

Abuso de la posición dominante en la propiedad intelectual

Por: Ernesto Rengifo García¹

El abuso de posición dominante es un tema particularmente sensible en el área de la propiedad intelectual en la medida en que sus derechos suelen ser considerados desde el punto de vista económico y jurídico monopolios en razón a que con su ejercicio se restringe la competencia respecto de determinados bienes, servicios e incluso procedimientos para producción de bienes o explotación de servicios. Y esa posibilidad de que los derechos que se ubican dentro de la categoría genérica de la propiedad intelectual puedan con su ejercicio resultar, abusivos lo reconoce el mismo *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)* al establecer dentro del punto de los principios que los Estados Miembros pueden “aplicar medidas necesarias” para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares².

Esa posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual despusen con su ejercicio abusivos se puede observar en ejemplos extraídos de la jurisprudencia internacional: negativa arbitraria de suministrar piezas de recambio a reparadores independientes, la fijación de los precios de las piezas de recambio a un nivel desproporcionado, la decisión de dejar de producir piezas para un determinado modelo cuando aún circulan numerosos vehículos de dicho modelo. En fin, el ejercicio del derecho exclusivo puede constituir un abuso de posición dominante si aquél es acompañado de ciertos comportamientos injustificados y desproporcionados. Lo cierto es que quien detenta una posición de dominio, debe comportarse en el mercado con mayor sigilo, prudencia o corrección que quien no la tiene en la medida que un comportamiento desproporcionado podría tipificarse como abusivo³.

En materia de signos distintivos es ilustrativo el caso Coca Cola en donde la empresa titular de la marca quiso registrar en el Reino Unido el famoso envase de la bebida como marca una vez que el registro como diseño industrial había expirado. El registro fue rechazado y en sede judicial el tribunal sostuvo: “Este es otro intento para extender los límites de la propiedad intelectual y convertir una ley protectora en una fuente de monopolio. [...] la función de la legislación de marcas registradas es la de proteger la marca, mas no el artículo que está marcado. [...]”

¹ Profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Externado de Colombia

² En efecto, en el artículo 8.2 del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, se dispone: “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, 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 internacional de tecnología”.

³ La posición dominante es una posición de poder que puede resultar del mayor poder económico, de una situación monopólica u oligopólica o de cualquier otra circunstancia, sin embargo ella es en sí misma neutra, es decir, no es *per se* justa o injusta, buena o mala. Lo reprochable es el abuso de la posición que se refleja en la ventaja desproporcionada de la posición en el mercado o en el desequilibrio injusto de la posición relativa de las partes.

Una botella es un contenedor, no una marca. [...] La marca debe ser algo distinto de la cosa marcada”⁴.

Es sintomático, también, que tratándose de los nombres de dominio (*domain names*), es decir de los signos distintivos en la red, cuando el registro de los mismos se hace de mala fe, esto es, con la intención de infringir un signo distintivo protegido por la propiedad industrial (marca, nombre comercial), se hable de “registro abusivo” y se le dé la posibilidad al titular del signo de iniciar un trámite administrativo ante un proveedor de solución de controversias (por ejemplo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para lograr, entre otras cosas, la desactivación del nombre de dominio que se registró de manera abusiva, esto es, infringiendo un derecho marcario⁵. Además, el tema de los registros abusivos de los nombres de dominio está relacionado con el régimen de las prácticas restrictivas de la competencia en la medida que en el mercado, en este caso no el real sino el virtual, los competidores utilizan esos signos distintivos para participar dentro de él, competir y para distinguirse entre ellos. De modo pues que se entendería como una práctica restrictiva en el comercio virtual, el registro de un nombre de dominio por parte de un competidor que se identificase con el signo distintivo de otro, dado que de esta forma se le estaría impidiendo, al verdadero titular del signo, de proyectar su signo distintivo en la red y de la posibilidad de ofrecer sus productos y sus servicios en el comercio virtual⁶. En caso de que sobre tal comportamiento se dijese que no es un uso comercial del dominio con fines concurrenciales, el titular del signo distintivo usurpado podría acudir a principios generales del derecho común que exigen el ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe y prohíben el abuso del derecho.

Pensamos que la figura de las licencias obligatorias, la del agotamiento del derecho y el control administrativo a contratos de tecnología en donde lo que se negocia son bienes inmateriales, intangibles o incorporales son medios o instrumentos que sirven para evitar el ejercicio abusivo de derechos protegidos por la propiedad intelectual.

I. En efecto, una de las formas de evitar el abuso de los derechos de propiedad que confiere una patente es mediante la institución de las licencias obligatorias. La

⁴ En efecto, en el fallo se lee: “This is another attempt to expand the boundaries of intellectual property and to convert a protective law into a source of monopoly. [...] the function of trade mark legislation is to protect the mark but not the article which is marked. [...] A bottle is a container not a mark. [...] A mark must be something distinct from the thing marked”: *Coca Cola T.M.s* [1986] R.P.C. 421 (H.L) en W.R. Cornish, *Intellectual Property Case Books, 3. Trade Marks and Names*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1985, p. 188 y 189.

⁵ En la “Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999, se dispone un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero sostenga a un proveedor de solución de controversias que “i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe” (art. 4 ordinal a).

⁶ Cfr. Andrés Mauricio Rengifo García, *Nombres de dominio y propiedad industrial*, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, capítulo V; Angel García Vidal, *Derecho de Marcas e Internet*, Valencia, Ed. Turant lo blanc, 2002; Kelly y Kumor, *Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Superhighway*, EIPR, 1995, No. 10, p. 481 y ss.; Bettinger Torsten, *Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen*, GRUR Int., 1997, Heft 5, p. 402 y ss..

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina las tiene establecidas para las siguientes hipótesis: por la falta de explotación de parte de su titular (art. 61)⁷; por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional (art. 65); “cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente” (art. 66) y por dependencia de patente (art.67).

Se sabe que una patente *per se e in se* otorga una posición de dominio en el mercado, la cual puede devenir abusiva; en consecuencia se prevé la licencia obligatoria como remedio para acabar con ese ejercicio anormal de la patente en el mercado: “En los casos en que esta Superintendencia u otra autoridad competente en materia de libre competencia, previa investigación, según las normas que regulan la materia, haya determinado mediante acto administrativo ejecutoriado que el titular de una patente ha incurrido en abuso de posición dominante y aparezca que tal conducta puede superarse a través de la concesión de licencias obligatorias, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicará, mediante la publicación de un diario de amplia circulación nacional, que tales patentes o solicitudes se encuentran en disposición de ser licenciadas y que se recibirán solicitudes de licencia obligatorias sobre tales patentes o solicitudes”⁸.

II. El tema del agotamiento del derecho en el campo de la propiedad intelectual (*exhaustion of rights*) es, en últimas, un remedio creado por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislación contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulación de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que, se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo.

Frente al agotamiento del derecho en materia de patentes la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispuso: “La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su

⁷ Como se sabe el titular de una patente está obligado a explotar la invención patentada, porque es con esto como se beneficia la sociedad. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de muchas otras legislaciones, trae una definición de lo que se debe entender por explotación: “[S]e entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución” (art. 60). Por consiguiente, una patente estará explotada debidamente cuando satisfaga la demanda del mercado en “forma suficiente”; cuando ello no es así el titular de la patente puede verse sometido a un trámite de licencia obligatoria. La licencia obligatoria por esta causal puede ser vista como un sanción por la no explotación de la patente en el mercado. Sobre las licencias obligatorias el Tribunal Andino ha dicho en proceso 36-OP-98 lo que sigue: “La principal obligación del titular de la patente es explotar la invención patentada. Si esto no sucede, como consecuencia podrían otorgarse licencias obligatorias, las cuales se conceden para evitar prácticas que distorsionan la libre competencia”.

⁸ Circular Externa No. 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio, art. 2.3.1. Con dicha circular se reglamentó el otorgamiento de las licencias obligatorias en nuestro país.

consentimiento o económicamente vinculada a él” (art. 54). Así mismo, respecto de los otros derechos de propiedad industrial también existe la figura del agotamiento del derecho⁹.

El principio del agotamiento internacional de los derechos pretende evitar la fragmentación del mercado que pudiese resultar de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y facilitar el acceso a productos colocados de manera legítima en el mercado de otro lugar. Es una figura propia de mercados comunitarios (Unión Europea, Comunidad Andina) en donde el principio comunitario de la libre circulación de los productos y los servicios se superpone al principio del monopolio territorial de los derechos de propiedad intelectual. Sobre el punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo: “Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión”¹⁰. El alto Tribunal se ha visto, pues, en la necesidad de armonizar los derechos exclusivos que otorgan los derechos de propiedad industrial con las normas protectoras de la libre competencia y con el principio de la libre circulación de mercancías¹¹.

El principio del agotamiento del derecho en los derechos protegidos por la propiedad intelectual surgió de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de explotación territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual con el principio de la libre

⁹ Respecto de los circuitos integrados: “El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él” (art. 101 de la Decisión 486). Respecto de los diseños industriales se dispone: “El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él” (art. 131 *ibídem*). En igual sentido, respecto de las marcas se dispone: “El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro” (art. 158 *ibídem*).

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del proceso 2-AI-96. Véase, igualmente, sentencia en el proceso 1-IP-87.

¹¹ El proceso 2-AI-96 corresponde al famoso caso Belmont decidido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre el principio de la libre circulación de mercancías el mencionado Tribunal hubo de decir: “[L]a libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano. No escapa a los órganos administrativos y a la organización judicial andinos, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación al comercio de mercancías, éste pueda resquebrajarse. [...] La afirmación hecha por la parte demandada [...] acerca de que la Decisión 344 estableció el abandono del predominio absoluto de la libre circulación de mercancías sobre la protección marcaría, no se ajusta a la evolución legislativa ni a la historia de su establecimiento, por lo que no puede ser admitida por este Tribunal. [...] La hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad industrial deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad industrial”.

circulación de productos y servicios que rige en materia de comercio internacional y principalmente en regímenes económicos comunitarios. Para zanjar el conflicto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea elaboró la ya clásica distinción entre existencia de un derecho de propiedad intelectual y ejercicio de un derecho de propiedad intelectual. Respecto del primero la competencia, o mejor, la órbita de su regulación es área reservada a los ordenamientos jurídicos nacionales, en tanto que respecto del segundo, la órbita de su regulación o de sus límites está reservada al derecho comunitario. Pues bien, fue el derecho comunitario europeo el que en razón a que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual son de su competencia estableció la regla del agotamiento del derecho todo con el fin de garantizar el principio de la libre circulación de mercancías y servicios; si no hubiese sido así, por razón del monopolio territorial que tienen los titulares de un derecho de explotación exclusiva, éstos hubiesen podido detener la importación a su territorio de productos o servicios que ellos legalmente o con su consentimiento hubieran colocado en un mercado diferente aquel en donde tienen el monopolio territorial¹². En otras palabras, la existencia del derecho de una patente, de una marca, por ejemplo, no depende más que de la legislación nacional, pero el uso que se haga de esos derechos depende del derecho comunitario. Podríamos decir si se quiere, que como el abuso del derecho tiene que ver con el ejercicio del derecho, la figura del agotamiento del derecho es un límite impuesto por el derecho comunitario para que el ejercicio de ese derecho de propiedad intelectual no devenga abusivo.

III. Ahora bien, existe un control administrativo en cuanto a los contratos de licencia voluntaria que se realicen con bienes protegidos por la propiedad industrial¹³. Y esas restricciones existen precisamente para evitar abusos en el poder de negociación que tiene quien está en posición dominante en el mercado, esto es, el titular de un derecho de explotación exclusiva.

La Decisión 291 de 21 de marzo de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el tratamiento de los capitales extranjeros y contiene un régimen sobre marcas, patentes, licencias y regalías. El Gobierno colombiano a través del Ministerio de Desarrollo Económico expidió el decreto 259 de 1992, en virtud del cual reglamentó la Decisión mencionada y fijó en el Instituto Colombiano de Comercio Exterior la competencia para registrar los contratos de importación relativos a licencias de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos.

Pues bien, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior con el fin de ajustarse a la norma comunitaria, no registra ninguno de los mencionados contratos cuando contengan cláusulas limitativas o restrictivas de la competencia. Dentro de estas cabe señalar las siguientes: aquellas que prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos

¹² “In many cases, both in British and in foreign laws, the rights are ‘exhausted’ after first sale by the right-owner or with his consent”: W.R. Cornish, *Intellectual Property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, London, Sweet and Maxwell, 1981, p. 24.

¹³ El artículo 58 de la Decisión 486 dice: “La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”. En igual sentido el artículo 163 *ibidem* para marcas.

similares a terceros países; las cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva; las cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; las cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de patentes o de las marcas por patentes o marcas no utilizadas o vencidas. Todas estos supuestos, sin duda, constituyen un ejercicio abusivo del poder de negociación o podrían ser consideradas formas abusivas en razón de tener posición de dominio en el mercado.