

Colisión de bienes jurídicos protegidos entre el derecho de propiedad intelectual e industrial y la libre competencia en los mercados

Maria Fernanda Juppet Ewing¹

Investigadora asociada Departamento de Investigación

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Dentro de las áreas de discusión en materia de derecho regulatorio que se han posicionado en el interés público con mayor fuerza, está aquella relativa a la preponderancia que debemos entregar al derecho de propiedad intelectual en contraposición a la libre competencia en los mercados.

Ambos cuerpos normativos, aparentemente sin conexión alguna, buscan la cautela del interés público mediante el resguardo de la igualdad en la participación de diversos agentes en el mercado, por una parte, o, garantizando el goce exclusivo de los beneficios que provengan de una creación propia, por la otra.

Dichos estatutos, en forma conjunta, vienen a participar en la generación de un ambiente propicio para el desarrollo económico. Mediante la protección al derecho de propiedad intelectual e industrial, se aseguran en parte los incentivos necesarios para la generación de un ambiente propicio destinado a la creación de conocimiento. En virtud del estatuto de la libre competencia, por su parte, podremos garantizar la igualdad de condiciones a la hora de comercializar alguna de dichas creaciones, en condiciones tales que resulte favorable tanto para su creador como para los clientes destinados a su consumo.

De acuerdo a la doctrina tradicional en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, conocemos la necesidad de cautelar debidamente los

¹ Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Chile, Magister en Derecho de la Empresa Universidad del Desarrollo, Master Mades en Entidades de Economía Social Universidad de Valencia. Secretaria Académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Autónoma de Chile. Profesora auxiliar de Derecho Económico, Universidad del Desarrollo.

derechos originados por la creación de obras tanto culturales como científicas que permitan aumentar el conocimiento. "Tratándose de dos especies de propiedad, cuya importancia es creciente, debido a que, en la Sociedad Civil de nuestro tiempo, la cultura y el arte, la ciencia y la técnica se han masificado y globalizado. Más todavía, nuestra Sociedad, con desarrollo aún relativo, se ha ido convirtiendo en otra de mayor complejidad en los cuatro aspectos antes mencionados".²

Con todo, resulta importante recalcar que esta finalidad pública de la creación no necesariamente es lo que motiva el trabajo de aquellos innovadores, quienes son movidos por el interés de lucro personal, es decir, la potencialidad de comercialización y difusión de su obra, resultando indispensable para estimular su existencia la generación de un cuerpo normativo que permita adecuadamente la protección de dichos beneficios económicos.

De tal manera, en opinión de nuestro legislador constitucional, ha resultado necesario no considerar al derecho de propiedad intelectual e industrial como parte integrante del derecho de propiedad, sino que establecer un marco regulatorio especial, haciendo hincapié en su importancia mediante un tratamiento independiente, en el numeral 25 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Así, se reconoce el derecho de usar, gozar y disponer de las creaciones intelectuales, como asimismo, de las invenciones susceptibles de patentamiento, por parte de su titular, a fin de asegurar los incentivos necesarios para facilitar la generación de conocimiento y la innovación tecnológica.

Dicha protección, que en principio permite la disposición arbitraria del titular del derecho respecto del bien objeto a tutela por medio de la garantía antes aludida, no resulta tan profunda en derecho comparado, e, incluso, de acuerdo a las últimas reformas a la legislación nacional, en nuestro país.

En la misma línea de argumentación, la experiencia comparada ha demostrado que una adecuada protección del derecho de propiedad intelectual e industrial no implica necesariamente un resguardo suficiente para la generación de mayores grados de conocimiento, es más, las garantías de uso exclusivo de sus derechos de propiedad, impidiendo el acceso a dicho conocimiento de terceros, en opinión de Hovencamp puede implicar un perjuicio económico mayor en

² CEA EGAÑA, Jose Luis; *Derecho Constitucional Chileno: Tomo II: Derechos, deberes y garantías*, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003, Página 580.

el entorno en el cual se encuentra inserto el innovador, que el beneficio que le reporte el uso exclusivo de su creación o innovación.³

Partiendo de la base de que la innovación tiende a ser la evolución de un conocimiento preexistente, y que la generación o creación tecnológica debe basarse en principios antes descubiertos, mejorados por el emprendedor, o que respecto de los cuales se descubren nuevas aplicaciones, la imposibilidad legal de utilizar ciertos conocimientos protegidos como base para la creación de nuevas ideas, puede redundar en un estancamiento tecnológico que afecte económicamente a un rubro determinado en una proporción mayor a la riqueza que dicha protección resguarde respecto del titular del derecho de propiedad intelectual o industrial.

La protección en este sentido, si bien es amplia para la cautela de ambos estatutos, en ocasiones, como en el caso chileno, puede dar espacio a una contradicción normativa, al aplicar en el caso concreto diversos estatutos jurídicos que resultan aplicables, por ejemplo: la cautela del derecho de propiedad industrial e intelectual, en contraposición a las normas de protección de la libre competencia.

Lo anterior resulta claro al comprender que en definitiva la norma constitucional en comento garantiza el reconocimiento de un monopolio a favor del titular del derecho de propiedad. Monopolio que debe regirse necesariamente por las normas de defensa de la libre competencia, en tal sentido, cualquier acto mediante el cual el titular del derecho venga en interponer barreras al mercado relevante dentro del cual ejerza su actividad económica, se verá afectada por la aplicación del artículo 3° del Decreto Ley 211, mediante el cual se indica que será sancionado “el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos...”.⁴

Por tanto, si es que la aplicación a ultranza de las normas de propiedad intelectual e industrial, en lo que se refiere a la protección del derecho de dominio que ostentan los titulares respecto de su obra, creación, o patente de invención, respectivamente, implica que si dicho titular del derecho se negare arbitrariamente a permitir a su competencia participar en un determinado mercado, obteniendo una justa retribución por el derecho de uso otorgado a su com-

³ HOVENKAMP, Herbert; *The antitrust enterprise: principle and execution*, Harvard University Press, 2005. Página 249.

⁴ Ley de Defensa de la Libre Competencia, texto refundido del DL 211 con la Ley N° 20.361, publicada el día 13 de julio del año 2009.

petidor, podría ser forzado judicialmente para remover cualquier barrera que implicare respecto de dicho mercado una negativa injustificada de conceder una licencia, o de permitir el uso de una obra protegida como base para la generación de conocimiento nuevo.

Con todo, es necesario reconocer que vivimos en la era de la globalización, que nuestros mercados se han interconectado y que los marcos normativos de carácter territorial en materia económica desdibujan sus fronteras. Asimismo, en áreas relativas a la innovación, dichos límites no se reconocen, por tanto el conocimiento, más allá de la nacionalidad de sus autores, pasa a ser un recurso indispensable para el mejoramiento de las organizaciones, como igualmente para la maximización de sus recursos productivos, de acuerdo a lo planteado por Peter Druker: "En esta sociedad, el conocimiento es el recurso primario para el individuo y para el conjunto de la economía. Los factores de la producción tradicional, tierra, trabajo y capital no desaparecen, pero se hacen secundarios. Ellos pueden ser obtenidos fácilmente, porque están provistos de un conocimiento especializado. Al mismo tiempo, sin embargo, el conocimiento especializado por sí mismo no produce nada. El conocimiento sólo puede ser productivo cuando es integrado a una actividad, ya que la sociedad del conocimiento es también una sociedad de organizaciones: el propósito, la función de cada organización, de negocios o no, son los de integrar los conocimientos especializados en una acción común".⁵

De tal manera, la generación de innovación, competitividad y competencia, de acuerdo a los paradigmas modernos de evolución tecnológica, pasan a contradecirse con las normas y fundamentos de la protección del derecho de propiedad intelectual e industrial. La principal diferencia que podemos encontrar entre los derechos protegidos a través del reconocimiento de la propiedad intelectual e industrial tiene directa relación con el tipo de obras cauteladas por su intermedio. Respecto del derecho de propiedad intelectual serán las obras o creaciones consignadas por el derecho de autor, y, en el caso del derecho de propiedad industrial nos referiremos a procesos industriales, patentes y marcas comerciales.

En tal sentido resulta posible distinguir dos potenciales colisiones de derechos entre el estatuto jurídico de la libre competencia y el derecho de propiedad intelectual e industrial.

En primer lugar, aquel que afecta en forma particular al derecho de propiedad intelectual, se refiere a la existencia de un derecho protegido por el derecho

⁵ DRUKER, Peter; "La nueva sociedad de las organizaciones"; *Harvard Business Review*, 1993, página 1.

de autor que pueda ser utilizado de base para la generación de un conocimiento nuevo, de tal manera, que la exclusividad de utilización de tal creación implique la sustracción de dicho conocimiento por cierto plazo del libre uso del mismo.

Y, en segundo lugar, referido al derecho de propiedad industrial, podemos distinguir la colisión de patentes concedidas sobre una creación igual o similar, en esta situación habiéndose concedido legalmente dos patentes por la autoridad competente, ambos productos satisfacen una misma necesidad, lo cual da origen a litigios relativos a la determinación de la titularidad del derecho, en este contexto se favorece la generación de acuerdos cuya naturaleza, como veremos a lo largo del presente artículo, pudiera ser objetada por la aplicación de las normas generales de la libre competencia.⁶

De tal manera, dividiremos nuestro análisis en el estudio, al alero de la aplicación de las normas e instituciones de la libre competencia en los mercados. En primer lugar, de la relación entre el derecho de propiedad intelectual, analizando la procedencia de la aplicación de la doctrina del *Fair Use* o Uso Justo, a modo de justificación de una utilización de obras protegidas sin la autorización del titular de dicha obra.

Y, en segundo lugar, el análisis del derecho de propiedad industrial, revisando cómo los acuerdos judiciales y extrajudiciales pueden afectar la libre competencia en los mercados, en aquellos casos en que se incorporen en ellos cláusulas prohibidas por la ley.

Derecho de propiedad intelectual y el problema del uso justo

Ante todo, resulta necesario indicar qué es lo que entendemos por derecho de autor, aquel que viene en cautelar los derechos de propiedad reconocidos por la Constitución y las leyes al creador de una obra, entendiendo por tales las producciones originales o hechas por primera vez. Contemplando dentro del ámbito de protección de dicha normativa la paternidad, edición e integridad de la obra.

Así, este estatuto jurídico resulta aplicable cuando quien ostenta la propiedad sobre un determinado conocimiento tecnológico, que ha generado por medio de su trabajo intelectual, y que por tanto se encuentra protegido por

⁶ HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY Mark; "Anticompetitive settlements of intellectual property disputes", UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://ssrn.com/abstract=380841>, página 2.

las normas del derecho de autor, en el ejercicio de dicho derecho impide que terceros lo utilicen como base para la innovación o sustento de nuevas creaciones sin la autorización expresa del titular de dicho derecho de autor, argumentando que dicho conocimiento se encuentra legalmente protegido por la ley de propiedad intelectual, y por tanto que su utilización implica una infracción castigada, en nuestro país, con penas de multa y presidio; en el mismo sentido, el infractor deberá responder de los perjuicios que hubiere irrogado mediante la infracción.

Debemos reconocer que cualquier Estado que intente modificar sus estatutos jurídicos en materia de propiedad intelectual debe asumir una serie de presiones difíciles de enfrentar en esta materia.

Reconociendo que si bien la lógica en países como el nuestro, con un bajo grado de crecimiento en materia de innovación tecnológica, debiera ser una protección de los derechos de particulares conciliatoria con la generación de nuevos conocimientos, a fin de incentivar el desarrollo de nuevas ideas, generando potencialidades económicas tendientes a aumentar la producción de nuevos bienes susceptibles de exportación, no es menos cierto que las agrupaciones de artistas, inventores, productores, y en general de titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, se han organizado hábilmente, generando un debate público que inhibe propuestas legislativas audaces en esta materia.⁷

Es más, es posible afirmar que dada la cobertura mediática que recibe este tipo de proyectos, resulta imposible desconocer que los políticos y las autoridades públicas quedan capturados en las aspiraciones de los diversos grupos de interés, debiendo rendir cuenta pública ante la prensa respecto de los proyectos que afectan estas materias, con las dificultades técnicas que implica el explicar el contexto y el contenido de los mismos.

En tal sentido, ¿será posible conciliar ambos principios de acuerdo a la ley de protección de propiedad intelectual vigente? Resulta evidente que en la normativa actual de nuestro país este tema ni siquiera es abordado, y, lo que es peor, en virtud del boletín N°5012-03, actualmente pendiente de promulgación como ley, que viene a modificar la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual, cualquier posibilidad de incorporar esta excepción en un nuevo cuerpo legal ha sido virtualmente descartada por el Congreso Nacional.

Es así como en un proyecto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en el cual se contemplaba la incorporación del uso justo en la normativa nacional, la Mi-

⁷ HOVENKAMP, Herbert; *The antitrust enterprise: principle and execution*, Harvard University Press, 2005. Página 251.

nistra de Cultura Sra. Paulina Urrutia explicó ante las Comisiones Unidas de Educación y Economía del Senado que dicha excepción no correspondía ser incorporada en definitiva en el presente proyecto de ley, en razón de existir otras excepciones consagradas en el proyecto con la finalidad de apoyar el acceso al conocimiento de las organizaciones no lucrativas, olvidando que la excepción de uso justo, como veremos en el presente artículo, no se limita a la utilización de derechos protegidos en este tipo de actividades, sino que incorpora la utilización de estas en la generación de conocimientos comerciables, indicando que: “las excepciones al derecho de autor ya fueron tratadas y resueltas por los miembros de las Comisiones Unidas, por lo que correspondería rechazar las indicaciones números 9 y 10. Agregó que ya se resolvió el tema de las excepciones al derecho de autor en el capítulo respectivo del proyecto optándose por excepciones de carácter acotado que implican usos incidentales y no usos justos”.⁸

Es así como la norma chilena a ser promulgada en las próximas semanas tiene por destino el generar una protección limitada sólo respecto de personas y entidades que realicen una utilización de obras protegidas sin la intención de generar utilidades provenientes de dicho uso, impidiendo de esta forma la aplicación de la excepción aludida para la generación de nuevo conocimiento susceptible de generar beneficios económicos para su autor.

¿Resulta necesario cautelar el ejercicio del derecho de propiedad sobre aquellas creaciones personales por sobre la evolución proyectable en todo un mercado mediante el legítimo uso de su creación? ¿Debemos proteger el derecho de unos pocos por sobre la posibilidad de crecimiento de sectores completos de la población? ¿O el camino correcto resulta de vulnerar el derecho de propiedad intelectual permitiendo la utilización de aquel conocimiento en pro de la libre competencia en los mercados?

Las soluciones planteadas por el derecho internacional son variadas, pasando desde la opción entre uno y otro bien jurídico protegido, a la creación de formas híbridas de protección, tales como la sustitución de la voluntad del titular del derecho protegido por el juez para la determinación de un precio justo y la suscripción del contrato de patente que corresponda, la doctrina del *fair use*, la teoría de las facilidades esenciales, entre otras.

Si bien es cierto que en el derecho chileno se reconoce el derecho de propiedad en forma irrestricta, impidiendo que incluso el Estado pueda privar a los

⁸ SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE ECONOMÍA Y EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Página 13.

particulares de ella, no es menos cierto que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya ha fallado en contra de quienes han abusado de su derecho de dominio con la finalidad de entorpecer el crecimiento de su competencia, cuando dicho abuso se basa en la interposición de acciones incompatibles entre sí en sede judicial.⁹ De la misma forma, sería factible suponer que existen bases suficientes para argumentar que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia pudiera fallar en contra de quien utilice su derecho de propiedad intelectual como barrera a la entrada de potenciales competidores al mercado.

La doctrina del uso justo y el derecho de propiedad intelectual

Aun cuando se reconoce el carácter absoluto del derecho de propiedad, en lo referente a la propiedad intelectual, en derecho comparado se ha optado por matizar este carácter por medio de excepciones establecidas por el legislador, de tal manera que el reconocimiento de un legítimo beneficio para el dueño de una obra protegida no implique necesariamente el estancamiento del conocimiento de una determinada disciplina.

Con todo, el derecho reconocido a los autores de una obra protegida implica necesariamente el respeto a su trabajo y un incentivo necesario para el aseguramiento del desarrollo de la actividad de invención. En tal sentido, debemos reconocer que los trabajos de carácter comercial protegidos por este derecho son en número menores a aquellos que no presentan este carácter, implicando que los beneficios económicos obtenidos por un trabajo rentable sean redistribuidos para apoyar la realización de otros trabajos no rentables.¹⁰

Dentro de las principales excepciones a la protección del derecho de propiedad en materia de *copyright* podemos destacar el concepto de uso justo o *fair use*, el cual se entiende como un tipo de excepción a las infracciones en materia de propiedad intelectual, establecida en virtud de una política pública, permitiendo que el interés de la sociedad prevalezca autorizando el uso de una obra protegida en ciertos términos previamente establecidos por ley, en virtud de un beneficio social o cultural que justifica el perdón de las penas establecidas para la condena de la infracción cometida.¹¹

⁹ Vease. JUPPET, María Fernanda: "Derecho a litigar, hostigamiento judicial y competencia desleal: El caso Sal Lobos", *Revista Actualidad Jurídica* N°18, julio 2008, pp. 593-618.

¹⁰ HUGHES, Justin; "Fair Use Across Time"; *50 UCLA Law Review*, N° 20, 2003, página 18.

¹¹ WILSON, Lee; *Fair Use, Free use and Use by permission*; Allworth Press, 2005, Canada, página 67.

Resulta trascendental comprender que la incorporación de esta excepción en un cierto sistema normativo no implica la autorización de la copia, el plagio y el despojo de quien hubiera generado un nuevo conocimiento por la vía de la ley, sino que, garantizando la libertad de la información y el acceso a la misma, también consagrados a nivel constitucional en nuestro país, viene a permitir la utilización de conocimiento preexistente en el desarrollo de una nueva investigación, investigación que pudiera dar origen a derechos económicos para quien hubiera hecho uso de dicha información. Con todo, el conocimiento utilizado a través de la excepción de uso justo no podrá ser una proporción importante del trabajo final, hecho que deberá ser calificado por los Tribunales Superiores de Justicia.

Podemos distinguir entre dos tipos de excepciones a la propiedad intelectual que implican la exención de responsabilidad por el uso de una obra protegida por el derecho de propiedad intelectual: en primer lugar, el uso justo, y en segundo caso, el uso incidental.

El uso justo puede ser definido como aquel derecho de utilización mediante el cual se garantiza al público en general la posibilidad de construir conocimiento propio en virtud de un conocimiento preexistente protegido por el estatuto de propiedad intelectual.¹²

Debemos recalcar que en este caso es indiferente si el conocimiento resultante de la aplicación de la excepción de uso justo genera beneficios económicos para su autor, o si es generado sin fines de lucro, o meramente con fines educacionales.

El uso incidental, por su parte, implica la utilización de un conocimiento protegido por la ley, basado en el derecho de autor, pero para un aprovechamiento que no implique beneficio económico para el beneficiario de la excepción. Un ejemplo de uso incidental lo podríamos encontrar en el ejercicio de actividades académicas.

Con todo, es importante recalcar que esta excepción no solo se limita a la generación de nuevo conocimiento, o al uso realizado por un particular sin fines de lucro, es decir, limitándose a una acción destinada a no obtener una ganancia o beneficio económico de la infracción producida, sino que puede incluso cubrir a comerciantes en el ejercicio de su actividad económica,¹³ cuan-

¹² CREWS, Kenneth D.; *Copyright, Fair Use and the challenge for Universities*; The University of Chicago Press; United States, 1993, página 4.

¹³ WILSON, Lee; *Fair Use, Free use and Use by permission*; Allworth Press, 2005, Canada, página 68.

do esta actividad tenga un carácter de necesidad pública, como pudiera darse por la búsqueda de un conocimiento que genere crecimiento en la economía de nuestro país. De tal manera que, en virtud de esta doctrina, un *software* protegido por las normas de propiedad intelectual podría ser utilizado por su competencia a fin de generar conocimientos que produzcan avances tecnológicos para la sociedad.

Factores que deben ser tomados en consideración en el establecimiento de una excepción de uso justo¹⁴

De acuerdo a la doctrina norteamericana de propiedad intelectual, se ha indicado que, tanto el juez a la hora de calificar la procedencia o improcedencia de la aplicación de la excepción de uso justo, como el legislador a la hora de establecer dicho criterio, deben considerar los siguientes elementos de análisis como factores que permitirán distinguir hasta dónde debe ser aplicada una excepción respecto del uso de una obra protegida, a saber:

1. El propósito y características del uso, incluyendo en ellas si la utilización del bien protegido será para efectos comerciales, educacionales o sin fines de lucro.
2. La naturaleza del trabajo protegido, distinguiendo entre los derechos emanados de trabajos destinados a informar, o respecto de trabajos con un mayor contenido creativo.
3. La cantidad de la obra protegida utilizada a través de esta excepción, en relación al total del trabajo final.
4. El efecto que dicha utilización implica respecto de la comercialización de la obra protegida.

Resulta aplicable el uso justo como garantía de la generación de nuevos conocimientos

La doctrina del uso justo o del *fair use* cada vez ha ido ganando más terreno a nivel mundial, tanto en su consagración como en su aplicación práctica.

Siguiendo a Crews, las posturas respecto de la protección del derecho de propiedad intelectual pueden presentar dos variantes extremas principales.

¹⁴ WILSON, Lee; *Fair Use, Free use and Use by permission*; Allworth Press, 2005, Canada, página 68.

En primer lugar, aquella que aboga por la defensa de los derechos de autor indica que la regulación deberá garantizar un derecho exclusivo para autorizar la reproducción, distribución y otros usos respecto de sus trabajos y obras.

En segundo lugar, podemos distinguir claramente aquella que sostiene el uso justo, señala que el *fair use* debiera autorizar a los usuarios para citar, reproducir y distribuir trabajos protegidos por el derecho de propiedad intelectual para promover el progreso de las ciencias y las artes”.¹⁵

De acuerdo a la jurisprudencia norteamericana, la excepción de uso justo se erige incluso como una defensa a la libertad de información y opinión, tanto en cuanto el hecho de que el titular de una obra protegida haya expresado el contenido de la obra impide, en principio, sin la aplicación de la excepción, que cualquiera otro exprese dicha idea, no sólo un planteamiento matizado de la misma, sino que la generación de conclusiones diversas en dicha materia.¹⁶

Con todo, debemos comprender que la protección entregada en el derecho comparado es amplia, al incorporar dentro de esta excepción entre las actividades permitidas de acuerdo a la ley norteamericana, en sus secciones 106 y 106A: la enseñanza, crítica, generación de comentarios e investigación.¹⁷

En el caso de las actividades productivas, nos interesa el análisis de la generación de conocimiento a través de la investigación, en tanto en cuanto las investigaciones teóricas entregan el marco necesario para el descubrimiento de soluciones prácticas, las cuales podrían implicar derechos de comercialización.

Es más, la aplicación de la doctrina del uso justo en materia comercial, nos permite garantizar el desarrollo de nuevos mercados, basados en derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual, donde predominan agentes con poder de mercado¹⁸ basado en el establecimiento legal de barreras de entrada como consecuencia directa de la protección real del derecho de propiedad generada por la ley especial, en esta materia, implicando el dominio del mercado por parte de ciertos agentes que no sólo previenen a terceros de ingresar a éste, sino que impiden su crecimiento y desarrollo.

¹⁵ CREWS, Kenneth D.; *Copyright, Fair Use and the challenge for Universities*; The University of Chicago Press; United States, 1993, página 4.

¹⁶ BURK, Dan; COHEN, Julie; “Fair Use infrastructure for copyright management systems”; Georgetown University Law Center, 2000 Working Papers, Working Paper N° 239731, página 3.

¹⁷ WILSON, Lee; *Fair Use, Free use and Use by permission*; Allworth Press, 2005, Canada, página 68.

¹⁸ BURK, Dan; COHEN, Julie; “Fair Use infrastructure for copyright management systems”; Georgetown University Law Center, 2000 Working Papers, Working Paper N° 239731, página 5.

El rol de la doctrina de uso justo en materia de propiedad intelectual se encuentra dado por la barrera que implica para el establecimiento de monopolios culturales, tanto en la distribución como en la producción de activos culturales.¹⁹

Derecho de propiedad intelectual y libre competencia

El principal desafío a la hora de intentar aplicar las excepciones relativas a la propiedad intelectual en materia de libre competencia tiene directa relación con lograr la comprensión de los Tribunales Ordinarios de Justicia a la existencia de una contraposición de intereses públicos y privados en la aplicación de la normativa nacional.²⁰

Al comprender que el derecho de propiedad intelectual implica la defensa de derechos particulares, por sobre el bienestar público expresado en la generación de nuevo conocimiento orientado a la maximización de la riqueza, la factibilidad de aplicar excepciones a infracciones a la ley de propiedad intelectual a través de la institucionalidad de la libre competencia resulta no sólo factible, sino que justificable.

Es más, si estudiamos este conflicto desde un punto de vista exclusivo de libre competencia, nos encontraremos en la dicotomía de aceptar un monopolio natural, sin mayor regulación, que puede implicar incluso el abuso de una posición dominante, en contraposición a la aplicación de las normas de defensa de la libre competencia. Por tanto, de acuerdo a la normativa nacional, podría ser objeto de una revisión preventiva por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sometiendo la actuación del titular de los derechos a las medidas preventivas que tenga a bien ordenar el tribunal.

Derecho de propiedad industrial y la repartición de cuotas de mercado a través de acuerdos extrajudiciales

El derecho de propiedad industrial garantiza la protección de las innovaciones que hayan sido debidamente patentadas por su autor, de las marcas comerciales, de los modelos industriales, procesos tecnológicos y de creaciones análogas.

¹⁹ BURK, Dan; COHEN, Julie; "Fair Use infrastructure for copyright management systems"; Georgetown University Law Center, 2000 Working Papers, Working Paper N° 239731, página 6.

²⁰ HOVENKAMP, Herbert; *The antitrust enterprise: principle and execution*, Harvard University Press, 2005. Página 253.

Para efectos del presente artículo circunscribiremos nuestro estudio al de las patentes comerciales.

En los términos del artículo 31 la Ley de Propiedad Industrial, Ley N° 19.039, de 25 de enero del año 1991, podemos entender por **patente** “el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención”, y por **invención**: “toda solución a un problema de la técnica que origina un que-hacer industrial”.

Una vez que nos encontramos con un avance intelectual susceptible de ser patentado, que ha cumplido con todos los requisitos impuestos por la ley para obtener dicho carácter, aún pueden suscitarse controversias respecto de la propiedad de dichas patentes, o incluso de la colusión de los derechos reconocidos por la autoridad mediante las patentes concedidas, cuando los derechos adjudicados apliquen las mismas soluciones para la satisfacción de las mismas necesidades.

El problema se da cuando las partes de este conflicto optan por un acuerdo extrajudicial que les permite repartirse cuotas de mercado, o zonas geográficas del mismo, vulnerando directamente las normas de protección de la libre competencia. Lo anterior, en razón de que el mismo hecho de que las partes lleguen a un acuerdo que concilie sus intereses puede redundar en una anulación de la competencia en dicho mercado, al regular precio, cargos adicionales, y al intercambiar información sobre los productos, sus costos, etc.²¹

En tal contexto, una vez enfrentados a este problema se pueden dar dos opciones: En primer lugar, que las partes solucionen este problema extrajudicialmente antes de arribar a sede judicial, o, en segundo lugar, que el problema sea resuelto a través del tribunal de propiedad industrial.

En ambos casos, al igual que en las prácticas colusorias de carácter tradicional, ambos litigantes sólo buscan su beneficio personal, sin consideración del interés público²² asociado a las innovaciones por ellos producidas en la generación de nuevo conocimiento, y en consecuencia, mayor crecimiento y desarrollo para el país en el cual se encuentran insertos. Es así como, para parte de la doctrina, se requiere aumentar la profundidad del escrutinio público en estas materias,

²¹ HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY, Mark; “Anticompetitive settlements of intellectual property disputes”, UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://ssrn.com/abstract=380841>, página 1.

²² HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY, Mark; “Anticompetitive settlements of intellectual property disputes”, UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://ssrn.com/abstract=380841>, página 4.

garantizando la responsabilidad de las empresas a la hora de acordar condiciones que impliquen la generación de verdaderos monopolios mediante la suscripción de acuerdos judiciales o extrajudiciales, o *joint ventures*, que, en la práctica, impliquen la constitución de un cartel con apariencia de legalidad.

Respecto del acuerdo entre partes fuera de la sede jurisdiccional, resulta ser uno de los resultados ideales a la resolución de conflictos, es más, necesariamente estamos en presencia de una infracción a la regulación de la libre competencia, debido a que un acuerdo de tales características implicaría necesariamente un cartel, debido a que nos encontramos frente a un acuerdo de voluntades desarrollado por una pluralidad de competidores, que establecen obligaciones y derechos de idéntico contenido para todos los contratantes, mediante acuerdos directos o indirectos que buscan la prosecución de un objetivo común: eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia en el mercado relevante respectivo.²³

En atención al caso en comento, aun cuando las partes de un litigio eventual no buscaran más que superar sus diferencias en materia de derecho de propiedad industrial, si en dicho arreglo optaran por el acuerdo de cuotas de mercado, la repartición de zonas geográficas, o, peor aún, un acuerdo de precios, estarían vulnerando mediante este arreglo entre particulares las normas del derecho de la libre competencia, generando un acuerdo de carácter horizontal entre competidores.

Independientemente que los efectos antes señalados no sean los buscados por las partes del arreglo extrajudicial, éste tendrá necesariamente efectos contrarios a la libre competencia, en virtud de las consecuencias económicas de los puntos acordados.

Es más, otra consecuencia ostensible de los acuerdos privados en materia de patentes implica que los intereses que en principio resultaban contrapuestos entre las partes, favoreciendo la competencia en los mercados, son alineados al momento de la negociación, generando posturas congruentes, las cuales al generar puntos de acuerdo tenderán a bajar la competitividad de los productos ofrecidos en directo desmedro de los particulares.²⁴

²³ VÁLDES PRIETO, Domingo; *Libre competencia y monopolio*, Editorial Jurídica de Chile, 1ª ed., Santiago de Chile, 2006, página 521.

²⁴ O'ROURKE, Maureen; BRODLEY, Joseph; "Antitrust implications of Patents Settlements: an incentives modifying approach", Boston University School of Law, Working Paper series, law and economics, Working Paper N° 03-08, página 8.

De acuerdo a lo señalado por el profesor Germán Coloma, siguiendo a Carlton y Perloff, existen variados elementos que la doctrina económica ha logrado individualizar para el favorecimiento de la generación de acuerdos horizontales entre competidores, al señalar “tres elementos básicos necesarios para que un cartel pueda establecerse de manera exitosa: capacidad para incrementar los precios, bajas penalidades esperadas y bajos costos de organizar el cartel”.²⁵ En el caso en comento, dichas condiciones además resultan aun más factibles en un acuerdo entre competidores en el contexto de una disputa en relación al patentamiento de una determinada invención, debido a que al tener ambos competidores en su conjunto el monopolio del producto en cuestión resulta sencillo plantear acuerdos sobre cuotas de producción o fijación de precios dentro de un acuerdo de actuación conjunta.

En el mismo sentido, la potencialidad de recibir una sanción por la existencia de acuerdos en esta materia resulta baja, en el entendido de que nos encontramos frente a un acuerdo extrajudicial, que en el derecho chileno se le reconoce el valor de una sentencia judicial.

Y, finalmente, respecto de los bajos costos de la organización del cartel, punto que tradicionalmente plantea el mayor grado de dificultad de prueba en la persecución de este tipo de ilícitos por la institucionalidad de la libre competencia, en esta ocasión no sólo implica una baja en los costos de organización, sino que un ahorro considerable, al considerar la prevención de un litigio en sede jurisdiccional. Inclusive, “la ley generalmente favorece los acuerdos extrajudiciales porque implican una adecuada distribución de recursos administrativos y judiciales, ahorrando tiempo y costos a las partes, evitan la incertidumbre de un resultado judicial y destinan su capital en empresas productivas”.²⁶

Es más, de acuerdo al DL 211, las características que hayan revestido este acuerdo resultan indiferentes como criterio a la hora de realizar el estudio de la conducta requerida como ilícita por parte de la Fiscalía Nacional Económica, o demandada por particulares afectados. Sólo siendo relevantes para la determinación de la existencia de dicho ilícito las condiciones fijadas por el acuerdo colusorio y la factibilidad de que dicho acuerdo afectare en la práctica la competencia en los mercados.

²⁵ COLOMA, Germán; *Defensa de la competencia*; Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2003, página 81.

²⁶ O'ROURKE, Maureen; BRODLEY, Joseph; “Antitrust implications of Patents Settlements: an incentives modifying approach”, Boston University School of Law, Working Paper series, law and economics, Working Paper N° 03-08, página 7.

Para asegurar que el acuerdo alcanzado por las partes a fin de resolver sus controversias no implique sanciones posteriores en virtud de la normativa de defensa de la competencia, resulta evidente y necesario un pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, anterior a la suscripción de tal convenio, haciendo uso de las facultades no jurisdiccionales del Tribunal mediante la solicitud realizada por los interesados antes de la suscripción del acuerdo que resuelva sus controversias en materia de propiedad industrial.

De tal manera que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podría prevenir este tipo de conflictos mediante su intervención como órgano preventivo consultivo o ad referendum, en palabras del profesor Francisco Pfeffer: "En el ejercicio de esta atribución actúa, por un lado, como órgano administrativo consultivo preventivo cuando conoce de asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la ley, referidos a hechos, actos o contratos que le presenten quienes se propongan ejecutarlos o celebrarlos".²⁷

Dentro de los criterios que deberán ser considerados por el Tribunal para la aprobación de este convenio, de acuerdo a lo planteado por Carl Shapiro,²⁸ se encuentran los siguientes:

- a) Las partes cuentan con elementos suficientes para la generación de un conflicto de relevancia jurídica.
- b) Que el acuerdo planteado por las partes resulta razonable para ambos.
- c) Que el acuerdo no implique consecuencias que vulneren la competencia en mayor medida que una potencial resolución judicial del conflicto.

Mediante la aplicación de estos criterios, se equilibran los dos intereses en juego. Por una parte, se permite la resolución de un conflicto entre particulares, permitiendo su lícita resolución del mismo. Y, por otra, se cautela el interés de la sociedad, al asegurar mediante el pronunciamiento preventivo del Tribunal, que dicho acuerdo entre particulares no vendrá a alterar las condiciones de mercado en forma tal que se afecte el interés del mismo, mediante la creación de un acuerdo que vulnere los principios de la competencia en los mercados.

En segundo lugar, en caso de que la controversia no pueda ser resuelta por las partes directamente, se suscitará necesariamente un litigio a través de los

²⁷ PFEFFER, Francisco; "¿Tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia facultades para no autorizar una fusión?"; *Revista Actualidad Jurídica* N° 18, julio de 2008, página 584.

²⁸ SHAPIRO, Carl; *Antitrust limits to Patent Settlements*.

tribunales especiales en la materia, en nuestro país, el Tribunal de Propiedad Industrial, creado por la Ley 19.039 en su artículo 17.

En el derecho estadounidense, dicha situación debe ser supervigilada por el tribunal a la hora de aceptar el acuerdo entre los particulares. En Chile, el Tribunal de Propiedad Intelectual sólo tiene atribuciones para pronunciarse respecto de las controversias suscitadas en esta materia, por tanto, al contrario de los tribunales anglosajones, no podría considerar en sus resoluciones elementos relativos a garantizar la competencia en los mercados.

Es así como, en estos casos, el resultado de estos acuerdos que potencialmente podrían producir efectos contrarios a la libre competencia pueden ser tan anticompetitivos como el resultado de un acuerdo extrajudicial. O incluso un fallo resolutorio del tribunal competente puede implicar, en la práctica, el establecimiento de un monopolio a favor del litigante beneficiado por el fallo del tribunal.²⁹

Un problema peor puede generarse si añadimos el factor de la litigación de mala fe en este tipo de tribunales, generando un caso previamente acordado entre las partes para prevalerse de la jurisdicción de la institucionalidad de la libre competencia, al dar origen a la práctica anticompetitiva al alero de un fallo judicial.

La institución del "*Sham Litigation*" o "litigación por engaño", se ha convertido en un recurso utilizado comúnmente para la validación de conductas anticompetitivas por medio de una apariencia de legalidad, mediante la cual se interponen acciones judiciales o gubernamentales con finalidades diversas a aquellas protegidas por el legislador mediante su consagración en el cuerpo normativo aludido.

Respecto de de las acciones tendientes a vulnerar el derecho de propiedad industrial, pueden generarse conflictos aparentes entre las partes con la finalidad de arribar a un "acuerdo extrajudicial" entre ellas, mediante el cual se oculte un acuerdo colusorio entre las mismas, estableciendo fijaciones de precios, cuotas de mercado, división de zonas geográficas, etc., generando barreras a la entrada para cualquier nuevo competidor, y, peor aún, preconstituyendo prueba a su favor para una potencial investigación por parte de la institucionalidad de la libre competencia en los mercados, garantizando una resolución

²⁹ HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY Mark; "Anticompetitive settlements of intellectual property disputes", UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://ssrn.com/abstract=380841>, página 3.

favorable de la autoridad en virtud de un acuerdo suscrito simuladamente entre las partes.³⁰

Por otra parte, la generación de multiplicidad de patentes respecto de una misma invención, que tendría por efecto la multiplicación de la competencia, y por lo tanto, un favorecimiento directo de los consumidores, mediante una aplicación exacerbada podría implicar una desprotección del derecho de propiedad intelectual, desincentivando, en consecuencia, la generación de nuevos productos patentables.

Conclusiones

En definitiva, podemos asegurar que los estatutos jurídicos de defensa de la propiedad intelectual e industrial se encuentran íntimamente ligados en su ejercicio y protección respecto de las normas de defensa de la libre competencia, debiendo incorporar en nuestro debate jurídico los conflictos que se han presenciado en el derecho comparado respecto de ambos estatutos.

En lo referente a la protección de la propiedad intelectual, hemos de reconocer, que la negativa de nuestro legislador de regular la excepción de uso justo, reconociendo limitados casos puntuales de uso incidental a entidades no lucrativas, podrá generar restricciones importantes a la generación de conocimiento de nuestro país, restringiendo en la práctica la creación de nuevos negocios y medios de innovación.

Con todo, en caso de constituirse el derecho de propiedad industrial en una barrera en cierto mercado relevante, pudiera ser aplicable la interposición de una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de resolver dicha controversia.

Respecto de la potencialidad de la consagración de prácticas concertadas a través de acuerdos extrajudiciales en materia de patentes, al alero del estatuto jurídico de la propiedad industrial, hemos de sostener que su existencia no los exime de la responsabilidad que cabría a las partes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, correspondiendo dichos acuerdos a aquellos que deben ser sometidos a conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante la aplicación de sus facultades ad referendum, para prevenir cualquier abuso de las partes contratantes.

³⁰ Bork, Robert H.; *The antitrust paradox: A policy at war with itself: chapter 18: Predation through governmental processes*, The Free Press, United States of America, 1993, page 357.

Con todo, en caso de no cumplirse con dicho requisito, y, como ha podido observarse en la jurisprudencia reciente del Tribunal, la existencia de litigios pendientes o resueltos ante otros tribunales no sustrae al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del estudio de potenciales infracciones al DL 211, y, por tanto, un acuerdo extrajudicial en materia de patentes, aceptado por el Tribunal de Propiedad Industrial, en caso alguno eximiría de responsabilidad a los contratantes de los acuerdos anticompetitivos que dicha transacción incluyera, no siendo atribución del Tribunal de Propiedad Industrial calificar al respecto, por medio de sus resoluciones, las normas de libre competencia en los mercados.

Bibliografía.

BORK, Robert H.; *The antitrust paradox: A policy at war with itself: chapter 18: Predation through governmental processes*, The Free Press, United States of America, 1993.

BURK, Dan; COHEN, Julie; "Fair Use infrastructure for copyright management systems"; Georgetown University Law Center, 2000 Working Papers, Working Paper N° 239731.

CEA EGAÑA, Jose Luis; *Derecho Constitucional Chileno: Tomo II: Derechos, deberes y garantías*, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003, página 580.

COLOMA, Germán; *Defensa de la competencia*; Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2003.

COMISIONES DE ECONOMÍA Y EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIDAS, SEGUNDO INFORME recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

CREWS, Kenneth D.; *Copyright, Fair Use and the challenge for Universities*; The University of Chicago Press; United States, 1993.

DRUKER, Peter; "La nueva sociedad de las organizaciones"; Harvard Business Review, 1993.

UPPET, María Fernanda; "Derecho a litigar, hostigamiento judicial y competencia desleal: El caso Sal Lobos", *Revista Actualidad Jurídica* N° 18, julio 2008.

HOVENKAMP, Herbert; *The antitrust enterprise: principle and execution*, Harvard University Press, 2005.

HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY, Mark; "Anticompetitive settlements of intellectual property disputes", UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://ssrn.com/abstract=380841>.

HUGHES, Justin; "Fair Use Across Time"; 50 UCLA Law Review, N° 20, 2003.

Ley de Defensa de la Libre Competencia, texto refundido del DL 211 con la Ley N° 20.361, publicada el día 13 de julio del año 2009.

O'ROURKE, Maureen; BRODLEY, Joseph; "Antitrust implications of Patents Settlements: an incentives modifying approach", Boston University School of Law, Working paper series, law and economics, Working Paper N° 03-08.

PFEFFER, Francisco; "¿Tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia facultades para no autorizar una fusión?"; *Revista Actualidad Jurídica* N° 18, julio de 2008.

HAPIRO, Carl; "Antitrust limits to Patent Settlements", *RAND Journal of Economics*, Vol. 34, No. 2, Summer 2003. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=406698>.

STIGLITZ, Joseph; *El malestar en la globalización*; Editorial Taurus, 2002, Buenos Aires, Argentina.

VÁLDES PRIETO, Domingo, *Libre competencia y monopolio*, Editorial Jurídica de Chile, 1ª ed., Santiago de Chile, 2006.

WILSON, Lee; *Fair Use, Free use and Use by permission*; Allworth Press, 2005, Canada.