realiza un ejercicio antisocial del derecho o cuando al actuarlo trata de extender su posición dominante más allá de los límites de la exclusiva.⁵

Un análisis como el precedente lleva a Salamolard a ver en la licencia obligatoria (artículos 70 a 76 de la Ley de Propiedad Industrial) un elemento orgánico en el sistema de patentes, cuya función es la de garantizar la realización de los objetivos propios de este sistema. Conforme a esa posición, se define la licencia obligatoria como una medida orgánica positiva en el sistema de patentes tendente a provocar que no surja una distorsión entre el interés público y el interés particular del patentado. No se trata de una excepción sino de un elemento regular que integra y delimita el derecho de patentes.

En esta línea de pensamiento, Penrose considera que la licencia obligatoria de las patentes en su fuero más general es el método por el cual el Estado conserva algún control sobre la manera en que el poseedor de un privilegio de patente lo utiliza. Reafirmando este concepto, agrega que para asegurar que los conflictos entre el interés privado del dueño de la patente y el interés público, para cuya conservación se alega fueron constituidas las leyes, no siempre se resuelvan a favor del primero, la mayoría de los gobiernos se han reservado el derecho a que, en ciertas circunstancias, se pierdan y revoquen las patentes o se permita que otros usen el modelo patentado, con lo que el derecho concedido para un monopolio exclusivo de uso del inventor se cambia por el derecho a percibir una compensación por su empleo (Penrose).

⁴ Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, *op. cit.*, nota 1, pp. 40 y 41.

⁵ *Ibidem*, p. 41.

El sistema legal de protección del derecho de propiedad intelectual, tal como se haya regulado en la mayoría de los Estados admite una doble lectura en cuanto a la determinación de su fundamento.

Observado desde el ángulo de mira del titular, el sistema no hace otra cosa que implementar un derecho que en muchos Estados —incluido el nuestro— reconoce raigambre constitucional (el artículo 28 constitucional). Se trata de un privilegio de explotación que como tal está sometido a limitaciones establecidas en función del interés social.

En el caso de las patentes de invención, es en definitiva el interés general el que debería determinar —en un país o tiempo determinado— si un invento es patentable o no, cuáles son sus características que debe reunir para quedar comprendidos dentro de esta categoría, cuáles son las cargas que pesan sobre el titular, cuál es el término de la concesión del privilegio, cuáles son las sanciones impuestas por las inobservancias de las cargas.

Si se le observa desde el punto de vista de la sociedad, no se puede olvidar la finalidad de estímulo del progreso técnico perseguido por la disciplina de los inventos industriales y en los que encuentra su justificación. Al mismo tiempo, tal finalidad debe ser compatibilizada con otros intereses públicos, en particular, los de preservar grados razonables de competencia y favorecer la creación de valor agregado y el desarrollo tecnológico del país.⁶

En los apartados siguientes se analizarán los principales supuestos de posibles conflictos entre los dos sistemas legislativos precedentes mencionados. La nutrida jurisprudencia desarrollada en esta materia, bajo las principales legislaciones regulatorias de la competencia, y la dificultad de lograr un sistema normativo coherente, en este campo, sobre la base de la deducción de las reglas aplicables a los casos particulares, a partir de principios generales relativamente abstractos, llevan a que, en tanto no se desarrolle una jurisprudencia abundante bajo la LFCE o se dicten reglamentaciones en esta materia, las decisiones elaboradas bajo ordenamientos similares a la citada Ley sean una guía para resolver los conflictos mencionados.

⁶ *Ibidem*, pp. 89 y 90.

II. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS RELACIONES ENTRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE DERECHO DE LA COMPETENCIA

Con distintas variaciones, derivadas especialmente de las características generales de los correspondientes sistemas jurídicos, las principales legislaciones antimonopólicas han basado la elaboración de las reglas aplicables en esta materia en el principio de que el ejercicio de derechos de propiedad industrial es lícito, en tanto no extienda el poder de monopolio, poder de mercado o exclusividad derivados de tales derechos a actividades o materias o actividades no protegidas por la legislación que da origen a tales derechos.⁷

Dicho principio está recogido en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), cuando señala que no constituyen monopolios los privilegios que se conceden a autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus invenciones y mejoras.

La propia LFCE señala que los agentes económicos referidos en los párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional (artículo 5o. de la LFCE).

La legislación de patentes y la de marcas otorgan monopolios sobre determinados inventos o signos, desde el punto de vista jurídico. Tales derechos exclusivos pueden o no reflejarse en monopolios sobre determinados mercados, en el sentido económico de tal concepto, utilizado por la legislación regulatoria de la competencia y por la doctrina y jurisprudencia a ellos referida.⁸ Así, el titular de una patente sobre un procedimiento A es el único autorizado para utilizarlo, pero puede enfrentar la competencia de otros procedimientos B y C de similar valor económico y funciones, pudiendo dar lugar a una situación de competencia efectiva. El poder de mercado derivado de la propiedad de marcas es marcadamente menor. En un determinado momento, una marca tal como Coca-Cola o Marlboro puede permitir la creación de una especie de submercado, controlado por la em-

⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, nota 3, pp. 690 y 691.

⁸ *Ibidem*, p. 691.

presa titular de la marca que le da origen. Tal poder de mercado, sin embargo, es el resultado de determinadas condiciones de las operaciones de la empresa titular de la marca, particularmente su capacidad de comercialización y publicidad, y la naturaleza de los productos amparados por tal capacidad.

III. DERECHOS INTELECTUALES Y COMPETENCIA

Si se analiza el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual, salta a la vista su relación con la libertad de concurrencia. Los derechos de propiedad intelectual, en último examen, limitan la libertad de concurrencia.

Ubicados en este tema debemos destacar qué tanta gravitación tiene el reconocimiento de los derechos de autores e inventores, como el debido resguardo a la libre concurrencia que constituye uno de los pilares en que se asienta la organización económica de los países de economía de mercado.

El derecho de las patentes —lo ha señalado la Corte de Casación italiana— importa la instauración de un monopolio allí donde debería dominar la libertad de comercio. Menos concluyente, la Suprema Corte de Estados Unidos afirmó que la patente no es un monopolio en sí mismo, sino que ese carácter depende del dominio o de la fuerza que tenga en el mercado.

Desde luego, el objetivo final perseguido por el sistema de propiedad intelectual no apunta a la instauración de monopolios, mas no se puede negar que el derecho de exclusiva que otorga puede afectar la libre competencia.

El elenco de derechos específicos de que goza el titular de un derecho intelectual significa para sus competidores una limitación correspondiente de su actividad. El titular de una patente, por ejemplo, goza de diversos derechos que limitan la libre concurrencia en el mercado:

- a) Exclusividad para fabricar el producto o utilizar el procedimiento patentado en todo el territorio del país.
- b) Derecho a comercializar el producto en exclusividad.
- c) Derecho a conceder licencias exclusivas o no, limitadas o no en el tiempo o en el espacio, pudiendo imponer de este modo las condi-

ciones a las cuales se sujetará la explotación de una invención por un tercero, y regular en menor o mayor medida la actividad productiva y comercial de éste.

d) Derecho a introducir nuevos productos similares que eventualmente podrían estar cubiertos por la patente concedida, o a permitir que los introduzca un tercero (advírtase que la acción por falsificación es privada y sólo el titular de la patente está legitimado para su ejercicio).

e) Puede acumular sus patentes de forma tal que no permita el ingreso de nuevos competidores.

f) Al explotar el invento en exclusiva, tiene el poder de fijar un precio para la comercialización de los bienes protegidos más elevado que el que surgiría de una situación de competencia.

En síntesis, mientras la patente no caiga en el dominio público tiene el señorío exclusivo y excluyente en todo el territorio del país, señorío que tiene tanto amparo civil como penal. Según sea la relevancia de la invención patentada en un mercado determinado, éste puede conferirle una posición dominante en dicho mercado.⁹

En el caso de secretos industriales, la posibilidad de adquirir tales conocimientos mediante un desarrollo independiente les priva del carácter de monopolio jurídico; pueden sin embargo, dar lugar a monopolios o posiciones sustanciales de hecho, si sólo una empresa o un conjunto de ellas en posición no competitiva tiene acceso a los conocimientos en cuestión y éstos permiten excluir a la posible concurrencia de determinado mercado.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan también una exclusividad jurídica respecto de determinadas obras, que puede repercutir o no en posiciones sustanciales de mercado, según sean las circunstancias de aquéllas. Cabe observar que tales derechos han planteado un menor número de casos en relación con las legislaciones antimonopólicas que los de propiedad industrial. Pese a que los principios generales aplicables a la propiedad intelectual son similares, en esta materia, a los que rigen a las patentes y a otros derechos de propiedad industrial, no cabe extender en forma incalificada las soluciones aplicables a éstos, a los derechos de autor y otros de similar naturale-

⁹ Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, *op. cit.*, nota 1, pp. 90 y 91.

za. Por ejemplo, los efectos sobre la competencia pueden tener una cláusula contractual restrictiva de la investigación y el desarrollo, y éstos no serán generalmente relevantes respecto de los derechos de propiedad intelectual.¹⁰

No puede dejar de observarse que tanto los principios generales expuestos bajo las legislaciones extranjeras, como los propuestos por la LFCE, dejan una amplia zona en la que no es posible determinar con la precisión la calificación de las conductas realizadas con derechos de propiedad industrial. Tal es el caso, por ejemplo, de los supuestos en que el ejercicio de patentes da lugar a efectos anticompetitivos en mercados correspondientes a productos no tutelados por tal legislación. La contradicción inherente a la coexistencia de los dos cuerpos normativos no puede ser resuelta satisfactoriamente mediante principios generales, sino que requiere ser planteada en cada caso o tipo de conductas sujetas a examen. Es ésta un área en que las reglas abstractas y generales sólo brindan una guía muy vaga para la labor judicial, por lo que un grado razonable de seguridad jurídica debe surgir de la calificación de tipos de actos marcadamente más específicos.

El conflicto entre el sistema de propiedad industrial y la legislación regulatoria de la competencia refleja una contradicción suyaente entre los propósitos que orientan a estos elementos del orden jurídico. La legislación de patentes, para tomar el caso más claro e importante de normas que dan origen a derechos de propiedad industrial, tiende a fomentar la innovación mediante el otorgamiento de derechos exclusivos, durante un número determinado de años, sobre los conocimientos desarrollados por los agentes económicos, a favor de quien los origina. Permite así que los beneficios individuales de los inventores se acerquen a los que la sociedad deriva de sus actividades de innovación y desarrollo, llevando así a que las inversiones en tales actividades reflejen, al menos en forma aproximada, la relación entre costos y beneficios que la sociedad, en su conjunto, experimenta en este campo. Tales derechos exclusivos suponen una limitación a la competencia, elemento éste necesario para el funcionamiento adecua-

¹⁰ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, nota 3, pp. 691 y 692.

do del sistema económico, si éste ha de mantener una estructura descentralizada.¹¹

Gran parte de las reglas desarrolladas por la jurisprudencia estadounidense y europea, en relación con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se relacionan con los contratos de licencia y transferencia de tecnología, particularmente porque se basan en la propiedad de patentes. Los contratos de licencia de patentes constituyen un medio especialmente eficaz para imponer restricciones sobre el licenciatario, debido al poder de mercado derivado de los derechos exclusivos sobre las invenciones tuteladas. Sin perjuicio del análisis de determinados casos específicos que se plantean respecto a tales licencias, debe observarse que la evaluación de estos actos requiere determinar en qué medida las licencias, con las cláusulas restrictivas en ella incluidas, suponen efectos anticompetitivos superiores a los que resultarían de la utilización directa de las invenciones u otros elementos licenciados, y en qué grado estas cláusulas son necesarias para la transferencia, si bien parcial, de los derechos de propiedad industrial involucrados. Respecto de la primera cuestión, debe tenerse en cuenta que si bien un contrato puede imponer determinadas obligaciones sobre una empresa que compite con el licenciante, limitando su capacidad de ocupar una posición independiente y activa en los mercados en que opera, le permite asimismo tener acceso a las invenciones y otros conocimientos que en caso contrario permanecerían fuera de su alcance. La utilización de determinada tecnología, aun en condiciones desventajosas en razón de las regalías debidas en consecuencia o a la imposición de otras obligaciones sobre el licenciatario, puede tener efectos sobre la competencia si permite tener acceso a aquél sobre determinado mercado, posibilitando el desarrollo de estructuras de comercialización y de la capacidad técnica necesaria para la utilización adecuada de la tecnología en cuestión, una vez expirados los derechos exclusivos sobre ellos que posee el licenciante.

Handler y Blechman observan en este sentido que “el otorgamiento de licencias es procompetitivo en el largo plazo porque coloca al licenciatario en una posición en la que puede comenzar a competir con el licenciante inmediatamente después de la terminación de la

¹¹ *Ibidem*, pp. 693 y 694.

patente". Es también procompetitivo en el corto plazo; la primera venta de un producto patentado agota, generalmente, el monopolio derivado de una patente, tanto bajo el derecho de la Comunidad Económica Europea como el de Estados Unidos. Por lo tanto, aún si un licenciatario se encuentra impedido de vender fuera de un determinado territorio, los compradores subsiguientes pueden vender en cualquier parte del mercado, de forma que el efecto inevitable de la licencia será crear competencia en el nivel secundario o de distribución. Adicionalmente, en la medida en que las licencias hacen a la nueva tecnología más fácilmente disponible de lo que sería en caso contrario, aumenta de forma inmediata la concurrencia entre ésta y otras tecnologías más antiguas que compiten con ella.

La segunda de las cuestiones precedentemente planteadas crea mayores dificultades, pues requiere determinar en qué medida el titular de derechos de propiedad industrial estará dispuesto a otorgar licencias sobre la base de ellos, en caso de limitarse las obligaciones que cabe imponer sobre la contraparte en los correspondientes contratos. Así, por ejemplo, debe determinarse si la prohibición de incluir limitaciones a los volúmenes de producción del licenciatario dará lugar a que el licenciante potencial decida operar las invenciones patentadas por sí mismo, con el fin de contar con la posibilidad de fijar libremente los volúmenes ofrecidos en los correspondientes mercados.

Los actos relacionados con derechos de propiedad industrial pueden resultar ilícitos bajo el artículo 10 de la LFCE, no sólo en virtud de sus efectos restrictivos sobre la competencia, sino en razón de ocupar abusos de posición sustancial. Tal es el caso, por ejemplo, de la imposición de prestaciones suplementarias (ventas atadas) sobre el licenciatario. Los derechos de propiedad industrial dan lugar a posiciones sustanciales, si bien no necesariamente, lo que sujeta a sus titulares a las limitaciones que pesan sobre las empresas que se encuentran en tal situación. La vinculación entre derechos de propiedad industrial y posiciones sustanciales es particularmente intensa en el caso de patentes, dependiendo en tales supuestos del grado en que otras tecnologías pueden dar lugar a resultados comparables a los de la protegida por derechos exclusivos. En el caso de conocimientos no patentados, debe agregarse a esta competencia potencial la derivada de otras empresas que también tengan acceso a los correspondientes se-

cretos industriales. Las marcas, a su vez, pueden dar lugar a posiciones sustanciales en la medida en la que el público, por diversas razones, oriente la demanda en función de ellas, dando lugar a la formación de submercados, con escasa sustituibilidad entre productos distinguidos por diferentes marcas.¹²

IV. ACTOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE PATENTES

La adquisición de los derechos exclusivos sobre una invención, derivados de la legislación de patentes, constituye un elemento esencial de ésta, y por lo tanto, plenamente legítimo frente a la LFCE. Sin embargo, tal adquisición puede ser utilizada para lograr efectos lesivos de la competencia, que exceden del monopolio legal derivado de las normas tuitivas de la propiedad industrial. La legislación estadounidense ha dado origen a una nutrida jurisprudencia en esta materia. En los supuestos que pueden dar lugar a una infracción de la legislación regulatoria de la competencia, cabe mencionar las siguientes:

Adquisición de las patentes necesarias para operar en determinado mercado: Frente a la conducta de una empresa que, mediante sus actividades de investigación y desarrollo, obtiene determinadas patentes, está la firma que adquiere de terceros una parte sustancial de las patentes correspondientes a cierto sector productivo, obteniendo así los medios necesarios para impedir el acceso a posibles competidores al correspondiente mercado. Este tipo de conducta excluyente de la concurrencia posible ha sido considerada ilícita en diversos fallos estadounidenses... El criterio a utilizar con el propósito de distinguir la adquisición legítima de patentes, frente a la que resulta sancionable bajo la Ley Federal de Competencia Económica, debe basarse en la determinación del grado en que tal adquisición es necesaria para las operaciones de la empresa compradora, o bien demuestra una intención de excluir a los posibles competidores.

Cabe observar que el hecho de que una licencia puede ser suficiente para permitir a una empresa aprovechar las invenciones logradas en relación con el sector en que opera es susceptible de facilitar la imputación de propósitos anticompetitivos a las adquisiciones de

¹² *Ibidem*, pp. 694-697.

patentes, con la facultad de exclusión de posibles empresas concurrentes que derivan de aquellas. La posibilidad de lograr acceso a las nuevas invenciones mediante licencias no exclusivas fue expresamente tenida en cuenta para calificar la conducta de la empresa imputada (caso *United Schoe Machinery*).¹³

Adquisición fraudulenta de patentes. Mediante falsas manifestaciones, ocultación de antecedentes u otros medios prohibidos, una empresa puede lograr en su favor patentes en forma contraria a las normas que prevén el otorgamiento de éstas. La demostración de tal adquisición fraudulenta da lugar, claro está, a la nulidad de la patente correspondiente. La jurisprudencia estadounidense considera a esta conducta una monopolización punible, que exige elementos subjetivos tales como el conocimiento de la falsedad de la información suministrada a las autoridades, la intención dolosa, así como el hecho de que la falsedad haya jugado un papel determinante en el otorgamiento de la patente. Principios similares deben ser sancionables bajo la LFCE.¹⁴

Transacciones utilizadas para obstaculizar el acceso a los mercados: Una transacción entre un solicitante de una patente y una empresa que se opone a tal solicitud puede dar lugar a una restricción de la competencia, si tal transacción es utilizada para excluir a competidores potenciales, más allá de lo necesario para lograr una adecuada protección de las invenciones involucradas. En el caso *United States v. Singer Manufacturing Co.*, una empresa italiana se opuso a una patente utilizada, en los Estados Unidos, por una firma de ese país. Esta reconoció la prioridad de la empresa italiana, a cambio de una licencia a su favor. Posteriormente, debido a la posibilidad del ingreso de competidores japoneses al mercado estadounidense, la patente en cuestión fue cedida a la firma de Estados Unidos, con el fin de que ésta opusiera la patente, con mayores posibilidades de éxito contra dichos competidores potenciales. Sobre estas bases, la Corte americana entre el cedente y el cesionario, con el fin de excluir a los posibles competidores del mercado sobre el que incidía la patente en cuestión. Esta decisión presentaba, sin embargo, ciertos aspectos criti-

¹³ *Ibidem*, pp. 703 y 704.

¹⁴ *Ibidem*, p. 705.

cables. Uno de los cargos aceptados por la Suprema Corte era que el conjunto de relaciones entre las empresas imputadas formaba parte de una conspiración de la que se beneficiaban éstas, así como ciertas licenciatarias de ellas, que se veían protegidas de la competencia de los oferentes japoneses. Si este tipo de conducta fuese lícito, toda licencia exclusiva, y aun la concesión de licencias a determinadas empresas, y no a otras, sería susceptible de constituir una infracción a la legislación antimonopólica, conclusión que no fue aceptada en fallos posteriores, y que es contraria a la esencia de los derechos derivados de las patentes, consistentes en la posibilidad de impedir el uso de la invención protegida por empresas competidoras. De mayor importancia, para nuestro estudio es que la transacción que dio origen a la patente, fue, conforme al fallo aquí analizado, un elemento necesario para que la Oficina de Patentes de Estados Unidos concediera los derechos ante ellas solicitados. De esta forma, el vicio imputable a la conducta de las partes en este caso debe centrarse en la manera en que la patente fue obtenida, contraria a los propósitos de la legislación que da origen a tales derechos. El juez White expresó al respecto lo siguiente:

Existe un interés público... que las partes han subordinado a sus propósitos privados, el interés público en que sólo se otorguen los monopolios derivados de las patentes cuando el progreso de las artes y de las ciencias útiles sea promovido, dándose al público como contraprestación una invención novedosa y útil. Cualquiera sea la obligación de una parte individual de poner en conocimiento de la Oficina de Patentes las prioridades existentes... la colusión entre los peticionarios dirigida a evitar que tales prioridades lleguen a conocimiento de esa Oficina es, claramente, una imposición inequitativa sobre ésta y sobre el público.

Este último enunciado pone de manifiesto la forma en que las transacciones entre partes interesadas en un procedimiento relativo a la obtención de una patente pueden dar lugar a una conducta lesiva de la competencia. Si bien una transacción de esa especie no impide, jurídicamente, las tareas a cargo de la Oficina de Patentes, en sistemas como el estadounidense o el mexicano, en cuanto a la búsqueda de anterioridades u otros elementos susceptibles de invalidar la paten-

te otorgada, supone una conducta dolosamente dirigida a dificultar tal búsqueda, si existen elementos en poder de las partes que darían lugar a la negativa de solicitud de patente en caso de llegar a conocimiento de las autoridades competentes. En consecuencia, tales partes serán responsables por los perjuicios sobre la competencia que resulten de una patente obtenida ilegítimamente.

Intercambio de derechos sobre patentes. Los actos relativos a los derechos emanados de patentes pueden ser de muy diversa naturaleza. Desde el punto de vista de la legislación regulatoria de la competencia, los más importantes son las licencias. Otros tipos de actos pueden tener también efectos sustanciales sobre la competencia... Diversos casos resueltos por la justicia estadounidense se refieren a la operación de patentes en comunidad. Esta ha sido definida como la que resulta de la cooperación entre titulares de patentes con intereses diversos. Esta descripción, sin embargo, es excesivamente amplia; la expresión *patent pools* se utiliza generalmente en los casos en las que diversas empresas acuerdan otorgarse derechos respecto de las patentes obtenidas o a obtenerse por ellas, sea mediante un condominio sobre tales patentes, la cesión a un tercero, encargado de la explotación de tales patentes a favor de las empresas participantes en el acuerdo, a través de licencias cruzadas entre éstas.

La operación de patentes en comunidad no es de por sí ilícita. Por ejemplo, una licencia cruzada aumenta el número de empresas que pueden utilizar las invenciones patentadas. La cesión de patentes a una sociedad controlada por firmas competidoras puede cumplir funciones similares, aumentando la dispersión de la tecnología entre éstas y permitiendo una más fácil concesión de licencias a terceros. Sin embargo, la cooperación entre titulares de patentes puede llevar a actos innecesariamente restrictivos de la competencia, que exceden del marco de los derechos exclusivos derivados de tal titularidad. Un caso típico en este sentido es *United States v. National Lead Co.* Se trataba allí de diversas patentes relativas a invenciones que permitían fabricar, mediante ciertos procedimientos, compuestos de titanio. En virtud de instrumentos jurídicos basados en licencias cruzadas, los titulares de tales patentes procedieron a una división de los mercados mundiales relativos a los compuestos involucrados. La concesión de sublicencias sólo era posible si los sublicenciarios se avenían a res-

petar tal división de mercados. La Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que se trataba de una práctica ilícitamente restrictiva del comercio. Puede observarse que las patentes, de por sí, autorizaban a sus titulares a excluir a sus posibles competidores respecto de la utilización de los procedimientos patentados; no permitían impedir que éstos concurrieran mediante el empleo de otras técnicas, posibilidad que en este caso dejaba de ser teórica. La división de mercados derivada de la cooperación entre los titulares de patentes llevaba, por lo tanto, a restricciones innecesarias sobre la competencia, en exceso de las derivadas de los correspondientes derechos de la propiedad industrial.

En un informe de la Comisión Antitrust de Estados Unidos, se mencionan diversos elementos a ser tenidos en cuenta con el fin de determinar los efectos anticompetitivos de la operación de patentes en comunidad. Así, debe tenerse en consideración el grado en que las patentes afectadas son complementarias o competitivas. En el primer supuesto, una invención es necesaria para una adecuada utilización de los otros procedimientos o productos patentados; la cooperación entre titulares de las patentes permite una explotación de tales productos o procedimientos por un número mayor de empresas.

Por el contrario, las patentes competitivas permiten la concurrencia entre sus titulares, sin necesidad de recurrir a licencias cruzadas u otras operaciones similares. Por lo tanto, toda limitación sobre las actividades de los titulares de tales patentes, derivadas de su cooperación, en relación a éstas, puede dar lugar a efectos restrictivos de la competencia, no susceptible de ser justificados por los derechos de propiedad industrial originales. Limitaciones territoriales, restricciones sobre la investigación, controles sobre la concesión de licencias a terceros pueden, en determinados contextos, formar parte de un acuerdo anticompetitivo no comprendido en el marco que legitiman las patentes de que son titulares sus participantes.

Otro elemento a ser tenido en cuenta respecto de la operación de patentes en comunidad es la operación de mercado ocupada por las firmas intervinientes. En un cuadro caracterizado por la concentración de la oferta de una empresa, su adquisición de derechos, aunque sólo parciales, respecto de nuevas invenciones, pueden tener efectos negativos sobre la competencia, de mayor trascendencia que las con-

secuencias positivas derivadas de la cooperación en materia de patentes. Así, las licencias basadas en nuevas patentes pueden permitir a una firma dominante mantener sus ventajas competitivas sobre posibles concurrentes; las licencias que ella otorgue bajo sus propias patentes pueden ser relativamente inútiles, desde el punto de vista de ampliación de la oferta, debido a que las ventajas que la empresa dominante goza en otros campos, pueden obstaculizar tal ampliación. Estos casos son similares a los señalados en materia de adquisición de patentes.

Un tercer elemento a ser evaluado es la utilización que las partes dan a los acuerdos relativos a sus patentes. Uno de los casos principales en materia de cooperación entre titulares de estos derechos de propiedad industrial, que ilustra respecto de la utilización que las partes pueden dar a la utilización de patentes en comunidad, es *Standard Oil (Indiana) v. United States*. Diversas empresas, con una participación sustancial en el mercado de la gasolina, habían suscrito diversos acuerdos relativos a patentes necesarias para la producción de este producto mediante “crackeo” (*cracking*). Estos contratos incluían licencias cruzadas respecto de tales procedimientos necesarios para tal producción, así como cláusulas mediante las que se estipulaban las regalías pagaderas en función de la utilización de tales procedimientos. La Corte rechazó los argumentos presentados por la acusación en relación con posibles infracciones a los artículos 1o. y 2o. de la Ley Sherman. Observó que los contratos analizados no suponían la imposición de restricciones sobre la producción o sobre los precios de la gasolina, ni impedían la concesión de licencias a terceros. Rechazó, asimismo, el argumento de que la división, entre las empresas participantes, de las regalías derivadas de las infracciones, constituía un elemento demostrativo de la intención de monopolizar; tal división de regalías era una consecuencia relativa a la validez y utilización de las patentes involucradas, y éste era un medio legítimo para impedir disputas sobre cualquier validez de las patentes, con sus secuelas de obstáculos para el progreso técnico. A este respecto, se puso énfasis en el hecho de que las invenciones patentadas, de las cuales resultaban las regalías distribuidas, quedaban abiertas a todas las empresas que quisieran utilizarlas, por lo que, si la concesión de las licencias eran razonables, la cooperación entre los titulares de las patentes fo-

mentaba, en lugar de obstaculizar, la competencia. También rechazó el tribunal interviniente el argumento de que las regalías fijadas eran excesivas, observando que éste hacía caso omiso de los privilegios derivados de la propiedad de patentes, y que las regalías cuestionadas no habían impedido la utilización de las invenciones afectadas, por los licenciarios. También se analizó la evolución del mercado de la gasolina, particularmente de las plantas que utilizaban el procedimiento de craqueo, observándose que la expansión del número de usuarios de tal procedimiento y la evolución del mercado mencionado indicaban que la cooperación entre los licenciantes no tenían propósitos o efectos restrictivos de la competencia.

Los supuestos y casos precedentemente descritos no agotan los posibles tipos de conductas lesivas de la competencia resultantes de la adquisición de derechos sobre las patentes. Debido a la gran variedad de éstas, a la diversidad de supuestos que pueden quedar comprendidos en categorías tales como la operación de patentes en comunidad y a los muy distintos efectos que los actos previstos en este apartado pueden tener sobre la competencia y el interés económico general, es ésta un área donde la elaboración de reglas generales resulta particularmente difícil, según surge del estudio del derecho comparado.

V. ACTOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE PATENTES

La legislación sobre propiedad industrial otorga, mediante concesión de patentes, un conjunto de derechos a favor de los inventores que cumplan determinadas condiciones sustantivas y formales. Tal es 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 queda fuera del marco de la LFCE. En ciertos supuestos, sin embargo, la justificación derivada de las patentes puede desaparecer, ya sea por las limitaciones que impone la legislación de la propiedad industrial o porque el ejercicio de los derechos derivados de las patentes forma parte de una maniobra anti-competitiva de mayores dimensiones. Así, por ejemplo, cuando se adquieren patentes o derechos parciales sobre éstas, de alguna forma lesivas de la competencia, el ejercicio de las acciones derivadas de tales patentes será la consecuencia natural de tal adquisición y el pro-

pósito de maniobra anticompetitiva, la cual, por estar viciada en su totalidad, da carácter de ilícitas a sus distintas partes.

Entre los actos relativos a utilización de patentes, susceptibles de configurar una lesión contra la legislación protectora de la competencia, cabe mencionar los actos siguientes:

a) Ejercicio de las acciones derivadas de las patentes contra los infractores de éstas. La iniciación de las acciones previstas en la legislación de patentes contra quienes utilizan, sin la debida autorización, las invenciones protegidas, constituye la consecuencia esencial de los derechos otorgados al titular de una patente, sin la cual carecería de significado económico o jurídico. Tales acciones, sin embargo, pueden entablarse sobre la base de patentes adquiridas de forma ilegítima, en cuyo caso la ilicitud que pesa sobre la obtención de tales patentes deben extenderse necesariamente al ejercicio de las acciones en ella fundadas, con el fin de dar efecto a las prohibiciones impuestas por la legislación regulatoria de la competencia. Bajo la legislación estadounidense, el caso más representativo en esta materia es *Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.* Kobe había logrado una posición monopólica en el mercado de bombas sin pistón para la extracción de petróleo a través de la adquisición de la totalidad de las patentes existentes en ese campo y mediante contratos para la adquisición de patentes futuras, suscritos con los vendedores de aquellas. Sobre la base de estas patentes entabló acciones contra un competidor potencial, por utilización de las invenciones protegidas por aquellas, haciendo uso, asimismo, de tales acciones para desprestigiar a un competidor. El tribunal interviniente, observando la posición que las patentes ocupaban en la monopolización llevada a cabo por la parte actora, expresó lo siguiente:

No podemos permitir que los tribunales sean un vehículo para mantener o llevar a la práctica un monopolio ilegal que tiene como propósito la eliminación y prevención de la competencia... Si sólo existiera aquí una acción por infracción (de una patente), no podría solicitarse la indemnización de los daños resultantes, pero (los hechos)... dan apoyo a la conclusión de que, aunque Kobe creía que alguna de sus patentes eran infringidas, el verdadero propósito de su acción por tal infracción... era promover el monopolio existente y eliminar a Dempsey como competidor. La acción por infracción y las actividades a ella rela-

cionadas, no son, por supuesto, ilícitas en sí, y aisladamente no serían suficientes para fundar una acción... pero cuando se considera el esquema monopolístico completo que las precedió, consideramos, como el *a quo*, que fueron llevadas a cabo a fin de dar efecto a la maniobra ilegal.

b) Ejercicio de acciones sobre la base de patentes nulas. La jurisprudencia estadounidense ha condenado repetidamente este tipo de acciones, cuando ellas se basan en una maniobra de mala fe por parte de quienes las entabla. A la misma solución cabe llegar bajo la legislación mexicana: la dificultad de conocer la validez de una patente, frente a los elementos que pueden aportarse en su contra en el curso de un procedimiento judicial, lleva a que las acciones entabladas sobre la base de patentes nulas carezcan en buen número de casos de los elementos de dolo o culpa necesarios para configurar los diversos ilícitos previstos en la LFCE.¹⁵

c) No utilización de las invenciones patentadas. Bajo la legislación de patentes estadounidense no existe la obligación de uso respecto de las invenciones protegidas por tales derechos de propiedad industrial —cosa distinta de lo que sucede en México—, lo que da lugar a que, mediante una patente, pueda evitarse en forma total la utilización de una invención. No obstante estos efectos evidentemente inconvenientes, la jurisprudencia estadounidense se ha mostrado renuente a considerar que tal falta de empleo o la iniciación de acciones sobre la base de patentes no explotadas constituyen infracciones contra la legislación antimonopólica. Se ha estimado que la falta de imposición de una obligación o carga de uso sobre el titular de una patente, frente a la posición tomada por otras legislaciones, supone que los autores de la ley de patentes estadounidense se inclinaron por otorgar amplias facultades en ese sentido a los inventores y a sus derechohabientes. No obstante, en ciertas circunstancias la no utilización de invenciones puede llevar a la configuración de infracciones contra la legislación antimonopólica. Tal es el caso cuando la falta de empleo se debe a una acción concertada dirigida a tal fin o cuando se adquie-

¹⁵ *Ibidem*, pp. 706-713.

ren patentes de terceros con el fin de bloquear la utilización de las correspondientes invenciones.¹⁶

VI. CLÁUSULAS RESTRICTIVAS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIA

1. *Introducción*

La materia objeto del presente apartado constituye uno de los aspectos de la legislación antimonopólica y de defensa de la competencia que mayor trascendencia y desenvolvimiento han adquirido en las últimas décadas. Este desarrollo se vincula con tres facetas fundamentales: la creciente importancia de los contratos de licencia en las economías industrializadas, las dificultades que plantea la determinación de las reglas precisas aplicables a las cláusulas restrictivas incluidas en tales contratos y la vital función económica que las citadas operaciones revisten para la transmisión internacional de tecnología, particularmente entre los países desarrollados y naciones en vías de desarrollo. Las legislaciones regulatorias de la competencia constituyen tan sólo uno de los enfoques jurídicos adoptados frente a las cuestiones planteadas por los contratos de licencia en general y por sus cláusulas restrictivas en particular. Gran número de países receptores de tecnología han adoptado legislaciones específicamente dirigidas a la regulación de los contratos de licencia entre licenciantes extranjeros y licenciatarios locales; asimismo, en el marco de la UNCTAD se han emprendido negociaciones dirigidas a la elaboración de un Código de conducta en materia de transferencia internacional de tecnología.

La legislación protectora de la competencia se ha inclinado por regular las cláusulas restrictivas incluidas en los contratos de licencia conforme a las reglas generales previstas en la legislación regulatoria de la competencia, lo que lleva a tener en cuenta que diversos principios regulan aplicables en forma general en esta materia, a veces en forma convergente y otras con sentidos contradictorios que deben ser conciliados frente a las hipótesis particulares que entran en juego. Por una parte, las cláusulas incluidas en los contratos de licencia pue-

¹⁶ *Ibidem*, p. 714.

den tener efectos sobre la libre concurrencia en infracción del artículo 10 de la LFCE. En este sentido, debe tenerse en cuenta que tales efectos pueden manifestarse respecto del mercado en que opera el licenciante como productor, del correspondiente a la oferta del licenciario, o del de tecnología. En segundo término, la conducta del licenciante debe juzgarse teniendo en consideración la posibilidad de que configure un abuso de posición sustancial; esta posición, a su vez, puede tener lugar en el mercado en que dicho contratante opere como usuario de su propia tecnología, o sea como oferente de bienes o servicios, o en el mercado correspondiente a los conocimientos técnicos. Por otra parte, ha de tenerse presente que la obstaculización del otorgamiento de licencias, mediante la imposición de condiciones relativamente estrictas en su respecto, puede llevar a la explotación de los avances técnicos por las firmas que les den origen, tendencia en sí misma que es contraria a la mayor competencia y libertad en los mercados, además de impedir los efectos favorables para el interés económico general que cabe normalmente atribuir a la difusión de nuevos conocimientos técnicos. Otro aspecto a evaluarse es la medida en que las condiciones impuestas por el licenciante constituyen el mero ejercicio, a través de terceros, de los derechos inherentes a la titularidad de las patentes, o bien representan una extensión del poder de los mercados derivado de éstas en materias ajenas a su naturaleza.¹⁷

Debido a la naturaleza de los conocimientos técnicos, su apropiación por quien los origina es marcadamente imperfecta, lo que es manifiesto en el caso de las invenciones patentadas, que dan lugar a que, expirado el plazo de los correspondientes derechos de propiedad industrial, pasen al dominio público. Esto lleva a que en diversos actos relativos a tecnología los beneficios derivados directamente por las partes prioritariamente involucradas sean inferiores de los que se hacen posibles a la sociedad en su conjunto: tales actos, por lo tanto, tienen un impacto positivo sobre el interés económico general superior al que experimentan los contratantes. En el caso de las licencias, los beneficios que el licenciario puede conseguir directamente mediante el acceso a nuevas tecnologías constituyen el motivo de que él suscriba el correspondiente contrato; sin embargo, también resultan

¹⁷ *Ibidem*, pp. 715-717.

beneficiados por tales operaciones los operarios y los sectores del público que logran un mejor conocimiento de nuevas técnicas como consecuencia de su utilización más amplia. Se trata de uno de los tantos casos de economías externas que caracterizan a las actividades relacionadas con los conocimientos, la educación y la investigación.

2. *Cláusulas relativas a regalías*

En principio, las partes de un contrato de licencia pueden fijar libremente las tasas de regalías aplicables; resulta ello no sólo de los principios generales de la legislación regulatoria de la competencia, sino también del hecho de que tal precio es el que permite al licenciante obtener a través de la concesión el derecho a la contraparte los beneficios derivados de las patentes.

Las posibilidades de infracción a la legislación regulatoria de la competencia son de mayor significación en el caso de regalías discriminatorias. Éstas pueden tener un efecto lesivo sobre la competencia, al colocar a un licenciataria en condiciones de inferioridad frente a las empresas que operen el mismo sector; asimismo, las regalías diferenciales pueden ser un medio para imponer prestaciones adicionales, como condición para la concesión de menores tasas. Las regalías discriminatorias pueden constituir también un abuso de posición sustancial, por aplicación de los principios aplicables a dicha figura.

Otro aspecto que ha presentado sustanciales dificultades en el derecho comparado es el de la estipulación del pago de regalías con posterioridad a la extinción de las patentes que dan lugar a las correspondientes licencias. Bajo el derecho estadounidense se considera que la extensión de la obligación de pagar regalías más allá del periodo de validez de la patente implica una extensión no autorizada del monopolio legal concedido a aquélla. Sobre las mismas bases se ha entendido que cuando se otorgan conjuntamente licencias sobre varias invenciones, las regalías deben ser gradualmente disminuidas según las diversas patentes vayan expirando. Esta regla es aplicable con cierta flexibilidad, particularmente cuando no se obliga al licenciataria a adquirir todas las licencias conjuntamente, sino que le da la posibilidad de aceptar o rechazar las licencias individualmente.

La restricción respecto al plazo durante el cual se pagarán regalías no parece del todo acertada, a juicio de Cabanellas. Los contratantes

que distribuyen ciertos pagos en un periodo más extenso que el de validez de la patente, no por eso extienden el monopolio legal que emana de aquella. No se advierte la diferencia económica entre distribuir los pagos a cargo del licenciante durante el periodo de duración de la patente o de la vigencia de la licencia, o de extenderlos durante un periodo más prolongado, con una regalía periódica menor. La ilicitud de la extensión del pago de regalías podrá radicar en el excesivo monto de las mismas, o, materia ajena de la legislación antimonopólica, en posibles vicios de voluntad del licenciario.

Otra situación conflictiva en materia de fijación de precios de las licencias es la relativa a la posibilidad de computar las regalías debidas al licenciante no solamente en relación con la utilización de la invención patentada involucrada, sino también respecto de otros conocimientos. Deben distinguirse en esta materia dos situaciones cuyas consecuencias jurídicas son divergentes. Si se otorga una licencia sobre la base de determinada patente y se ve que las regalías se calcularán en función de las ventas del producto patentado o de las de los productos fabricados con un procedimiento protegido por la patente, es prácticamente inevitable que tales regalías pesen también sobre la utilización de otros conocimientos; no existe invención alguna que pueda prescindir del empleo de otras tecnologías complementarias, lo que no implica, sin embargo, ninguna obligación para el licenciario de utilizar determinados procedimientos; no supone crear restricciones a la competencia ni en el mercado de la tecnología ni el de los productos manufacturados con ésta. Distinta es la situación cuando el cómputo de regalías pesa conjuntamente sobre diversas tecnologías suministradas por el mismo licenciante; si tales tecnologías son susceptibles de ser explotadas separadamente, y el licenciante ha condicionado el contrato a la aceptación del conjunto de ellas, mediante la existencia de una regalía única, independientemente de cuáles de esas tecnologías fueron utilizadas, existirá una forma de imposición de operaciones suplementarias.

VII. IMPOSICIÓN DE PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS

Los contratos de licencia constituyen uno de los instrumentos utilizados con mayor frecuencia para la imposición de prestaciones suple-

mentarias. El poder de negociación que otorga la titularidad de una patente, y en el caso de otros contratos de transferencia de tecnología, el control sobre conocimientos necesarios para determinada actividad económica, permiten a los licenciantes exigir la aceptación de operaciones adicionales, tales como la compra de insumos o el suministro de tecnologías complementarias no requeridas por el licenciatario.¹⁸

Como principio general, la imposición de prestaciones suplementarias en el marco de los contratos de licencia se encuentra sometida a las reglas generales de las conductas anticompetitivas. En razón de la posición dominante en el mercado de tecnología, en la gran mayoría de los casos, tal imposición quedaría incluida dentro de la prohibición de ventas atadas del artículo 10, fracción III de la LFCE. Asimismo, el hecho de que la imposición en cuestión se base en los derechos exclusivos derivados de patentes carecerá de valor justificativo pues, por su propia naturaleza, las operaciones suplementarias se encuentran fuera del marco en que tales patentes otorgan un monopolio legal a favor del inventor y sus derechohabientes. Dicha imposición es un supuesto característico de extensión de dicho monopolio a materias no comprendidas dentro de sus límites.

En el campo de las licencias de patentes, el hecho de que el licenciante perciba regalías en forma de un porcentual de las ventas de su co-contratante, basadas en la utilización de la invención licenciada, da lugar a que exista un interés de su parte en asegurar un empleo correcto de la tecnología involucrada. También puede existir un interés legítimo en este sentido debido a las posibles garantías expresas o implícitas que pesen sobre el licenciante respecto del correcto funcionamiento de la invención licenciada. Tal como en el caso de las licencias de marcas, los intereses del licenciante pueden protegerse debidamente, en la generalidad de los casos, mediante especificaciones de calidad o instrucciones adicionales relativas a la utilización de la tecnología. Sólo excepcionalmente, por lo tanto, podrá justificarse la imposición de prestaciones suplementarias en relación con los contratos de licencia.¹⁹

¹⁸ *Ibidem*, pp. 717-720.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 721 y 722.

1. *Cláusulas de retrocesión de mejoras*

Correa define a estas cláusulas como aquellas por las que “se obliga a la firma receptora a transmitir las mejoras o perfeccionamientos realizados sobre la tecnología recibida o a ceder o licenciar derechos de patentes obtenidos por la primera sobre diversas invenciones”. Distingue, dentro de esta categoría, tres tipos de cláusulas: aquéllas por las cuales el receptor está obligado a informar de cada mejora o perfeccionamiento, aun no patentado o no patentable, desarrollados con motivo de la aplicación de la tecnología transferida; las que obligan al receptor a ceder los derechos de patentes relacionados con tales mejoras; y las que obligan al receptor a licenciar al proveedor los derechos precedentemente mencionados.

Las legislaciones regulatorias de la competencia han adoptado, en general, una posición relativamente flexible frente a las cláusulas de retrocesión de mejoras. Bajo el derecho estadounidense no se las considera ilegales *per se*. Diversas razones han sido utilizadas para justificar este tipo de estipulaciones, incluyendo el carácter no exclusivo de los derechos otorgados al licenciante y la posición relativa de éste frente al licenciario en los mercados en que ellos operan. Bajo la legislación de la Unión Europea, las cláusulas de retrocesión de mejoras han sido consideradas legalmente válidas, en tanto los derechos de ella derivados a favor del licenciante no sean exclusivos y exista una obligación recíproca sobre el licenciante.

Las cláusulas aquí analizadas no presentan un impacto negativo sobre la competencia en la medida en que no otorguen derechos exclusivos a favor del licenciante original y den al licenciario una contraprestación razonable por sus invenciones o desarrollos. Las cláusulas que otorgan derechos exclusivos a favor del licenciante original, sea en forma expresa o mediante la obligación de ceder las patentes que se obtengan respecto de las mejoras desarrolladas por el licenciario, posibilitan la concentración de la tecnología y de los derechos sobre ésta en el licenciante y dificultan la circulación de los conocimientos en el sistema económico. Son asimismo innecesarias para proteger los legítimos intereses del licenciante, pues una licencia no exclusiva es suficiente para asegurar que éste no quedará en posición desventajosa frente a otros competidores, y particularmente frente al

licenciatario. En cuanto al requisito de que se dé al licenciatario una contraprestación razonable por sus invenciones o desarrollos, conduce a que se mantenga el incentivo de esa parte en el desarrollo de su propia tecnología. Eliminar tal incentivo sería una forma indirecta de permitir al licenciante la monopolización del desarrollo técnico del sector afectado.

2. *Fijación de precios del licenciatario*

Las cláusulas mediante las cuales el licenciante fija los precios a ser cobrados por su co-contratante, por los productos objeto de la licencia o fabricados con los procedimientos en ella previstos, han creado sustanciales dificultades bajo las legislaciones antimonopólicas. Bajo el derecho estadounidense si bien no se las ha considerado *per se* ilícitas, sólo se las reputa lícitas en las licencias relativas a patentes, y no así en las de marcas o en los contratos de transferencia de tecnología no patentada. También exigen que se apliquen a un único licenciatario, que la patente involucrada cubra el producto cuyo precios se fija, y que la obligación de comprar determinado precio pese únicamente para el licenciatario y no sobre los compradores subsiguientes. Bajo la legislación del mercado común, las decisiones de la Comisión Europea establecen que estas cláusulas están fuera del marco de la exención prevista en el artículo 85, inciso 3, del Tratado de Roma.

La calificación de la fijación de precios realizada por un licenciante, bajo la legislación regulatoria de la competencia, requiere la evaluación de varios elementos. Por una parte, puede argumentarse que, dado que el licenciante goza de tal derecho respecto de su propia producción, esa fijación no es sino una aplicación de las facultades que derivan del monopolio legal otorgado por las patentes. La licencia que incluye una fijación de precios no daría lugar sino a una situación similar a la que tendría efecto si el titular de la patente explotara la patente por sí mismo. Desde otro ángulo, puede observarse que ninguna invención es utilizada en forma aislada de otras tecnologías y factores de la producción; en consecuencia la fijación de precios respecto de los productos con ella fabricados supone exceder el monopolio legal más allá de lo previsto por la correspondiente paten-

te. Asimismo, si el licenciante desea mantener en su plenitud tal monopolio, le es suficiente con otorgar una licencia exclusiva, dejando a su licenciatarario fijar libremente sus precios, en función de la competencia efectiva que enfrente. Además, la fijación de los precios del licenciatarario puede encubrir maniobras más amplias de restricción de la competencia, sea ésta entre éste y el licenciante, o en relación con las empresas que actúan en los mismos mercados que el licenciatarario. En razón de estos peligros, y debido a la posibilidad de que el licenciante incremente sus intereses legítimos mediante cláusulas con un menor impacto negativo sobre la competencia, ya sea la concesión de licencias exclusivas o la fijación de límites cuantitativos a la producción del licenciatarario, una prohibición general sobre las cláusulas de fijación de los precios de los productos resultantes de la correspondiente licencia aparece como correcta frente a las reglas de la LFCE.

En ciertos casos, el licenciante puede desear otorgar licencias exclusivas sin perder el derecho de producir por sí mismo; por ejemplo, cuando no cuenta con instalaciones en determinado sector geográfico. Tales licencias exclusivas no impedirían la disolución del poder monopolístico que quedaría limitado, en principio, a la protección que surja de los costos del transporte. En tales supuestos, el licenciante puede mantener el control cuantitativo de la producción del licenciatarario, con el fin de evitar la disolución del monopolio derivado de la patente. Esta posibilidad sería particularmente significativa en los casos en que la restricción territorial sobre la comercialización de los productos sujetos a licencia no es susceptible de resultar exitosa por la posibilidad de que terceros infrinjan tales restricciones.

3. *Restricciones territoriales*

Los antecedentes extranjeros existentes en esta materia son de utilidad sólo relativa, debido a los elementos ajenos a consideraciones específicamente relacionados con la protección de la competencia que los ha determinado. Bajo la legislación de la Comunidad Económica Europea tiene lugar una situación en cierto sentido inversa, pues se ha adoptado una posición relativamente restringida respecto de las restricciones territoriales impuestas sobre el licenciatarario, no tanto con motivo de los posibles efectos anticompetitivos derivados de tales

restricciones, sino principalmente en razón del propósito de evitar barreras que se impongan al comercio entre los países miembros de la Comunidad.

Frente a la falta de elementos tales, bajo la legislación mexicana, corresponde determinar la validez de estas cláusulas con los principios generales relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial. Desde este punto de vista puede observarse que la restricción del marco territorial en que se autoriza al licenciatario a utilizar una invención, supone no sólo limitar el empleo de tal invención sino también el de los restantes elementos técnicos y económicos, necesarios para la producción en cuestión. En consecuencia, no puede decirse que los derechos de propiedad industrial involucrados sean de por sí suficientes para justificar las cláusulas aquí analizadas. Corresponde, por lo tanto, analizar con mayor detenimiento sus efectos. Con tal fin debe distinguirse entre aquellas invenciones que, por su naturaleza y consecuencias económicas, son imprescindibles para que el licenciatario pueda operar en el sector al que corresponden tales invenciones, y las que no tienen tal significación. En el primer supuesto, el otorgamiento de licencias es esencial para permitir que las empresas reciban una participación correspondiente en los respectivos mercados. El licenciante puede estar interesado, en tales supuestos, en otorgar licencias con restricciones territoriales debido a sus dificultades para producir directamente en ciertos sectores, o a obstáculos similares que pesen sobre sus licenciatarios exclusivos. En tales casos, las cláusulas que imponen restricciones territoriales sobre el licenciatario no crean un grado de monopolio superior al derivado de la propia patente. De impedirse tales restricciones, el licenciante podría encontrar una motivación suficiente para producir por sí mismo en lugar de hacerlo a través de licenciatarios, y así asegurar la permanencia de la exclusividad de hecho que se deriva de sus derechos de propiedad industrial, lo cual no sólo daría lugar a una falta de competencia similar a la derivada de las restricciones territoriales, sino que impediría los efectos favorables sobre la competencia que cabe derivar, *caeteribus paribus*, de la concesión de licencias.

En el caso de contratos relativos a tecnologías relativamente poco significativas en los correspondientes mercados, puede argumentarse que las restricciones territoriales tampoco suponen efectos totalmente

anticompetitivos, pues los licenciarios no aceptarían tales tecnologías si implicaran restricciones cuyos efectos sobre sus ventas y beneficios fueran superiores a las ventajas derivadas de la utilización de estos conocimientos. Podrían ellos seguir vendiendo fuera de sus territorios exclusivos, absteniéndose de utilizar la inversión licenciada respecto de tales operaciones. Sin embargo, en ciertos casos puede ser prácticamente imposible excluir a una parte de la producción de las restricciones territoriales; por ejemplo, en el caso de líneas de montaje, la duplicación de éstas puede ser altamente antieconómica. Además, el licenciario puede avenirse a las restricciones territoriales porque su verdadero sentido es instrumentar una división de mercados entre las partes. En consecuencia, las tecnologías relativamente poco significativas deberán dar lugar a un análisis de los efectos concretos de las restricciones territoriales impuestas en su respecto.²⁰

4. *Restricciones sobre la exportación*

Corresponde analizar el análisis de estas restricciones considerando en qué medida se encuentran sujetas a las disposiciones de la LFCE. Con tal fin cabe observar que los mercados en los que tienen lugar las operaciones de exportación presentan ciertos elementos ubicados en el país (la oferta local) y otros situados en el exterior (la demanda y la oferta de competidores extranjeros). Tales mercados constituyen un conjunto de conductas interrelacionadas que repercuten sobre el territorio nacional, a través de las condiciones en que opera la oferta local.

Correa considera que la ley no sería aplicable a las restricciones sobre la exportación, debido al carácter territorial de la LFCE (doctrina de los efectos). En cuanto a la posibilidad de que ellas constituyan abuso de poder sustancial, sobre la base del mercado nacional, debe observarse que la posición sustancial que da lugar a abusos no es la existente en el mercado del producto exportado, sino en el de tecnología, que es el nacional. Tampoco resulta relevante sobre la jurisprudencia elaborada en esta materia por la Unión Europea. Esta es particularmente severa con las restricciones a las exportaciones en-

²⁰ *Ibidem*, pp. 722-728.

tre países miembros, debido al propósito de eliminar los obstáculos opuestos al comercio entre éstos, y relativamente permisiva en relación a las exportaciones fuera del mercado común, debido a que el artículo 85 del Tratado de Roma sólo se aplica a las prácticas que puedan afectar al comercio entre los países miembros. En los Estados Unidos las restricciones sobre las exportaciones quedan plenamente sujetas a la legislación antimonopólica de ese país, sin perjuicio de poder ser justificadas en ciertos casos sobre la base de la aplicación de los principios de la legislación de propiedad industrial, y no de la limitación territorial de las normas regulatorias de la competencia. Los principios aplicados en esta materia son marcadamente similares a los adoptados en materia de restricciones internas sobre la base de la legislación de patentes en los años ochenta, y en ciertos casos, más severos.²¹

La validez de las cláusulas aquí analizadas ha de considerarse a la luz de los derechos de propiedad industrial de que goce el licenciante en el exterior. Si ese cuenta con patentes en los países respecto de los cuales se imponen restricciones, la limitación de las exportaciones a tales países sería, en principio, una mera aplicación de los derechos aplicables a tales patentes. A falta de una cláusula expresa al respecto, el licenciante podría excluir las exportaciones de su co-contratante de los mercados protegidos de sus patentes, mediante el ejercicio de los derechos derivados de éstas. Este principio, sin embargo, debe ser matizado. En primer término, en el caso de patentes sobre procedimientos, las posibilidades del titular de una patente de impedir la exportación de productos fabricados con tales procedimientos en el exterior depende de las normas del país en que se ha concedido tal patente y de su interpretación, la cual no es uniforme en todo el mundo. Por lo tanto, la existencia de patentes en el exterior no es por sí sola insuficiente para autorizar una compartimentación de los mercados internacionales. En segundo lugar, como indica Correa:

El derecho del titular de una patente a impedir importaciones no debería ser ampliado ni complementado en virtud de un acuerdo contractual, pues, a menos que se pacten disposiciones en contrario, nada obsta a que el licenciante haga uso de tal derecho, conforme a la ley del

²¹ *Ibidem*, pp. 728 y 729.

país de que se trate. En consecuencia, el licenciante puede ejercer, frente a la LFCE, el derecho de no otorgar licencias adicionales bajo sus patentes extranjeras; la imposición de prohibiciones sobre el licenciario sería o bien innecesaria o bien constitutiva de una expansión de los derechos exclusivos derivado de las patentes mexicanas.

5. *Cláusulas relativas al personal del licenciario*

Las disposiciones de los contratos de licencia en virtud de los cuales se otorgan derechos al licenciante respecto de la designación del personal de su co-contratante han sido generalmente consideradas inválidas u objetables por las legislaciones regulatorias de la transferencia internacional de tecnología. Por el contrario, son pocos los casos en que tales disposiciones han sido consideradas ilícitas bajo legislaciones antimonopólicas y de defensa de la competencia. Tal ilicitud puede resultar del hecho de que tales cláusulas son una forma de cláusula atada; mediante dichas disposiciones contractuales el licenciante impondría sobre su contraparte la contratación de personal suministrado por aquél. En la generalidad de los casos, sin embargo, tal supuesta imposición queda legitimada por el hecho de que la parte interesada en la contratación de personal del licenciante es el propio licenciario; no existe en tales supuestos sino simplemente la operación relativamente compleja en materia de tecnología patentada y no patentada. Las principales dificultades, por lo tanto, serán en materia de prueba, en relación con el origen de tal inclusión de la cláusula relativa a la contratación de personal en el correspondiente contrato de licencia. También puede quedar justificada la contratación aquí analizada por el hecho de ser ella necesaria para una adecuada utilización de la tecnología involucrada. Sin embargo, tal como en el caso de otras prestaciones suplementarias impuestas por el licenciario, la especificación de las condiciones generales en que ha de operarse con la tecnología resultará suficiente para proteger los intereses legítimos del licenciante, sin necesidad de exigir la contratación de su propio personal.

Otras cláusulas relativas al personal del licenciario pueden resultar ilícitas en función de los principios generales relativos a los abusos

de posición sustancial. Son tales las relativas a la cantidad de empleados del licenciatario, salvo cuando sean necesarias para una adecuada explotación de la licencia. Estas cláusulas no son frecuentes en la práctica. En otros supuestos, las obligaciones en materia de personal pueden ser un medio para obstaculizar la competencia entre el licenciante y el licenciatario. Así, la interferencia de aquél en el nombramiento del personal de éste puede ser utilizada para impedir la expansión de su producción.

La distinción expuesta precedentemente entre contrataciones de personal voluntarias e impuestas supone una cuestión de difícil pero no imposible solución práctica. Bajo las leyes de transferencia de tecnología, las prohibiciones en materia de contratación de personal del licenciante suelen ser eludidas mediante la suscripción de contratos de asistencia técnica formalmente separados de los contratos de licencia. Dado que esta legislación tiene efectos respecto de los instrumentos contractuales y no de la conducta efectiva de las partes, no es posible determinar o investigar bajo ella el origen de la contratación antes indicada, o sea si responde a necesidades del licenciatario o a presiones del licenciante. Debe mencionarse que el contrato de asistencia técnica mediante el suministro de personal especializado no es, generalmente, del tipo que da lugar a luchas tendentes a su control, en las que la imposición de cláusulas atadas sobre la base del dominio de otros mercados juega un papel preponderante. Si el licenciante cuenta con una posición privilegiada respecto de cierta tecnología, la utilizará ya para obtener mayores tasas de regalías o para extenderla a otros mercados de mayor significación. Sin embargo, las cláusulas de designación de personal pueden jugar un papel importante como instrumento para impedir la formación técnica de los empleados del licenciatario, trabando capacidad competitiva para éste.²²

6. *Restricciones sobre la investigación y las adaptaciones del licenciatario*

Las cláusulas en virtud de las cuales se limita la posibilidad de que el licenciatario emprenda investigaciones, ya sea en relación con la

²² *Ibidem*, pp. 729-733.

tecnología objeto del contrato en cuestión, o en otras materias, tiene un efecto claramente contrario a la competencia entre las partes contratantes, ya sea en relación con la oferta de tecnología, o respecto de los productos con ella fabricados. Tales cláusulas no suponen el ejercicio de derechos inherentes a las patentes, ni son necesarias para proteger posibles intereses legítimos del licenciante, quien cuenta con la posibilidad, en tal sentido, de incluir cláusulas de retrocesión de mejoras. Respecto de las cláusulas que limitan la capacidad del licenciario de adaptar las tecnologías involucradas en la patente, a los efectos de su propio uso, no es posible formular una regla de igual generalidad. Tales cláusulas pueden responder al propósito de asegurar una explotación adecuada de tal tecnología, evitándose así posibles responsabilidades para el licenciante, y el éxito comercial de tal explotación, del cual dependerá, en muchos casos, la remuneración recibida por el titular de la patente. Debe, por lo tanto, precisarse en qué grado las cláusulas que prohíban o limiten las adaptaciones de la tecnología pueden ser sustituidas, sin perjudicar los propósitos descritos, por otras disposiciones que carezcan de efectos anticompetitivos, tales como las relativas a especificaciones generales sobre la utilización de la invención patentada, que dejan cierta libertad al licenciario para ajustar su empleo dentro de cierto marco.²³

7. Prohibición de utilización de tecnologías competitivas

Este tipo de cláusulas presentan diversos efectos lesivos de la libre competencia. Restringen el libre acceso del licenciario a los mercados de tecnología y, como otras cláusulas atadas y de aprovisionamiento exclusivo, pueden fortalecer la posición sustancial del licenciante en esos mercados, y en aquellos que resultan atendidos mediante la utilización de la tecnología objeto del correspondiente contrato. Asimismo, impiden al licenciario efectuar una selección libre y razonable de la tecnología que puede emplear, lo cual conduciría a estructuras productivas ineficientes. Por lo anterior, las tecnologías competitivas resultarían prohibidas bajo las legislaciones regulatorias de la competencia.

²³ *Ibidem*, p. 733.

8. *Restricciones sobre el volumen y estructura de la producción*

Las cláusulas objeto de este apartado presentan muy diversas variantes. Por esta razón, y por los diferentes efectos que tienen según sean las relaciones generales entre el licenciante y el licenciatarío, resulta particularmente difícil trazar normas generales aplicables a este respecto frente a la legislación regulatoria de la competencia. Cabe analizar, sin embargo, algunos aspectos de tales cláusulas contractuales, frente a esta legislación.

Las restricciones sobre el volumen de la producción han sido generalmente consideradas lícitas, si se refieren a la utilización de la invención objeto de la licencia, e ilícitas en caso contrario. Si bien esta distinción es en principio válida, pues quien puede lo más (impedir totalmente la utilización de la invención patentada, mediante la concesión de licencias) también puede lo menos, presenta el inconveniente de que las limitaciones cuantitativas sobre la producción pueden ser utilizadas, como es el caso de las restricciones territoriales, para encubrir prácticas concertadas dirigidas a limitar la oferta en determinados mercados. Por lo tanto, aun en los casos de restricciones cuantitativas ceñidas al marco de la patente, se deberá examinar si ellas no han sido utilizadas para trabar el empleo de otras tecnologías, más allá de lo que resultaría del mero efecto sustitutivo que cabe atribuir a las nuevas invenciones.

Las limitaciones cualitativas sobre la utilización de las invenciones, también llamadas restricciones del campo de uso (*field of use instructions*) han sido generalmente evaluadas conforme a los principios similares a los expuestos precedentemente respecto de las limitaciones cuantitativas. Deben ser distinguidas de los controles de calidad impuestos por el licenciante. Aquéllas llevan a que el licenciatarío sólo pueda utilizar la invención patentada para ciertos propósitos previstos en el correspondiente contrato; los controles de calidad no imponen tal limitación, sino que requieren que la producción del licenciatarío se ajuste a ciertos requisitos mínimos, sea para proteger las marcas del licenciante, en caso también de existir una licencia sobre éstas, el prestigio de la tecnología, las garantías otorgadas por el licenciante y el volumen de ventas sujetas al pago de regalías. Tales controles de calidad son, por lo tanto, lícitos, salvo cuando su extensión irrazonable

indique que encubren limitaciones sobre la producción y libertad de decisión del licenciatarlo.

Pueden también imponerse restricciones sobre la comercialización de los productos patentados o fabricados con los procedimientos objeto de la licencia. Han sido consideradas lícitas si tienden a asegurar el cumplimiento de limitaciones territoriales válidas; en los demás casos debe analizarse más detalladamente su propósito y efecto con el fin de evaluar las consecuencias sobre la competencia.²⁴

9. *Cláusulas que limitan las posibilidades de entablar acciones de nulidad respecto de las patentes del licenciente*

Las disposiciones contractuales aquí consideradas presentan numerosas facetas y dificultades, pues su validez depende de la aplicación de los principios generales del derecho civil y de la legislación de patentes. Ciñéndose aquí el análisis de la validez de tales cláusulas frente a la legislación regulatoria de la competencia, puede observarse tanto de la jurisprudencia estadounidense como de la Comisión Europea muestras contrarias a tal validez. Es evidente que tales cláusulas se prestan a reforzar marcadamente las posibilidades de que patentes nulas mantengan una validez aparente. No son necesarias para asegurar la concesión de la licencia, pues a falta de éstas el licenciatarlo potencial mantiene el derecho de entablar las correspondientes acciones de nulidad.

10. *Licencias atadas*

Una modalidad relativamente frecuente en materia de transferencia de tecnología es la vinculación de la concesión de determinadas licencias a la aceptación de otras, sean éstas referidas a patentes, conocimientos no patentados o marcas. Estas prácticas, conocidas en el derecho estadounidense como *package licensing*, configuran un supuesto de imposición de prestaciones suplementarias, sujeto, por lo tanto, a las prohibiciones que pesan sobre tal imposición. Las principales dificultades en esta materia radican, por ello, en los obstáculos prácticos

²⁴ *Ibidem*, pp. 733-737.

para determinar en qué grado una operación relativamente compleja, que incluya licencias de patentes y marcas, y transferencia de conocimientos no patentados, supone una imposición de parte del licenciante. Debe tenerse en este sentido que muchas veces los conocimientos no patentados pueden ser necesarios para lograr una adecuada explotación de la invención objeto de la licencia; asimismo, las marcas pueden representar una ventaja para el licenciario, en materia de comercialización, igual que en los casos de licencias de marcas totalmente independientes de las prestaciones tecnológicas. La solución práctica para estas dificultades deberá pasar a través de compromisos que permitan al licenciario utilizar la invención licenciada con independencia de las prestaciones adicionales que se presume han sido impuestas por él, en razón de la dificultad para obtener las pruebas necesarias para otro tipo de medidas.

11. *Otras cláusulas de los contratos de licencia*

Las operaciones basadas en la concesión de derechos respecto de invenciones patentadas se prestan a adoptar formas relativamente complejas; los límites de este artículo impiden agotar el análisis de la validez de las cláusulas en ellas incluidas, frente a los principios de la legislación regulatoria de la competencia. Cabe mencionar, sin embargo, a título ilustrativo, algunas de las estipulaciones contractuales que son susceptibles de resultar ilícitas bajo tales principios:

a) Cláusulas que dificulten o penalicen las acciones relativas a la validez de la patente bajo la que se otorga la patente.

b) Cláusulas mediante las cuales se limite la producción u otros derechos del licenciario con posterioridad a la expiración de las correspondientes patentes.

c) Relaciones sobre los medios a ser utilizados para la comercialización y sobre las personas a las que podrán venderse los productos fabricados bajo la licencia.

d) Cláusulas mediante las cuales se limite la utilización por el licenciario de sus propias marcas. Estas cláusulas suponen la obligación explícita o implícita de utilizar las marcas del licenciante.

e) Cláusulas que permitan al licenciante interferir con la dirección y administración del licenciario. Estas cláusulas pueden resultar jus-

tificadas si su marco de aplicación se encuentra restringido a lo necesario para asegurar el cumplimiento de los fines legítimos del licenciante, por ejemplo, si permiten a éste inspeccionar las instalaciones del licenciataro con el fin de comprobar si se cumplen las estipulaciones contractuales estipuladas en relación con la utilización de conocimientos técnicos secretos, o si tienden a asegurar el cumplimiento de especificaciones de calidad. Si su extensión es excesiva puede impedir la toma de decisiones independientes entre empresas competidoras.

VIII. OPERACIONES RELATIVAS A SECRETOS INDUSTRIALES Y OTROS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Gran parte de las cláusulas susceptibles de tener efectos negativos sobre la libre competencia se encuentran también en los actos mediante los que se transfieren derechos temporales o definitivos respecto de conocimientos técnicos no patentados. Pese a que es frecuente afirmar que las normas relativas a los contratos de licencia son aplicables, en este campo, a los actos relativos a tecnología no patentada, tal extensión no debe ser realizada sin tener en cuenta la diferente extensión de los derechos que subyacen a este tipo de operaciones. Esa diferente extensión incide sobre distintos aspectos de la licitud de tales operaciones: el grado en que ciertos derechos del licenciante o proveedor de tecnología pueden considerarse como protegidos por la legislación de propiedad industrial, la medida en que determinadas cláusulas son necesarias para permitir una circulación adecuada de conocimientos en el sistema económico, la calificación como sustancial de la posición ocupada por el proveedor de la tecnología y los efectos que las cláusulas evaluadas presentan sobre la competencia en los mercados de tecnología y en los de los productos fabricados mediante ésta. Entre las principales diferencias entre los derechos otorgados por las patentes y los relativos a conocimientos secretos no patentados, se han mencionado las siguientes:

a) Las patentes deben ser claramente definidas, en cuanto a su amplitud, en las reivindicaciones correspondientes, mientras que los conocimientos técnicos pueden consistir en un conjunto de información tecnológica difícil de definir con precisión.

b) La protección derivada de las patentes está limitada al territorio del país que las otorga, mientras que los conocimientos técnicos se encuentran tutelados en todos los lugares en que sean secretos y la legislación reconozca y proteja ese carácter.

c) Las patentes están limitadas a su periodo legal de protección mientras que los conocimientos técnicos pueden ser amparados en tanto no sean objeto de una difusión generalizada.

d) Las patentes otorgan protección contra la copia independiente de las invenciones protegidas, mientras que el descubridor independiente de los conocimientos secretos puede utilizarlos y aún destruir tal carácter secreto mediante su difusión pública.

e) Los conocimientos técnicos se encuentran sujetos a una constante renovación, según ciertos elementos de los secretos industriales y otros son desarrollados para complementar a los ya existentes.

Las diferencias precedentemente descritas dan lugar a que el análisis sobre los contratos de transferencia de tecnología de conocimientos técnicos y de la protección que sobre éstos otorga la Ley de Propiedad Industrial sea, al menos parcialmente, distinto del que corresponde en los casos de contratos de licencias de patentes. Con el fin de ilustrar este aspecto puede considerarse, por ejemplo, el caso de los contratos de transferencia de tecnología en los que se dispone que, a la finalización del periodo de vigencia del contrato, el receptor debe cesar en la utilización de estas cláusulas en el derecho estadounidense, y en el de la Unión Europea dista de ser clara o uniforme. Para tal calificación debe tenerse en cuenta por una parte que el receptor sólo puede tener acceso, de hecho, a la tecnología en cuestión, en virtud del contrato que se evalúa; por la otra, que existe la posibilidad jurídica de que desarrolle por sí misma, en el futuro, una tecnología similar. Estos factores pueden ser evaluados por el propio receptor; por lo tanto, el hecho de que esté dispuesto a suscribir el contrato en cuestión crea una fuerte presunción de que éste es el medio más adecuado para difundir los conocimientos afectados. Las cláusulas aquí analizadas tenderán a ser anticompetitivas cuando sean un medio para encubrir acuerdos con propósitos de división de mercados entre las partes intervinientes.

Otro supuesto en el que pueden advertirse diferencias entre el tratamiento que cabe bajo las licencias de patentes, y el que correspon-

de en el supuesto de transferencias de conocimientos no patentados, es el de las restricciones sobre la exportación. No existe, en el caso de secretos industriales, la posibilidad de utilizar patentes extranjeras para impedir las exportaciones. Por lo tanto, los efectos de las restricciones sobre las exportaciones se asemejan, marcadamente, en este caso, a los que corresponden a las licencias territoriales.

IX. LICENCIAS DE MARCAS

Los efectos de las licencias de marcas son sustancialmente distintas de los que cabe atribuir a las patentes. Sin perjuicio del poder de mercado que puede derivarse de determinados signos, poder que no deriva de la naturaleza de éstos, sino de la publicidad que los acompaña y de los productos que la identifican, las marcas no otorgan exclusividad alguna sobre determinada línea de mercaderías. Las licencias de marcas no juegan un papel sustancial en la difusión de conocimientos; los beneficios que de ellas pueden derivar el interés público son, por lo tanto, marcadamente más limitados que en el supuesto de contratos relativos a patentes o secretos industriales.

Surge del análisis precedente que los efectos restrictivos sobre la competencia derivados de las licencias de marcas difícilmente resulten injustificados, tanto por no resultar del ejercicio de derechos inherentes a los signos tutelados por la legislación de propiedad industrial, como por la falta de ganancias en eficiencia que compensen las consecuencias negativas ocasionadas por la limitación de la competencia.

Entre las prácticas relacionadas con licencias de marcas que pueden plantear dificultades bajo la legislación reguladora de la competencia pueden mencionarse, a título ilustrativo, las siguientes:

a) Utilización de las marcas para impedir importaciones: una empresa que cuenta con licenciarios de marcas o distribuidores de diversos países puede intentar impedir la venta de ellos fuera de sus mercados locales mediante el empleo de marcas sobre las que goza de derechos exclusivos en terceros países... Sin perjuicio de las dificultades que crea este tipo de situaciones bajo el derecho de marcas, particularmente en relación con el problema del agotamiento de los derechos del titular de una marca luego de efectuada su primera venta, en relación con las importaciones, y de la extensión territorial de

los derechos otorgados a los licenciatarios, este tipo de división de mercados debe considerarse ilícito frente a la LFCE en la medida que presente efectos sustanciales sobre la competencia. La utilización en forma no exclusiva de determinados signos distintivos, que constituyen la esencia del derecho concedido al titular de una marca no lleva en sí la facultad de dividir mercados, ni ésta es necesaria para el ejercicio efectivo de tal derecho.

b) Restricciones territoriales: dado que los efectos anticompetitivos derivados de las restricciones territoriales, impuestas en las licencias de marcas, rara vez serán necesarios para lograr propósitos favorables al interés económico general, debido a los escasos efectos que respecto de éste (ganancias en eficiencia) presentan tales licencias, esa forma de división de mercados será generalmente ilícita. Podrá encontrar elementos de justificación si forma una parte de operaciones más amplia, tales como la organización de sistemas de distribución, o si se encuentra vinculada a la transferencia de conocimientos técnicos. En tales supuestos, las restricciones territoriales deberán ser evaluadas conforme a los criterios mencionados anteriormente.

c) Cláusulas atadas: la imposición de estas cláusulas en relación con la licencia de marcas, ha sido analizada en la imposición de prestaciones suplementarias.

d) Utilización de las mismas marcas por empresas competidoras: esta práctica ha dado lugar a las llamadas marcas colectivas. Estas marcas permiten a diversas empresas competidoras simplificar sus operaciones de comercialización y publicidad mediante la utilización de un signo común para sus productos. En ciertos casos, suelen aumentar la competencia entre las empresas que las emplean al facilitar, mediante la homogeneización de las ofertas, las comparaciones de precios. Pueden también servir, sin embargo, para establecer abusos de poder sustancial excluyente de las empresas que no las utilizan, o para instrumentar repartos de mercados provistos por los artículos 9o. y 10 de la LFCE.²⁵

²⁵ *Ibidem*, pp. 737-748.

X. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA LEGISLACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

La posición dominante no constituye de por sí un dato disvalioso: por circunstancias de hecho o de derecho, una persona asume en un mercado una posición que le permite un control sobre él; tanto como si en derecho societario un sujeto asumiera el control de una sociedad. Lo que resulta disvalioso para el derecho es tanto el abuso de posición dominante como el control. En ambos se da un abuso del derecho, una desviación del fin perseguido por la norma.

El control de los abusos tiene por función impedir que se usen los márgenes de acción no controlados por la competencia en detrimento de terceros. La “mano invisible” de la competencia que no actúa en estos mercados es reemplazada por la mano “visible” de la autoridad. En tal sentido, su función es lograr que las empresas con control de mercado se comporten en lo posible en forma análoga al comportamiento competitivo.

1. *El control de los abusos*

Admitiendo el control de los derechos del titular —que por significar una excepción de los principios de libertad de concurrencia deben interpretarse restrictivamente— el paso siguiente es establecer los instrumentos de los cuales ha de valerse el legislador para posibilitar tal control. Estos instrumentos pertenecen a dos distintos ámbitos.

a) Legislación antimonopólica o defensa de la competencia: en este caso, la armonización de los objetivos propios del sistema de protección de la propiedad intelectual y del aseguramiento del respeto a la libertad de concurrencia se busca por medio de la directa aplicación de la legislación antimonopólica y de defensa de la competencia a las conductas de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Éstos, valiéndose de las facultades conferidas, pueden utilizarlas para imponer condiciones restrictivas en la producción o comercialización de bienes o servicios, extendiendo las atribuciones conferidas más allá del límite impuesto por el legislador al establecerlas, o pueden de alguna o de otra manera abusar de tales facultades en detrimento de la competencia, contrariando la finalidad del derecho reconocido.

Usualmente, entre las medidas adoptadas para remediar las consecuencias de las conductas anticompetitivas figura la aplicación de sanciones económicas, el licenciamiento obligatorio de los derechos de propiedad intelectual en juego y su revocación.

En algunas legislaciones, incluso, la mencionada relación encuentra técnicamente su expresión en la recepción por parte de la legislación de patentes de supuestos en los que resulta procedente la limitación de las facultades otorgadas con fundamento en la infracción de la legislación antimonopólica y de defensa de la competencia.

b) Paralelamente o en forma independiente, las propias leyes de propiedad industrial pueden establecer remedios a los abusos cometidos por el titular del derecho.

En materia de patentes, por ejemplo, la propia legislación específica puede promover remedios destinados a corregir situaciones en las cuales el ejercicio de los derechos exclusivos afecten más allá de lo deseable en la libre competencia, perjudicando en última instancia el interés de los consumidores. Tal es el caso de la regulación de las licencias obligatorias.

2. *Propiedad intelectual y competencia en la jurisprudencia comunitaria europea. Ejemplos prácticos*

Para poder entender debidamente el sentido de las decisiones comunitarias europeas relativas al tema, hay que comenzar por señalar la diversa visión que sustenta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la Comisión Europea.

Mientras que el Tribunal (TJCE) enfoca las decisiones desde la órbita de los derechos nacionales, la Comisión atiende con un criterio más progresista a los principios que la informan y sustentan el derecho comunitario. Si bien las decisiones se refieren en su mayoría a cuestiones de la propiedad industrial ajenas al derecho de patentes, su doctrina es aplicable —*mutatis mutandis*— a la materia que nos ocupa.

El TJCE efectuó una sutil distinción entre existencia y ejercicio de derecho de propiedad industrial. Esta doctrina se sentó a partir del *leading case* de Grundig-Costen *v.* Comisión (13 de julio de 1966) en materia de marcas, y Parke Davis (29 de febrero de 1968) en materia

de patentes, este último en donde se señaló “que la existencia del derecho de patente no depende actualmente más que de la legislación nacional; sólo el uso que se haga de ese derecho podría depender del derecho comunitario”.

En los casos “Renault” y “Volvo” se planteó al TJCE la cuestión de saber si los derechos conferidos a las terminales eran o no compatibles con las reglas comunitarias relativas a competencia. Más concretamente, si el titular de un derecho abusa de su posición dominante cuando se niega a conceder a terceros la licencia de suministros de determinadas piezas, incluso cuando éstos están dispuestos a pagar un canon razonable.

En el caso “Volvo” resulta sumamente ilustrativa la opinión del abogado general, quien sostuvo “que es posible en presencia de una explotación abusiva de una posición dominante realizada en relación con un derecho de propiedad industrial que la autoridad nacional... pueda imponer una o varias licencias obligatorias al titular de la patente o del modelo depositado si ella juzga que es el mejor remedio para poner fin al abuso”.

En el caso “Volvo” la cuestión fue planteada por los tribunales británicos al elevar la materia a consideración de los órganos jurisdiccionales comunitarios, en los siguientes términos:

- Si un fabricante de automóviles tiene diseños industriales registrados que le confieren, bajo la ley de un Estado miembro, el derecho exclusivo de fabricar e importar autopartes de repuesto necesarias para efectuar la reparación de los automóviles de su fabricación (si tales autopartes no son reemplazables por otras de diseño diferentes, ¿se halla en posición dominante con respecto de tales autopartes en el sentido del artículo 86, por razón de poseer tal derecho exclusivo?).
- ¿Existe *prima facie* el abuso de posición dominante de tal fabricante al negarse a licenciar a terceros la producción de autopartes de carrocería, aun cuando ellos estén dispuestos a pagar una regalía razonable sobre todos los artículos vendidos bajo la licencia y represente tal regalía un monto justo y equitativo, teniendo en cuenta los méritos de diseño y todas las circunstancias del caso, y siendo tal regalía determinada

por arbitraje o por cualquier otro medio que el tribunal disponga?

- ¿Es tal el abuso capaz de afectar el comercio entre los Estados miembros, en el sentido del artículo 86 del Tratado, en virtud de que a quien se pretende ser licenciatarario se le impide importar las partes de carrocería de otros estados miembros?

La Corte Europea se limitó a contestar la segunda de las cuestiones formuladas por el tribunal nacional. En opinión de la Corte, la negativa a licenciar los derechos sobre los diseños en cuestión no podría constituir en sí misma un abuso de posición dominante, siendo el derecho del titular del diseño registrado a impedir a terceros la fabricación, venta o importación de productos que incorpora el diseño, precisamente la materia propia de su derecho exclusivo.

Sin embargo, el fallo recalcó que el ejercicio de tal derecho exclusivo por parte del titular de un diseño registrado podría estar prohibido por el artículo 86 del Tratado, si tal ejercicio supone, por parte de una empresa que goce de una posición dominante en un mercado determinado, cierta conducta abusiva, como la negativa arbitraria a proveer de repuestos a empresas independientes dedicadas a la reparación de automóviles, la fijación de costos para tales repuestos a niveles injustificados, o la decisión de cesar la producción para determinados modelos de automóviles, siempre que existan muchas unidades de ellos aún en circulación, y en la medida en que tales conductas puedan afectar el comercio intracomunitario.

En ausencia de mención por parte del Tribunal Nacional de conductas como las descritas, la Corte Europea resolvió la consulta a favor del titular de los diseños industriales, sin considerar la primera y la tercera de las cuestiones planteadas.

Es muy importante destacar que el Tribunal Nacional, al elevar la materia a la Corte, tomó en consideración el abandono por parte de la demandada en el proceso principal de argumentación inicialmente formulada respecto del abuso de posición dominante por parte del titular de los diseños registrados, fundada en la comparación de los precios de venta de las partes de carrocería que comercializaba la demandada y los precios más altos para los repuestos a que los comer-

cializaba la demandada, y los precios más altos para los repuestos a que los comercializaba el titular de los diseños.

En virtud de similares fundamentos, la Corte Europea de Justicia decidió un caso paralelo de manera concordante, en *Consortio Italiano della Componentistica di Ricambi per Autoveicole y Maxilar Spa v. Régie Natioale des Usines Renault* (caso 53/87), al estimar que el mero hecho de la iniciación de procedimientos por la infracción de derechos sobre derechos registrados no constituía en sí mismo un abuso de posición dominante.

En un caso más reciente en que se discutió el ejercicio de derechos de propiedad intelectual como supuesto del abuso de posición dominante, la jurisprudencia comunitaria arribó esta vez a una solución diferente.

En el caso *Magill* (T69/89), el Tribunal de Primera Instancia convalidó la decisión de la Comisión de imponer el licenciamiento obligatorio de derecho de autor a empresas editoriales incurso en un abuso de posición dominante, en los términos del artículo 86 del Tratado de Roma.

En los casos en cuestión, la Comisión había determinado que varias empresas editoriales que publicaban guías semanales de programas de televisión, controladas cada una de ellas por empresas de televisión, incurrían en un abuso de posición dominante al impedir a la empresa *Magill TV Cable* publicar en Irlanda una guía semanal comprensiva de todos los programas de televisión transmitidos, iniciando procedimientos legales contra esta empresa, fundados en los derechos de autor sobre las listas de programación. Las empresas editoriales controladas por las empresas de televisión publicaban guías semanales que contenían exclusivamente la lista de programación de cada una de las empresas controlantes.

La decisión de la Comisión impuso a las empresas editoriales la obligación de proveer a terceros interesados la información sobre su programación semanal de manera no discriminatoria y con antelación suficiente. Si tal información fuera a ser proporcionada mediante licencias, los términos de ellas debían ser sometidos a la aprobación previa de la Comisión.

La posición en el mercado relevante para el análisis de una existencia de poder dominante se circunscribió a las guías semanales de

programación televisiva, encontrándose de esta manera una respuesta afirmativa sobre la existencia de tal posición dominante en el mercado así definido, al considerarse que los terceros interesados en publicar una guía semanal completa de la programación televisiva se hallaban en una situación de dependencia económica con respecto al titular del derecho de autor sobre las listas de programación, quien disfrutaba entonces de la capacidad de oponerse a la aparición de cualquier tipo de competencia efectiva en el mercado de la información sobre su propia programación de televisión semanal (caso 70/89, pp. 32 y 33).

Tanto la negativa a proveer de información a las empresas interesadas en editar la guía semanal general de la programación, como la iniciación de procedimientos legales por infracción del derecho de autor fueron considerados conductas abusivas del titular de los derechos.

La justificación de la conducta incriminada en la protección por derecho de autor de la lista de programación de las empresas de televisión no fue aceptada por el Tribunal. En el caso particular se consideró que el derecho fue ejercido de manera tal y en circunstancias tales que importaban perseguir un propósito manifiestamente contrario al artículo 86 del Tratado de Roma, excediéndose el marco de la "función esencial" del derecho de propiedad intelectual; en el caso, la aseguración de la protección moral de la obra y la remuneración del esfuerzo creador.

El Tribunal consideró que la conducta de las empresas de televisión impedía el surgimiento de un nuevo producto (las guías semanales de televisión comprensivas de la programación de las emisoras), capaz de competir con sus propias publicaciones y para el cual existía una potencial demanda insatisfecha de los consumidores, explotando de esta manera sus derechos sobre las propias listas de su programación, producida en el marco de la actividad de la teledifusión para asegurarse un monopolio de un mercado anexo de la producción de guías semanales de la programación televisiva.

La negativa a autorizar a terceros la publicación de la lista de programación se consideró arbitraria, en la medida en la que no podía justificarse por las exigencias de la radioteledifusión ni por exigencias propias de la actividad editorial de guías de televisión, por lo cual

podieron las empresas involucradas adaptarse a las condiciones de un mercado de guías de televisión abierto a la competencia para asegurar la viabilidad comercial de su publicación.

Si se establece un paralelismo con los ejemplos de conductas abusivas señalados por la Corte en el caso “Volvo”, el Tribunal comparó la negativa a autorizar a todo tercero interesado y de manera no discriminatoria la publicación de las listas de programación propias, con la negativa arbitraria de un fabricante de automóviles a proveer de autopartes a terceros dedicados a la reparación de automóviles, definiendo los “mercados principales” en cada caso (la fabricación de automóviles y la actividad de teledifusión) y los “secundarios” (la reparación de automóviles y la publicación de guías de televisión).

En la medida en que la conducta incriminada impedía la aparición de un nuevo producto para el cual existía una demanda potencial de los consumidores, ignorando los intereses de éstos, se la equiparó al supuesto de negativa de un fabricante de autopartes de cesar en la fabricación de repuestos para modelos de automóviles que seguían en circulación, conductas éstas que no resultan comprendidas en las sustancias mismas del derecho de autor.

Más allá de los complejos elementos en juego en el tratamiento del caso en el derecho comunitario, en cuanto a la relación entre los derechos de propiedad intelectual consagrados por legislaciones nacionales y la aplicabilidad de las limitaciones fundadas en el derecho comunitario, que presenta dificultades propias en el caso del derecho, distan mucho de merecer una protección uniforme en los Estados miembros (los diseños industriales y la protección por derecho de autor sobre compilaciones de datos), y prescindiendo de un análisis detallado de las implicaciones de las decisiones mencionadas, se advierte que la jurisprudencia comunitaria no parece ajena a la voluntad manifiesta de los órganos ejecutivos de la comunidad de imprimir la relación de la competencia en sectores, en los cuales la competitividad de sus empresas marcha por detrás de la que exhiben las industrias pertenecientes a otros bloques económicos.

Se ha señalado que decisiones como las contempladas podrían significar la obligatoriedad, para los titulares de los derechos de propiedad intelectual, de aceptar obligaciones de un tercero; puede demostrar que el desarrollo de un nuevo producto requiere el uso de la

tecnología o de la información protegida, y que la negativa a su licenciamiento se origina con el propósito del titular del derecho de mantener una posición dominante en un mercado determinado.

Remarcando cuanto se ha dicho, debemos destacar que existe una opinión consciente en los diversos sistemas legislativos en el sentido de que los abusos que puede generar el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, concebidos éstos en su acepción más amplia, deben encontrar su debida sanción cuando vulneran los principios de libre concurrencia en el mercado, excediéndose los límites concebidos o reconocidos.

Sea la fuente de tal sanción la propia legislación antimonopolios y de defensa de la competencia o la regulación propia de los sistemas de propiedad intelectual con fundamento último en la misma defensa de la actividad competitiva, y más allá de las necesarias construcciones dogmáticas en la materia, lo cierto es que frente a conflictos generados por el abuso de derechos de propiedad intelectual, las disposiciones que tutelan la libertad de competencia constituyen la protección más adecuada a los abusos de tales derechos.²⁶

La negativa a conceder una licencia por parte de un titular de un derecho de propiedad intelectual, aunque se trate de una empresa con poder sustancial, no puede constituir en sí misma un abuso de ésta; no obstante, el ejercicio del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo.²⁷ El problema crucial radica, pues, en la determinación de esas circunstancias excepcionales.²⁸

XI. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA EN MÉXICO

En México, el artículo 5o. de la LFCE señala que:

²⁶ Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, *op. cit.*, nota 1, pp. 89-101.

²⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 6 de abril de 1995, RTE y ITP/Comisión/Magill, caso 241/91 y C-242/91, Recueil Dalloz Sirey, número p. I-743, 1995, apartados 49 y 50.

²⁸ Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier, *Mercado único y competencia*, Madrid, Colex, 2003, pp. 1107 y ss.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras...

Los agentes económicos referidos en los párrafos anteriores... estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional.

Los diversos sistemas de integración económica demandan, en general, acuerdos entre los países miembros respecto a temas de derecho económico como los monopolios, las prácticas comerciales desleales y el estatuto de la inversión extranjera (que comprende la inversión extranjera directa y de cartera, el sistema de propiedad industrial e intelectual y la comercialización —transferencia— de tecnología).

Como consecuencia de ello, el TLCAN incluyó, entre otros temas, el de la armonización de la legislación sobre propiedad intelectual —incluyendo la propiedad industrial— y libre competencia.²⁹

Es claro que la citada disposición mantiene el principio señalado al principio de este artículo: los derechos de propiedad industrial están regidos por las disposiciones de la competencia económica en aquellos aspectos no directamente comprendidos en la primera, esto es, en los aspectos que van más allá de los expresamente protegidos por la legislación de la propiedad industrial.

No es fácil evitar los monopolios causados por el exceso de la aplicación de las leyes de propiedad industrial. A este respecto, la Ley de Inveniones y Marcas de 1976 no logró evitar los monopolios en materia de propiedad industrial, ya que la misma si bien representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible abusos del sistema de patentes, tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional; y a la vez para tratar de someter al sistema de las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de

²⁹ Pérez Miranda, *Propiedad industrial y competencia en México, un enfoque de derecho económico*, México, Porrúa, 1994, p. 64.

evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero, esas buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.³⁰

Los derechos de propiedad industrial y la competencia económica no están vinculadas por la legislación de la competencia desleal, que si bien es importante porque puede ofrecer protección contra la confusión para las indicaciones o signos que no son susceptibles de protección mediante la legislación nacional de marcas, complementando a esta última,³¹ la competencia económica se refiere al hecho de competir, mientras que la competencia desleal se refiere al hecho de competir deslealmente (Walter Frisch), cosas distintas.

Los agentes económicos que detentan un derecho de propiedad industrial, bien pueden caer en una infracción al derecho de la competencia, si las prácticas inciden en la definición del mercado relevante.³²

Aunque la Ley de Propiedad Industrial es un ordenamiento que antecede a la promulgación de la Ley Federal, contiene elementos relativos a la competencia económica, y desde el principio establece como uno de los objetivos prevenir actos que constituyan competencia desleal en relación con la propiedad industrial (artículo 2o., fracción VI).

Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, o prohibir o regular de oficio, o a petición de los organismos representativos, el uso de marcas registradas o no (artículo 129, fracción I).³³

En el mismo sentido, señala Witker que el primer objetivo de la Ley de Propiedad Industrial es promover la actividad inventiva de aplicación industrial, propiciar el mejoramiento de la calidad de los

³⁰ Castrejón García, Gabino Eduardo, *Ley de Propiedad Industrial*, México, Cárdenas Velasco, 2004, p. 33.

³¹ Sánchez Pichardo, Alberto C., *La competencia desleal*, México, Porrúa, 2003, p. 89.

³² Peredo Rivera, Amílcar, *Competencia económica: teoría y práctica*, México, Porrúa, 2004, p. 17.

³³ Aguilar Álvarez de Alba, Javier, *La libre competencia*, México, Oxford University Press, 2000, p. 148.

bienes y servicios en la industria y en el comercio. Sin embargo, aunque el artículo 2o. de la citada Ley no lo manifieste expresamente, también se busca proteger a los consumidores, con lo que se protege el objetivo último de la legislación de competencia económica, si bien la última fracción (fracción VI) en particular se refiere a la vinculación con el derecho de la competencia.³⁴

Los países que emplean este criterio (el bienestar del consumidor) lo justifican en la necesidad de un marco legislativo y político adecuado para proteger a los consumidores contra ciertas prácticas anti-competitivas que aumentan los precios y reducen la producción, ya que al no existir un marco normativo apropiado, los consumidores serían víctimas de actores inescrupulosos que participan en el mercado.³⁵

1. *El monopolio de los derechos de autor*

Respecto del derecho de autor, podemos decir que la protección a la obra intelectual comienza con la aparición de la primera tecnología que facilitó la reproducción no autorizada de obras en gran escala, esto es, la imprenta, cuya aparición tuvo dos efectos importantes:

I. Facilitó la multiplicación de obras originales.

II. Transformó las obras impresas en un objeto comercialmente accesible a las grandes masas, creando oportunidades de negocio insospechadas.

La complicación en materia de protección a la propiedad intelectual puede resumirse en la poca probabilidad de proteger los beneficios de la misma en forma simultánea y en la búsqueda de lograr un equilibrio en dichos intereses.

Los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y a los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, buscaron su justificación en el dicho de que constituyen el incentivo comercial al desarrollo tecnológico, de for-

³⁴ Witker, Jorge y Varela, Angélica, *Derecho de la competencia económica en México*, México, UNAM, 2003, p. 82.

³⁵ Witker, Jorge, *Derecho de la competencia en el TLCAN*, México, Porrúa, 2003, p. 17.

ma que altos costos de investigación en la etapa de investigación científica se vean recuperados con la subsiguiente explotación comercial exclusiva, aunado a la persecución de aquellos que usurpen dicha invención. Así, Mariano Coronado sostenía su necesidad diciendo que “los privilegios a los inventores o perfeccionadores de algo útil era un premio a sus afanes, como estímulo y aliciente para los que se dedican al adelantamiento de las ciencias y las artes”.

Nuestras cortes se han alejado de dicha interpretación y han justificado la excepción a la definición de monopolio derivada del derecho de autor, asimilándola a una protección gremial de trabajadores. Se sostiene que la protección de la actividad intelectual y artística, más que un interés mercantil, aspira a tutelar los derechos de cierta clase de trabajadores, lo cual la convierte en un típico derecho clasista, una de cuyas características esenciales viene a estribar precisamente en la unidad de la organización de quienes pertenecen a la clase social de que se trata. Por ello es que en el caso no puede hablarse de la existencia de un monopolio, ya que éste sólo existe cuando se trata de artículos de consumo necesario o de actos o procedimientos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicio al público, es decir, de actividades encaminadas a la obtención de lucro, concepto sustancialmente diverso al de remuneración por el trabajo, así sea éste intelectual, científico o artístico.³⁶

Para la protección de los secretos comerciales e industriales, la posibilidad de sustraer del conocimiento público lo que se desea que permanezca secreto, se halla respaldada por las normas propias de los derechos reales y de la posesión,³⁷ que anteriormente se consideraba bajo el mismo fundamento que para la protección de los derechos de autor.

³⁶ DERECHOS DE AUTOR, CARÁCTER DE LA LEY FEDERAL DE. Amparo en revisión 672/57, Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, Sociedad Autoral, 9 de abril de 1958, mayoría de tres votos, ponente: José Rivera, sexta época, vol. XII, p. 103.

³⁷ Zamudio, Teodora, *Protección jurídica de las innovaciones*, Buenos Aires, Ad Hoc, 2001, p. 32.

2. *Análisis de un caso de competencia económica y propiedad industrial de la Comisión Federal de Competencia*

Entre el estudio de los pocos casos analizados por la Comisión Federal de Competencia (CFC) de las relaciones entre competencia y propiedad industrial, destaca el caso Landsteiner y PIHCSA frente a Merck,³⁸ en donde Landsteiner Scientific, S. A. de C. V. (Landsteiner), y PIHCSA Médica, S. A. de C. V. (PIHCSA) denunciaron a Merck & Co, así como a Merck Sharp & Dohme de México, S. A. de C. V. (Merck) por presuntas prácticas monopólicas previstas en el artículo 10, fracción VII, de la LFCE y 7o., fracción V, del Reglamento de la LFCE.

Las empresas mencionadas se derivan de acciones realizadas por las empresas denunciadas, en las que se ostentan como poseedoras de títulos de patente que protegen y amparan al compuesto químico farmacéutico denominado “Alendronato” o Ácido 4-Amino-1-Hidroxibutiliden-1, 1-Bisfosfónico. Los actos consistieron en la promoción de diversos procedimientos administrativos y judiciales, así como el envío de comunicados dirigidos a sus competidores y distribuidores con el objeto de impedir que otros laboratorios comercializaran el producto.

De acuerdo con las denunciantes, estas empresas detentaban las patentes que se referían a compuestos, procesos de obtención, dosis de administración para tratamientos de enfermedades y otros compuestos pertenecientes a la misma familia química; sin embargo, no correspondían a la sustancia química Alendronato.

En la investigación se determinó que los hechos denunciados estaban relacionados con el ejercicio de derechos de patentes, objeto de diversos procedimientos para los que no existían resoluciones definitivos.

Al carecer de una definición clara sobre la vigencia de estas patentes y los derechos que protegían, y considerando que no corresponde a la Comisión su determinación, se resolvió que no podía afirmarse que constituyeran actos cuyo efecto fuera desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o es-

³⁸ Comisión Federal de Competencia, *Gaceta de Competencia Económica*, año 1, núm. 2, septiembre-diciembre de 1998, pp. 373-376.

tablecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. Como resultado, no se actualizó la práctica monopólica denunciada y se decretó el cierre del caso.

PIHCSA interpuso un recurso de reconsideración ante la CFC en el cual reiteró los argumentos de su escrito de denuncia sin expresar agravios en contra de la resolución emitida por esta última. La recurrente ofreció como pruebas las contrafianzas exhibidas en diversos juicios de nulidad fiscal y procedimientos de infracción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de los derechos de patente. En este sentido, la CFC determinó confirmar en sus términos la resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen.

En esta decisión, la CFC concluyó que los actos denunciados no desplazaban a competidores ni establecían barreras indebidas (irracionales) a la entrada, por lo que el análisis se centró en el mercado y no exclusivamente en la colusión.

En este caso, aunque cerrado prematuramente, al menos se evaluó un posible daño en el mercado que consiste en la no irracionalidad en las barreras a la entrada.³⁹

En el caso en estudio, no se analizaron las consecuencias jurídicas de una extensión indebida de los derechos de patente con efectos anticompetitivos, que serían la utilización de la patente para impedir la explotación de un producto diferente pero competidor al de la patente registrada del Alendronato, regulado por el artículo 10, fracción VII, de la LFCE (cuando dicha fracción era el tipo genérico antes de las reformas de 2006 a la LFCE), que podía tener como consecuencia el desplazamiento indebido de los denunciantes del mercado. Con el análisis superficial de este caso, la CFC impidió el primer análisis de las relaciones entre competencia económica y propiedad industrial resuelto en nuestro derecho.

³⁹ Perezniето Castro, Leonel, "Prácticas monopólicas absolutas", en varios autores, *Competencia económica, estudios de derecho, economía y política*, México, Porrúa, 2007, pp. 260 y 261.