



FACULTAD DE DERECHO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

JULIO 2021

INTERSECCIÓN ENTRE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Análisis dinámico e inmunidad relativa

**PROGRAMA UC - LIBRE
COMPETENCIA**

ANTITRUST POSITION PAPERS - N°5

INTERSECCIÓN ENTRE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL: ANÁLISIS DINÁMICO E INMUNIDAD RELATIVA¹

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN: LA APARENTE TENSIÓN ENTRE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL	3
II. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA RACIONALIDAD DE LOS DERECHOS DE PI Y SU RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DINÁMICO	4
1. Racionalidad económica de los derechos de PI: Incentivos para crear e innovar.	
2. Análisis estático vs. análisis dinámico de la PI en la LC.	
III. DISCUSIÓN SOBRE EL SUPUESTO TEÓRICO EN QUE EL DERECHO DE LA LC PUEDE RESTRINGIR UN DERECHO DE PI	6
1. Inmunidad absoluta versus vulnerabilidad absoluta.	
2. La 'inmunidad relativa'.	
3. 'Inmunidad relativa' y certeza jurídica.	
4. 'Inmunidad relativa' y acceso a bienes protegidos por derechos de PI.	
IV. CONCLUSIONES	13
Referencias	14

1. INTRODUCCIÓN: LA APARENTE TENSION ENTRE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La relación entre el derecho de la propiedad intelectual (en adelante, “**PI**”) y el derecho de la libre competencia (en adelante, “**LC**”) ha sido objeto de diversas discusiones. Se ha señalado que entre ambas ramas del derecho existiría una tensión, pues mientras la PI consistiría en la protección de “monopolios”, la LC tendría una vocación “antimonopolios”. (2).

Sin embargo, esta tensión sería más aparente que real por al menos tres razones. La primera es que un derecho de PI no constituye un monopolio en sentido económico, sino que es un derecho exclusivo que recae sobre una creación o innovación específica y no sobre un mercado. (3) En consecuencia, es perfectamente posible -y usual- que el producto o proceso protegido por un derecho de PI compita en el mercado con sustitutos no infractores. Así, el grado de poder de mercado que confiere el derecho de PI a su titular dependerá, entre otras cosas, de las características de cada mercado (p. ej., concentración o barreras de entrada diferentes a la PI). En este sentido, las [Directrices Antimonopolio para el Licenciamiento de la Propiedad Intelectual elaboradas por las autoridades de competencia de EE.UU](#) (“**Directrices PI - EEUU**”) indican que las autoridades de competencia “no presumirán que una patente, copyright o secreto comercial necesariamente confieren poder de mercado a su titular”. (4)

La segunda razón por la cual la tensión antes referida sería aparente es que el derecho de la LC no es en realidad antimonopólico. Tal como afirmó la Corte Suprema de EE.UU de la mano de Scalia en *Verizon v. Trinko*, “la oportunidad de cobrar precios monopólicos -al menos durante un periodo breve- es lo que atrae la ‘perspicacia comercial’ en primer lugar; lo que induce a la toma de riesgos que produce innovación y crecimiento económico”. (5) En estos términos, el verdadero problema para la LC no es el monopolio o el poder de mercado en sí, sino su abuso. Así, por ejemplo, Chile y la Unión Europea (“**UE**”) sancionan el abuso de posición dominante (6), mientras que en EE.UU se persigue la ofensa de monopolización o monopolio “coercitivo”. (7)

La tercera razón que permite solucionar la tensión entre la LC y la PI consiste en el reconocimiento de que, en realidad, ambas ramas del derecho tienen el mismo objetivo, a saber, el mejoramiento del bienestar de los consumidores a través de la creación y

2 Roger D. Blair y Wenche Wang, ‘Monopoly Power and Intellectual Property’ (2017), en *The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech* (editado por R. Blair y Daniel Sokol), Cambridge University Press, p. 204 (“There is an undeniable tension between antitrust law and intellectual property (IP) law. The former seeks to promote and protect competition by limiting the formation of monopolies and cartels. The latter rewards some inventors and creators by conferring legal monopolies”).

3 Ioannis Liannos y Rochelle Dreyfuss, ‘New challenges in the intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law, a view from Europe and the United States’ (2013), Centre for Law, Economics and Society UCL, Research Paper Series 4/2013, pp. 46-47 (“the meaning of monopoly is the condition that generates social loss, in economics this condition is only present “when the demand curve has a negative slope in the region at which output is occurring”. This is not always the case for intellectual property rights”).

4 US. Department of Justice y Federal Trade Commission, ‘Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property Rights’ (2017), p. 4 (traducción libre al español).

5 Corte Suprema de EE.UU, *Verizon Communications Inc v. Law Offices of Curtis Trinko*, 540 US 398, 2004 (traducción libre al español).

6 El abuso de posición dominante se encuentra regulado como ilícito anticompetitivo en el art. 3º letra b) del Decreto Ley N°211 que Fija las Normas para la Defensa de la Libre Competencia. En la Unión Europea dicho ilícito se encuentra regulado en el art. 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

7 En base a lo dispuesto en la sección 2 de la Sherman Act, los tribunales de EE.UU han sancionado la adquisición o mantenimiento intencional de poder monopólico en un mercado, como diferente al poder obtenido en base al crecimiento o desarrollo como consecuencia de un producto superior, perspicacia comercial o accidente histórico (Corte Suprema de EE.UU, *United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 563, 57071, 1966).

comercialización de nuevos y mejores productos en el tiempo (i.e., innovación). Esta solución, sin embargo, no es sencilla pues requiere adoptar como elemento de análisis el factor tiempo. Esto es lo que se conoce como “eficiencia dinámica” o “análisis dinámico”, en oposición a la “eficiencia estática” o “análisis estático”.

En estos términos, el objetivo de este artículo es preguntarse acerca de cuál es el enfoque que el derecho de la LC debería adoptar respecto a los derechos de PI, en el contexto de un análisis dinámico. Para ello, en la sección 2, se revisarán algunos aspectos relevantes sobre la racionalidad de los derechos de PI [2.1] y su relación con el análisis dinámico en materia de LC [2.2]. Luego, la sección 3 explicará que el enfoque que la LC puede adoptar respecto a los derechos de PI se encuentra en un espectro entre dos extremos, la ‘inmunidad absoluta’ y la ‘vulnerabilidad absoluta’ [3.1]. En estos términos, se argumentará que el enfoque óptimo es el de la ‘inmunidad relativa’, de acuerdo al cual las restricciones que puede establecer el derecho de la LC a la PI son excepcionales y difícilmente pueden intervenir en el ejercicio de un derecho de PI dentro de su ámbito [3.2]. Asimismo, se destacará la importancia de establecer criterios ex ante que permitan otorgar un grado razonable de certeza jurídica para los titulares de derechos de PI [3.3], así como la relevancia de considerar la estructura interna de los mismos en controversias generadas con ocasión de denegaciones de acceso [3.4]. Finalmente, en la sección 4 se ofrecerán algunas conclusiones.

II. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA RACIONALIDAD DE LOS DERECHOS DE PI Y SU RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DINÁMICO.

2.1. Racionalidad económica de los derechos de PI: Incentivos para crear e innovar.

En términos económicos, la justificación de los derechos de PI es diferente a la justificación de la propiedad en general. En efecto, el derecho de propiedad general se justifica por los problemas asociados a la “propiedad compartida” y al uso eficiente de recursos escasos. (8) Estos argumentos no se ajustan a la naturaleza “no-rival” y “no-excluible” de los bienes sobre los que recaen los derechos de PI, los cuales pueden caracterizarse en un sentido laxo como “piezas de información” (p. ej., información de carácter técnico relativa a una invención o información de carácter artístico relativa a una obra). La *no-rivalidad* de la información implica que más de una persona puede usar el bien simultáneamente sin deterioro para el resto, mientras que su *no-excluibilidad* implica que no es posible excluir eficazmente a un consumidor específico del acceso al bien.

Como es lógico, los incentivos para producir bienes no-rivales y no-excluibles son bajos. Es poco probable que una persona destine recursos económicos e intelectuales (p. ej., I+D) en la creación y producción de un bien que luego podrá ser aprovechado y replicado por todos, sin que ella reciba un retorno a su inversión. En teoría económica esta situación se conoce como el problema de los “bienes públicos” (9), también conocido como el problema del polizón o *free-rider* (que es el agente que se beneficia de una actividad sin contribuir a

8 El problema de la propiedad compartida o “tragedia de los comunes” fue expuesto seminalmente en Garret Harding, “The Tragedy of Commons” (1968), Science, v. 162, pp. 1243-1248. (trad.) Horacio Bonfil Sánchez. Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, 1995.

9 Se debe notar que los bienes públicos son diferentes a los bienes “comunes”, cuyo consumo y uso sí es rival (p. ej., peces en altamar). Ejemplos de bienes públicos son los semáforos o los faros (que precisamente por su condición de públicos suelen ser generados a instancias del Estado).

ella) (10).

De este modo, desde un punto de vista estrictamente económico, (11) el objetivo de los derechos de PI es solucionar la falla de mercado de los “bienes públicos”, generando incentivos para que las personas y empresas realicen esfuerzos de innovación y creación mediante el otorgamiento de un derecho exclusivo (generalmente temporal) que les permita capturar el valor de dichas innovaciones y creaciones, controlando su explotación económica en el mercado. Así, estos derechos les permiten a sus titulares provocar una escasez artificial de los bienes protegidos por la vía de eliminar sustitutos infractores, provocando así un incremento en su precio de venta (suficiente para recuperar la inversión realizada y obtener una ganancia). (12)

El objeto y grado de la escasez artificial generada por los derechos de PI dependerá del tipo de derecho (13) y de otras características del mercado. No obstante, lo que es común a todos los derechos de PI es que ellos confieren algún grado de poder de mercado a su titular. Dicho poder se puede ejercer de diversas formas, por ejemplo, cobrando precios o royalties supra-competitivos (i.e., mayor al costo marginal), (14) presentando acciones judiciales contra competidores que comercialicen productos infractores para eliminarlos del mercado, denegándose a otorgar licencias o autorizaciones para el uso de los bienes protegidos, o, en el caso de bienes digitales, estableciendo restricciones de compatibilidad con determinadas zonas geográficas o productos complementarios (p. ej., a través de las denominadas “medidas tecnológicas de protección”).

En base a lo señalado en la introducción, las conductas indicadas en el párrafo anterior podrían ser vistas, en principio, con cierto recelo por parte del derecho de la LC. Es en este contexto en que resulta necesario diferenciar el análisis dinámico del estático.

2.2. Análisis estático vs. análisis dinámico de la PI en la LC.

Como señaló Schumpeter en 1942, “el análisis dinámico es el análisis de secuencias en el tiempo” (15) y, por ello, toma en consideración no solamente las circunstancias económicas en la situación presente -como lo hace el análisis estático- “sino también su estado en puntos temporales precedentes, y las expectativas sobre sus valores futuros”. (16) En materia de LC, Motta explica que el análisis estático estudia “si la competencia presiona a las empresas a operar en o cerca de la frontera de producción eficiente actual”, mientras que el análisis dinámico considera “si la competencia las presiona [a las empresas] a mover

10 Esta justificación económica ha sido expresamente reconocida en Chile por la Corte Suprema. Así, por ejemplo, en materia de derechos de autor ha señalado que: “el hecho de que la accesibilidad y transferencia a terceros sea más rápida y fácil, produce en la mayoría de los casos, el que no se contabilice los costos que se generan para el autor la creación de la obra, -que son muy altos en comparación a su reproducción- debido a la imposibilidad técnica del titular del derecho de fiscalizar individualmente todos los usos, es lo que los economistas denominan “free riding” [sic], un modelo que predice que los individuos racionalmente buscan capturar los beneficios del trabajo de otros, lo que desincentiva al creador a invertir en nuevas producciones” (Considerando 14, rol N°34013-2019)

11 Existen otros objetivos de los derechos de PI ajenos a la racionalidad económica. Por ejemplo, se puede mencionar el objetivo moral de reconocer la personalidad de un autor, que es la función de los derechos “morales” (inalienables), regulados en los artículos 14 y 16 de la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

12 Ariel Katz, ‘Making Sense of Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market Power’ (2007) 49 Ariz. L Rev, p. 841.

13 Existen distintos tipos de derechos de PI, con características estructurales diferentes. Por ejemplo, las patentes (de invención o modelo de utilidad) son derechos exclusivos temporales que recaen sobre una innovación técnica. Por otro lado, las marcas comerciales son derechos exclusivos de duración indefinida (pues son sucesivamente renovables) que recaen sobre signos distintivos (p. ej., palabras, figuras, olores) y que permiten capturar el valor de la reputación comercial del fabricante.

14 Corte Suprema de EE.UU., *United States v. General Electric Co.*, 272 U.S 476, 1926 (“One of the valuable elements of the exclusive right of a patentee is to acquire profit by the price at which the article is sold”).

15 Joseph Schumpeter, ‘Capitalism, Socialism, and Democracy’ (1942), Start Publishing LLC, Kindle eBook edition 2012, Pos. 2131-2132 (traducción libre al español).

16 Idem (traducción libre al español).

la frontera de producción eficiente más rápido o más adelante”. (17)

Como ya se sugirió en la introducción, la consideración del factor tiempo en el análisis dinámico permite alinear los objetivos de la LC y la PI, en el entendido que ambas ramas del derecho buscan promover la innovación el bienestar de los consumidores en el largo plazo, por la vía de otorgar los incentivos necesarios para la creación y comercialización de nuevos y mejores productos. En efecto, si bien en el corto plazo es usual que el ejercicio de un derecho de PI restrinja la LC, en el largo plazo es la misma existencia de los derechos de PI la que promueve la creación y desarrollo de innovaciones. En otras palabras, como sugieren Blair y Wang, la tensión entre la LC y la PI implica “el sacrificio de cierto bienestar del consumidor en el presente para mejorar el bienestar del consumidor en el futuro”. (18)

La importancia del análisis dinámico en la relación entre LC y PI ha sido reconocida en nuestro país por la Fiscalía Nacional Económica en un [estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes](#), señalando que: “la alegada contradicción conceptual entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual se encuentra superada, toda vez que actualmente se encuentra plenamente admitido que ambas áreas del derecho se encuentran destinadas a promover objetivos complementarios, especialmente, la innovación basada en conceptos dinámicos de competencia”. (19)

Esta superación de la tensión entre LC y PI posibilitada por el análisis dinámico implicaría reconocer como lícitas “prácticas restrictivas que ayudan a mantener un ecosistema de innovación robusto”. (20) Sin embargo, el *trade-off* entre los efectos de largo plazo de los derechos de PI sobre los incentivos a innovar y sus efectos a corto plazo en los precios y el volumen de producción no es, como advierten Liannos y Dreyfuss, una tarea sencilla. Lo anterior, especialmente considerando que, en la práctica de los tribunales y autoridades de competencia, se suele enfatizar más en las restricciones de eficiencia asignativa estática que en los beneficios de eficiencia dinámica. (21)

Con todo, es plausible sugerir que este sesgo en favor de la eficiencia estática por parte del derecho de la competencia obedece en parte a la falta de herramientas analíticas para evaluar los beneficios en eficiencia dinámica. En este sentido, Petit y Teece han sugerido que “los economistas de la competencia están cegados por modelos estáticos que no permiten una discusión rica sobre la innovación”. (22) Teniendo esto en consideración, a continuación se discuten dos enfoques que el derecho de la LC puede adoptar respecto a la PI en el contexto de un **análisis dinámico**.

III. DISCUSIÓN SOBRE EL SUPUESTO TEÓRICO EN QUE EL DERECHO DE LA LC PUEDE RESTRINGIR UN DERECHO DE PI.

3.1. Inmunidad absoluta versus vulnerabilidad absoluta.

17 Massimo Motta, 'Competition Policy, Theory and Practice' (2009), 12th edition, Cambridge University Press, p. 55 (traducción libre al español).

18 Roger D. Blair y Wenche Wang, Op. Cit., p. 204 (traducción libre al español)

19 Fiscalía Nacional Económica, 'Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre competencia' (2016), pp. 10-11.

20 Nicolas Petit y David Teece, 'Big Tech, Big Data, and Competition Policy: Favoring Dynamic Over Static Competition' (2021), working paper, p. 7. Disponible en SSRN consulta 25 de Junio 2021 (traducción libre al español).

21 Ioannis Liannos y Rochelle Dreyfuss, Op. Cit., p. 63 (traducción libre al español). 22 Nicolas Petit y David Teece, Op. Cit., p. 6 (traducción libre al español).

22 Nicolas Petit y David Teece, Op. Cit., p. 6 (traducción libre al español).

La intervención del derecho de la LC sobre los derechos de PI puede examinarse en base a un espectro entre dos extremos. En un extremo se afirma la inmunidad absoluta de los derechos de PI respecto al derecho de la LC, es decir, este último sencillamente no puede restringir el ejercicio de los derechos de PI en ningún caso. Para los efectos de este artículo, este extremo se denominará “**inmunidad absoluta**”.

En el otro extremo se afirma el control absoluto de los derechos de PI por parte del derecho de la LC, es decir, cualquier ejercicio de un derecho de PI puede ser objetado por parte del derecho de la LC. Este extremo se denominará “**vulnerabilidad absoluta**”.

Ambos extremos solucionan de forma diferente el *trade-off* que se produce entre incentivos para innovar de largo plazo (asociados a la eficiencia dinámica) y la libertad para competir en el corto plazo (asociados a la eficiencia estática). Mientras el extremo de la ‘inmunidad absoluta’ sacrifica todos los beneficios de eficiencia estática con tal de recibir todos los beneficios de la eficiencia dinámica (sobreprotegiendo a los titulares de derechos de PI), el extremo de la ‘vulnerabilidad absoluta’ hace exactamente lo contrario (sobreprotegiendo a los *free riders* o “imitadores”).

Como es lógico, la solución óptima se encuentra en algún punto intermedio, dando lugar a una solución de compromiso entre los intereses en juego. Estos intereses son los i de los titulares de derechos de PI, de sus competidores y, evidentemente, de los consumidores de productos protegidos por derechos de PI. (23)

A modo de ilustración, puede pensarse en un caso en que el titular de un derecho de PI con posición dominante deniega una licencia a otro agente del mercado que desea utilizar la tecnología protegida (p. ej., para desarrollar un nuevo producto). De acuerdo al extremo de la ‘inmunidad absoluta’, el titular del derecho de PI puede negarse a conceder la licencia bajo cualquier circunstancia, pues el derecho exclusivo a comercializar que le otorga la ley precisamente le concedería este arbitrio. En efecto, obligar al titular de un derecho de PI a compartir *ex post* el bien protegido implicaría anular el “premio” (esto es, poder de mercado) que *ex ante* se le prometió a través de la concesión del derecho exclusivo.

Por otro lado, de acuerdo al extremo de la ‘vulnerabilidad absoluta’, el agente de mercado en cuestión tendría derecho a acceder a la tecnología protegida por el derecho de PI si ello trae beneficios competitivos en el corto o mediano plazo, tales como la aparición de un nuevo producto, la reducción de los precios o el aumento de la producción. Así, de acuerdo a esta misma posición, aceptar que el titular del derecho de PI se pueda negar injustificadamente a conceder acceso a su tecnología implicaría privar a los competidores y consumidores de los beneficios del proceso competitivo.

Pues bien, de forma contraria a las dos posiciones extremas ya descritas (‘inmunidad absoluta’ y ‘vulnerabilidad absoluta’), una posición intermedia exige responder a ciertas preguntas antes de determinar si el titular del derecho de PI tiene o no la obligación de licenciar su tecnología. El objetivo de estas preguntas es, precisamente, ponderar

23 El rechazo de la posición de la ‘inmunidad absoluta’ se reconoce con claridad en las Directrices de la UE sobre acuerdos de Transferencia Tecnológica, en las que se afirma que “El hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia” (párrafo 7). De modo similar, las ‘Directrices PI – EEUU’ indican que “el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual no está particularmente libre del escrutinio de las leyes antimonopolio, ni es particularmente sospechoso en virtud de ellas” (página 3, traducción libre al español). Asimismo, el rechazo de la ‘vulnerabilidad absoluta’ se reconoce en las referidas directrices de la UE al afirmar éstas que: “hay que evitar que se limite indebidamente la libertad del innovador de explotar aquellos derechos de propiedad intelectual que puedan tener valor” (párrafo 8). Asimismo, las ‘Directrices PI – EEUU’ señalan que “las leyes antimonopolio generalmente no imponen responsabilidad a una empresa por una negativa unilateral de asistir a sus competidores, en parte porque hacerlo puede socavar los incentivos para la inversión e innovación” (página 3, traducción libre al español).

adecuadamente los beneficios de eficiencia estática de corto plazo con los beneficios de eficiencia dinámica de largo plazo. Así, por ejemplo, se deberá indagar: **(i)** la naturaleza y extensión del derecho de PI en cuanto a su objeto y límites, a fin de determinar si este está siendo ejercido en el ámbito que le es propio o fuera de él, **(ii)** si existen mecanismos internos del derecho de PI en cuestión que posibiliten algún tipo de acceso al bien protegido, **(iii)** si el agente de mercado que solicita acceso es un competidor -actual o potencial- del titular del derecho de PI (o si este último está integrado verticalmente con competidores de dicho agente aguas abajo), **(iv)** si la tecnología protegida constituye o no una facilidad esencial no-replicable y cuyo acceso sea indispensable (como ocurre, por ejemplo, con algunas patentes incluidas en estándares técnicos o ‘standard essential patents’), y **(v)** si además del derecho de PI existen otras fuentes de poder de mercado que restringen la competencia (p. ej., barreras regulatorias, conductas predatorias, acuerdos anticompetitivos), entre otras preguntas.

Teniendo presente lo anterior, este artículo sostiene que la posición intermedia óptima entre el extremo de ‘inmunidad absoluta’ y el extremo de ‘vulnerabilidad absoluta’ no está dado por un punto equidistante entre ambos, sino que se encuentra más cercano a la inmunidad absoluta. Para significar lo anterior, esta posición (óptima) se denominará ‘inmunidad relativa’ y no ‘vulnerabilidad relativa’.

3.2. La ‘inmunidad relativa’.

De acuerdo a esta posición, el ejercicio de un derecho de PI en el marco del ámbito que le es propio debe presumirse legítimo, salvo que existan circunstancias particulares en virtud de las cuales resulte necesario restringirlo. En términos netamente económicos, esto ocurriría cuando los beneficios en eficiencia dinámica de largo plazo no lograsen contrarrestar la reducción en la eficiencia estática de corto plazo.

Esta forma de interacción entre el derecho de la LC y la PI sería consistente con la racionalidad de los derechos de PI, pues para que éstos sirvan de verdaderos incentivos para la innovación, es necesario que aseguren a su titular un aislamiento efectivo del proceso competitivo. Así, si el poder de mercado conferido *ex ante* por los derechos de PI es susceptible de ser eliminado o reducido *ex post* por parte del derecho de la LC, dichos derechos no permitirían a las personas y a las empresas capitalizar en el mercado sus esfuerzos e inversiones en I+D y creación. (24)

Asimismo, la posición de ‘inmunidad relativa’ es consistente con la relevancia del análisis dinámico en materia de PI, tal como ya se explicó en la sección 2. En este sentido, como sugieren Petit y Teece, “la premisa de trabajo en el análisis dinámico de la competencia es que los arreglos institucionales o legales que proveen los necesarios mecanismos de apropiabilidad como los derechos de propiedad intelectual son deseables para promover y recompensar la innovación”. (25)

A mayor abundamiento, algunos precedentes en el derecho de la LC de la UE pueden servir para ilustrar esta posición. Por ejemplo, conociendo de un caso de denegación de licencia de una patente, el Tribunal de Justicia de la UE falló en 1988 que: “Una obligación impuesta al titular del modelo protegido de conceder a terceros una licencia para suministrar productos que incorporen el modelo protegido, incluso a cambio de una compensación

24 Jonathan Baker, ‘Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation’ (2007) 74 Antitrust LJ, p. 579 (“Firms engage in R&D because innovation may allow them to escape competition, and so earn greater profits (...) if innovation would not allow a firm to escape competition but would instead be expected to throw an innovating firm into a pool with sharks, the firm would anticipate profiting less from R&D”).

25 Nicolas Petit and David Teece, Op. Cit., p. 14.

económica razonable, supondría privar a dicho titular del contenido de su derecho exclusivo, y la negativa a conceder tal licencia no constituye en sí misma un abuso de posición dominante”. (26) De forma similar, en un caso de derechos de autor y posición dominante, el Tribunal de Justicia de la UE afirmó que “el ejercicio del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, en *circunstancias excepcionales*, a un comportamiento abusivo” (énfasis agregado). (27)

Asimismo, en las [Directrices de la UE sobre acuerdos de Transferencia Tecnológica \(“Directrices TT - UE”\)](#) se afirma que “para no restringir la competencia dinámica y mantener los incentivos que existen para innovar, hay que evitar que se limite indebidamente la libertad del innovador de explotar aquellos derechos de propiedad intelectual que puedan tener valor. Así pues, en principio hay que permitir que el innovador saque el suficiente provecho de los proyectos que hayan tenido éxito para mantener los incentivos a la inversión, teniendo en cuenta los proyectos que fracasan”. (28)

Así, de acuerdo al enfoque de ‘inmunidad relativa’, no bastaría con constatar que el ejercicio de un derecho de PI impide, restringe o entorpece, por ejemplo, la entrada de productos al mercado. En efecto, si dichos productos infringen el derecho de PI, la finalidad de dicho derecho es, precisamente, impedir que ellos ingresen al mercado, y si ellos ya han ingresado, el derecho de PI debe servir para expulsarlos del mercado (p. ej., a través de una acción civil de “cesación”). (29) En cambio, si el producto que desea ingresar al mercado es un sustituto no infractor del derecho de PI, entonces el uso de este último para impedir su entrada sí produciría efectos anticompetitivos que no admitirían ser justificados por beneficios en eficiencia dinámica de largo plazo. En otras palabras, el derecho de la LC sí puede impedir que el titular del derecho de PI ejecute acciones que tengan por objeto capturar rentas que excedan al poder de mercado generado por el mismo derecho de PI.

En este sentido, es plausible afirmar que la interacción entre la PI y el derecho de la LC es de naturaleza complementaria, pues mientras la PI procura incentivar la innovación a través de derechos exclusivos, la LC procura asegurar que dichos derechos no sean instrumentalizados para efectos de imponer restricciones a la competencia que excedan su ámbito. (30)

En lo que respecta a Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) ha dictado sentencias en las que se reconoce el enfoque de ‘inmunidad relativa’, pues afirman que el ejercicio de un derecho de PI dentro del ámbito que le es propio no debería ser objetado por el derecho de la LC. Así, por ejemplo, en un caso de marcas comerciales, el TDLC afirmó que “el ejercicio del derecho de exclusividad que confiere una marca comercial sólo puede constituir una infracción a la libre competencia en la medida que se aparte o desvíe de la función esencial del mismo, esto es, de la finalidad o propósito por el cual la propiedad industrial proporciona a su titular esa exclusividad que le es inherente

26 Caso N°238/87, AB Volvo v. Erik Veng, 1988, ECLI:EU:C:1988:477, para. 8

27 Caso N°241/91, RTE v. ITP, 1995, ECLI:EU:C:1995:98, para. 50 (énfasis agregado). Con todo, se debe notar que en este caso el tribunal obligó al titular del derecho de PI a conceder acceso a su tecnología, precisamente por configurarse circunstancias excepcionales. En este sentido, también resulta pertinente revisar los casos C418/01, IMS Health ECLI:EU:C:2004:257, T-201/04, Microsoft ECLI:EU:T:2007:289 y C-457/10 P, AstraZeneca ECLI:EU:C:2012:770.

28 Párrafo 8.

29 Artículo 106 letra a) de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

30 Esta visión de complementariedad se puede detectar en las ‘Directrices TT - UE’, al señalar que: “Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dinámica al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la competencia al obligar a las empresas a innovar. Así pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovación y su explotación competitiva” (párrafo 7).

(...). (31) Por otro lado, en un caso de envío de cartas de advertencia (*‘cease and desist letters’*) por parte de un titular de patente a potenciales infractores, el mismo tribunal rechazó una demanda interpuesta por el receptor de las cartas afirmando que “el envío de dichas cartas, en ausencia de otras acciones por parte de la demandada, se enmarcaría dentro del ámbito de la legítima protección de patentes registradas”. (32)

3.3. ‘Inmunidad relativa’ y certeza jurídica

La configuración de los derechos de PI como un derecho subjetivo de “propiedad” tiene al menos dos sentidos: otorgarles un efecto erga omnes y, además, concederle al titular un margen de arbitrio que le permita utilizar, gozar y disponer del bien sin tener la carga de demostrar los efectos positivos de su uso. Para que estos objetivos tengan eficacia práctica es necesario que el enfoque de ‘inmunidad relativa’ se plasme de forma concreta en ciertos estándares determinados *ex ante* con el fin de otorgar cierto grado de predictibilidad al tratamiento de los derechos de PI por parte de las autoridades de competencia.

, Al respecto, Petit constata que en la jurisprudencia sistemática del Tribunal de Justicia de la UE en los casos de LC que involucran derechos de PI, más allá de los distintos enfoques adoptados por el tribunal, existe una constante preocupación por evitar que la intervención del derecho de la LC sobre los derechos de PI, en base a estándares *post-hoc*, genere señales adversas para los titulares de dichos derechos, desincentivando la innovación. (33)

El objetivo de adoptar estándares *ex ante* es otorgar señales o, idealmente, “puertos seguros”, a los titulares de los derechos de PI para que estos puedan identificar con claridad las conductas que difícilmente generarán una preocupación para la autoridad de competencia. Usualmente, estas señales se otorgan a través de guías o directrices emanadas de las mismas autoridades de competencia, como por ejemplo la “zona de seguridad” (*‘safety zone’*) establecida en las ‘Directrices PI – EE.UU’ en materia de licencias de derechos de PI. (34) Por otro lado, en la UE se han establecido puertos seguros con fuerza legal (denominados “reglamentos de exención por categoría”) en materia de acuerdos de I+D que involucran la producción y posterior comercialización de bienes protegidos por derechos de PI. (35)

En Chile no se han establecido zonas de seguridad o puertos seguros para el ejercicio de derechos de PI, siendo conveniente hacerlo ya sea a través de una guía dictada por la FNE o algún cuerpo normativo con fuerza de ley.

3.4. ‘Inmunidad relativa’ y acceso a bienes protegidos por derechos de PI

En la sección 3.1., para efectos de evaluar las distintas posiciones sobre la aproximación del derecho de la LC a la PI, se planteó como caso hipotético una denegación de licencia (o acceso) a una tecnología protegida por un derecho de PI.

31 Sentencia N°62/2008, considerando 34°.

32 Sentencia N°52/2007, considerando 9°. Sobre esta materia (envío de cartas de advertencia), se puede revisar también la sentencia N°164/2018 dictada por el TDLC (reprochando el envío de la carta), posteriormente revocada por la Corte Suprema en la causa Rol 26.525-2018).

33 Nicolas Petit (2017), p. 109.

34 Página 24.

35 Ver documento N°6 publicado en la serie “Libre Competencia en Pocas Palabras” sobre Acuerdos de Cooperación Horizontales Lícitos, p. 4.

En esta materia, la posición de ‘inmunidad relativa’ que ha sido defendida en este artículo exige considerar cuidadosamente las normas internas de la PI antes de evaluar los efectos de dicha conducta en el mercado. En efecto, es necesario tener presente dichas normas internas pues ellas son las que delimitan el objeto de un derecho de PI y, como ya se dijo, el ejercicio de un derecho de PI dentro del ámbito que le es propio debería presumirse legítimo.

Como advierten Landes y Posner, la PI es, en sí misma, una solución de compromiso respecto a los costos de limitar el acceso a una obra contra los beneficios de proporcionar os incentivos para crear la obra. Así, lograr el correcto equilibrio entre acceso e incentivos es el problema central de la propiedad intelectual. (36) En consecuencia, el acceso a un bien protegido por un derecho de PI es un asunto que ya se encuentra racionalizado y resuelto por el legislador a través del diseño de la estructura interna del derecho de PI. (37) En otras palabras, es plausible afirmar que la tensión entre eficiencia estática y dinámica ya se encuentra “balanceada” en la estructura misma de los derechos de PI, al menos en lo que se refiere a su acceso.

Así, en materia de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, y diseños y dibujos industriales, el acceso a la información protegida se encuentra dado, primeramente, en su extensión temporal. (38) En efecto, una vez que estos derechos expiran, la información se incorpora al dominio público y puede ser aprovechada por todos los agentes del mercado y consumidores. (39)

En segundo lugar, el acceso a la información protegida está también racionalizado en la extensión misma que se le confiere a cada uno de los derechos indicados. Así, mientras más significativa sea la innovación, más fuerte es la protección concedida. Por ejemplo, la denominada “doctrina de los equivalentes técnicos”, conforme a la cual el objeto de protección alcanza no solo a las réplicas del invento sino también a realizaciones equivalentes, solo se aplica a las patentes de invención (que exigen acreditar “nivel inventivo”), y no a las patentes de modelo de utilidad (que solo exigen acreditar “novedad” y “utilidad técnica”). (40) Asimismo, la protección de los diseños industriales es aun menor, pues solo se reduce a la forma protegida.

En tercer lugar, el acceso a la información protegida por patentes también se encuentra establecido mediante la institución de las “licencias no voluntarias”, regulada en el artículo 51 y siguientes de la Ley 19.039. En materia de LC, cabe reparar en los supuestos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 51. El primero confiere competencia al TDLC para pronunciarse sobre solicitudes de licencias no voluntarias “Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate (...)”. El segundo numeral se refiere a la licencia no voluntaria que “tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una

36 William Landes y Richard Posner, ‘An Economic Analysis of Copyright Law’ (1989), 18 J Legal Stud, p. 326.

37 Ver Mark Lemley y Mark McKenna, ‘Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP’ (2017), en The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech (editado por R. Blair y Daniel Sokol), Cambridge University Press, p. 197 (“At the more general level of the appropriate scope of IP rights, the question is when an IP right create or enables so much differentiation that the costs of IP protection are too high to justify their benefits. Resolving that question requires policymakers to ask how much market power we want an IP owner to have, and that determination is bound up with the policy justifications of IP rights in the first place”).

38 En este sentido los derechos de patentes pueden caracterizarse como verdadero “contrato social” entre el Estado y el innovador, mediante el cual el primero ofrece un “monopolio” temporal al segundo a cambio de que éste renuncie a mantener la información en secreto, revelándola y finalmente entregándola a la sociedad.

39 Así, por ejemplo, el INAPI publica regularmente “Informes de Dominio Público” con la información técnica entregada por los inventores al dicho organismo público durante los procesos de registro.

40 Mauricio Cortés Rosso, ‘Patentes de Invención, Aspectos Jurídicos’ (2012). Editorial Thomson Reuters, 1º edición, p. 206

patente anterior”, la cual debe ser conocida y resuelta por un juez civil debiendo acreditarse por parte del solicitante diversos requisitos. (41)

En cuarto lugar, se pueden mencionar las excepciones al régimen de autorización en materia de patentes, introducidas recientemente por la Ley 21.335 (que modifica la Ley 19.039). (42) Así, en el nuevo inciso final del artículo 49 de la Ley 19.039 se establece que el derecho de patente no se extiende a “actos realizados privadamente y sin motivos comerciales” o a los “actos realizados por motivos exclusivamente experimentales”.

Considerando todos los supuestos de acceso ya señalados, si el acceso que pretende un agente de mercado respecto a la tecnología protegida por patentes no se enmarca en ninguno de dichos supuestos (es decir, si el acceso se pretende mientras el derecho está vigente, respecto a un aspecto que se enmarca en su objeto de protección y que va más allá de los supuestos de licencia no voluntaria o de excepciones de autorización), éste no podría ser justificado de acuerdo al enfoque de la ‘inmunidad relativa’. De lo contrario, de concederse dicho acceso por parte de una autoridad de competencia se estaría sorteando el equilibrio ya realizado por la legislación de PI, sobreprotegiendo a competidores *free riders*, y socavando significativamente los incentivos a la innovación.

Por otro lado, en materia de derechos de autor, el acceso a la información protegida se encuentra también dado, primeramente, en su extensión temporal. En efecto, al igual que las patentes, una vez que los derechos de autor expiran la información protegida pasa a formar parte del dominio público.

En segundo lugar, si bien la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual, no establece mecanismos de licencias no voluntarias, sí consagra “limitaciones y excepciones” a los derechos de autor, las cuales operan como usos exentos de autorización y pago de remuneración. (43) Así, por ejemplo, el artículo 71° Q establece que “es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida”.

Asimismo, en materia de programas computacionales, el artículo 71° Ñ admite la “adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre que a adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo”, las “actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo”⁴⁴ y las “actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo (...)”.

En consecuencia, tal como ya se indicó respecto a las patentes, si el acceso que pretende un agente de mercado a la información protegida por derechos de autor (p. ej., una base de datos o un software) no se enmarca en ninguno de los supuestos de acceso ya descritos, éste no podría ser concedido, por las mismas razones ya indicadas.

41 Cabe señalar además que los procedimientos de licencias no voluntarias también deben cumplir con los requisitos exigidos por el tratado de “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (“ADPIC”), so pena de exponer al Estado de Chile a responsabilidad internacional.

42 Cabe advertir que a la fecha de redacción de esta publicación, la Ley 21.335 aun no entra en vigencia en virtud de su artículo 8° transitorio (que condiciona su vigencia a la publicación del reglamento respectivo).

43 Estas excepciones se encuentran tipificadas en la normativa y, en consecuencia, no son directamente asimilables al sistema de “fair use” de EE.UU. No obstante, la lógica es la misma (se trata de usos secundarios o incidentales).

IV. CONCLUSIONES

La tensión entre la LC y la PI se encuentra superada, entre otras razones, por la relevancia de la eficiencia dinámica en el análisis que el derecho de la LC debe realizar respecto al ejercicio de los derechos de PI. En efecto, este tipo de análisis permite alinear, en el largo plazo, los objetivos de ambas ramas del derecho, a saber, mejorar el bienestar de los consumidores a través de la creación y comercialización de nuevos y mejores productos en el tiempo (es decir, promover la innovación).

En consonancia con dicho análisis dinámico, el enfoque o aproximación más adecuado que el derecho de la LC debe adoptar respecto al ejercicio de los derechos de PI es aquel que en este artículo se ha denominado de ‘inmunidad relativa’. Conforme a este enfoque, el ejercicio de un derecho de PI en el marco del ámbito que le es propio debe presumirse legítimo, salvo que existan circunstancias particulares en virtud de las cuales resulte necesario restringirlo.

Con el fin de darle eficacia práctica al enfoque de ‘inmunidad relativa’ resulta preciso establecer ex ante criterios o estándares que otorguen cierto grado de certeza jurídica a los titulares de derechos de PI. Lo anterior se puede realizar a través del establecimiento de puertos seguros mediante actos legislativos, reglamentarios o guías.

Finalmente, en materia de denegación de acceso a bienes protegidos por derechos de PI, es fundamental que el derecho de la LC considere el equilibrio que el legislador ya ha realizado entre innovación y acceso en el diseño de la estructura interna de los derechos de PI (p. ej., duración, excepciones a la exigencia de autorización).

41 Cabe señalar además que los procedimientos de licencias no voluntarias también deben cumplir con los requisitos exigidos por el tratado de “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (“ADPIC”), so pena de exponer al Estado de Chile a responsabilidad internacional.

42 Cabe advertir que a la fecha de redacción de esta publicación, la Ley 21.335 aun no entra en vigencia en virtud de su artículo 8° transitorio (que condiciona su vigencia a la publicación del reglamento respectivo).

43 Estas excepciones se encuentran tipificadas en la normativa y, en consecuencia, no son directamente asimilables al sistema de “fair use” de EE.UU. No obstante, la lógica es la misma (se trata de usos secundarios o incidentales).

REFERENCIAS

Baker, Jonathan, 'Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation' (2007), 74 Antitrust LJ.

Cortés Rosso, Mauricio, 'Patentes de Invención, Aspectos Jurídicos' (2012), Editorial Thomson Reuters, 1º edición.

Blair, Roger y Wang, Wenche, 'Monopoly Power and Intellectual Property' (2017), en The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech (editado por R. Blair y Daniel Sokol), Cambridge University Press.

Fiscalía Nacional Económica, 'Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre competencia' (2016).

Harding, Garret, 'The Tragedy of Commons' (1968), Science, v. 162, pp. 1243-1248. (trad.) Horacio Bonfil Sánchez. Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, 1995.

Katz, Ariel, 'Making Sense of Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market Power' (2007) 49 Ariz. L Rev.

Landes, William y Posner, Richard, 'An Economic Analysis of Copyright Law' (1989), 18 J Legal Stud.

Lemley, Mark y McKenna, Mark, 'Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP' (2017), en The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech (editado por R. Blair y Daniel Sokol), Cambridge University Press.

Liannos, Ioannis y Dreyfuss, Rochelle, 'New challenges in the intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law, a view from Europe and the United States' (2013), Centre for Law, Economics and Society UCL, Research Paper Series 4/2013.

Motta, Massimo, 'Competition Policy, Theory and Practice' (2009), 12th edition, Cambridge University Press.

Petit, Nicolas y Teece, David, 'Big Tech, Big Data, and Competition Policy: Favoring Dynamic Over Static Competition' (2021), working paper. Disponible en SSRN <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3229180>.

Schumpeter, Joseph, 'Capitalism, Socialism, and Democracy' (1942), Start Publishing LLC, Kindle eBook edition 2012.