

Tensiones entre propiedad intelectual y defensa de la competencia: desarrollo histórico y reflexiones sobre su evolución¹

* * * *

Beatriz Bugallo Montaña

Facultad de Derecho, Universidad de la República (Uruguay)

beatriz.bugallo@fder.edu.uy

<https://orcid.org/0000-0002-7920-3112>

Recibido: 20 de febrero de 2025

Aceptado: 8 de diciembre de 2025

Resumen

El ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual puede generar efectos anticompetitivos a tenor de las prohibiciones que se establecen en el derecho de la competencia, concretamente en la defensa de la competencia. Ambos sectores presentan similitudes y diferencias que imponen un análisis de los distintos casos. La normativa internacional y de ámbito nacional no establece una concreta solución. Jurisprudencia y doctrina desde comienzos del siglo XX han debido definir tales situaciones a la luz de principios del derecho de la competencia. Eso ha generado una serie de sentencias básicamente norteamericanas y europeas que todavía no dan una pauta estable de tendencia en la consideración de los distintos casos. Se analiza dicha evolución mencionando una acotada selección de sentencias, así como algunas de las metodologías aplicables en las distintas posiciones de las experiencias existentes. Nos referimos tanto a criterios típicamente jurídicos como a criterios que provienen de la Economía. A modo de conclusión se valora la evolución reflexionando desde la perspectiva latinoamericana y uruguaya actuales. Se plantea la necesidad de definir el alcance de la expresión “bienestar de consumidores y usuarios” —que se encuentra presente como objetivo en la defensa de la competencia tanto como en el marco de protección internacional de la propiedad

1 Trabajo realizado como parte del Proyecto de Docencia de Dedicación Total, Facultad de Derecho, UDELAR.

intelectual— a efectos de la valoración de los efectos anticompetitivos desde una perspectiva regional.

Palabras clave: propiedad intelectual, competencia, derecho de la competencia, defensa de la competencia, *antitrust law*, bienestar del consumidor, autoridades nacionales de competencia, innovación tecnológica.

Tensions Between Intellectual Property and Competition Law: Historical Development and Reflections on its Evolution

Abstract

The exercise of intellectual property rights can generate anti-competitive effects in accordance with the prohibitions established in competition law, specifically in the antitrust law. Both branches of law present similarities and differences that require an analysis of each different case. International and national regulations do not establish a specific solution. Jurisprudence and doctrine since the beginning of the 20th century have had to define such situations in the light of competition law. This has generated a series of basically North American and European sentences that still do not provide a stable pattern of tendency in the consideration of the different cases. This evolution is analyzed by mentioning a limited selection of judgments, as well as some of the methodologies applicable in the different positions of the existing experiences. We refer both to typical legal criteria and to criteria coming from Economics. By way of conclusion, the evolution is evaluated reflecting from the current Latin American and Uruguayan perspective. The need to define the scope of the expression “welfare of consumers and users” — which is present as an objective in the defense of competition, as well as in the framework of international protection of intellectual property — for the purpose of assessing anti-competitive effects from a regional perspective.

Key words: intellectual property, competition, competition law, competition defence, antitrust law, consumer welfare, national competition authorities, technological innovation.

Tensões entre propriedade intelectual e defesa da concorrência: desenvolvimento histórico e reflexões sobre sua evolução

Resumo

O exercício dos direitos de propriedade intelectual pode gerar efeitos anticompetitivos em termos das proibições estabelecidas na lei de concorrência, especificamente na lei antitruste. Há semelhanças e diferenças entre os dois setores, o

que exige uma análise caso a caso. As normas internacionais e nacionais não estabelecem uma solução específica. A jurisprudência e a doutrina, desde o início do século XX, tiveram que definir essas situações à luz dos princípios do direito da concorrência. Isso gerou uma série de decisões, principalmente americanas e europeias, que ainda não fornecem um padrão estável de tendência na consideração dos diferentes casos. Essa evolução é analisada por meio da menção de uma seleção limitada de julgamentos, bem como de algumas das metodologias aplicáveis nas diferentes posições das experiências existentes. Fazemos referência tanto a critérios tipicamente jurídicos quanto a critérios derivados da economia. Como conclusão, a evolução é avaliada por meio de uma reflexão sobre as atuais perspectivas latino-americanas e uruguaias. A necessidade de definir o alcance da expressão “bem-estar do consumidor e do usuário” — que está presente como um objetivo na defesa da concorrência, bem como no âmbito da proteção internacional da propriedade intelectual — é levantada com o objetivo de avaliar os efeitos anticoncorrenciais a partir de uma perspectiva regional.

Palavras-chave: propriedade intelectual, concorrência, direito da concorrência, defesa da concorrência, direito antitruste, bem-estar do consumidor, autoridades nacionais de concorrência, inovação tecnológica.

1. Introducción²

El mercado es el ámbito de encuentro entre la oferta y la demanda, donde —a tenor de su más básica definición desde la economía— se forma el precio según el interés de los operadores. Como todo

2 Abreviaturas utilizadas:

AADPIC; Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

ANC: Autoridades Nacionales de la Competencia.

CEE: Comunidad Económica Europea.

DOJ: Department of Justice, (Estados Unidos).

EE. UU.: Estados Unidos de América.

FRAND: Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory (justo, razonable y no discriminatorio).

FTC: Federal Trade Commission, (Estados Unidos).

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OMC: Organización Mundial del Comercio.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

SCOTUS: Supreme Court of The United States.

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

UE: Unión Europea.

ámbito social, tiene reglas jurídicas: se conocen en conjunto como “derecho del mercado”.

Siguiendo doctrina europea del siglo XX (Baylos Corroza, 1993; Bercovitz, 1975; Franceschelli, 1961), el derecho del mercado se integra por ciertas “ramas” o sectores del derecho que se mencionan a continuación.

En primer lugar, destacamos el derecho de la competencia, que regula las relaciones concurrenciales en una doble perspectiva: el derecho contra los actos de competencia desleal, con origen jurisprudencial a partir de mediados del siglo XVIII, y la defensa de la competencia, que procura impedir las conductas colectivas o individuales restrictivas de la libre competencia en el mercado, iniciado en la legislación norteamericana de fines del siglo XX. En el derecho anglosajón, esta rama se denomina *antitrust law*, que, frente a la defensa de la competencia, presenta algunas diferencias, como en cuanto a sus objetivos regulatorios específicos, pero no en el ámbito general de regulación.

En segundo lugar, están las normas que procuran la defensa del consumidor, que se consolidan en la década de 1960, procurando tutelar el interés del consumidor o usuario en cada una de las oportunidades en las que opera en el mercado.

En tercer lugar, entrada la segunda mitad del siglo XX, se fortaleció la regulación jurídica de la publicidad comercial, que toma bases tanto del derecho contra la competencia desleal como de la tutela al consumidor.

En cuarto lugar, encontramos a la propiedad intelectual, que se sustenta en la concesión de derechos de exclusiva respecto de bienes incorpóreos, en mérito al aporte intelectual de diverso carácter de su creador o titular.

Las normas de los distintos sectores mencionados regulan en el mercado diversos aspectos de un mismo fenómeno: la relación de competencia. Cada sector normativo tiene intereses propios a tutelar, diversidad que se refleja en la variedad del posible accionamiento así como en las características de los derechos de los operadores del mercado en cada caso.

Estas normas se aplican simultáneamente a las distintas relaciones de competencia. En tales situaciones, cuando de la aplicación de

una normativa resultan efectos contradictorios o contrarios frente al objeto de otra aplicable, es necesario definir los criterios que determinarán y fundamentarán cuál es la solución correspondiente de acuerdo a derecho. Más allá de las dudas o diferencias de visión que cada jurista pueda tener, de que cada juez —para un mismo caso— pueda sostener en el correspondiente sistema legal, hay que llegar a una solución legal.

El presente trabajo se focaliza en dos de los sectores normativos mencionados y sus situaciones de convergencia normativa por la relevancia que tienen estas situaciones para la economía: la defensa de la competencia y la propiedad intelectual. Concretamente, la interrogante planteada es cómo interpretar la normativa para los casos en que los efectos del ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual se pueden entender en contradicción con las normas de la defensa de la competencia que prohíben algunas conductas por sus efectos restrictivos de la competencia.

La cuestión tiene relevancia a nivel nacional e internacional, por lo que significa la circulación de bienes incorporeales y la tecnología incorporada en productos y servicios. Hay de por medio temas de sustentabilidad en sus distintas dimensiones —ambiental, social, económica—, también de *software* protegido, ya sea por derecho de autor o por patentes de invención, así como del derecho concedido por las marcas frente a la circulación general de bienes y servicios.

Por un lado, es necesario que la libre competencia sea adecuadamente protegida y, por otro, existe la necesidad de defender la fortaleza de la propiedad intelectual como mecanismo que promueve la innovación y que es objeto de inversión, dando trabajo a mucha gente —no solamente a los creadores o titulares de derechos protegidos— y, de esta forma, impulsando también la prosperidad económica y social.

Este estudio se propone analizar la evolución del tema en un triple nivel —jurisprudencial, doctrinario, normativo— desde un punto de vista general, sin focalizar en una situación concreta. Asimismo, se propone reflexionar sobre los factores a tener en cuenta actualmente para llegar a una solución en los casos a decidir, posicionándonos también en nuestra región. Por lo tanto, se presenta el tema desde una perspectiva conceptual, sin perjuicio de sostener

que la consideración típica es o debe ser casuística, como todo lo que involucra derechos de la propiedad intelectual y relaciones de competencia en el mercado. Como referencia en cuanto a derecho nacional, tomamos al derecho uruguayo.

2. Propiedad intelectual y defensa de la competencia: objetivos, coincidencias, diferencias

2.1 Propiedad intelectual y sus objetivos

La propiedad intelectual es la rama del derecho que regula los derechos que proceden de las creaciones del intelecto humano en diversas manifestaciones, tanto desde la perspectiva del ejercicio de derechos de los creadores como en cuanto a su consideración como objetos de derecho destinados al mercado, sea para su contratación *per se* como para la contratación de servicios a los que se vincula. Su función tutelar se sustenta para algunos autores en la relación precisamente entre el creador y la exteriorización intelectual, entendiendo que surge, en su fundamento más remoto, de la aplicación de trabajo para la creación intelectual, siguiendo a John Locke (1980) y su pensamiento expresado en Capítulo 5 de su *Segundo Tratado sobre el Gobierno*. En esta dimensión se mantiene el reconocimiento de la importancia de su protección.

El objetivo o función de la propiedad intelectual va más allá de la tutela de creaciones y de los derechos de sus titulares. Comprende una serie de objetivos relacionados con la innovación tecnológica dirigida al bienestar social y económico, así como la búsqueda del equilibrio de derechos y obligaciones. No se trata exclusivamente de una consideración doctrinaria, sino de una obligación para los Estados, pues tales objetivos de la propiedad intelectual se encuentran en el texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, AADPIC, apéndice 1C del Tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)). El artículo 7 dice así:

Artículo 7 Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología,

en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Una consideración usualmente admitida es que la propiedad intelectual constituye un incentivo a la innovación y creatividad, que, incluso en una mirada más actual, permite alcanzar objetivos de sostenibilidad. Comparto esa consideración como base general, aunque corresponde formular distintos matices en función de los tan diversos núcleos de creaciones intelectuales alcanzadas por la propiedad intelectual con sistemas de protección diferentes entre sí.

Innovación y creatividad técnica se estimulan directamente con la protección de patentes de invención y de modelos de utilidad. En cuanto al diseño industrial, la protección de la innovación se dirige a la protección de las formas ornamentales en el ámbito industrial.

Distinto es el objetivo de protección en cuanto a las marcas, que consiste en estimular y garantizar la competencia leal en el mercado, garantizándoles a los consumidores mensajes claros, no engañosos para su libertad de opción.

Desde el ámbito creativo del derecho de autor, se organiza la protección de las creaciones originales que proyectan la personalidad de éste, valorando el trabajo dirigido al mercado como su modo de vida, así como la tutela de la inversión de las empresas que adquieren los derechos de explotación.

Finalmente, en cuanto a los derechos conexos, nuevamente corresponde una distinción, en este caso, entre los artistas intérpretes o ejecutantes, por un lado, y los productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, por otro. La protección referida a los primeros —con sus claras diferencias— guarda parecido en cierto sentido con los autores, en tanto hay una manifestación de personalidad en las expresiones interpretativas de obras que realizan. Para el caso de los demás derechos conexos, nuevamente prevalece la inversión y desarrollo en el mercado comercial, en los objetivos de protección.

Algunos autores complementan este esquema de diferentes objetos de protección afirmando que, cuando la protección de la propiedad intelectual es efectiva, se facilita la transferencia de tecnología y de conocimientos en general hacia diversos ámbitos de la sociedad.

Por su parte, otras opiniones consideran que el efecto de la propiedad intelectual es negativo en la competencia, que es inhibitorio, sosteniendo que incluso no debería existir. A mi entender, esta posición, en definitiva, se aleja de parámetros de justicia y operativa leal del mercado. Si no existen derechos para el creador o el autor, para los titulares de derechos en general, quedan liberados a todo tipo de usos, por cualquier persona, usos que vulneran la voluntad de los creadores y que pueden implicar un aprovechamiento abusivo del trabajo ajeno.

Cabe destacar que el propio sistema de la propiedad intelectual presenta preceptos de equilibrio entre los derechos que concede como tal y derechos de otros ámbitos que se ejercen en la sociedad. A lo largo de la historia, se han formulado excepciones y limitaciones a los derechos de exclusiva de la propiedad intelectual, tanto en la llamada “propiedad industrial” como en cuanto a derechos de autor y conexos. Los tratados internacionales fundamentales vigentes en la materia los contienen y tales disposiciones excepcionales son recogidas en el derecho comparado, por la generalidad de las legislaciones nacionales.

De manera que la propiedad intelectual, desde mucho tiempo atrás, en su propio sistema de concesión de derechos de exclusiva prevé cortapisas para ciertos excesos, procurando lograr equilibrios con otros derechos convergentes.

Por “legislación uruguaya en materia de propiedad intelectual” me refiero a las siguientes:

- Ley 17011 de 25 de setiembre de 1998, sobre marcas, nombres comerciales indicaciones geográficas;
- Ley 17164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales;
- Ley 9739 de 17 de diciembre de 1937, modificada especialmente por Ley 17616 de 10 de enero de 2003.

Sin pretender detallar aspectos de uno de los puntos en particular, solamente a vía de ejemplo, destaco que como límites internos del derecho de patentes uruguayo al ejercicio de los derechos de titulares a modo de prevenir situaciones anticompetitivas se puede mencionar el caso del artículo 52 de la Ley 17164, que establece en su acápite la siguiente prohibición:

Art. 52 Prohíbese establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado. (...)

Las cláusulas que dicho artículo enumera a continuación constituyen posibles casos concretos de efectos no deseados de eventuales cláusulas, como la más general del literal A) sobre “Efectos perjudiciales para el comercio”.

2.2 Defensa de la competencia y sus objetivos

“Defensa de la competencia” es la denominación del sector normativo del derecho de la competencia que regula específicamente la obligación de competir, respetando la libertad de competencia y sus principios, alcanzando de manera general a todos los operadores del mercado.

Así como el derecho contra los actos de competencia desleal —que surge en la jurisprudencia europea desde fines del siglo XVIII— fue una respuesta a las conductas de los diversos operadores que se desviaban de la consideración de parámetros debidos de lealtad comercial, la defensa de la competencia —que aparece históricamente con el nombre de *antitrust law* en Estados Unidos de América (EE. UU.) a fines del siglo XIX— procura imponer el respeto de todos los operadores por las reglas de libre competencia.

En cuanto a los objetivos de la defensa de la competencia, que tiene en el derecho *antitrust* una normativa de similar caracterización, aunque de diversas líneas básicas de acción, no hay consensos extendidos en la doctrina especializada.

Algunos autores entienden que hay un solo objetivo. En este sentido, se trata de un objetivo general, tutelar de la libertad de competencia, tema fundamental del cual derivan todos los demás temas a analizar (Bork, 1983).

Otros autores consideran que corresponde individualizar una pluralidad de funciones en la defensa de la competencia, planteando diversas miradas al respecto. Entre ellos, resalta Fikentscher (1984, pp. 459 y ss.), que destaca tres funciones:

- a. político-jurídica, en el que el bien protegido es la igualdad de condiciones en el mercado;
- b. político-económica, que busca la tutela de la justicia en las relaciones comerciales;
- c. político-social, que tutela una distribución equitativa de bienes y posibilidades para todos los ciudadanos.

Sin perjuicio de consideraciones doctrinarias, en definitiva la libertad de la competencia se puede alcanzar y proteger de diversas maneras, según las aproximaciones políticas o económicas en determinado momento histórico. La normativa de defensa de la competencia, aun en la enunciación abstracta de la ley, refleja políticas de competencia en cuya determinación inciden definiciones político económicas, por más que el punto de partida implique considerar la libertad de mercado y el bienestar de consumidores y usuarios. Ello se refleja directamente en cada legislación, en los preceptos concretos que proclaman la libertad de competencia como principio rector y en el ámbito de aplicación y ejecución de la política de competencia de cada tiempo.

Históricamente, el origen y evolución del derecho *antitrust* norteamericano, en varias normas concretas a partir de la Ley Sherman de 1890, han tenido una influencia determinante en el derecho comparado.

En el Uruguay, como en el resto de los países latinoamericanos, la evolución del derecho europeo a partir de mediados del siglo XX constituye una fuente sistémica de la legislación vigente.

Literalmente, en este país el objeto de la regulación que consagra la Defensa de competencia se establece en el artículo 1 de la Ley 18159, de 20 de julio de 2007:

Art. 1 (Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.

Se adoptó una posición generalizada en derecho comparado como estándar de protección en materia de competencia, enraizada

en la propia historia de la defensa de la competencia en cuanto a considerar a la figura hoy definida como “consumidor” (y con regulación aparte) como objeto tutelar en distinta medida a lo largo de los años. Los medios que impone la ley para cumplir su objeto tienen en la promoción y la defensa de la competencia el primer nivel de concreción, junto con mecanismos de típica consideración económica.

Asimismo, en el derecho uruguayo de la defensa de la competencia —como regla general— se aclara que en el artículo 2 de la Ley 18159 que la libre competencia es el principio del mercado “excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general”. Es decir, se siguen los parámetros constitucionales en cuanto a la validación de la restricción de derechos, también de forma estándar. En consecuencia con este precepto, el mismo artículo establece en su inciso final que “[e]l ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante”, norma que se aplica en función del inciso primero mencionado. Es decir, pueden existir válidamente limitaciones de derechos de acuerdo con “razones de interés general”, tal como lo dispone la Constitución uruguaya, artículo 7.

2.3 Coincidencias y diferencias entre ambos sectores normativos

La propiedad intelectual y la defensa de la competencia no son divergentes ni antagónicas en el plano más general, dado que ambos se dirigen al mercado y procuran potenciar la libertad, buscando fomentar la innovación y el bienestar económico de los consumidores (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025). Se puede apreciar una aparente oposición entre ambos cuerpos normativos, pero sus puntos de contacto son muchos y complejos (Marzetti, 2012, p. 142). No corresponde una aproximación prejuiciosa hostil en esta temática, dado que el derecho de la competencia opera como un termostato, verificando si los derechos de la propiedad intelectual son ejercidos en exceso a su función esencial (Ghidini, 2006, p. 7). Se afirma que no hay un criterio uniforme

en la doctrina para definir la relación entre ambos sectores normativos (Tassano, 2019).

Tanto la propiedad intelectual como la defensa de la competencia buscan fomentar la innovación: la primera, mediante el otorgamiento de derechos exclusivos, incentivando así la inversión en investigación y desarrollo; la segunda, por su parte, promoviendo un entorno competitivo que obliga a las empresas a innovar para mantener su posición en el mercado.

Se destaca en la doctrina que ambos sectores normativos tienen como ulterior objetivo la protección de los intereses de los consumidores. La propiedad intelectual lo concreta a través de garantizar la calidad y originalidad de los productos y servicios, pues les concede derechos para el control a sus titulares. La defensa de la competencia lo hace asegurando procurar precios justos y una amplia variedad de opciones.

Finalmente, tanto la propiedad intelectual como la defensa de la competencia pretenden lograr un equilibrio entre derechos individuales y el interés público. También en este caso se identifican diferencias entre sí. La propiedad intelectual otorga derechos individuales tutelados, con limitaciones fundamentadas en el interés público. En cuanto a dicha relación en defensa de la competencia, se trata de equilibrio entre los intereses propios de las empresas y el bienestar general de los consumidores.

Ambos sectores convergen en varios temas relacionados con el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual en el mercado. En particular, entre ellos, las licencias obligatorias en materia de patentes de invención, que constituyen un mecanismo de flexibilidad monopólico en aras de fortalecer la competencia y el bienestar de consumidores y usuarios. Se regula esta temática en el derecho de patentes. Esta normativa se encuentra de manera generalizada en el derecho comparado. Es mucho menos frecuente que existan licencias obligatorias en materia de derechos de autor. Asimismo, constituyen temas clave de estudio convergente entre ambos sectores normativos: el efecto de cláusulas incorporadas en licencias contractuales —por ejemplo, de signos distintivos—; el abuso de dominio en el ejercicio de derechos de autor por medio de las plataformas digitales; los denominados “pools” de patentes; el ejercicio de los derechos de

acceso a los medicamentos; y temas de derechos de transmisión de espectáculos deportivos con condiciones que, eventualmente, constituyen barreras abusivas al acceso.

Así como hemos mencionado los aspectos comunes a la propiedad intelectual y la defensa de la competencia en su integración en el derecho del mercado, son destacables algunas diferencias clave entre ambos.

En primer lugar, es muy distinta la naturaleza de los derechos. En cuanto a la propiedad intelectual, se trata de derechos exclusivos otorgados al creador, en principio, mientras que la defensa de la competencia se estructura sobre la base de prohibiciones de conductas consagradas en la ley.

En segundo lugar, y partiendo de la diferencia antes mencionada, los derechos atribuidos por la propiedad intelectual —en tanto vinculados con aspectos patrimoniales— tienen un plazo, están limitados en el tiempo. Las prohibiciones de la defensa de la competencia son una declaración legal general, no limitada en el tiempo.

En tercer lugar, se plantea la diferencia relacionada con el impacto en el mercado de la aplicación de uno y otro sector normativo, que podría pensarse, al menos, antitético. Mientras que la existencia de institutos de la propiedad intelectual da lugar a cierto grado de monopolios temporales, las prohibiciones establecidas por la defensa de la competencia combaten la concentración del poder del mercado cuando dan lugar a efectos anticompetitivos.

¿Puede un monopolio temporal concedido o reconocido sobre base legal de la propiedad intelectual dar lugar a efectos anticompetitivos, al punto que deba impedirse el ejercicio de los derechos monopólicos concedidos legalmente aplicando las prohibiciones dispuestas por la defensa de la competencia? Hace bastante tiempo, más de un siglo, que la jurisprudencia y la doctrina entienden que, en ciertas circunstancias, sí, que corresponde. Es un campo antiguo y prolífico (Beneke, 2021, p. 19) donde se han analizado algunas de tales situaciones, y en los últimos cincuenta años se viene acrecentando dicho estudio. Al respecto, es de notar que, en la legislación de la defensa de la competencia, rara vez se encuentran normas al respecto y, cuando las hay, no dan soluciones. Las disposiciones más concretas se encuentran en el derecho internacional y en legislacio-

nes nacionales sobre propiedad intelectual. Asimismo, en las últimas décadas, se pueden encontrar cada vez más guías o recomendaciones formulados por las autoridades nacionales de la competencia (en adelante, ANC) en distintos países para el tratamiento equilibrado del tema.

3. Normas, reglas, guías

La dilucidación de conflictos entre sectores normativos no es punto frecuente de regulación en textos normativos, ya sea en el ordenamiento nacional o en el internacional. No hay normas generales que resuelvan si predomina la solución de la propiedad intelectual o la defensa de la competencia en caso de convergencia en una misma situación.

Sin embargo, desde la perspectiva de las normas de propiedad intelectual, hace varias décadas que existen algunos puntos que contemplan reequilibrar intereses involucrados. Se trata de referencias a los principios de la legislación de defensa de la competencia o compromisos de impedir abusos o prácticas cuestionables en licencias de propiedad intelectual que puedan considerarse anticompetitivas. Esto se da particularmente en las normas de patentes de invención, a nivel internacional y nacional, en cuanto se regulan las licencias obligatorias. Son más escasas las disposiciones en las normas correspondientes a derechos de autor y signos distintivos; cuando existen, se ocupan en general de desequilibrios relacionados con cláusulas de las licencias.

En materia de defensa de la competencia, en las últimas décadas ha habido algunas normas incorporadas tanto a nivel internacional como nacional, que se verán a continuación.

Si bien no constituye un ordenamiento normativo, es destacable también la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre los derechos de propiedad intelectual y la competencia, de 8 de junio de 2023. Producto de un intenso trabajo de expertos, constituye un texto relevante para el tratamiento de esta temática a diversos niveles, ya sea por la doctrina y la jurisprudencia como por los responsables de la aprobación de normas y políticas públicas.

A nivel de organismos internacionales, también corresponde

mentar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), que incluso hace referencia al tema en su *Manual para la formulación y aplicación de las leyes de competencia* de 2004, cuando hace referencia a la posibilidad de su consideración como exenciones en la defensa de la competencia y a la temática licenciamiento. Sin embargo, no ha generado recomendaciones o informes específicamente en el tema objeto de nuestro estudio en los últimos años.

3.1 Ámbito internacional

A continuación, se verán instrumentos del ámbito internacional en los que participa Uruguay y hacen referencia al tema que estamos estudiando.

3.1.1 Convenio de París

El Convenio constitutivo de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial fue aprobado en su primer texto en esa ciudad el 20 de marzo de 1883. Se lo conoce como Convenio de París. Su texto fue revisado en sucesivas conferencias diplomáticas, Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) y enmendado en el año de 1979. Es uno de los documentos internacionales con más Estados parte, 180 a la fecha. Trata específicamente los institutos de la propiedad intelectual, sin integrar temas comerciales, mucho menos de competencia. Uruguay lo aprobó por el Decreto Ley 14910, el 19 de julio de 1979.

Al establecer normas sobre patentes de invención, dedica parte de su artículo 5 a la posibilidad de que los Estados parte consagren la reglamentación legal sobre licencias obligatorias en la materia. El precepto que encabeza tales previsiones, incluido en el artículo 5 A), es el siguiente:

- 2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio

del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

Esta norma, que hace referencia a prevenir abusos que resulten del ejercicio de derechos de patente, aparece en el texto del Convenio de París a partir de la Conferencia de La Haya de 1925. En conferencias sucesivas se introducen precisiones en cuanto a los plazos para hacer efectivas las licencias obligatorias, pero la idea del abuso por el ejercicio de derechos permanece y está ligada a una solución concreta: licencias obligatorias para el caso de no explotación. La posibilidad de una licencia obligatoria en materia de patentes de invención por causal falta de explotación fue admitiéndose de forma creciente en el derecho comparado a partir de entonces.

Bodenhause (1969, p. 76-77) entendió que el texto del articulado del Convenio de París no implicaba una limitación para reglamentar tales licencias obligatorias, teniendo los Estados miembros libertad para establecer medidas análogas o diferentes en otros casos en los que el interés público parezca requerir, dándose otro tipo de ejemplos de abusos. Sin perjuicio de esta autorizada consideración, el derecho de patentes del siglo XX recién incorporó expresamente más causales de licencia obligatoria en materia de patentes a partir de la aprobación del tratado constitutivo de la OMC y sus anexos.

3.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la propiedad intelectual relacionados con el Comercio

Cuando se negoció el Tratado constitutivo de la OMC, Acta final suscrita en Marrakech el 15 de abril de 1994, se aprobó, a su vez, el Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la propiedad intelectual relacionados con el Comercio. Como consecuencia, se reestructuró el marco de protección global de la propiedad intelectual. Uruguay aprobó este tratado por Ley 16671 de 13 de diciembre de 1994.

La propiedad intelectual en el AADPIC se regula desde la perspectiva del comercio internacional, sin referencia a temas de competencia. De todas maneras, hay quienes entienden que algunas expresiones de su preámbulo identifican la consideración de que el

ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual y su comercialización contemplan el respeto de reglas de la competencia. Lo ven especialmente en el primer párrafo, que establece:

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

En cuanto a disposiciones sobre patentes, el AADPIC contiene referencias a las licencias obligatorias de patentes en su artículo 31 y amplía a texto expreso las causales que los Estados miembros pueden consagrar, acotando, a su vez, la posibilidad de inclusión de causales. En cuanto a la posibilidad de autorización de otros usos en materia de patentes que no sean los dispuestos voluntariamente por su titular y que hacen referencia a temas de competencia, destacamos el literal c del citado artículo, que dice lo siguiente:

el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

Además, contiene una referencia explícita a la necesidad de controlar prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Esta es la norma más importante en relación con la búsqueda del equilibrio de propiedad intelectual y defensa de la competencia de todo el AADPIC; se encuentra en el artículo 40. Destacamos en el numeral 1 que se consagra el reconocimiento entre miembros de la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual licenciados “pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología”. Asimismo, el numeral 2 del citado artículo amplía expresamente las posibilidades de acción a los miembros, estableciendo que

[n]inguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.

3.1.3 Tratados de libre comercio

Luego del esfuerzo de negociación global que implicó lograr la aprobación del Tratado de la OMC en la década de 1990, presentadas diversas dificultades para continuar las reuniones y negociaciones a ese nivel, las normas referidas al comercio, el mercado y la propiedad intelectual tomaron como escenario negociaciones e instrumentos internacionales bilaterales, interregionales o entre Estados y regiones integradas.

Encontramos por ello disposiciones que declaran que, más allá de la protección debida a los institutos de la propiedad intelectual, las partes podrán regular y aplicar toda norma que impida que tales institutos constituyan obstáculos para el comercio, lo que incluye también —y a veces expresamente— la corrección y libertad en el mercado. El punto que nos ocupa aparece de manera creciente en los últimos años. No solamente se ha incorporado en acuerdos celebrados entre países desarrollados y países en desarrollo, sino que también en acuerdos celebrados entre países tradicionalmente considerados en desarrollo. Se pueden citar como ejemplo acuerdos de libre comercio entre Chile y México, Chile y Corea o algunas decisiones de la Comunidad Andina que incluyen también normas relativas a la propiedad intelectual. Tales disposiciones serían menos rigurosas que las que contienen acuerdos entre países desarrollados y países en desarrollo (Roffe y Santa Cruz, 2006, p. 10).

En cuanto a textos en los cuales Uruguay es parte, encontramos el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México (TLC Uruguay-México), firmado el 15 de noviembre de 2003, aprobado por la Ley 17766 el 5 de mayo de 2004, que entró en vigor el 15 de julio de 2004. Entre ambos países rige, al respecto, la siguiente disposición:

Artículo 15-06: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.

Cada Parte podrá aplicar, siempre que sea compatible con lo dispuesto en este capítulo, medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

La inclusión de esta norma, aislada en el caso del conjunto de instrumentos de los cuales participa Uruguay, se relaciona directamente con la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México-Canadá-EE. UU. (en adelante, NAFTA, por sus siglas en inglés). Este instrumento internacional, hoy sustituido por otro tratado entre dichos países, contempló el punto desde fines del siglo XX. El artículo vigente al momento de negociación y firma del mencionado acuerdo entre Uruguay y México, que estaba incluido en el Capítulo XVII correspondiente a propiedad intelectual, decía lo siguiente:

Artículo 1704: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

El NAFTA fue sustituido entre los tres países mencionados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (en adelante T-MEC) de 30 de noviembre de 2018 y entró en vigor el 1 de julio de 2020. La temática de propiedad intelectual se encuentra prevista en su Capítulo 20, mucho más extenso y con obligaciones más detalladas que en el NAFTA. En relación con este punto, el artículo 20.3 Principios, en su numeral 2, establece lo siguiente:

Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este Capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología.

Es relevante tener presente este tipo de disposiciones, que por la vía de acuerdos con terceros países pueden llegar a incidir a través de la aplicación del principio o cláusula de la nación más favorecida, que se prevé en el derecho internacional con frecuencia.

Una norma similar se encuentra en el texto del Acuerdo Mercosur con la Unión Europea (UE), en el texto alcanzado el 28 de junio de 2019, cuyas negociaciones cerraron el 5 de diciembre de 2024, aunque a fecha de hoy no cuenta todavía con todas las aprobaciones necesarias para entrar en vigor.

En el capítulo correspondiente a propiedad intelectual, Sección A, Disposiciones generales y principios, el artículo X.3, en su numeral 3, establece que nada le impedirá a una parte adoptar las medidas necesarias para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de derechos o el recurso a prácticas que restrinjan sin fundamento razonable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología, siempre que dichas medidas sean compatibles con las disposiciones del capítulo que establece los términos de la protección de la propiedad intelectual. Es decir que los derechos cuya tutela se consagra en el texto del Acuerdo están sujetos al análisis respecto de los efectos competitivos o no de su ejercicio a través de las normas de defensa de la competencia.

3.1.4 Unión Europea

La temática sobre convergencia entre propiedad intelectual y defensa de la competencia se ha desarrollado, particularmente, en doctrina y jurisprudencia europeas. El sustento normativo se encuentra en los principios de libre mercado y equilibrio de competencia que desde su fundación viene aplicando el referido bloque. No hay normas que en general hagan referencia al punto.

No obstante, en lo específico, en la Unión Europea podemos des-

tacar el régimen de exenciones en bloque, aplicable especialmente al caso de acuerdos de transferencia de tecnología, como mecanismos que regula y pone límites al ejercicio de derechos de propiedad intelectual en dicha materia contractual (Reglamento 316/2014 de 21 de marzo de 2014). Parte de la base de que, desde el punto de vista de los efectos sobre la competencia, los derechos de la propiedad intelectual puede segmentar mercados excluyendo competidores o consolidando posiciones de dominio más allá de la lógica comercial de la competencia, tornándose un perjuicio desde un punto de vista general. Por eso se establecen en ciertos casos umbrales de cuota de mercado, así como una valoración negativa de eventuales cláusulas que por sí mismas pueden ser anticompetitivas. Como ejemplo de esto último podemos enumerar a las que establecen obligaciones de *grant-back* exclusivas, así como las que obligan a no cuestionar la validez de institutos de la propiedad intelectual. Estas disposiciones se encuentran en proceso de revisión.

3.2 Ámbitos nacionales

Relevando la contemplación de las posibles soluciones legales a la convergencia entre propiedad intelectual y defensa de la competencia que se puedan encontrar en una selección de legislaciones nacionales, se puede afirmar que:

- a. predomina el silencio en el punto, es decir que no se encuentran soluciones generales sobre prevalencia de una y otra o imposición de caminos de solución;
- b. en varios países (los más evolucionados o con experiencia en el tema) se encuentran guías aplicables al punto elaboradas por parte de las ANC;
- c. aisladamente, en algunas pocas ocasiones se hace referencia a la posibilidad de conflicto en la normativa de derecho de la competencia;
- d. cuando se encuentra algún tipo de solución normativa, es concreta para el caso de algunos temas en particular y se encuentra en la legislación correspondiente de propiedad intelectual.

Los países cuyas legislaciones no hacen referencia al punto son numerosos. En algunos casos, se trata de países con mercados menos desarrollados —por ahora— en los temas de bienes y servicios de la propiedad intelectual. Sucede con los países sudamericanos en general.

Sin embargo, tampoco presentan referencias normativas en el tema muchos de los países más desarrollados. No quiere decir que la cuestión no se encuentra contemplada o estudiada en su circunscripción. En el caso de los países europeos, desde los integrados en la Comunidad Económica Europea (CEE) a los incorporados en el esquema actual de la UE, se encuentran sentencias a nivel comunitario/unionista que han resuelto conflictos al respecto, así como una doctrina muy desarrollada en la materia desde tiempo atrás.

Generalmente, tratándose de países desarrollados o de mercados pujantes en producción y comercialización global, las ANC han publicado guías o instructivos que pautan la determinación de los conflictos, dando los caminos regulares para las decisiones que correspondan a todos los involucrados. En este sentido, se han generado documentos muy valiosos, como en EE. UU., Japón o Corea del Sur.

El sistema norteamericano ha desarrollado el análisis de las tensiones en la aplicación de las normas de la propiedad intelectual y del derecho *antitrust* a través de su jurisprudencia de más de un siglo de experiencia. En general, surgió una serie de cuestiones en torno al licenciamiento, fusiones, pactos con efectos anticompetitivos que necesitaron solución y obtuvieron su sentencia. Además del sistema judicial, en EE. UU., la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission o FTC) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (Department of Justice o DOJ) tienen funciones importantes, aunque en cierta medida superpuestas, en el desarrollo y la aplicación de las soluciones legales en la temática que estamos analizando. En este contexto, las dos oficinas mencionadas publicaron conjuntamente instrumentos de orientación sobre la política federal de aplicación de las leyes de control *antitrust* para casos relacionados con la propiedad intelectual.

En 2007, se publicó un informe planteando la política de aplicación de ambas oficinas sobre temas de competencia relacionados con la propiedad intelectual, que incluyó puntos como las negati-

vas unilaterales a conceder licencias, la incorporación de patentes a las normas, los consorcios de patentes y la vinculación y agrupación de derechos de propiedad intelectual. Entre otros aspectos, para el análisis desde el derecho *antitrust*, se distinguió entre las negativas incondicionales y las condicionales a conceder licencias. Descartando las primeras, se expresó en tal documento que las negativas condicionales a conceder licencias, como una licencia que incluye disposiciones de exclusividad, pueden dar lugar a cuestionamientos sobre la legalidad del monopolio, en tanto las restricciones en la licencia estuvieran conduciendo a un daño competitivo. Más adelante, en 2017, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio actualizaron la referida Guía o Directrices para el caso de concesión de licencias de propiedad intelectual. En tal sentido, incorporan los principios básicos de sus antecedentes de 1995 y del Informe Antimonopolio sobre propiedad intelectual de 2007. A su vez, incorporaron en particular aspectos sobre licencias de patentes, derechos de autor o secretos comerciales. Se trata de principios extensivos también al caso de marcas. Algunos de los principios clave de las Directrices de 2017 establecen lo siguiente:

- a. aplicación de iguales principios de la normativa *antitrust* para la propiedad intelectual y cualquier otra forma de propiedad, es decir, no hay especialidad para la propiedad intelectual en la materia;
- b. los derechos de propiedad intelectual no generan un presunto poder de mercado más allá del alcance de la exclusividad que la propia ley correspondiente al instituto de la propiedad intelectual que sea le conceda; en dicho contexto se debe apreciar el ejercicio de los derechos según los principios de la normativa *antitrust*;
- c. la concesión de licencias de propiedad intelectual les permite a las empresas combinar activos complementarios, algo conceptualmente procompetitivo, cuyo eventual alcance anticompetitivo deberá calificarse al caso concreto.

Es muy interesante también el documento de la autoridad de la competencia japonesa titulado *Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act, 2007*, así como el similar

aprobado en Corea del Sur Review Guidelines on Unfair Exercise of Intellectual Property Rights, actualizado al 2014. En ambos casos, las recomendaciones presentan similitudes a las formuladas por las autoridades norteamericanas de la competencia.

Puede darse que en alguna legislación nacional de defensa de la competencia o *antitrust law* se incorpore la referencia a la propiedad intelectual y el ejercicio de los derechos por sus titulares, al prever aspectos sobre aplicación de la materia que regulan. Me refiero al caso de China, por ejemplo.

La ley china antimonopolio, en su texto del año 2022, aprobado por el Congreso chino el 24 de junio de 2022, incluye en el Capítulo VIII Previsiones suplementarias la siguiente disposición:

Art. 68. La presente Ley no se aplica al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de las empresas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos relativos a los derechos de propiedad intelectual; sin embargo, esta Ley se aplica al abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de las empresas para eliminar o restringir la competencia.

Esta norma ya se encontraba en el texto precedente de la norma del año 2008. Es consecuente con los objetivos generales de la legislación antimonopolio, como denominan en China: reconociendo la excepcionalidad de los derechos de exclusiva de la propiedad intelectual, deja a salvo la necesidad de estudiar la posibilidad de abuso en el ejercicio de tales derechos.

Finalmente, en cuanto a disposiciones sobre defensa de la competencia en leyes sobre institutos de la propiedad intelectual, en derecho comparado lo más frecuente es encontrarlo en sede de patentes de invención, cuando se hace referencia a las causales que pueden dar lugar a licencias obligatorias así como a cláusulas de las licencias voluntarias. Usualmente, se trata de la incorporación específica de disposiciones de igual tenor o igual redacción a las que típicamente se encuentran en legislaciones de competencia.

En el caso de Uruguay, la Ley 17164 de patentes, de 2 de setiembre de 1999, establece en el inciso 1 del artículo 52 que se prohíbe “establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que

produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado”. En el inciso 2 se enumera una serie de cláusulas o condiciones en particular que provocan el efecto prohibido en el inciso que le precede.

Excepcionalmente, hay algún tipo de remisiones expresas a la legislación sobre defensa de la competencia, como es el caso de la Ley argentina 24882 de patentes de invención y modelos de utilidad, de 23 de mayo de 1995. En el artículo 39, al prohibir la inclusión en licencias de cláusulas restrictivas de la competencia, además de enumerar algunas a texto expreso, luego remite a las consideraciones correspondientes a la ley argentina de defensa de la competencia, expresando que tampoco será admisible “cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley 22.262 o la que la modifique o sustituya”. Actualmente, se encuentra en vigencia la Ley 27442, de 15 de mayo de 2018.

Asimismo, en el artículo 47 de la misma ley, cuando se enumeran las prácticas anticompetitivas en el ámbito de licencias obligatorias y otros usos no autorizados por el titular de la patente, cierra el listado de manera general diciendo que también lo será “d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley 22.262 o la que la reemplace o sustituya”; sería actualmente la Ley 27442 antes mencionada. En concordancia con esta disposición, en los “considerandos” de esta Ley al referirse a este mismo artículo se incluye una verdadera reafirmación de la aplicación de la regulación de defensa de la competencia cuando eventualmente haya una patente concedida por medio en un caso puntual.

3.3 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre los derechos de propiedad intelectual y la competencia de 8 de junio de 2023

En un escenario mundial con más de 120 años de análisis, debate, búsqueda de soluciones e identificación de dificultades para llegar a soluciones normativas nacionales o de orden internacional sobre el relacionamiento de los derechos de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, ha habido diversas —aunque escasas— iniciativas de organizaciones internacionales al respecto.

En cuanto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tiempo atrás implementó el Proyecto sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia (Recomendaciones 7, 23 y 32) aprobado en la tercera sesión del comité de Desarrollo y Políticas de Competencia en el año 2009. Se cumplieron instancias formativas y divulgativas a nivel de los Estados miembros sobre el tema, en diversos países del mundo durante los años 2010 y 2011 en cumplimiento de dicho proyecto. No se concluyó ningún tipo de guía o recomendación práctica al respecto.

Por otra parte, más recientemente, culminó la tarea de la Comisión de Competencia de la OCDE, con la aprobación de una recomendación al respecto. Se trata de la Recomendación del Consejo de la OCDE adoptada el 8 de junio de 2023, que consolida recomendaciones antecedentes solo de tiempo atrás. Es decir, tanto la Recomendación relativa a la Acción contra las Prácticas Comerciales Restrictivas en relación con el Uso de Marcas Registradas y Licencias de Marcas Registradas [OECD/LEGAL/0162] como a la Recomendación relativa a la Aplicación de Leyes y Políticas de Competencia a los Acuerdos de Licencia de Patentes y Conocimientos Técnicos [OECD/LEGAL/0248] son reemplazadas por este documento más abarcativo.

El documento fue elaborado por un numeroso grupo de expertos de los países que integran la referida organización internacional o cuya participación en ella se ha aceptado, contando además con la participación de otras organizaciones internacionales con el estatus de observadoras a efectos de la discusión de la temática. El Comité de Competencia comenzó su trabajo en el año 2021, a través de múltiples borradores en las distintas instancias, además de la realización de encuentros y seminarios que fueron nutriendo el proceso.

Como instrumento, la Recomendación no es vinculante de modo alguno, ni siquiera para los propios miembros, entre los cuales no se encuentra Uruguay. Sin embargo, es muy relevante por el carácter conclusivo de su contenido que recoge muy atinadamente los principios, prácticas y acciones posibles en el punto. No escapa tampoco la consideración sobre la importancia de este esfuerzo en el contexto expansivo de la economía digital y el papel relevante de las plataformas en el mercado y la competencia.

El objetivo de la Recomendación es orientar a quien le correspon-

da pronunciarse sobre lo que denomina “compleja interacción entre los derechos de propiedad intelectual y la competencia”, basándose en la formulación de principios. Considero la opción más adecuada para esta materia, de un necesario enfoque casuístico en el análisis y consideración del contexto de cada mercado relevante que resulte involucrado en el caso. La idea general que se proyecta del preámbulo y del contenido de la Recomendación adoptada es la necesaria complementariedad normativa, orientada a los objetivos comunes de ambos sectores en cuanto se dirigen a promover tanto la innovación como el bienestar del consumidor.

Los contenidos de la Recomendación se estructuran en torno a cinco temas.

En primer lugar, se enfatiza la necesidad del cumplimiento de las normas de defensa de la competencia y de las leyes referidas a prácticas comerciales que involucran bienes de la propiedad intelectual —como a cualquier otra forma de propiedad—, naturalmente que adaptadas a su particular característica como bienes intangibles.

En segundo lugar, se recomienda considerar algunos factores estándar a efectos del análisis de los contratos de licencias de bienes de la propiedad intelectual, cualquiera ellos sean. Se amplía así el alcance de la preocupación de la OCDE que hasta ahora se circunscribía a marcas y patentes de invención. Se establecen ítems que permitirán evaluar el impacto positivo o negativo de tales acuerdos en la competencia.

En tercer lugar, se impulsa la transparencia y la seguridad jurídica, promoviendo que el mercado visualice con claridad las regulaciones y procedimientos relacionados con este punto, para que los operadores puedan actuar con confianza.

En cuarto lugar, se hace referencia a las medidas de prevención, corrección o remedios que tomen las ANC para identificar, impedir o eventualmente sancionar las conductas infractoras, destacando la importancia de que sean efectivas y apropiadas para los objetivos sustanciales de los sectores normativos involucrados.

En quinto lugar, se alienta a las ANC y a las de implementación de los derechos de la propiedad intelectual a trabajar en conjunto para superar los problemas comunes, con el objetivo de una cooperación eficaz tanto a nivel nacional como internacional.

Según instruye *in fine* la Recomendación adoptada, el Comité de Competencia apoyará la implementación de la Recomendación como un foro para intercambiar información y experiencias al respecto, desarrollando un conjunto de herramientas de implementación y por sucesivos informes analíticos a la OCDE. Los países latinoamericanos adherentes a la Recomendación y miembros de OCDE son Chile, Colombia, Costa Rica, México y Brasil aunque este último no figura como miembro, sino como asociado a la OCDE.

4. Jurisprudencia y doctrina

4.1 Consideraciones generales

Jurisprudencia y doctrina debieron resolver y analizar, respectivamente, situaciones en las cuales el ejercicio de derechos de la propiedad intelectual se encontraba en conflicto con los objetivos del derecho de la competencia, el *antitrust law* o la defensa de la competencia. Las primeras cuestiones surgieron en países industrializados o mercados más desarrollados, no solamente porque la envergadura de ese tipo de conflictos se puso en evidencia en tales escenarios, sino porque también han sido las primeras jurisdicciones que aprobaron regulación legal del derecho de la competencia.

Sin perjuicio de situaciones anecdóticas, como ser el abuso de derecho en patentes de invención concedidas que pueden ubicarse desde el siglo XVII o similares casos, el análisis se remonta en la historia tanto como la propia existencia de la defensa de la competencia en el derecho comparado, surgida, en todo caso, muy posteriormente en el tiempo a la regulación de la propiedad intelectual. De manera que recién se puede localizar la discusión sobre este tema, en los términos en los cuales hoy se estudia, a partir de la última década del siglo XIX en EE. UU., cuando aprobó su primera norma legal para limitar monopolios: Ley Sherman Antitrust, de 2 de julio de 1890. Estrictamente, la primera norma conocida de derecho *antitrust* fue aprobada en Canadá: la Anti-Combines Act, de 2 de mayo de 1889. Los primeros casos jurisprudenciales comenzaron a presentarse, más precisamente, a inicios del siglo XX.

En Europa, la consolidación de la CEE y del mercado común dio lugar a la necesidad de analizar la temática a partir de la mitad del siglo XX.

En la evolución del estudio sobre este tema, se identifica un paralelo entre el desarrollo de la propiedad intelectual junto con la expansión de sus límites y el afianzamiento de la política de competencia que reflejan las normas de defensa de la competencia. Lemley (2007, pp. 14-15) aprecia algunas características de la evolución de la jurisprudencia, tales como que la mayoría de los casos discutidos involucran patentes de invención o que, durante las primeras décadas, los casos destacados dirigieron el pensamiento doctrinario hacia situaciones abusivas en el uso de la propiedad intelectual, más que situaciones de derecho de la competencia. De su análisis destaco especialmente que considera que la historia de la intersección entre propiedad intelectual y defensa de la competencia ha sido cíclica y pendular entre ambos sectores. La consideración predominante de uno implicó en su tiempo un paso atrás en el otro. Según el mismo autor, este posicionamiento en el conflicto por parte de la jurisprudencia impidió llegar a un equilibrio porque se optaba por la aplicación de uno u otro.

Estas oscilaciones se explican en la interpretación oscilante sobre los aspectos de la política de competencia referidas a la innovación y a las consideraciones de los objetivos de la defensa de la competencia (*antitrust law*, en este caso) en cada tiempo.

A continuación, caracterizamos los avances en la interrelación entre propiedad intelectual y defensa de la competencia en una división cronológica desde principios del siglo XX. Mencionamos solamente algunas pocas sentencias referidas a esta temática consideradas significativas, entre tantos casos que llegaron a los tribunales en esta materia.

4.2 Primera mitad del siglo XX

A principios del siglo XX, tanto los tribunales como la doctrina norteamericana entendían que la defensa de la competencia y la propiedad intelectual constituían “esferas separadas”, dado que la defensa de la competencia se centraba en los monopolios y la propiedad intelectual los promovía (Sullivan, 2000; Tom y Newberg, 1997). En EE. UU., coincide esta época con un importante desarrollo de las patentes de invención (se admitían muchas patentes, especialmente de productos químicos, en la oficina norteamericana) frente a una

irregular consideración ante los tribunales de las acciones antimonopólicas que desarrollaba el propio Gobierno norteamericano. En Europa todavía no estaba desarrollado a nivel continental el estudio de esta temática, que surge recién con la constitución de la CEE a partir de fines de la década de 1950.

En EE. UU., uno de los temas que se suscitaron en primer término fue la venta de productos patentados en simultáneo con pactos de obligación de compra de suministros. El primer caso de jurisprudencia al respecto fue *Henry v. A.B. Dick Co.*,³ en el cual se terminó aprobando dicha posibilidad de vinculación contractual obligatoria. A. B. Dick, titular de la patente de invención de determinado mimeógrafo, vendió una de las máquinas patentadas bajo condición de que se utilizaran solamente suministros comprados a él (papeles, tinta y demás). La adquirente compró tinta a otra persona, Henry, quien fue considerado como colaborador en la infracción contractual y demandado por Dick. En definitiva, llegado al nivel de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (en adelante, SCOTUS, por Supreme Court of the United States), en fallo mayoritario, se entendió que correspondía sostener la validez de este contrato restrictivo. Este pronunciamiento dio lugar a una corrección por parte del legislador, que incluyó la expresa prohibición de los contratos vinculantes en torno a una patente en la Ley Clayton Antitrust, aprobada el 15 de octubre de 1914, sección 3. SCOTUS revirtió la consideración del caso *Henry vs Dick* en el fallo *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*,⁴ que fijó la posición contraria que prevalece claramente hasta hoy. Las sentencias de algunos otros primeros casos muestran también la fortaleza con la que se calificaba el sistema monopólico basado en patentes de invención frente a las relativamente nuevas normas del derecho *antitrust* norteamericano. El estudio del alcance de las prohibiciones en materia *antitrust* fue cambiando esta posición en las décadas siguientes.

Transcurridas las primeras décadas del siglo XX, durante las décadas de 1930 a 1950, se revisaron y precisaron muchas de las concesiones de patentes de invención a la par del fortalecimiento de la jurisper-

3 *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912).

4 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 243 U.S. 502 (1917).

dencia *antitrust*. Comenzó a analizarse el abuso en dichos aspectos de la propiedad intelectual. Estas oscilaciones cíclicas se suceden.

De esta época, destacamos un caso de jurisprudencia señalado usualmente como paradigmático: *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*⁵ Es conocido como el caso en el cual se definió sólidamente como ilegal vincular artículos no patentados a un contrato relacionado con una patente, sea licencia o venta de aparato patentado. Se decidió sobre la base de las doctrinas del uso indebido y la infracción contributiva. En definitiva, delimitó la extensión de la patente específicamente a su ámbito legal de protección. La experiencia del caso dio lugar a que el Congreso norteamericano incorporara en la legislación de patentes normas específicas al definir el ámbito del derecho de patentes, normas que también se incorporaron al estándar global en la materia.

Durante estos años, existía en los distintos países de Europa diverso nivel de desarrollo de lo que tomaría cuerpo como defensa de la competencia, recién en la segunda mitad del siglo XX. Había conceptos y prohibiciones incorporadas a partir del estudio de la legislación de la propiedad intelectual y especialmente sobre la experiencia y necesidades de pronunciamientos en casos de patentes y alguna tecnología que fue surgiendo. Sin embargo, en el territorio europeo no puede hablarse de una tendencia o conceptos uniformes durante ese tiempo. Los casos planteados se centraron en el fortalecimiento de la legislación de propiedad intelectual.

4.3 A partir de la década de 1960

La situación en cuanto a la consideración de la relación entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia cambia a partir de la década de 1960. Tanto en doctrina como en los pronunciamientos jurisprudenciales norteamericanos se plantea la reconsideración del relacionamiento internormativo entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia (Bowman, 1973). La doctrina hace referencia a “conflicto” y otras expresiones que reflejan enfrentamiento entre dichas normas.

5 *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944).

También en el escenario europeo se fortaleció el análisis de la temática a partir de la constitución de la CEE por el Tratado de Roma firmado el 25 de marzo de 1957, que consagra disposiciones sobre competencia para el mercado comunitario, específicamente en los artículos 85 y 86. Con la CEE constituida, la Comisión Europea comenzó a actuar enfocada en las prácticas anticompetitivas, especialmente en sectores sensibles como el de química y farmacéutico.

La preocupación de la jurisprudencia comunitaria europea a partir de la década de 1960, relacionada con la convergencia de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, estuvo encaminada a situaciones en las cuales podían encontrarse impedimentos a la libre circulación de mercaderías o servicios. Vamos a citar algunos casos clásicos y representativos al respecto.

Se destacan, en primer lugar, los casos en Asuntos acumulados 56 y 58-64, *Établissements Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión de la CEE* (se los conoce como casos *Consten & Grundig contra la Comisión CEE*). Este pronunciamiento fue muy importante y signó las consideraciones sobre la interacción de los sectores normativos del mercado involucrados. Grundig, empresa alemana de electrónica, estableció un acuerdo exclusivo con Consten, una empresa francesa, a efectos de realizar la distribución de sus productos en Francia. Una cláusula de este acuerdo le prohibía a Consten vender los productos con la marca Grundig a terceros países de la CEE, es decir, fuera de la CEE. Por su parte, Grundig acordó en términos similares con otros distribuidores en otros Estados miembros, generando de esta forma una red de distribución con las empresas que seleccionaba siempre sobre la base de los derechos de Grundig sobre los productos con su marca que constituyeron objeto de los acuerdos mencionados. Cuestionado el efecto de restricción de competencia generado por esta red de contratos, la CEE consideró que esos acuerdos infringían la norma equivalente al artículo 101 del actual Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante, TFUE), al limitar la competencia y afectar el comercio entre los Estados miembros. Posteriormente, analizado el pronunciamiento por el Tribunal de Justicia comunitario, fue confirmada la decisión de la Comisión. En este caso, se explica de forma muy concreta la diferencia entre la existencia y el ejercicio de los derechos de la propiedad

intelectual, aclarando que las limitaciones no afectan a la existencia, sino al alcance del ejercicio de tales derechos. En un sentido similar, en relación con el agotamiento del derecho de la marca, también se pronunció el Tribunal de Justicia de la CEE en el caso *Sirena v. Eda*.⁶

En segundo lugar, entiendo relevante el caso *Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*, de 1968.⁷ Parke Davis era una empresa farmacéutica, titular de una patente de medicamento en varios países de la CEE. La empresa fijó distintos precios según cada país. Por otra parte, Probel y otras compañías importaban el medicamento desde los países donde el precio era más bajo y lo vendían en otros Estados miembros a un precio inferior al que había fijado Parke Davis para la comercialización. Esta última demandó a las empresas comercializadoras sobre la base de su derecho de patente de invención, lo que derivó en la necesidad de determinar si la libre circulación de mercancías se veía limitada por los derechos de patente. El Tribunal de Justicia entendió que el monopolio de explotación concedido por el título de patente no alcanzaba a la posibilidad de impedir la libre circulación de mercancías, es decir, del soporte o producto elaborado en aplicación de la tecnología patentada. En su tiempo, fue muy notoria esta sentencia por entenderla un incentivo a la competencia en el mercado farmacéutico, limitando el monopolio de la patente.

Finalmente, destaco el caso 78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH*, resuelto por el Tribunal de Justicia de la CEE en 1971. Sentó precedentes en relación con la libre circulación de mercancías dentro del mercado común y la protección de los derechos de autor. Deutsche Grammophon era una empresa discográfica que había distribuido sus productos en Francia. Por otra parte, Metro-SB era una cadena de supermercados alemana que había adquirido en Francia los soportes discos que contenían las obras cuya titularidad le correspondían a Deutsche Grammophon y los importó a Alemania para venderlos a un precio inferior al fijado por esa compañía en el mercado alemán. La titular de los derechos

6 *Sirena v. Eda*, Caso 40/70, sentencia de 18 de febrero de 1971 E.C.R. (1971).

7 *Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*, Caso 24/67, sentencia de 29 de febrero de 1968.

interpuso una demanda contra Metro-SB. El debate se centró en determinar si Metro-SB tenía derecho a importar y vender en Alemania discos que habían sido legalmente puestos en circulación en otro Estado miembro de la CEE. El Tribunal de Justicia de la CEE sostuvo, en el escenario del mercado comunitario, el principio fundamental de agotamiento del derecho de autor. Es decir que, una vez que un producto protegido por derechos de autor ha sido puesto en circulación en el mercado de la UE por el titular de los derechos o con su consentimiento, el derecho de autor se agota y el titular pierde el control sobre la ulterior distribución de ese producto. Se destaca este pronunciamiento, líder desde ese entonces, no solo en la doctrina específica del agotamiento de los derechos, sino especialmente por el equilibrio entre derechos de la propiedad intelectual y circulación de mercaderías.

4.4 Décadas de 1980 y 1990

Durante estas décadas, tanto en EE. UU. como en Europa, doctrina y jurisprudencia maduraron la reflexión de las décadas inmediatamente precedentes. La tendencia fue enfocar el relacionamiento entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia como la búsqueda de un equilibrio para protección de derechos y garantía de la competencia efectiva, objetivos comunes a ambos sectores normativos. No solamente se avanzó en la consideración de las prácticas anticompetitivas en el mercado en cuanto a pactos de operadores, sino que se desarrollaron criterios de evaluación del abuso de la posición de dominio en el caso del ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual.

En la UE, en el caso *Magill, RTE & ITP v. Commission*,⁸ por primera vez se consideró la negativa a contratar derechos de propiedad intelectual como abuso de posición dominante. El caso se interpuso entre las empresas emisoras de televisión Radio Telefís Éireann e Independent Television Publications Ltd y una editorial irlandesa Magill TV Guide Ltd. Las primeras se negaron a licenciar la grilla de programación (en definitiva, una obra protegida por derecho de autor) a la

8 *RTE & ITP v. Commission* [1995] ECR I-743, TJUE, caso *Magill*.

segunda, quien recopilaba la información de todas las programaciones en la publicación de una revista semanal. Las televisoras, mediante tal negativa, potenciaban su propio monopolio de información, colocándose de esta forma en una posición dominante no solamente para su actividad comercial, sino también para mercados secundarios como el de publicación de revistas sobre programación. Ante esta situación, el Tribunal consideró que había efecto anticompetitivo del ejercicio de los derechos de las emisoras de televisión en cuestión, pues no había ninguna circunstancia excepcional que ameritara negar tal información para una guía semanal, tal como se publicaba, desde la perspectiva de la actividad empresarial de las emisoras.

Poco tiempo después, en el caso *Ladbroke*,⁹ se intentó citar la jurisprudencia *Magill*, aunque no tuvo andamio por diferencias que se consideraron sustanciales. En Francia, la asociación organizadora de las carreras de caballos, que detentaba también los derechos de autor sobre sonidos e imágenes de las carreras, se negó a concederle a Tiercé Ladbroke —empresa de apuestas de Bélgica— licencia para retransmisión en directo de las carreras de caballos francesas. Ladbroke denunció por abuso de posición de dominio, pero la Comisión rechazó el accionamiento. Asimismo, el TPI rechazó también el argumento de Ladbroke sobre fundarse en lo expresado en el caso *Magill*. El TPI explicó que no existía el deber de conceder licencias para la retransmisión en directo de las carreras de caballos francesas a una empresa que ya era el principal proveedor de servicios de apuestas en Bélgica. Hubiera existido, aclara, un deber de suministro en caso de que el acceso fuera esencial porque no hubiera sustitutos —que, evidentemente, había— para el insumo necesario para la empresa de apuestas belga reclamante.

El fortalecimiento de los conceptos o principios sobre el relacionamiento entre propiedad intelectual y el derecho de la competencia —*antitrust law* tratándose del derecho norteamericano— queda claro en varias sentencias de estos años.

Es inolvidable el sonado caso *United States v. Microsoft Corp. de 1998*,¹⁰ en el que se analizó la conducta del demandado, Microsoft

9 *Ladbroke*, T-504/93, 1997, ECR II-923.

10 *United States v. Microsoft Corp. de 1998*, 147 F.3d 935, 939 (D.C. Cir. 1998).

Corp. Esta compañía integró el navegador web llamado Internet Explorer en su sistema operativo Windows 95, de manera que imponía un navegador a través del acceso al uso de un *software* (bien de la propiedad intelectual, particularmente, derecho de autor) de uso generalizado. En este caso, se analizó la diferencia entre la vinculación anticompetitiva de dos productos y la integración tecnológica que promueve la eficiencia. Entendiendo que se daba la primera situación; Microsoft Corp. debió desligar comercialmente al navegador de su sistema operativo.

Otro caso relevante es *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*¹¹ Intergraph era titular de la patente de invención conocida como Clipper, esencial para el funcionamiento de sus estaciones de trabajo utilizadas para crear gráficos por computadora. En un momento dado, decidió dejar de utilizar los microprocesadores Clipper y cambiar por los de otro proveedor, Intel. Luego del cambio, Intergraph declaró que Intel había infringido sus patentes Clipper al desarrollar nuevos productos y la demandó, solicitando una medida cautelar. El tribunal de distrito falló liminarmente a favor de Intergraph y otorgó la medida cautelar solicitada. Sin embargo, Intel apeló la decisión ante el Tribunal Federal del Circuito y éste revocó la decisión de la instancia anterior, quedando sin efecto la medida concedida. Los magistrados entendieron que Intergraph no había presentado pruebas suficientes de la infracción de patentes, pero, en particular, se fundamentaron en que la medida cautelar solicitada por Intergraph podría haber tenido un impacto negativo en la competencia en el mercado de los microprocesadores. En paralelo a este accionamiento, la conducta de Intel Corporation dio lugar también a una denuncia ante la FTC, que culminó con un acuerdo ese mismo año (1999), implicando reconocimiento por parte del denunciado de actos en infracción al derecho *antitrust*. El caso fue muy controvertido y dejó enseñanzas en la valoración de la negativa para contratar en particular cuando involucra derechos de la propiedad intelectual, aunque no existen reglas claras para determinar cuándo dicha negativa constituye un abuso de posición dominante (García Cachafeiro, 1999, pp. 548 y ss.).

En esta época en particular, la corrección de las tensiones entre

11 *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999).

derechos de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia se realizó introduciendo normas específicas en las leyes referidas a patentes de invención, especialmente a derechos de autor. A las disposiciones presentes en el derecho internacional y nacional comparado a nivel global referidas a licencias obligatorias en materias de patentes de invención, Vidarrueta (2021) las ha denominado “anti-cuerpo pro – competitivo” (p. 127), como previsión que opera dentro del sistema de patentes. Se debe, para este autor, a que por constituir una posibilidad de flexibilización del ejercicio de los derechos de patentes terminan incentivando llegar a licencias en términos de cierta razonabilidad para ambas partes, algo preferible antes que una resolución estatal de licencia obligatoria. En un grado menor, en las leyes sobre signos distintivos, predominan en cuanto a derecho de la competencia las disposiciones del sector que prohíbe conductas calificables como competencia desleal.

4.5 Siglo XXI: economía digital, nuevas tecnologías, globalización

Con el comienzo del siglo XXI y la inmersión de la economía y la sociedad en la llamada “revolución digital”, los conceptos clásicos, así como las consideraciones de equilibrio a las cuales se llegó en el siglo XX, se vieron desafiadas por la tecnología digital.

Las plataformas digitales de intercambio de bienes y servicios, públicos y privados, la masificación de los datos y la evolución de las tecnologías de la inteligencia artificial condujeron al cuestionamiento de soluciones ya alcanzadas, así como al análisis de nuevos escenarios de tensión o necesidad de equilibrio entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia. En este escenario digital, aparece especialmente el derecho de autor y los derechos conexos involucrados en la aplicación convergente con la defensa de la competencia, manteniéndose la frecuencia de situaciones referidas a patentes y marcas.

En la UE, uno de los casos más relevantes es *Huawei v. ZTE* (2015) tramitado ante el Tribunal de Justicia de la UE,¹² que estableció un

12 *Huawei v. ZTE* (2015) C-170/13, TJUE.

marco fundamental para el manejo de patentes esenciales para estándares en el contexto del derecho de la competencia. El TJUE estableció ciertas condiciones bajo las cuales el titular de una patente esencial puede solicitar medidas cautelares contra un presunto infractor, sin abusar de su posición dominante, basándose en la correspondiente normativa del artículo 102 del TFUE. En este sentido, estableció que el titular debe alertar al presunto infractor sobre la violación, así como presentar una oferta específica de licencia en términos FRAND (*acrónimo para Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory, justo, razonable y no discriminatorio en español*), calificando la exigencia del *clausulado de licencias*. A su vez, el presunto infractor debe responder diligentemente a la oferta. Si el titular la rechaza, debe presentar una contraoferta en términos FRAND. Si, en definitiva, no se llega a un acuerdo, las partes pueden recurrir a un tercero independiente.

En la UE ha habido otros casos, y se siguen presentando, tanto en materia de patentes esenciales como en cuanto a derechos de autor referidos al *software* utilizado en plataformas digitales y licencias.

En cuanto a EE. UU., destacamos el caso *Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc.*¹³ Se discutió la presunta conducta anticompetitiva de la demandada sobre la base de licencias de las cuales era parte abarcando varias patentes esenciales para diversos estándares de comunicaciones inalámbricas. Es el escenario de las licencias FRAND. La autoridad competente analizó los efectos anticompetitivos que podían generar y entendió que la empresa aplicaba la política “no hay licencia, no hay chips”, condicionando el acceso de sus clientes al cumplimiento de cláusulas abusivas. Concretamente, reclamó que la demandada no podía negarse a licenciar sus patentes a competidores directos, en su mercado de productos relevante, ni imponer una tarifa adicional a las ventas de chips rivales a través de la licencia de su patente. Qualcomm se opuso a todas las consideraciones. La magistrada del tribunal de distrito, Lucy Koh, en primera instancia, le dio la razón a la FTC, entendiendo que tanto las negativas a licenciar a competidores como las cláusulas reclamadas constituían infracción al derecho *antitrust*. Sin embargo, en la siguiente instancia, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Noveno Circuito

13 *Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc.*, No. 19-16122 (9th Cir. 2020).

decidió revertir por unanimidad la decisión del tribunal de distrito al argumentar que la FTC no pudo probar a través de su análisis de la regla de la razón que las políticas de Qualcomm tuvieran un efecto negativo considerable hacia el consumidor en el mercado de chips celulares ni demás argumento por los que se perseguía a la empresa.

Si bien este punto hace referencia a jurisprudencia, igualmente mencionamos que en la Unión Europea, en el año 2022, se aprobó la denominada Ley de Mercados Digitales (DMA), adoptada desde ese año y en vigencia desde 2023, Reglamento (UE) 2022/1925. Se trata de disposiciones normativas verdaderamente precursoras que regulan las grandes plataformas tecnológicas —denominadas *gate-keepers*—. Tiene como objetivo procurar que los mercados digitales sean competitivos, lo que redundará en beneficio de los consumidores y usuarios, protegiendo la innovación en dicha medida. Defensas y pronunciamientos jurisdiccionales en el ámbito europeo tienen, en adelante, en la DMA un claro fundamento para el accionamiento.

5 La determinación del derecho aplicable al caso concreto

5.1 Conceptos generales

La determinación del derecho aplicable en la intersección normativa que estamos estudiando o, más precisamente, definir el umbral que no puede cruzar el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual en una situación concreta resulta muy complejo.

No se trata de conflicto de leyes ni de anomia. Entiendo que ni siquiera se puede afirmar que pueda haber una anomia por antinomia dado que no se trata de normas con preceptos directamente opuestos entre sí. La propiedad intelectual y la defensa de la competencia regulan aspectos distintos de las relaciones de competencia en el mercado. No se trata de preceptos opuestos, sino de efectos de la aplicación de una u otra ley que se plantean como contradictorios frente a los objetivos del otro sector normativo, ambos aplicables a la misma relación de competencia. Las normas involucradas en cada caso presentan igual jerarquía con ámbitos de aplicación específicos, que se desarrollan con particularidades separadamente. No hay una “defensa de la competencia de la propiedad intelectual”, se trata de la aplicación de los conceptos jurídicos correspondientes a materia

de competencia para definir la calificación legal del ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual.

En todo caso, para llegar a la definición, se transita un proceso cuyas etapas no se encuentran fijadas en ninguna disposición. La evolución en conceptos económicos de la competencia, así como el escenario de mercado e incluso la evolución tecnológica, hacen variable este proceso a lo largo del tiempo. De todas maneras, sea como sean las opciones que se presenten ante las autoridades competentes para decidir, la actuación y las consideraciones deben ajustarse al marco legal a todo nivel.

Actualmente, hay un instrumento interesante, la antes mencionada Recomendación del Consejo de la OCDE sobre derechos de propiedad intelectual y competencia de 2023, que constituye una muy útil referencia para las autoridades competentes en la decisión. Las recomendaciones no son vinculantes; constituyen un compromiso político para los países miembros. Para los países que ni siquiera son miembros o adherentes, esta Recomendación es una guía sensata de actuación.

A modo demostrativo del contenido de dicho documento, se transcribe a continuación la Recomendación II:

RECOMIENDA que los Miembros y no Miembros que se hayan adherido a esta Recomendación (en adelante, los “Adherentes”) apliquen efectivamente la ley de competencia contra las prácticas comerciales anticompetitivas relacionadas con la PI. A tal efecto, los Adherentes deberán:

- 1) Aplicar los mismos principios de competencia a los derechos de PI que a otras formas de propiedad, teniendo en cuenta las características únicas de los derechos de PI. 6.
- 2) Aplicar los mismos principios de competencia a diferentes derechos de PI, teniendo en cuenta las diferencias relevantes entre los tipos de derechos de PI.
- 3) Aplicar un enfoque caso por caso y un análisis basado en los efectos reales o probables (excepto las restricciones analizadas según las reglas *per se* o por objeto) al revisar las circunstancias específicas del mercado en el que ocurren las prácticas comerciales relacionadas con la PI.

- 4) Tener en cuenta la existencia de derechos de propiedad intelectual al definir los mercados relevantes sin equiparar el alcance del derecho de PI con el alcance del mercado relevante.
- 5) Tratar la existencia del derecho de PI como uno de los factores relevantes para evaluar el poder de mercado, sin suponer que confiere inherentemente poder de mercado al titular del derecho.
- 6) Aplicar, cuando corresponda, las excepciones de la ley nacional de competencia para los derechos de propiedad intelectual estrictamente, teniendo en cuenta la importancia de preservar la competencia efectiva.

Enumeramos a continuación características generales de los métodos de análisis aplicados a efectos de la determinación de la normativa aplicable.

a) Ámbito de análisis del caso

Cada país organiza el sistema para la dilucidación de los distintos conflictos, sea en el ámbito judicial o en el administrativo.

Los conflictos sobre temas de ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual se deciden en el Poder Judicial, en la generalidad en el derecho comparado, eventualmente, en procesos arbitrales. Sin embargo, para las cuestiones referidas a defensa de la competencia, en muchos países hay un ámbito de jurisdicción administrativa — además del ámbito judicial— denominado “comisión o tribunal” para los asuntos de derecho de la competencia o de defensa de la competencia.

A menos que la ley de la jurisdicción competente imponga otra solución, entiendo que podrá tratarse en cualquier jurisdicción —ya sea, en general, en el Poder Judicial, donde se considera el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, o en la específica, correspondiente a la defensa de la competencia (que puede no ser el Poder Judicial)—, pues involucra simultáneamente ambas materias. Tema distinto será qué facultades en cuanto a sanciones o actuación para ejecutar la sentencia pueda tener una u otra. En el caso de Uruguay, por ejemplo, los temas relacionados con el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual se debaten en el Poder Judicial, mientras que en materia de defensa de la competencia hay dos jurisdicciones

competentes: el Poder Judicial o la Comisión para la Promoción y Defensa de la Competencia, esta última, dentro del sistema administrativo nacional.

b) Consideración casuística

Es fundamental enfocar el análisis de la situación que se presente reconociendo que cada relación de competencia tiene una definición única. Corresponde en cada caso determinar el mercado relevante donde analizar las tensiones planteadas y el efecto que el ejercicio del instituto de la propiedad intelectual del que se trate pueda tener en el territorio y en relación con el producto o servicio correspondiente.

Se han formulado diferentes teorías respecto del relacionamiento entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia buscando alguna regla sustancial que permita implementar un método de aplicación, partiendo del estudio de la experiencia de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales (Cabanellas, 2006). Las diversas críticas y dificultades de generalización correspondientes han llevado a fortalecer el enfoque del necesario estudio específico de cada situación (Petit, 2016). No es admisible que los derechos de la propiedad intelectual, por su carácter de exclusivos y su objetivo de promover la innovación, efectivamente la promuevan en todos los casos (Cotter, 2020). Por ello se sostiene el necesario estudio de los efectos de cada situación.

Coincido en la apreciación de que corresponde calificar como necesariamente casuística la aplicación del derecho al caso concreto, tratándose del tema a estudio. Es decir, corresponde analizar las circunstancias de cada caso concreto evitando generalizaciones.

c) Cada sector normativo involucra derechos de tutela constitucional, sin que la definición de la cuestión sea necesaria o directamente a dicho nivel
Pensando tanto en la propiedad intelectual como en la defensa de la competencia, se encuentran diversos derechos constitucionales involucrados en sus respectivos objetivos de protección.

En relación con la propiedad intelectual, se pueden destacar dos derechos constitucionales. Por un lado, el derecho a la propiedad en el ámbito privado, que alcanza tanto a la propiedad material como a la inmaterial. Por otro lado, la libertad de industria, que, como pro-

ductor/creador de bienes inmateriales, protege la libertad de crear obras artísticas, literarias, científicas y técnicas, así como obtener el provecho económico derivado de ellas. En el derecho constitucional uruguayo en particular, se protege el trabajo del creador intelectual autor o inventor (artículo 33 de la Constitución vigente), lo que añade otro nivel de tutela de máxima jerarquía jurídica.

En cuanto a la defensa de la competencia, también pueden mencionarse preceptos tuitivos de orden constitucional referidos a libertades: libertad de empresa y comercio, para realizar cualquier actividad económica legítima en el mercado; libertad de asociación y contratación, para el establecimiento de relaciones comerciales según voluntad y conveniencia de cada empresario. Se añade también al respecto el derecho a la igualdad, que en el plano económico implica las mismas oportunidades ante la Ley, impidiendo discriminación y privilegios injustificados. En cuanto al mercado, en algunas constituciones modernas se hace referencia a la protección al consumidor. En la Constitución uruguaya vigente, en particular, el artículo 50 dispone que toda organización comercial o industrial *trustificada* estará bajo el contralor del Estado, norma que durante muchos años —hasta inicio del siglo XXI— fue el único precepto general relacionado con la defensa de la competencia en el Uruguay.

El análisis de las situaciones de convergencia normativa que estamos planteando no implica comparar derechos de tutela constitucional. Ese es otro tipo de conflicto, ajeno al objeto de este estudio. Se trata de analizar los efectos económicos de los derechos de exclusiva de la propiedad intelectual en casos concretos, procurando dilucidar si pueden calificarse como anticompetitivos desde la perspectiva de la defensa de la competencia. Se tomarán en cuenta los objetivos de cada marco legal para calificar si el ejercicio de derechos de la propiedad intelectual genera efectos anticompetitivos que transgreden los propios fines de la defensa de la competencia, tal como se verá más adelante.

d) Enfoque económico como base de análisis casuístico

Para alcanzar una solución la, situación debe examinarse mediante análisis económicos en general y también mediante el análisis económico del derecho, tanto desde la perspectiva de la propiedad in-

telectual como de la defensa de la competencia. En este sentido, se ha afirmado desde mediados del siglo XX en materia de patentes y derecho *antitrust* que el estudio de su relacionamiento requiere la referencia frecuente a conceptos económicos (Baxter, 1966, p. 280), apreciación extensible a cualquier escenario de institutos de la propiedad intelectual. Quienes aplican el derecho o aprueban políticas públicas se enfrentan a la búsqueda del equilibrio económico óptimo, entendido este como el fomento de la innovación manteniendo al mínimo —si no se puede impedir totalmente— el comportamiento anticompetitivo en los mercados de productos y servicios (Wolman y Balto, 2003 p. 429).

La defensa de la competencia implica necesariamente la consideración de conceptos económicos que, cuando involucran institutos de la propiedad intelectual, deben contemplar la existencia de un monopolio de base legal. La valoración económica, de todas maneras, es insuficiente e inadecuada *per se*. Debe estar acotada a una determinación legal para que los resultados sean razonables (Cabannellas, 2006, pp. 17 y ss.). Respecto de la expresión “monopolio de base legal”, típica de las valoraciones económicas, se puede añadir que se considera una “exclusividad legal”, en referencia general desde la legislación.

La determinación del mercado relevante o el reconocimiento del poder de mercado de la o las empresas involucradas, aun manteniendo el mismo concepto, presentan ciertos matices. El poder de mercado, por ejemplo, parte de la base de que la existencia de un instituto de la propiedad intelectual implica derechos de exclusión y el ejercicio de ciertos derechos acorde con estos que el legislador otorga en cumplimiento de objetivos específicos. De manera que la consideración de efectos anticompetitivos comienza a partir del reconocimiento del *jus excludendi*; no puede implicar su cancelación como tales. El efecto será una limitación a la modalidad de ejercicio de los derechos en ciertos casos, que incluso podría haber provocado un daño.

5.2 Metodologías de análisis de las situaciones concretas

En los distintos casos que se han estudiado para la definición de las situaciones objeto de este trabajo, se han propuesto distintas aproxi-

maciones de análisis y metodologías para la calificación del conflicto. Algunos de ellos son característicos del sistema legal involucrado, es decir, que resultan por lo menos difícilmente trasladables o generalizables a otra circunscripción. Por otra parte, se aprecia que se puede aplicar más de una modalidad de análisis, ya sea conjunta o sucesivamente a los casos presentados.

Seguidamente, planteamos algunas de las más destacables metodologías que se presentan en la doctrina y jurisprudencia comparadas.

5.2.1 Primera aproximación al estudio de los casos

En el derecho europeo, tradicionalmente se plantean tres perspectivas para la resolución de los conflictos en derecho de la competencia, aplicables a la intersección normativa que estamos analizando (Gómez Segade, 1978, pp. 106 y ss.). Entiendo que este triple planteo constituye un primer nivel de análisis a todo nivel normativo.

En primer lugar, se propone el estudio según la tesis del uso normal o razonable, que implica valorar si el caso se trata del ejercicio normal o razonable de los derechos sobre bienes inmateriales en función de la normativa específica de la propiedad intelectual.

En segundo lugar, corresponde valorar la llamada “tesis de las restricciones inherentes”, según la cual cabe reconocer que los derechos de exclusiva que concede la propiedad intelectual dan lugar a limitaciones a la libertad de la competencia, que son naturales de los propios objetivos de este sector normativo. Corresponde que tales restricciones sean toleradas por la defensa de la competencia. Es decir, habría que determinar si se trata de una restricción de competencia tolerable dentro de los objetivos de la propiedad intelectual.

La respuesta afirmativa en estos dos momentos resuelve la cuestión, en el sentido de que no corresponde limitación alguna a los derechos ejercidos por el titular de la propiedad intelectual.

En tercer lugar, cuando la situación fáctica no queda comprendida en las consideraciones anteriores, corresponde aplicar las normas de la defensa de la competencia. Es decir, queda abierto el camino para determinar cuáles son los efectos que genera en el mercado el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual que se analiza y, una vez determinados, valorarlos desde el punto de vista jurídico para

calificar si se encuentran comprendidos —o no— en el ámbito de las prohibiciones establecidas para proteger la libertad de competencia.

5.2.2 Valoración de los efectos competitivos/anticompetitivos: regla de la razón, regla *per se*

Como precedente de valoración jurídica concurrencial para definir las situaciones que constituyen objeto de este estudio, antes del desarrollo técnico normativo en derecho comparado de la defensa de la competencia, se argumentó muchas veces, inicialmente, sobre la base del abuso de derecho. Es decir, identificar en la conducta de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual un ejercicio que trascendía los parámetros esperables o de buena fe.

La casuística tan diversa en la materia puede mostrar situaciones en las que un planteo de ejercicio abusivo de derechos, en tal sentido, podría excepcionalmente ser pertinente. Se plantea como posible reclamar por abuso de derechos de la propiedad intelectual sobre la base de la función social que esta tiene (Uribe Piedrahita et al., 2019).

Sin embargo, en la visión de la competencia y el derecho del mercado, entiendo que no es este el basamento correspondiente para calificar los efectos en el mercado. Hay disposiciones en la defensa de la competencia que establecen prohibiciones expresas, que constituyen el referente específico para el análisis de las situaciones.

Dicha enunciación de prohibiciones, por su parte, se aplica según la legislación indique que están sujetas a la regla de la razón o a la regla *per se*.

La regla de la razón (*rule of reason*) se aplica en el derecho de la competencia para evaluar la legalidad de ciertas prácticas comerciales. Ello se da con frecuencia en casos relacionados con la propiedad intelectual. Implica, muy sintéticamente, analizar si determinada conducta constituye restricción de la competencia no razonable o si esta puede considerarse provechosa tanto para el mercado como para consumidores y usuarios. Exige un examen detallado de los hechos y circunstancias de cada caso concreto.

Partiendo del análisis del mercado relevante y el poder de mercado de la o las empresas objeto de cuestionamiento de conducta,

se estudian los efectos competitivos de la conducta, tanto los anti-competitivos como los procompetitivos. Si los primeros superan a los segundos, se entiende que no tiene razonabilidad la conducta o práctica analizada. Una conducta en apariencia restrictiva puede así considerarse, en definitiva, procompetitiva.

En cuanto a temática de la propiedad intelectual, se ha aplicado esta regla en casos de licencias exclusivas, especialmente en materia de patentes de invención y en casos de acuerdos de colaboración limitados por plazos de exclusiva en paralelo a derechos de propiedad intelectual involucrados. De esta manera, se evalúan los posibles beneficios de la conducta, que, en relación con la propiedad intelectual, tienen que ver con la medida en que se identifica la promoción de la innovación, la protección de inversiones o la mejora de la eficiencia. Otro de los parámetros de análisis consiste en relevar si se encuentran alternativas menos restrictivas para alcanzar iguales objetivos legítimos.

Caso hipotético y aplicación de esta regla: empresa farmacéutica titular de patente de invención sobre un medicamento que fija precios altos. En este caso, si se plantea el análisis antes mencionado por considerarlo excesivo, hay que determinar si ese precio provoca efectos anticompetitivos en el mercado, estudiando: la posible existencia de medicamentos sustituibles al patentado y la eventual existencia de barreras de entrada para medicamentos genéricos; si ese precio desincentiva la innovación en otros medios de tratamiento; y si tal precio resulta necesario para recuperar la inversión de los titulares de la patente y demás inversores.

Su aplicación es criticada en ocasiones por entenderse que la flexibilidad en cuanto a la apreciación deja márgenes de discrecionalidad a la autoridad competente en la decisión.

Como aplicación de la regla de la razón, se encuentra el caso *American Needle, Inc. v. National Football League* (2010), muy importante a efectos prácticos por el ámbito donde se desarrolló. La demandada concentraba los derechos de propiedad intelectual de todos los clubes deportivos de la competencia, distribuyendo ganancias equitativamente entre todos ellos. Desde 1963 a 2000, realizó tal actividad otorgando licencias no exclusivas a distintos proveedores, como por ejemplo a la empresa actora. A partir de 2000, los clubes decidieron

que las licencias fueran exclusivas y la demandada otorgó contrato por diez años con Reebok para fabricar y vender gorras con las marcas de los 32 equipos involucrados. Naturalmente, no renovó a American Needle, que reclamó al respecto. En sentencia del 24 de mayo del 2010, la SCOTUS entendió que, por los términos de contratación, había un acuerdo en infracción a la Ley Sherman Antitrust, sección 1. Es decir que la conducta analizada era ilegal según las reglas del *antitrust law*, valorando que los efectos de bloquear el acceso a terceros a través del acuerdo del número total de titulares de derechos de exclusiva (marcas) eran ilegales aunque lo canalizaran a través de una sola persona jurídica y aunque la demandada fuera una liga nacional.

La regla *per se* —o “per se rule”— se aplica tradicionalmente en el derecho de la competencia en caso de determinadas conductas de tal nivel de perjuicio para la competencia que admiten la presunción de ilegalidad sin que se analice más que el efectivo acaecimiento de tal conducta. Es decir: se aplica a conductas consideradas intrínsecamente anticompetitivas, con fundamento en la naturaleza del acto del que se trate. Ejemplo de ello son los cárteles o acuerdos de fijación de precios.

No son muy frecuentes los casos de aplicación de la regla *per se*, tratándose del ejercicio de algunos derechos de propiedad intelectual. En particular, en un escenario de derechos monopólicos de base legal, como es el caso, una regla en este sentido presenta riesgos de constituir un incumplimiento a las leyes. La opción por la aplicación de la regla de la razón, en lugar de la regla *per se* para estos casos, se ha calificado como actitud benigna en opinión de parte de la doctrina norteamericana (Coco, 2008, p. 25). No obstante, hay algunas situaciones que ameritan esa aplicación, como pueden ser acuerdos de división de mercados con base en derechos de propiedad intelectual, fijación de precios pactados entre titulares de derechos de propiedad intelectual, así como impedir el acceso a competidores sobre dicho fundamento.

Se critica de la aplicación de la regla *per se* a situaciones que involucran la propiedad intelectual que implica mayor riesgo de que se condenen conductas procompetitivas y que dé lugar a absolver conductas anticompetitivas. Ello se debe a la naturaleza monopólica de base legal de los derechos de la propiedad intelectual, que no puede desconocerse en el análisis de toda esta temática.

Hovenkamp et al (2003) analizaron la efectiva valoración de los efectos anticompetitivos del ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual, y concluyeron que es una tarea tan difícil y larga que en sí misma pone en riesgo los propios beneficios de resolver la controversia. Sugieren, por su parte, que la primera medida de los tribunales —la autoridad competente a quien le corresponda decidir— procure evitar la investigación, para lo que enumeran dos posibilidades. Una de ellas es verificar que el acuerdo no viole las leyes *antitrust*, analizando, por ejemplo, que las patentes sean válidas o que no exista infracción de patentes. La otra posibilidad, siguiendo el mismo ejemplo, es que exista infracción a las leyes *antitrust* aun en caso que las patentes sean válidas o se estén infringiendo los derechos que le conceden al titular.

Entienden los mencionados autores que generalmente los casos se dilucidan por medio de principios del derecho *antitrust*, pues en pocas ocasiones la decisión del tribunal depende de la perspectiva de estudio de la aplicación del derecho de la propiedad intelectual. De su trabajo se destaca una clasificación de situaciones de las que se concluye cuáles casos merecen realmente una investigación desde el punto de vista sustancial de la propiedad intelectual, en una perspectiva aplicable a la temática tanto de las patentes de invención que enfocan como de cualquier otro instituto de dicho sector normativo.

5.2.3 Valoración económica de los efectos competitivos/anticompetitivos en caso de regla de la razón

A diferencia del caso de aplicación de la regla *per se* en que, probados los hechos o actos que constituyen una prohibición para la defensa de la competencia, deviene la calificación de ilegalidad del acto correspondiente, tratándose de la aplicación de la regla de la razón, deben realizarse ulteriores valoraciones comparativas de orden económico. A continuación, se presentan algunos de los métodos que se han considerado aplicables al efecto. Se trata de valoraciones desde la economía para definir en los distintos casos concretos.

a) Determinación del punto de equilibrio entre ambos sectores normativos

Una de los fundamentos que se han desarrollado para analizar la con-

vergencia entre los efectos del ejercicio de derechos regulados por la propiedad intelectual y la defensa de la competencia es la necesidad de determinar cuál es el punto de equilibrio de la tutela de la innovación y libertad de la competencia en cada caso (Anderman y Ezrachi, 2011). Se argumenta que este camino ofrece como ventaja que permite valorar todos los elementos de la relación de competencia comparando los efectos de la situación problemática o cuestionada con la situación deseable. También permite comparar la dimensión beneficiosa de la innovación, frente a lo que puede ser ganancias de la competencia efectiva y no solamente considerar ganancias cuantificadas.

Esta posición se ha utilizado desde las últimas décadas del siglo XX como criterio para el análisis de casos de conflicto en la materia cuyo estudio nos ocupa.

La búsqueda del punto de equilibrio también lleva o puede llevar a un cotejo de equilibrios entre uno y otro sector normativo involucrados. Para realizar dicho cotejo también se habrá de tener en cuenta si la innovación de que trata la situación a definir se convirtió en el estándar de la tecnología o si queda espacio para que los competidores avancen con innovaciones en el mercado (Quintana Sánchez, 2006, p. 276). De dicha consideración, que implica el análisis de las facilidades esenciales depende la consideración general del tema.

b) Aplicación del concepto de competencia dinámica para definir si los efectos son pro o anticompetitivos

También se recurre al concepto de competencia dinámica a efectos del análisis comparativo. Se parte de la realidad de lo que ha sido la competencia en cierto mercado relevante, para analizarlo tanto a lo largo del tiempo pasado como con proyección al futuro a partir de los datos de la realidad que se presenta a estudio (Drexler, 2008). El criterio se opone al de competencia estática, que implica posicionarse exclusivamente en la valoración del presente. De esta forma, dicen sus seguidores que se podrá definir si la protección de la propiedad intelectual que en determinado momento sea cuestionable promueve innovación y potencia la competencia en el futuro, habilitando los beneficios correspondientes. Si no se verifica esta posibilidad, habrá de considerarse una situación pasible de la aplicación de las normas de la defensa de la competencia por actos anticompetitivos.

El concepto de dinamismo se plantea también en términos de análisis de la eficiencia del mercado, sea ésta estática o dinámica, relacionada particularmente con la innovación y las políticas públicas para su desarrollo en el mercado. Cuando la innovación es fuente de poder de mercado, como en las patentes de invención —por ejemplo, como desarrollo con objetivos a futuro para el mercado—, el análisis de la eficiencia dinámica sería la única forma de evaluar el éxito o fracaso de la intervención pública (Petrecola y Stanley, 2008, pp. 39-40).

El uso de este concepto para resolver la relación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia elimina algunas de las dificultades de la primera alternativa, como ser la determinación de un punto de equilibrio. Sin embargo, tiene como desventaja que requiere que las ANC y los tribunales hagan una valoración de la probabilidad de innovación y de los resultados de las ganancias de eficiencia, entre otros factores de mejoramiento de la competencia.

Solo permite tener en cuenta para la calificación de la situación los cálculos de beneficios de la innovación o de la competencia a futuro.

c) Análisis de los efectos de red

Un análisis que ha adquirido importancia particular en los últimos años es el de los efectos de red, potenciado por la economía digital y las plataformas de intercambio que involucran bienes y servicios protegidos por la propiedad intelectual.

La teoría de los efectos de red explica que la utilidad que un usuario obtiene del consumo de un bien aumenta con el número de otros agentes que lo consumen (Katz y Shapiro, 1985). Un ejemplo tradicional al respecto es la necesidad de aumento de clientes y establecimientos comerciales que hace exitoso al modelo de negocios de la tarjeta de crédito. Actualmente, el escenario de las plataformas es el punto de mayor análisis y debate en la temática.

Los efectos de red son un factor determinante en la dinámica competitiva cuando se combinan con derechos de propiedad intelectual. Este monopolio puede limitar la competencia al restringir el acceso a tecnologías o productos clave, lo que, a su vez, puede consolidar la posición dominante de una plataforma. Puede también crear

barreras significativas para eventuales nuevos competidores y consolidar el poder de quienes ya se encuentran actuando, lo que requiere un enfoque cuidadoso por parte de las autoridades reguladoras para asegurar un mercado competitivo y justo.

La incidencia en la competencia de la combinación del efecto de red y la propiedad intelectual involucrada en la contratación y operativa de las plataformas digitales muestra la posibilidad de diversos riesgos. Se pueden crear barreras de entrada muy altas para nuevos competidores, pues, una vez que la plataforma alcanzó una masa crítica de usuarios, será difícil que nuevos competidores atraigan un número suficiente de usuarios para competir con la primera. Ello da lugar a la existencia de monopolios u oligopolios.

En cuanto a poder de mercado, las plataformas dominantes están en condiciones de abusar de su posición de mercado para imponerles condiciones desfavorables a sus competidores, proveedores o consumidores. Podrían llegar a imponer tarifas excesivas, por ejemplo. Todo ello limita la innovación, la desalienta. Las empresas dominantes estarán más interesadas en proteger su posición de poder que en desarrollar nuevos productos o servicios.

Finalmente, la propiedad intelectual podría ser utilizada para limitar la interoperabilidad entre diferentes plataformas, surgiendo de esta manera dificultades para que los consumidores cambien de un proveedor a otro, reforzando la propia posición dominante de las empresas establecidas.

5.3 Medidas aplicables como sanción y medidas de prevención

Una vez definida una situación en la cual el ejercicio de derechos de titulares de bienes protegidos por la propiedad intelectual genera efectos anticompetitivos en el mercado a tenor de las prohibiciones que establece la defensa de la competencia, corresponde la aplicación de medidas que se encuentran previstas en este último sector normativo. Se los denomina *remedies*, a veces traducido literalmente como “remedios”.

Más allá de las sanciones pecuniarias, se toman muchas veces resoluciones que imponen conductas para el futuro, para que se reviertan los efectos negativos o para evitarlos. Como ejemplos se pueden

mencionar la imposición de condiciones en la contratación, el ajuste de cláusulas y aceptar por parte de los denunciados que no se llevarán a cabo determinadas conductas a futuro.

Asimismo, se considera que lo más eficiente es evitar tales perjuicios mediante medidas preventivas (me refiero a todo el desarrollo de medidas o *remedies ex ante*) o de aviso previo a la autoridad de competencia para que pueda analizar la viabilidad de los actos o contratos que implican riesgos para el mercado. En este último caso en particular, de lo que puede requerirse como aviso previo, si el escenario en el que puede darse tal situación es una concentración de empresas, fusión o adquisición de empresas, en el derecho comparado se establecen usualmente umbrales para la comunicación a la autoridad nacional de competencia. En caso de otro tipo de escenarios, puede ser más complejo el establecimiento de medidas de prevención.

En cualquier caso, se trata de definiciones que se adoptan en el ámbito administrativo estatal propio de la defensa de la competencia, siguiendo principios de legalidad y proporcionalidad.

6. Reflexiones desde Latinoamérica y el Uruguay a modo de conclusión

El análisis del ejercicio de derechos de la propiedad intelectual y su valoración como generador de posibles efectos anticompetitivos según las disposiciones legales de la defensa de la competencia no es un tema nuevo en la evolución jurídica, como vimos, aunque sí en expansión relativamente reciente.

Su calificación concreta como problema se encuentra en el inicio de la regulación específica de la competencia en el mercado a fines del siglo XIX. Su planteo ha tenido lugar en forma creciente a lo largo del siglo XX, y actualmente, en el siglo XXI, diversos factores lo han potenciado. En la actualidad, la aceleración del desarrollo tecnológico provoca que se recurra cada vez más a registros de patentes y marcas para las actividades económicas, mientras que las distintas tecnologías de *software* —especialmente empleadas en plataformas digitales— sustentadas en la protección autoralista han expandido y globalizado las situaciones relacionadas con la competencia en el

mercado. Es el caso, por ejemplo, de la interoperabilidad de plataformas o entre aplicaciones informáticas generalizadas, para cuya efectiva concreción las posibles limitaciones al ejercicio de derechos de propiedad intelectual —por generar efectos anticompetitivos— constituyen un tema clave de estudio (Lundqvist, 2018).

La expansión comercial por diversas modalidades de licenciamiento y contratación en general añaden nuevas circunstancias de problemas y estudio. Esto implica que todo el mundo, dado el acceso global al comercio a través de plataformas, es o puede ser escenario de tales tensiones o conflictos.

La normativa a nivel internacional y nacional no tiene soluciones expresas o directas para este tipo de problemas. Corresponde realizar un análisis casuístico, que se presenta con características únicas en cada caso, derivadas de la propia naturaleza de los sectores normativos involucrados.

Las pautas de análisis —llámense guías o recomendaciones— favorecen el tratamiento ponderado de tales situaciones. Ello contribuye a que se pueda ir generando una metodología de estudio para lograr una cierta estabilidad en las soluciones que añaden transparencia y certezas a todos los operadores del mercado. Mención especial cabe realizar a la Recomendación de la OCDE del año 2023 referida a este tema, ya comentada.

La contribución de la doctrina y el conjunto de pronunciamientos jurisprudenciales desde principios del siglo XXI han valorado argumentos e incluso añadido sucesivos enfoques y métodos para la valoración de los cuestionados efectos del ejercicio de derechos de la propiedad intelectual. En todo caso, debido a la propia naturaleza de la relación de competencia, se ha debido recurrir a consideraciones y definiciones de la economía. Ello constituye una nota uniforme en la aplicación en el derecho del mercado en general y en la defensa de la competencia en particular.

La doctrina ha calificado de diversa forma el denominado “relacionamiento entre propiedad intelectual y defensa de la competencia” a lo largo de los años. Incluso, puede identificarse una tendencia desde visualizarlos separados hacia entenderlos complementarios. Mientras que en los primeros estudios se utilizaron expresiones como “tensión” o “conflicto” entre los derechos, en los tiempos más

recientes predomina la consideración de que se trata de complemento entre dispositivos normativos con diversos objetivos y la necesidad de encontrar el equilibrio entre derechos en los distintos casos que plantean discusión. Una parte importante de la doctrina aprecia que se trata de sistemas complementarios, pues, si bien puede haber soluciones contradictorias en cuanto a efectos (legalidad/ilegalidad) en un caso concreto, se trata de dos formas de promoción de la competencia y regulación del mercado, aunque sus objetivos específicos difieran (Arezzo, 2007, p. 43; González de Cossio, 2007; Katz, 2013, p. 2; Lemley, 2007, p. 12-13).

Tales calificaciones, en definitiva, son visiones de la evolución del estudio del tema. Entiendo que se trata de todo eso a la vez: sectores normativos distintos regulando una misma situación fáctica, que se pueden encontrar en tensión en cierto caso, lo que genera un conflicto. Desde el punto de vista del derecho del mercado, nos encontramos ante normas complementarias que deben relacionarse en equilibrio, definiéndose en caso de convergencia en una situación con efectos contradictorios cuál es la solución que corresponde aplicar.

Las soluciones de la jurisprudencia y las propuestas de la doctrina en cuanto a cómo determinar o valorar si los efectos del ejercicio de derechos de la propiedad intelectual pueden ser considerados anti-competitivos o no según la defensa de la competencia han merecido la aplicación de diversos criterios. Hemos mencionado los más destacados en el entendido que proporcionan un marco para el estudio de tales situaciones.

A lo largo de este estudio, resulta evidente que las fuentes y referencias que manejamos reflejan la evolución y las posiciones que se han desarrollado en el mundo industrializado. En el desarrollo de este análisis, las referencias son sustancialmente de derecho europeo unionista y de derecho norteamericano. Algunos artículos —muy pocos— que se han encontrado en fuentes latinoamericanas o asiáticas estudian los mismos o similares antecedentes citados en este trabajo.

Entiendo que ello responde a cierta lógica general: la preocupación de las partes en un conflicto suele llegar a los estrados cuando hay un mercado económico importante, con normas marco evolucionadas y aplicadas con cierta fortaleza. El escenario que ha pre-

ocupado, pues, tiene que ver con mercados que movilizan mayor volumen de recursos.

Cabe entonces hacer una pregunta clave para reflexionar sobre todo este estudio: en un escenario latinoamericano en el que se presentara un conflicto en torno al tema estudiado, ¿operarían absolutamente igual las soluciones reseñadas? ¿Correspondería una visión especial desde un territorio en vías de desarrollo para el estudio de los efectos en el mercado?

El debate respecto de la temática que se analiza a lo largo de este trabajo ha comenzado a plantearse mucho más recientemente en Latinoamérica que en UE y EE. UU., en temas referidos a la economía digital y a contrataciones que involucran derechos de la propiedad intelectual (Noda Yamada, 2006, p. 177). En distintos países se han dado casos en torno a plataformas digitales que incurrir en prohibiciones de las legislaciones de defensa de la competencia. Sin embargo, los pronunciamientos hasta ahora no han generado posiciones generalizadas referidas al ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual involucrados, habiendo encontrado soluciones directamente a través de la aplicación de las normas de la defensa de la competencia.

La perspectiva que se pueda tener al respecto a efectos de responder la interrogante planteada depende de la fortaleza que tengan las disposiciones de derecho de la competencia en cada país, su desarrollo y especialmente la que tenga el sistema de aplicación de la defensa de la competencia a través de las ANC correspondientes.

La evolución del derecho de la propiedad intelectual se ha venido dando por medio de obligaciones para los Estados del mundo en torno a tratados internacionales globales ya mencionados en este estudio, como el Convenio de París o el Convenio de Berna desde el siglo XIX, así como con el AADPIC desde fines del siglo XX. En ningún caso de normas internacionales —ni siquiera las vinculadas con el comercio— se hizo referencia a la necesidad de fortalecer las legislaciones nacionales de defensa de la competencia, las cuales apoyan políticas de competencia que tutelan en la determinación de mercados relevantes específicos el bienestar de consumidores y usuarios o expresiones similares que consagran las legislaciones latinoamericanas.

La globalización como supresión de barreras del comercio y la

mayor integración de economías de los países ha tornado mucho más compleja la actividad de las ANC. En el derecho comparado de la competencia rige el principio de la extraterritorialidad, que significa que cada Estado puede reclamar jurisdicción sobre las conductas que afectan su mercado desde la perspectiva de la defensa de la competencia. Sin embargo, solamente con fortaleza de base legal e institucional, la autoridad competente de cualquier Estado podrá avanzar con este tipo de procedimientos. Noda Yamanda (2006), apreciando esta situación, analiza la conveniencia de un escenario regional como foro jurisdiccional de análisis fortalecido. De todas maneras, cualquier solución que implique negociaciones diplomáticas es lenta, en el caso de que se pueda concretar.

En los últimos veinte años, puede apreciarse una evolución en las legislaciones correspondientes a la defensa de la competencia, así como un progresivo fortalecimiento de la aplicación de dicha legislación a nivel de autoridades nacionales competentes (OCDE, 2022). Si bien en algunos países no industrializados ni en desarrollo en los primeros años del siglo XXI no se consideraban a nivel de ANC casos que involucraran derechos de la propiedad intelectual, en años más recientes se aprecia que comienzan a ser estudiados y considerados tales casos (Anderson et al., 2018. p. 64).

Las situaciones son distintas en los países latinoamericanos, entre los que se suele destacar la situación de Brasil, Chile y México al respecto. En muchos otros países latinoamericanos se están realizando esfuerzos al respecto, cuya evolución se verá en los próximos años.

Las reflexiones sobre propiedad intelectual, competencia y países en desarrollo o distintos de EE. UU. y UE se han planteado desde diversas perspectivas regionales no solamente pensando en nuestra región. Hay algunas contribuciones doctrinarias que analizan el tema específicamente desde la perspectiva general del derecho de la competencia. Es relevante, tal como hemos visto en este trabajo, porque es el marco de decisión sobre el ejercicio con efectos anticompetitivos o no de derechos en general, eventualmente de derechos de la propiedad intelectual. Es el caso de Heimler y Mehta (2013), que al respecto han destacado que hacer cumplir las leyes “antimonopolio” es difícil en los países en desarrollo, pues requiere financiación, personal de alta calidad en las ANC e independencia frente a la co-

rupción. Aprecian, en una mirada global, que la obligatoriedad de comunicar las posibles fusiones de empresas, por ejemplo (establecimiento de umbrales para comunicar, del estilo que hay en Uruguay) es una forma de mejorar la situación. Notan también que institutos como el abuso de posición de dominio muestran complejidades al momento de su aplicación, así como que la mayoría de los casos que se presentan tienen como escenarios sectores regulados (energía, telecomunicaciones, por ejemplo) o discuten temas referidos a barreras de entrada a posibles competidores (Heimler y Mehta, 2013).

Si bien los autores analizan un escenario de diez años atrás en Rusia, China, India y Sudáfrica, considero que sus afirmaciones no son distantes de la situación latinoamericana.

Cheng (2012) analizó la situación en referencia concreta a las patentes de invención y el ejercicio de derechos monopólicos, con algunas afirmaciones que entiendo se pueden generalizar al ejercicio de todos los derechos de la propiedad intelectual ante un planteo respecto de posibles efectos anticompetitivos. Este autor destaca que la interfaz entre las legislaciones de patentes y de defensa de la competencia (él se refiere al *antitrust law*) es compleja de por sí y más difícil en los países en desarrollo. Esto se debe al alcance que tienen los valores u objetivos de promoción de innovación y de bienestar de la sociedad que se plantean distinto, o corresponde que se planteen distinto, según las distintas perspectivas a las que dan lugar las situaciones de los países. Propone, concretamente, la incorporación de consideraciones de desarrollo en la interfaz entre patentes y legislación antimonopolio, así como que el enfoque analítico de las cuestiones de defensa de la competencia debe adaptarse a las circunstancias económicas de un país en particular. Afirma que en los países en desarrollo se necesita un enfoque diferente y propio de la referida interfaz porque su capacidad para innovar es diferente. Es decir que la apreciación de los objetivos de la propiedad intelectual no serían iguales en los distintos países, afirmación que realiza proponiendo también enfoques sectoriales específicos.

Las consideraciones que formula Cheng (2012) son posibles de concretar, en principio, a tenor exclusivo del sistema legal, en un esquema normativo de defensa de la competencia como tenemos en los países latinoamericanos. La aplicación de las normas de la de-

fensa de la competencia comienza por una definición de “mercado” relevante que es propia y específica de cada territorio, de cada producto/servicio del que se trate y de cada relación concurrencial. La valoración se sustenta en aspectos de hecho, que hacen al mercado y la economía.

A diferencia de estos, las disposiciones de propiedad intelectual tienen enunciaciones bien claras sobre la atribución de derechos de exclusión, cuya obligación no solamente se encuentra en el ámbito legislativo nacional, sino también en el ámbito internacional, pudiendo llegar a someterse a tribunales los casos de incumplimiento. Me refiero al ámbito de los AADPIC en la OMC y sus tribunales. Este es el punto complejo de las definiciones del tema que estamos analizando, donde la política de competencia, así como su claridad y su fortaleza de aplicación a través de la legislación en el ámbito nacional, constituyen el punto central.

Corresponde añadir que, repasando la normativa del ámbito internacional destacada en este trabajo, se encuentran preceptos que abren la posibilidad de una consideración local, de lógica adaptación a la realidad de cada país.

La formulación de un criterio general para aplicar en el caso de conflictos en situaciones de aplicación convergente de propiedad intelectual y defensa de la competencia, como una especie de modelo de búsqueda de solución, no me resulta satisfactoria. El análisis de las situaciones en cada uno de los sectores normativos mencionados es casuístico, al grado que me parece difícilmente sustentable un camino en dicho sentido.

Para finalizar, queda una interrogante que plantear en las presentes reflexiones: ¿en qué posición estaría un país latinoamericano como Uruguay para resolver situaciones como las analizadas en el presente trabajo?

Como punto de partida, tenemos una legislación que en propiedad intelectual se ajusta a todos los parámetros de protección correspondientes a nivel internacional, actualizada entre los años 1998 y 2003, y en cuanto a defensa de la competencia, la ley del año 2007 con sus modificaciones y ajustes también consagra las prohibiciones correspondientes a la normativa estándar internacional.

Se podría plantear el conflicto de calificación de eventuales efec-

tos anticompetitivos del ejercicio de derechos de la propiedad intelectual tal como venimos comentando.

En cuanto a los ámbitos competentes para decidir sobre tales casos, Uruguay cuenta con una autoridad nacional de competencia que no tiene experiencia directa en esta temática. Esta misma situación es similar en toda la región (Beneke, 2021, p. 23). La mencionada Ley 18159, de 20 de julio de 2007, es la que estructura el sistema actual, existiendo antecedentes en la materia (no del tema en particular que estamos comentando) recién desde el año 2001. En realidad, sobre esta base puede considerarse relativamente escasa la experiencia en la materia en el país. No obstante, la interrelación y cooperación entre las ANC de la región y el acceso directo a información y prácticas del mundo puede dotar de las posibilidades suficientes como base de análisis. Tales aspectos se pueden cubrir en la actualidad.

Naturalmente, la dinámica de equilibrio entre la promoción de la innovación y la protección del trabajo intelectual tutelado por la propiedad intelectual, en consonancia con el objetivo de

fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados. (artículo 1º de la referida ley de defensa de la competencia)

Este sería el punto más complejo para definir. Esa misma idea de procurar el bienestar está en el artículo 7 del AADPIC, marco de las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de propiedad intelectual —antes transcripto—, cuando da relevancia como objetivo de la protección y observancia de la propiedad intelectual a favorecer “el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

En Uruguay, como en otros países de la región, no hay enunciaciones claras sobre políticas públicas en materia de propiedad intelectual ni otro enunciado referido a políticas de competencia que el contenido en la Ley 18159 sobre la base de la libertad de competencia. Es de incumbencia de las autoridades de aplicación, sea a nivel administrativo o judicial, la interpretación y definición en ese sentido.

Sería muy positivo avanzar hacia tal tipo de pronunciamientos, que sabemos son muy difíciles. La verdad es que no basta con normas legales actualizadas ni tampoco con disponer de recursos desde el punto de vista administrativo para implementar la operativa de las ANC. Si bien los factores mencionados tienen innegable importancia, una definición sólida y específica de la correlativa política de competencia a tenor de los objetivos que impone el derecho positivo es muy importante. No existiendo esto, las autoridades competentes deberán pronunciarse analizando el alcance del “bienestar de consumidores y usuarios” en relación con los demás mecanismos propios de la situación económica, buscando llegar a un punto de equilibrio cuya definición es siempre compleja.

En definitiva, se pueden realizar dos afirmaciones en relación con la última interrogante.

Por un lado, que el estudio de la evolución de las circunstancias en las cuales el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual podría generar efectos anticompetitivos desde la perspectiva de las prohibiciones de la defensa de la competencia permite tener sólidas bases para tratar esta temática en Uruguay, que dispone de legislación actualizada al respecto. Por otro lado, que la autoridad decisora tiene instrumentos legales para dimensionar el análisis al mercado del que se trate, teniendo en cuenta las características nacionales uruguayas.

En cada caso corresponde preguntarse si los derechos de la propiedad intelectual de los que se trate, así ejercidos como se presentan, promueven efectivamente la innovación, interrogante que se viene analizando en todo el mundo (Beneke, 2021, p. 22).

Es una tarea que en países industrializados, así como en países en desarrollo o en cualquier otro, presenta complejidad. Para que la solución sea justa, la aplicación de la norma deberá mostrar las particularidades que correspondan a cada mercado y sociedad, de manera que se pueda lograr, tal como explicara Hovenkamp (2019), optimizar los efectos agregados de la propiedad intelectual y de la política de competencia.

Bibliografía

- Anderman, S., Ezrachi, A. (2011). *Intellectual property and competition law: new frontiers*. Oxford University Press.
- Anderson, R. D., Chen, J., Müller, A. C., Novozhilkina, D., Pelletier, P., Sen, N. y Sporysheva, N. (2018). Competition agency guidelines and policy initiatives regarding the application of competition law vis-à-vis intellectual property: An analysis of jurisdictional approaches and emerging directions. WTO Working Papers, No. 2018/02. World Trade Organization (WTO). <http://dx.doi.org/10.30875/93999131-en>
- Arezzo, E. (2007). Intellectual Property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: American and European approaches compared. *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, 24(3), 1-45. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=935047
- Baxter, W. F. (1966). Legal Restrictions on the Exploitation of Patent Monopoly: An Economic Analysis. *Yale Law Journal*, 76(2), 267-370. <https://openyls.law.yale.edu/entities/publication/f08c944c-318f-49cd-ab6d-2af5da62fb54>
- Baylos Corroza, H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial* (2ª ed.). Civitas.
- Beneke, F. (2021). Introducción. En Rengifo García, E. (Dir.) y Beneke Ávila, F. E. (Coord.), *Los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia* (pp. 18-31). Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia. <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/69b4c242-4a77-4965-97c0-033e0a02f4cd/content>
- Bercovitz, A. (1975). La formación del derecho de la competencia. En *Actas de Derecho Industrial* (Tomo 2, pp. 61-82). Montecorvo.
- Bodenhausen, G. H. (1969). Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo. Birpi. https://tind.wipo.int/record/35059/files/wipo_pub_611.pdf
- Bork, R. H. (1983). *The Antitrust Paradox*. Free Press.
- Bowman, W., Jr. (1973). *Patent & Antitrust law: a legal and economic appraisal*. University of Chicago Press.
- Cabanelas, G. (2006). *Propiedad intelectual y libre competencia*. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_8.pdf
- Cheng, T. K. (2012). A Developmental Approach to the Patent-Antitrust Interface. *Northwestern Journal International Law & Business*, 3(1). 1-79. <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol33/iss1/1>
- Coco, R. (2008). Antitrust Liability for Refusal to License Intellectual Property: A Comparative Analysis and the International Setting. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 12(1), 1-47. <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol12/iss1/1>
- Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. (2004).

- Manual para la formulación y aplicación de las leyes de competencia.* <https://digitallibrary.un.org/record/529359/files/Manual.pdf?ln=ar>
- Cotter, T. (2020). Antitrust, Intellectual Property, and Dynamic Efficiency: An Essay in Honor of Herbert Hovenkamp. *Concurrences*, (3). <https://ssrn.com/abstract=3687013>
- Drexel, J. (2008). Is There a 'More Economic Approach' to Intellectual Property and Competition Law? Drexel, J. (Ed.). *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*. Edward Elgar Publishing.
- Fikentscher, W. (1984). Las tres funciones del control de la economía (Derecho antimonopolio). *Revista de Derecho Mercanti*, (172-173).459-486.
- Franceschelli, R. (1961). *Trattato di Diritto Industriale* (Vol 1). Giuffré.
- García Cachafeiro, R. (1999). Negativa unilateral a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual en el derecho antitrust norteamericano. En *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (Tomo XX). Marcial Pons.
- Ghidini, G. (2006). *Intellectual Property and Competition Law. The Innovation Nexus*. Edward Elgar.
- Gómez Segade, J. A. (1978). Panorámica del derecho de la libre competencia en la C.E.E. *Actas de Derecho Industrial* (Tomo 5). Montecorvo.
- González de Cossio, F. (2007). Competencia económica y propiedad intelectual. ¿Complementarios o antagonicos? *Jurídica*, (31), 181-196 <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11656>
- Heimler, A. y Mehta, K. (2013). *Monopolization in Developing Countries*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2335653>
- Hovenkamp, H. (2019). Intellectual Property and Competition. En Depoorter, B., Menell, P. y Schwartz, D. (Eds.), *Research Handbook on the Economics of Intellectual Property*. Institute for Law & Economic Research, University of Penn, Paper No. 17-36. University of Iowa Legal Studies. Research Paper No. 15-08. <https://ssrn.com/abstract=2569129>
- Hovenkamp, H., Janis, M. y Lemley, M. (2003). Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes. *Minnesota Law Review*. 87. 1719-1766. <https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/06/Anticompetitive-Settlements-of-Intellectual-Property-Disputes.pdf>
- Katz, A. (2013). Copyright and Competition Policy. En Towse, R. y Handke, C. (Eds.), *Handbook of the Digital Creative Economy* (pp. 209-221). Edward Elgar. <https://ssrn.com/abstract=2231811>
- Katz, M. y Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition and Compatibility. *American Economic Review*, 75(3). 424-440. https://neconomides.stern.nyu.edu/networks/phdcourse/Katz_Shapiro_Network_externalities_competition_and_compatibility.pdf
- Lemley, M. (2007). A New Balance between IP and Antitrust. *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, 13, 1-19. <https://ssrn.com/abstract=980045>
- Locke, J. (1980 [1690]). *Second Treatise of Government*. McPherson, Hackett Publishing Company. <https://www.johnlocke.net/p/two-treatises-of-government-book-ii.html>

- Lundqvist, B. (2018). *Regulating Competition and Property in the Digital Economy – The Interface Between Data, Privacy, Intellectual Property, Fairness and Competition Law*. Research Paper No. 54. Faculty of Law, Stockholm University. <https://ssrn.com/abstract=3103870>
- Marzetti, M. (2012). ¿Antagonismo o complementariedad? Breve aproximación a la compleja y poco estudiada relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia. Una perspectiva latinoamericana. *Revista Derecho Competencia*, 8(8), 141-158. <https://centrocedec.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/06/6-marzetti-antagonismo.pdf>
- Noda Yamada, C. R. (2006). La política de defensa de la competencia en un mundo globalizado: Una perspectiva realista. *Foro Jurídico*, (05), 174-179. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18417>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). *Tendencias sobre competencia en Latinoamérica y el Caribe 2022*. OECD Business and Finance Policy Papers. <https://doi.org/10.1787/f19a5033-es>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *Recomendación del Consejo sobre los derechos de propiedad intelectual y la competencia de 8 de junio de 2023*. <https://legalinstruments.oecd.org/api/download/?uri=/public/8c65cabd-f1b3-41eb-9fe2-76cca61e2112.pdf>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Competencia y propiedad intelectual en América Latina y el Caribe*. No. 325. <https://doi.org/10.1787/30bff586-es>
- Petit, N. (2016). The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law. En Blair, R. D. y Sokol, D. D. (Eds.), *Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech* (pp. 1-38). Cambridge University. <https://ssrn.com/abstract=2796670>
- Petrecolla, D. y Stanley, L. (2008). Derechos de propiedad intelectual y defensa de la competencia: ¿tensión permanente o creciente compatibilidad? *Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual*. 4(6), 35-48. <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/69>
- Quintana Sánchez, E. (2006). ¿Evadiendo la exclusividad de la Propiedad Intelectual a través de las normas de la libre competencia? En *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 2. Palestra.
- Roffe, P. y Santa Cruz, M. (2006). *Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados*. Cepal. Naciones Unidas. División de Comercio Internacional e Integración. <https://ideas.repec.org/p/ecr/col025/4416.html>
- Sullivan, E.T. (2000). The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century, *Minnesota Intellectual Property Review*, 1(1), 1-31. <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol1/iss1/1>
- Tassano, H. (2019). La convergencia entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. *Derecho PUCP*, 74, 237-248. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13595/14219>

- Tom, W. y Newberg, J. (1997). Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to a Unified Field. *Antitrust Law Journal*, 66. 167-229.
- Unión Europea. (2014). *Reglamento (UE) n.º 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0316>
- Unión Europea. (2022). Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R1925>
- Uribe Piedrahita, C. A., Contreras Jaramillo, J. C. y Arbouin Gómez, F. (2019). La aplicación de la función social de la propiedad intelectual a través del abuso del derecho: Un análisis necesario para el sistema de derecho civil. *Vniversitas*, 68(139). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj139.afsp>
- U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. (1995). *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. <https://www.justice.gov/atr/archived-1995-antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property>
- U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. (2017). *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf?utm_source=govdelivery
- Vidarrueta, G. (2021). *Uso público no comercial y licencias obligatorias en América Latina*. South Centre. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/10/Bk_2021_Uso-Publico-No-Comercial-y-Licencias-Obligatorias-en-America-Latina_ES.pdf
- Wolman, A. y Balto, D. (2003). Intellectual Property and Antitrust: General Principles. *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 43(4), 413-494.

Jurisprudencia citada

Estados Unidos de América

- Intel Corporation, In the Matter of* (1999), Federal Trade Commission. https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/1999/08/intel.do__0.htm
- United States v. Microsoft Corp.*, Civil Action No. 98-1232 (CKK), Sentencia final de 12 de noviembre de 2002. <https://www.justice.gov/atr/case-document/final-judgment-133>
- Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc.*, No. 19-16122 (9th Cir. 2020). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/19-16122/19-16122-2020-08-11.html>
- American Needle, Inc. v. NFL*, 560 U.S. 183 (2010), sentencia del 24 de mayo de 2010. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/560/183/>

United States v. Microsoft Corp., 147 F.3d 935 (D.C. Cir. 1998), sentencia de 23 de junio de 1998. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/147/935/634923/>

Intergraph Corp. v. Intel Corp., 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999), sentencia de 5 de noviembre de 1999. <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1293045.html>

Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944), sentencia de 3 de enero de 1944. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/320/680/>

Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912), sentencia de 11 de marzo de 1912. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/1/>

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917), sentencia de 9 de abril de 1917. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/>

Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea)

Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH, caso 78/70, sentencia de 8 de junio de 1971. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0078>

Établissements Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión de la Comunidad Económica Europea, casos 56 y 58 /64 (asuntos acumulados), resolución de 13 de julio de 1966. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A61964CJ0056>

Huawei v. ZTE, (2015) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, C-170/13).

Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm, caso 24/67, sentencia del 29 de febrero de 1968. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61967CJ0024>

RTE & ITP v. Commission [1995] ECR I-743, TJUE, caso Magill, sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-241/91%20P>

Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp., sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:62013CJ0170>

Sirena v. Eda, Caso 40/70, sentencia del 18 de febrero de 1971. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0040>

Tiercé Ladbroke SA v Commission of the European Communities, T-504/93, 1997, ECR II-923. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T&num=t-504/93>

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

La autora manifiesta que cumplió todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

<https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2300.bug>

