

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA

RUBÉN BAHAMONDE DELGADO

Doctor en Derecho. Abogado

Recepción: 15 de junio de 2012

Aprobado por el Consejo de Redacción: 15 de julio de 2012

RESUMEN: A nivel europeo, la relación existente entre el Derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* se caracteriza por la existencia de diversos puntos de fricción, pues, por un lado, la disciplina *antitrust* tiene como uno de sus objetivos impedir las restricciones que puedan perjudicar el libre juego de la competencia y, por otro lado, los derechos inmateriales otorgan un *ius prohibendi*. A pesar de esta aparente contradicción, un análisis detallado de ambas disciplinas nos conduce a la conclusión de que ambas desenvuelven un papel complementario entre sí, pues aunque procedan por medios diferentes, el objetivo último procurado consiste en el fomento del proceso competitivo facilitando la innovación y el desarrollo tecnológico.

PALABRAS CLAVE: Derecho de la competencia, propiedad intelectual, *ius prohibendi*, territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, agotamiento comunitario.

ABSTRACT: Within the European Union the relationship between Competition Law and intellectual property law is somewhat controversial since on one hand the antitrust law seeks the prevention and elimination of restrictions on the market and, on the other hand, intellectual property rights allow the right holder to exercise some restrictions on that market via *ius prohibendi*. Nevertheless, this apparent contradiction is not so, because after a deep analysis of both disciplines the conclusion is that even though they use different means, they share a common goal, which is the promotion of the competitive process, the facilitation of innovation and the enhance of technology dissemination.

KEYWORDS: Competition law, intellectual property law, *ius prohibendi*, intellectual property rights territoriality, exhaustion of intellectual property rights.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. II. LA TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. III. EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. IV. EXISTENCIA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. V. EL OBJETIVO ESPECÍFICO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. VI. LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. VII. UNA NUEVA APROXIMACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. VIII. DERECHO ESPAÑOL DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los orígenes del Derecho de propiedad intelectual en Europa pueden situarse en diferentes lugares y fechas a lo largo de la historia¹. Se cree que la primera muestra de la existencia de este tipo de derechos puede situarse en Venecia, en el año 1474². Por estas fechas, el Derecho de propiedad intelectual se manifestó mediante una patente de monopolio concedida por la República de Venecia a favor de Pietro di Ravena que aseguraba que sólo él o los impresores que él dictaminase tenían derecho legal en el interior de la República a imprimir su obra "Fénix"³. Posteriormente, surge el Estatuto de los Monopolios Inglés de 1632. No obstante, la exaltación jurídica formal de los derechos del inventor se constató con la publicación de la Ley francesa de Patentes de 7 de enero de 1791, donde se establece que todo descubrimiento o nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor⁴, siguiendo el principio consagrado tras la Revolución francesa de que este tipo de propiedad es la más sagrada de las propiedades⁵. Ya en España, la primera consagración de los derechos de propiedad intelectual tuvo lugar por inspiración francesa y se llevó a cabo

1 En efecto, como afirman SHERMAN, B., BENTLY L., *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge Studies in Intellectual Property Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 95, "Es generalmente asumido que la propiedad intelectual constancia una área del derecho que ser caracteriza por su intemporalidad y casi ahistoricidad, puesto que siempre ha existido".

2 Vid. AA.VV. (HENRIK, H., ATIK, J., Ed.), SARWAR, H., KOTTER, L., "Apartado 1, Historical and legislative overview", *The intersection of IPR and Competition Law*. Studies of recent developments in European and U.S. law. Swedish Competition Authority, Sweden, 2008, p. 16.

3 La primera patente de este tipo surgió en Alemania en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre sobre obras concretas y como una gracia real de monopolio.

4 GARRIGUES, J., "La Propiedad Industrial y la Empresa", ADI, 4, 1977, p. 14.

5 Para un análisis detallado sobre la evolución del derecho de propiedad intelectual Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., "La mundialización de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor", *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. J. A. Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 32 y ss. Este autor reconoce cuatro fases bien diferenciadas en la evolución del Derecho de la propiedad intelectual. Así, una primera fase se caracterizaría por su desarrollo nacional, en la medida en que todas las naciones tratan de utilizar la protección de los bienes inmateriales como palanca para promover el desarrollo del mercado nacional. La segunda fase comprende desde el último tercio del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, y puede calificarse como la fase de expansión internacional. La tercera fase es de estancamiento y transcurre desde los años treinta del presente siglo hasta principios de los años ochenta en que se atisba el final de la guerra fría. La cuarta y última fase puede ser denominada como fase de la globalización y se inició a finales de los años ochenta.

mediante normativas individualizadas cuya primera fecha de aparición puede situarse en 1820⁶.

Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a un área del Derecho cuyo objeto es la protección de los bienes inmateriales, los cuales a su vez podemos definir como prestaciones producto de la creación o el esfuerzo humano, y que se materializan en determinados bienes, encerrando un extraordinario valor informativo, de gran relevancia en el mercado moderno. Una característica esencial de los bienes inmateriales, como su propio nombre indica, radica en que consisten en ideas o prestaciones inaprensibles sensorialmente (*corpus mysticum*) en cuanto tales pero susceptibles de ser representadas por elementos materiales (*corpus mechanicum*), sobre los que se proyecta la protección jurídica especial otorgada por el ordenamiento jurídico⁷.

Dentro de la categoría de bienes inmateriales se pueden distinguir tres subgrupos que atribuyen protección exclusiva a nuevos resultados de la actividad creativa, ya sea esta de orden tecnológico o estético, susceptibles de aprovechamiento industrial y comercial⁸. Por un lado, las normas sobre patentes y derechos de exclusiva afines en materia de invenciones y modelos industriales, variedades vegetales, invenciones biotecnológicas, topografías de semiconductores y diseños industriales. Por otro, las normas referidas a la protección de los signos distintivos de la actividad empresarial sobre marcas, nombre comercial, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Por último, los derechos de autor, que titulan obras artísticas o científicas del intelecto. Debe incluirse en esta categoría los conocimientos técnicos o *know-how*, es decir, el conjunto de información práctica no patentada resultante de pruebas y experiencias que es secreta, sustancial y determinada⁹.

En el presente trabajo, al hablar de derechos de propiedad intelectual se asume el término anglosajón "*Intellectual Property Rights*", para aludir, de forma genérica, a los diferentes derechos que componen las categorías de propiedad industrial, propiedad comercial y Derecho de autor¹⁰. No somos ajenos a las controversias que circundan la adopción de esta acepción¹¹, no obstante, el hecho de que exista un denominador común

6 Vid. GÓMEZ SEGAGE, J. A., "La propiedad industrial en España", *Ibid.* p. 90. En el campo de las patentes, el primer texto legal fue el Decreto de 16 de septiembre de 1811, seguido después por el Decreto de las Cortes de 14 de octubre de 1820, el Real Decreto de 27 de marzo de 1826 y la ley de 30 de julio de 1878. La primera codificación en único cuerpo de la propiedad industrial se efectuó el 16 de mayo de 1902 a través de la Ley de propiedad industrial.

7 GÓMEZ SEGAGE, J. A., "La mundialización de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor", cit., p. 31 y ss.

8 GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad Intelectual y competencia*, Editorial Comares, Granada, 2002, p. 1.

9 Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, artículo 1(1)(i).

10 A este respecto Vid. GÓMEZ SEGAGE, J. A., "Propiedad Industrial", *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. J. A. Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 74 y ss. Este autor defiende que el término "propiedad intelectual" es más omnicompreensivo y abarca la propiedad industrial y el Derecho de autor, conforme el significado que es dado en los convenios internacionales ratificados por España, no obstante, recuerda que "en España, la denominación de «propiedad intelectual» se emplea para calificar lo que en toda Europa se denomina Derecho de autor".

11 LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Temas de Propiedad Industrial*, 2.ª ed. La Ley, Madrid, 2007, pp. 25 a 34, en donde la autora hace un interesante análisis sobre los fundamentos para adoptar el concepto de Derecho de propiedad

definitorio en todos ellos, como es el de tratarse de derechos de exclusiva que atribuyen a su titular el monopolio legal de explotación de un bien inmaterial de carácter temporal y territorial, justifican esta decisión práctica¹². Por otra parte, este es el sentido con el que es utilizado el concepto en acuerdos internacionales y organismos supranacionales¹³.

La consolidación de los derechos de propiedad intelectual se ha visto favorecida por el compromiso que representa entre las pretensiones particulares y egoístas de los creadores y el interés general¹⁴. Así, por una parte, el inventor/creador goza de estímulos adecuados para realizar las investigaciones que le permitan la obtención de nuevas creaciones, pese a que se trate de procedimientos costosos, puesto que tendrá la posibilidad de recuperar la inversión efectuada y obtener cuantiosos beneficios si obtiene resultados positivos. Por otro lado, el interés general se beneficia de este tipo de derechos en la medida en que obtendrá mayor bienestar al disponer de productos nuevos o mejorados y de reglas técnicas que de otra forma tal vez no llegarían a existir.

La primera característica definitoria de los derechos de propiedad intelectual consiste en que atribuyen a su titular un derecho de exclusiva, o en otras palabras, un monopolio legal¹⁵. El término monopolio legal implica que los derechos de propiedad intelectual

intelectual al defender que "Conviene seguir la línea del legislador internacional y utilizar el concepto de enlace "derechos de propiedad intelectual", e incluir en esta categoría sistemática los derechos de propiedad industrial y el derecho de autor. Esta unificación se justifica en el hecho de que la creación intelectual es el origen de la protección que otorga al creador/inventor una serie de facultades reconocidas en el ordenamiento jurídico, que son de contenido patrimonial y personal, facultades que varían en función de las leyes especiales reguladoras de las distintas creaciones intelectuales".

- 12 Vid. WISH, R., *Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 758, "La característica esencial de los derechos de propiedad intelectual consiste en que confieren a sus titulares un derecho exclusivo de comportarse de un modo determinado".
- 13 Conviene destacar que desde la creación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en el año 1967, en el ámbito internacional el término "propiedad intelectual" es comprensivo de los derechos de propiedad industrial regulados en el CUP (Convenio de la Unión de París) primer texto de carácter internacional para proteger la propiedad industrial aprobado en 1883, y de los derechos de autor que se regulan en el Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para protección de las obras literarias y artísticas. Así mismo establece el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que constituye el marco moderno de protección de la propiedad industrial e intelectual, más conocido por las siglas TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), de 15 de abril de 1994.
- 14 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 10ª ed., Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 413 y ss. Este autor explica relativamente a las patentes que a través de su atribución, el Estado concede un derecho de explotación exclusiva temporal y territorialmente limitado a su titular. El interés general se ve satisfecho en la medida en que el inventor tiene que publicar las informaciones relativas a su invención que pasan a ser de conocimiento público. Las ventajas de la publicación de tal conocimiento implican que quienes están investigando en ese sector al conocerlo pueden decidir tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado; en segundo término, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento. Consultar también COTTER, T. F., "The procompetitive interest in intellectual property law", 48 *Wm. & Mary L. Rev.*, 2006, p. 483 y ss.
- 15 Como apuntan, AA.VV. (ANDERMAN, S. Ed.), ANDERMAN, S., SCHMIDT, H., "EC competition policy and IPRs", *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 37, en la actualidad ya no se considera que este monopolio legal conferido para fabricar y vender un determinado producto o proceso implique necesariamente un monopolio económico o la existencia de poder de mercado. En el mismo sentido, WISH, R., *Competition Law*, cit. p. 758 y ss., y especificando un poco más esta cues-

requieren la existencia de una entidad administrativa que verifique la concurrencia de los requisitos necesarios para la concesión de tal exclusividad¹⁶. La concesión de estos derechos otorga a su titular la capacidad de su explotación en exclusiva e impedir que otros lo utilicen sin su consentimiento. En este sentido, se considera que la vertiente exclusiva ínsita en los derechos de propiedad intelectual se proyecta de forma negativa, esto es, su núcleo o valor económico está intrínsecamente ligado a la capacidad de su titular para impedir que terceros lo utilicen. Como ha apuntado la doctrina, el *ius prohibendi* es la potestad principal que conceden los derechos de propiedad intelectual, de ahí que se hable de un monopolio legal¹⁷. Este monopolio dota a los derechos de propiedad intelectual de un potencial valor patrimonial muy atractivo para las empresas y empresarios, que competirán para su obtención.

Aparentemente, la existencia de un monopolio legal puede levantar dudas desde el punto de vista *antitrust*, puesto que permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* e impedir que los competidores en el mercado tengan acceso al bien inmaterial protegido, o condicionar su utilización de forma injustificada¹⁸. En efecto, si por un lado los derechos de exclusiva inherentes a los derechos de propiedad intelectual pueden fomentar la innovación y desarrollo en beneficio de los consumidores, también puede ocurrir que estos últimos se vean perjudicados con determinadas formas en las que se ejercita.

Otro aspecto muy importante de los derechos de propiedad intelectual tiene que ver con su limitación temporal. En efecto, si el objetivo de estos derechos es fomentar la innovación a través de la concesión de una exclusiva, se antoja deseable que su duración sea lo suficientemente amplia como para permitir a su titular la recuperación de las inversiones realizadas y la obtención de un nivel de beneficios que justifique el riesgo asumido. No obstante, al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que la duración de tales derechos de exclusiva tiene que ser bien ponderada puesto que su extensión más allá de lo estrictamente necesario implicará un perjuicio para la innovación¹⁹.

ción, GOVAERE, I., *The use and abuse of intellectual property rights in E.C. Law*, cit., p. 14, explica que este tipo de monopolio no garantiza que su titular tendrá la capacidad de explotar satisfactoriamente su ventaja competitiva en el mercado.

16 Vid. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "Propiedad Industrial", cit., p. 73 y ss.

17 Vid. GARRIGUES, J., "La propiedad Industrial y la Empresa", cit., p. 17, al afirmar que "*La esencia del derecho de patentes no reside tanto en poder hacer una cosa, sino en impedir que otros hagan la misma cosa; y en esto estriba la especialidad de los llamados bienes inmateriales*".

18 Vid. AA.VV. (Drexl, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., Ed.) VIVANT, M., "Droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence: conflit de droits ou question de décryptage?", *Technology and Competition. Contributions in honour of Hans Ullrich*. Éditions Larcier, Bruxelles, 2009, pp. 659 a 660 y AA.VV. (MARSDEN, P., HUTCHING OBE, M., Ed.), TRACY, P., ABBOTT, A., JEAN-YVES ARTA, PREECE, S., "Competition Policy and Intellectual Property, What is the right balance?", *Current Competition Law*, Vol. IV, The British Institute of International and Comparative Law, 2005, p. 267-298.

19 En este sentido Vid. AA.VV. (BENEITO PÉREZ, J. M. DIR., MAILLO GONZÁLEZ, J., COOR.) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., COSTAS COMESAÑA, J., "Derecho de la competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual", *Tratado de derecho de la competencia*, Vol. I, Bosch, Barcelona, 2005, p. 517, al afirmar que "*El derecho de propiedad intelectual no protege al innovador/creador, durante un tiempo razonable, de que otros operadores copien o exploten su innovación sin su consentimiento, para favorecer su bienestar individual (que también), sino porque garantizando así una recompensa suficiente a su innovación /creación está favoreciendo el desarrollo técnico y económico, al tiempo que se intensifica la competencia mediante la puesta en el mercado de nuevos o mejores productos (...)* que

Como veremos más adelante, otra característica común de los derechos de propiedad intelectual, con gran relevancia en materia de competencia, es la de su naturaleza territorial-nacional²⁰. En efecto, el carácter nacional de la mayoría de los regímenes sobre propiedad intelectual supone que la protección se limite al territorio del Estado concedente y la posibilidad de que existan divergencias entre las legislaciones nacionales permite que tales derechos puedan ser utilizados para compartimentar artificialmente un mercado. Esta utilización de los derechos de propiedad intelectual chocaría frontalmente con el Derecho de la competencia comunitario pues, como es sabido, uno de sus principales objetivos es la unificación del mercado²¹.

En definitiva, por un lado, los derechos de propiedad intelectual, constituyen una pieza esencial para el desarrollo económico, tecnológico y artístico de una sociedad, al premiar los esfuerzos de los inventores/artistas mediante la concesión de un monopolio legal. Si bien existe el riesgo de que, los titulares de ese derecho, para maximizar sus beneficios individuales, puedan actuar abusando de su posición o realizando acuerdos que supongan restricciones a la competencia²². Por otro lado, el Derecho de la competencia, pese a no oponerse a los monopolios legales que puedan resultar de la investigación, innovación o del talento, sí actuará cuando tales monopolios impliquen un abuso de posición dominante o supongan restricciones para una competencia efectiva en el mercado²³. Como ha afirmado la Comisión Europea, parece que el Derecho de la competencia quita con una mano lo que los derechos de propiedad intelectual dan con la otra²⁴. Sin embargo, son muchos los autores que afirman que esta contradicción es apenas aparente, pues el objetivo último de ambos

repercuten necesariamente en mejoras de bienestar para los consumidores." En el mismo sentido Vid. AA.VV. (Drexl. J. Ed.), KOSTAD, O., "Competition law and intellectual property rights – outline of an economics-based approach", *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2008, p.7. La duración de la validez de los derechos de propiedad intelectual varía según el tipo concreto de derecho del que se trate. Por ejemplo, el Derecho de patente tiene una validez de 20 años a diferencia de los modelos de utilidad que tienen una validez de 10 años debido a la menor actividad inventiva que requieren estos en relación a aquellos. (art. 45, 50 y 152 de la Ley de Patentes).

20 Vid. infra apartado II.

21 Sobre los objetivos del Derecho comunitario, TOWNLEY, C, *Article 81 EC and Public Policy*, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 201 y ss., BOUTERSE, B., *Competition and Integration – What goals counts? EEC Competition law and goals of industrial, monetary and cultural policy*, Kluwer Law International, Boston, 1994 y DIETER EHLERMANN, C., "The Contribution o EC Competition Policy to The Single Market", *CML Rev.*, Vol. 29, No. 2, Abril 1992, p. 257, HAWK, B. E., "Antitrust in the EEC – The First Decade", *Fordham L. Rev.*, Vol. 41, 1972, pp. 229-231, entre nosotros PASCUAL Y VICENTE, J. "La defensa de la competencia: un objetivo político de hoy", *GJ*, No. 207, 2000, p. 11 y ss.

22 Vid. AA.VV. (DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., ED.), BERCOVITZ, A., "Patents, industrial property and free competition", *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hans Ulrich*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2009. p. 559. Este autor afirma que paradójicamente "Es cierto que la existencia de los derechos de propiedad industrial comporta una prohibición de la competencia relacionada con el objeto u objetos sobre los que recaen tales derechos. Pero si se analizar profundamente la base de este tipo de derechos se descubrirá que son instrumentos esenciales para el desarrollo de una competencia libre".

23 GÖSTA SHINDLER, "Wagging the dog? Reconsidering antitrust-based regulation of IP-Licensing", *12 Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 2008, p. 49 y ss. y GOLDEN, J. M. "Principles or patent remedies", *88 Tex. L. Rev.*, 2010, p. 505 y ss.

24 Vid. Informe de evaluación de la Comisión sobre el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (CE) núm. 240/96, COM (2001) 786 final, de 20.12.2001, apartado 28.

sectores del ordenamiento jurídico es el mismo, la maximización del bienestar social a través de la promoción de la innovación y del progreso económico²⁵.

II. LA TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual tiene carácter territorial, lo que quiere decir que, en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley de cada país²⁶. Sin embargo, desde hace años ha venido produciéndose un proceso de internacionalización y unificación de los derechos de propiedad intelectual, creándose instituciones que, en gran parte, superan la territorialidad de la protección jurídica y tratan de garantizar a los beneficiarios de esa protección el goce de un mínimo de derechos²⁷. Especial atención merece la labor que se ha realizado en el ámbito de la Unión

25 AA.VV. (ANDERMAN, S. Ed.), Anderman, S., Schmidt, H., "EC competition policy and IPRs", cit., p. 37 y ss.; CZAPRACKA, K., *Intellectual Property and the Limits of Antitrust. A comparative Study of US and EU Approaches*, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2009, p. 37; AA.VV. (ORTIZ, L., RAMOS, Á. ED.), HERRERO SUÁREZ, C., "Libre Competencia y propiedad intelectual. Análisis comparativo entre el Derecho antitrust estadounidense y el Derecho de la competencia comunitario europeo", *Derecho de la competencia Europeo y Español*, Vol. VI, Dykinson, Madrid, 2005, p. 61; GOVAERE, I., "In Pursuit of an Innovation Policy Rationale: Stakes and Limits under Article 82 TCE", *World Comp.*, 31, No. 4, 2008, pp. 548 a 549 y AA.VV. (MARSDEN, P., HUTCHING OBE, M., Ed.), ABBOTT, A., MICHEL, S., IRIZARRY, A., "The right balance of Competition Policy and Intellectual Property Law. A Federal Trade Commission perspective", *Current Competition Law*, Vol. IV, The British Institute of International and Comparative Law, 2005, pp. 299 a 340.

26 BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad intelectual, Derecho de la competencia Económica y Disciplina de la competencia desleal*, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 659; Hernández Rodríguez, F., "Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea. Comentario al caso «Maguill TV Guide»", ADI, 1994-1995, p. 344 y GOVAERE, I., *The use and abuse of intellectual property rights* in E.C. Law, cit. p. 16.

27 Vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., "La mundialización de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor", cit., p. 32 y ss. Este asunto también ha sido ampliamente tratado por de las Heras Lorenzo, T., *Propiedad Industrial*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2004. No obstante, existen esfuerzos comunitarios para proceder a la unificación de los derechos de propiedad intelectual, y en ese sentido, cabe destacar, en materia de invenciones, el Convenio de la Patente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 y modificado en 1989, la Directiva 87/54/CEE, del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, el Reglamento (CEE) n.º 1762/92, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos; Reglamento (CE) n.º 1610/96, del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios; Directiva 98/44/CE, del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. En materia de signos distintivos tenemos la Directiva 98/71/CE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre, sobre la marca comunitarias. Relativamente a las creaciones de forma, la Directiva 98/71/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos y el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Con respecto a los derechos de autor y afines, hay que mencionar la Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; Directiva 92/100/CEE, del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual; Directiva 93/83/CEE, del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; Directiva 96/9/CE, del Parlamento y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos; Directiva 2001/29/CE, del Parlamento y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización

Europea con la aprobación de instrumentos comunitarios en materia de marcas²⁸, diseño industrial²⁹, obtenciones vegetales³⁰ y cuyo último hito, hasta la fecha, es la patente europea con efecto unitario³¹. A pesar de que hoy existen convenios internacionales para casi todos los derechos de propiedad intelectual³², estos son con frecuencia atribuidos sobre una base nacional y con criterios no necesariamente idénticos en todos los Estados miembros³³. Así las cosas, cabe seguir afirmando que el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual se circunscribe territorialmente al Estado miembro que los concede³⁴.

Es evidente que se han realizado significativos avances en el proceso de homogeneización de los derechos de propiedad intelectual, pero estos esfuerzos no han conseguido eliminar los problemas que pueden surgir en la práctica³⁵. Así pues, el ejercicio de los derechos

de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información; y Directiva 2001/84/CE, del Parlamento y del Consejo, de 27 de septiembre, relativa al derecho de participación del autor de una obra de arte original. Sobre esta materia consultar A. CASADO CERVIÑO, "La protección del Diseño en Europa. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios", GJ, No. 224, 2003, pp. 97-114.

28 En materia de signos distintivos tenemos la Directiva 98/71/CE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre, sobre la marca comunitarias

29 Sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

30 Directiva 98/44/CE, del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas

31 Vid. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "La patente europea con efecto unitario: ¿Hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?", ADI, Vol. 31, 2010-2011, pp. 527 a 544. Continúa vigente el convenio de la Patente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 y modificado en 1989 que se erige como un haz de patentes nacionales concedida por una única entidad administrativa (EPO), pero que dista de tener los beneficios de un sistema auténticamente unitario. En relación con la patente europea es necesario puntualizar que el proyecto sólo ha podido ser aprobado por la Comisión mediante la aplicación del sistema de cooperación reforzada, quedando fuera Italia y España. No menos relevante es el hecho de que el Tribunal de Justicia haya deslegitimado el sistema jurisdiccional propuesto.

32 LEMA DEVESA, C., GARCIA CACHAFEIRO, F., "Perspectivas futuras del Derecho Europeo de patentes", DN, No. 253, 2011, pp. 7 a 16; CASADO CERVIÑO, "Regulación de la propiedad industrial en el Mercado Único: patentes y marcas", GJ Núm. 74, 1992; FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Madrid, 1982 y GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "El renacer de la patente comunitaria y el sistema de patentes europeo", ADI, 1998, p. 1159 y ss.

33 A este respecto Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A, *Apuntes de Derecho Mercantil*, cit. p. 415. Este autor afirma que la invención tenía que ser y sigue teniendo que ser protegida por medio de patentes en cada uno de los países en donde se quiere obtener el derecho exclusivo puesto que las leyes de patentes no han sido ni son uniformes en su contenido, ya que se integran dentro de la política industrial, tecnológica y económica del país que las dicta. A este respecto, sirva de ejemplo el Convenio de la Patente Europea, puesto que como afirma Gómez Segadé, J. A., "Derecho europeo de patentes", *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, p. 557 y ss., "aunque se hable de patente europea, lo que crea el CPE es un procedimiento europeo de concesión de la patente, y la llamada patente europea es una patente nacional a todos los efectos, concedida por la OEP y tramitada por un procedimiento único europeo"; en el mismo sentido, AA.VV. (DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., ED.), VAVER, D., "To serve and protect: The Challenge for intellectual Property law", *Technology and Competition, Contributions in Hounor fo Hans Ulrich*, Éditions Lacier, Bruxelles, 2009, pp. 331 a 332, afirma que "No existe mucho interés en armonizar antes de establecer un conjunto de reglas y principios sobre los que pueda alcanzarse un consenso general. Todavía nos encontramos lejos de ese consenso".

34 AA.VV. (HENRIK, H., ATIK, J., Ed.), SARWAR, H., KOTTER, L., "Apartado 1 Historical and legislative overview", cit., p. 31.

35 Efectivamente, a nivel europeo se constata que a pesar de que el Convenio de las Patentes Europeas (CPE) ha

de propiedad intelectual puede chocar con el objetivo de la Unión Europea previsto en el artículo 3 del Tratado relativo al establecimiento de un mercado interior³⁶ y con el principio de libre circulación de servicios y mercancías previsto en el artículo 4.2.a) y j) TFUE³⁷. A su vez, el artículo 345 TFUE determina que los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, que de esta forma garantizan su impronta nacional, y permite expresamente mediante el artículo 36 TFUE ciertas prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito de bienes y servicios entre los Estados miembros para protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Así, tenemos que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual debe respetar a nivel comunitario las disposiciones sobre libre tránsito de bienes y servicios³⁸ de los artículos 34, 35 y 36 TFUE y las relativas al Derecho de la competencia previstas en los artículos 101 y 102 TFUE³⁹.

Las situaciones de tensión entre los derechos de propiedad intelectual y el Derecho comunitario surgirán en aquellos casos en los que los agentes de mercado, amparados en la condición nacional de sus derechos, llevan a cabo una compartimentación artificial del mercado interior con el objetivo de mantener el precio de un producto artificialmente elevado

homogeneizado en gran medida las normativas nacionales en términos de patentes, no puede olvidarse que el sistema europeo de patentes coexiste con los diversos sistemas nacionales con autonomía propia. Este detalle tiene relevancia para efectos de interpretación de la correspondiente legislación pues en el caso de patentes europeas la entidad encargada de dirimir las disputas que de ahí se deriven es la Oficina Europea de Patentes, que a su vez, no vincula a los tribunales nacionales que tengan que decidir sobre estas materias. En materia de modelos de utilidad no existe todavía ningún convenio a nivel europeo, por lo que estos derechos son de exclusiva protección nacional. Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, cit. p. 415.

36 Recuérdese que el artículo 3.1.b TFUE dispone que la Unión tendrá competencia exclusiva en "el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior".

37 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1968 en el asunto C-24/67, *Parke Davis & Co. C. probel, Reese Beintenna-Interpharm y Centrafarm*, Rec. 1968, p. 81 donde se afirma que "Las normas nacionales relativas a la protección de la propiedad industrial no han sido unificadas. El carácter nacional de la protección de la propiedad industrial y las variaciones existentes entre los diferentes sistemas legislativos son capaces de crear obstáculos al libre tránsito de bienes y mercancías y a la competencia dentro del mercado común." Entre nosotros, García Pérez, R., *Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Unión Europea*, Marcial Pons, Madrid, 2005.

38 Para un análisis general sobre esta cuestión consultar PABLO-ROMERO, C., "Derecho Europeo de la Competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial", GJUE, No. 246, 2006, pp. 3 a 32; OLIVER, P., JARVIS, M., *Free movement of goods in the European Community*, Sweet & Maxwell, London, 2003; SNELL, J., *Goods and Services in EC Law. A Study of the Relationship Between the Freedoms*, Oxford University Press, Oxford, 2002. Para mayor abundamiento ver MASSAGUER, J., *Mercado común y patente nacional*, Bosch, Barcelona, 1989; MASSAGUER, J., "La Propiedad industrial: balance y perspectivas", ADI, Tomo XIX, 1998, pp. 93 a 126; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "Los principios informadores de la marca comunitaria", ADI, Tomo XVI, 1994-1995, pp. 23 a 32; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual", ADI, Tomo XVI, 1994-1995, pp. 33-80; BOTANA AGRÁ, M., "Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP'S) sobre derechos de Propiedad Intelectual", ADI, Tomo XVI, 1994-1995, pp. 109 a 162; CASADO CERVIÑO, A., "La licencia de la marca comunitaria", ADI, Tomo XVI, 1994-1995, pp. 189 a 200; WILLIAMS, L., "En torno al Reglamento C.E.E. sobre las licencias de patente", ADI, Tomo X, 1984-1985, pp. 159 a 166; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "Hacia un modelo de utilidad europeo", ADI, Tomo X, 1984-1985, pp. 15 a 34 y FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "El funcionamiento del sistema de patentes", ADI, Tomo VII, 1981, pp. 13 a 30.

39 Sentencia de 3 de julio de 1974, asunto 1972/73, *Van Zuylen Frères v. Hag. AG*, (1974) ECR 731, apartado 5.

o retirar cualquier otro tipo de ventaja competitiva en detrimento del mercado. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es aquel en el que el propietario de una patente impide la realización de importaciones paralelas de sus propios productos después de haberlos comercializado en otro país de la UE⁴⁰.

III. EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Para evitar las restricciones injustificadas de las importaciones paralelas y las indeseables consecuencias que generan, se ha consolidado la doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual⁴¹. Así, el principio del agotamiento de estos derechos consiste en restringir la potestad de exclusión, *ius prohibendi*, que el Derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, lo que hace que éste, o un licenciataria suyo, no puedan obstaculizar la comercialización, protegida por una exclusiva, si ellos o cualquier tercero con su consentimiento introducen en el mercado los productos protegidos⁴². Este es el límite que indica el fin del derecho de exclusión comercial de su titular y correlativamente, el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos protegidos.

Se diferencian tres tipos de agotamiento dependiendo de su ámbito territorial⁴³. En primer lugar, el agotamiento nacional ocurre con la primera comercialización de los productos realizada o consentida por su titular en el mercado nacional. Se impone en aras de la unidad del mercado nacional y del libre comercio interior⁴⁴. En segundo lugar,

40 Sentencia *Deutsche Grammophon* de 8 de junio de 1971, asunto 78/70, Rec. p. 847.

41 Lo que se conoce como el principio del agotamiento del derecho tanto de propiedad industrial como intelectual es un límite del derecho de exclusión *ius prohibendi* que el registro del derecho de propiedad confiere a su titular, lo que hace que el titular, o un licenciataria suyo, no puedan obstaculizar la comercialización, en principio protegida por el derecho de exclusiva, si ellos o cualquier tercero con su consentimiento, introducen en el mercado, los productos protegidos. Para un estudio más detallado consultar CASTRO GARCÍA, J. D., "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", *Rev. Prop. Inm.*, núm. 13, 2009, pp. 253 a 282; CONDE GALLEGOS, B., "El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia", *ADI*, Tomo XXIII, 2002, pp. 43 a 72 y GONZÁLEZ PERINI, F., "Patents vs. Trade? The Issue of Patent Rights Exhaustion", *Leg. Iss. Ec. Int.*, 30 (2) 133 a 156. Consultar también las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1971 en el asunto 78/70, *Detushce Grammophon*, apartado 13 y de 31 de octubre de 1974 en el asunto 15/74; *Centrafarm/Sterling Drug*, apartado 15. En nuestro país ver Sentencia Tribunal Supremo núm. 999/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 20 diciembre, *Reebok*, F. Jco. 3.º in fine.

42 Vid. sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1971 en el asunto 78/70, *Detushce Grammophon*, apartado 13 en donde se estableció que "estaría en conflicto con lo establecido en las previsiones sobre el libre tránsito de productos dentro del Mercado Común el hecho de que un fabricante de discos de música ejerciese el derecho exclusivo para distribuir los productos protegidos que le es conferido por la legislación de un Estado Miembro solamente porque tal distribución no ocurrió dentro del territorio del primer Estado Miembro".

43 AA.VV. (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J., BOTANA AGRA, M.), FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "Posición jurídica del titular de la marca", *Manual de la Propiedad intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 657 y ss. y GÓMEZ SEGADÉ J. A., "Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente en el marco comunitario", *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 517 y ss. Vid. también la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, asunto C-355/96, *Silhouette v. Hartlauer*, Rec. 1998 p. I-04799 y ss.

44 Vid. COTTIER, T., "The Exhaustion of Intellectual Property Rights – A Fresh Look", *IIC* 2008, p. 755 y ss. En el campo de las patentes, la mayoría de los países utilizan el principio del agotamiento nacional. Las ventas a terceros países no pueden agotar los derechos nacionales, pudiendo impedir de forma legal las importaciones paralelas. Así, la ley

el agotamiento supranacional es conocido y aplicado en un mercado supranacional, el existente en la Unión Europea por ejemplo, y ocurre cuando esa primera comercialización es realizada en el mercado de cualquiera de los países que lo integran⁴⁵. De tal manera el agotamiento comunitario protege el desenvolvimiento del libre comercio intracomunitario, e impide interferencias extranjeras. Por último, el agotamiento internacional se produce cuando esa primera comercialización está localizada en un mercado extranjero. Este agotamiento significa la libertad plena de las importaciones y posteriores ventas paralelas de los productos auténticos en el Estado importador en que ese derecho estuviese registrado, una vez hayan sido comercializados por vez primera por el titular de los mismos o con su consentimiento en cualquier país, es decir, en el mercado internacional.

La aplicación del principio del agotamiento comunitario presupone la existencia de consentimiento del titular del derecho y la efectiva y legítima comercialización del bien protegido dentro de un Estado miembro. Dicho consentimiento debe ser expresado de forma tal que no existan dudas en cuanto a su intención pese a que ha sido aceptada por el Tribunal de Justicia la posibilidad de que este consentimiento sea tácito⁴⁶.

Por otro lado, como veremos a continuación, el Tribunal de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial los criterios para conciliar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y la defensa de la competencia, puesto que el Tratado no prevé normas específicas a este respecto, como ocurre en el caso de los artículos 34, 35 y 36 TFUE⁴⁷. Se insiste en que cada Estado miembro tiene soberanía para establecer los criterios para la atribución de los derechos de propiedad intelectual y su correspondiente extensión, ante lo cual nada puede

permite la segmentación del mercado y la diferenciación de precios incluso cuando los productos son similares y comparten la calidad de un bien original producido por la misma compañía. Este autor afirma que *"el agotamiento nacional maximiza la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual y no sorprende que los titulares de los derechos defiendan políticas de agotamiento limitadas al territorio nacional: el agotamiento regional es considerado como una mala cosa y el agotamiento internacional todavía peor". El autor concluye más adelante que "Desde el punto de vista de la política de la competencia, se verifica lo contrario, esto es, el propósito del derecho de la competencia es evitar y prevenir la segmentación del mercado y la diferenciación de precios."*

45 El agotamiento comunitario fue consagrado por el Tribunal de Justicia en el asunto C-355/96, apartados 26 y 27. En este caso, la empresa Silhouette, fabricante austriaco de gafas de gama alta, vendió a una empresa Búlgara monturas de su marca con la condición de vender esos productos solamente en Bulgaria y en los antiguos países de la Unión Soviética. No obstante, la empresa Hartlauer, distribuidora de gafas, pretendió distribuir en Austria las gafas que Silhouette había vendido en Bulgaria y que habían sido por ella previamente adquiridas. En este caso el tribunal determinó que resultaba inequívoco que la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, vino a establecer un régimen de agotamiento comunitario para todos los Estados miembros. Sobre esta sentencia Vid. CASADO CERVIÑO, BORREGO CABEZAS, "El agotamiento internacional del Derecho de Marca: el asunto 'el asunto Silhouette Interacianal'", GJ, No. 136, septiembre 1998, pp. 5 y ss.

46 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99, *Davidoff* y C-416-99 *Levi Strauss & Tesco Stores c./ Levi Strauss*, Rec. 2001, p. I-8691 y ss., apartado 53 al establecer que el consentimiento debe expresarse positivamente y que los elementos que han de tenerse en cuenta para inferir la existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo.

47 GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "Propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo", *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez*, Tomo I, pp. 789 a 799 y BAQUERO CRUZ, *Entre competencia y libre circulación*, Civitas, Madrid, 2002, pp. 151 a 181.

hacer el Derecho de la competencia. Cuestión diferente será aquella en la que el ejercicio inapropiado de estos derechos sea constitutivo de un ilícito *antitrust*.

IV. EXISTENCIA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La primera vez que el Tribunal de Justicia hizo referencia a la distinción entre la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual fue en el asunto *Consten & Grunding*⁴⁸ en el que la empresa alemana Grunding, titular de la marca Gint, concedió a su distribuidor exclusivo en Francia, Consten, una licencia para poder registrar en su nombre la marca Gint. De esta forma la empresa francesa adquiriría en base al Derecho francés el *ius prohibendi* para impedir la introducción en su país de los productos de la marca Gint, imponiendo barreras a las importaciones paralelas. El Tribunal consideró que el acuerdo celebrado entre Grunding y Consten por el que se permitía a esta última registrar a su nombre la marca Gint en Francia, suponía una restricción de la competencia. Para aclarar la relación entre el Derecho nacional de propiedad intelectual y el Derecho de la competencia, el Tribunal afirmó que el artículo 36 TFUE y el artículo 345 TFUE no excluyen la influencia del Derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad intelectual. Con este razonamiento el Tribunal consideraba que la decisión de la Comisión de impedir la utilización de derechos nacionales con el objetivo de crear obstáculos para las importaciones paralelas no limitaba la concesión de tales derechos, sino que únicamente limita su ejercicio⁴⁹. Por consiguiente, lo que el Derecho de la competencia prohíbe no es el uso legítimo de los derechos de propiedad intelectual, sino su uso impropio con consecuencias para la competencia⁵⁰.

48 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, en los asuntos C-56 Y 58/64, *Grunding Verkaufs GMBH/ Etablissements Consten SARL c. Comisión*, Rec. 1966, p. 429.

49 Concretamente, en la página 245 de la referida sentencia se afirmaba que "*La previsión contenida en el artículo tres de la parte operativa de la decisión contestada sobre el impedimento de utilizar derechos bajo el derecho de marcas nacional con el objetivo de establecer obstáculos a las importaciones paralelas no afecta a la concesión de dichos derechos, pero sí limita su ejercicio en la medida en que sea necesario conferir efectividad a la prohibición prevista en el artículo*".

50 GOVAERE, I., *The use and abuse of intellectual property rights in E.C. Law*, cit. p. 63, afirma sobre este caso concreto que "*fue el «uso impropio» de la marca para «frustrar» las reglas del derecho de la competencia lo que fue efectivamente combatido por el Derecho Comunitario*"; Entre nosotros, MASSAGUER, J., "Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual ante el Derecho Comunitario: Libre circulación de mercancías y defensa de la Competencia", CEFI, Junio 1995, p. 33, opina sobre dicha distinción que es "expresión (y confirmación) de una garantía comunitaria a favor de los derechos de propiedad industrial e intelectual concedidos por los Estados miembros. No es, en cambio, un principio que proporcione directamente la solución a los problemas concretos. Con todo procura el necesario apoyo a cualquier intento de determinar en qué medida las normas del Tratado pueden restringir el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o intelectual concedido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, sin que ello afecte a su existencia". En el mismo sentido, GHIDINI, G., *Intellectual Property and Competition Law. The innovation Nexus*, Edwar Elgar, Chentelham, 2006, p. 42 y ss., considera acertado limitar el poder asociado a los Derechos de propiedad intelectual cuando el ejercicio de los mismos pueda limitar la innovación en los mercados de alta tecnología o desviar la competitividad en sectores industriales.

La segunda oportunidad en la que se confirmó este razonamiento fue en el caso *Parke Davis*⁵¹ en el que se solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciase sobre una cuestión prejudicial para saber si el titular de una patente nacional (Parke Davis) podía impedir en los tribunales la comercialización o importación del producto procedente de otro Estado miembro (Italia) en donde no existía ningún derecho exclusivo para la venta o fabricación de tal producto. El Tribunal declaró que la existencia de una patente es una cuestión de Derecho nacional y que el uso que se hace de tales derechos sólo puede caer en el ámbito del Derecho comunitario cuando contribuya a crear una posición dominante, cuyo abuso perjudique al comercio entre los Estados miembros, según lo previsto en el artículo 102 TFUE, o cuando exista una conducta colusoria del artículo 101 TFUE⁵².

La distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual ha sido criticada por la mayoría de la doctrina por considerar que no aporta pautas válidas para determinar cómo puede el Derecho de la competencia limitar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.⁵³

V. EL OBJETIVO ESPECÍFICO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el caso *Deutsche Grammophon* se introdujo por primera vez el concepto del objeto específico de los derechos de propiedad intelectual⁵⁴. La empresa alemana Deutsche Grammophon comercializaba sus discos en Francia a través de su filial Polydor. Polydor vendió varios discos a una empresa de un tercer país que a su vez los vendió a una empresa con sede en Alemania, que acabó vendiéndoselos a la empresa Metro. Deutsche denunció a Metro por incumplir sus derechos de propiedad intelectual, lo que motivó que se plantease una cuestión prejudicial por el Tribunal de Hamburgo en el que se presentó la demanda. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia afirma que el artículo 36 TFUE sólo admite derogaciones al principio de libre circulación si están justificadas por la salvaguardia de derechos que

51 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1968 en el asunto C-24/67, *Parke Davis Et Co. C. probel, Reese Beintenma-Interpharm y Centrafarm*, Rec., p. 81. Entre otros casos en los que se ha sido tratada esta misma materia podemos destacar la Sentencias de 18 de febrero de 1971 en el asunto 40/70, *Sirenta c. Ada*, Rec. p. 69; de 31 de octubre de 1974 en el asunto C-16/74, *Centrafarm BV y Adrian Peijper c. Winthrop*, Rec. p. 1183 y de 22 de junio de 1976 en el asunto C-119/75, *Société Terrapin (overseas) Ltd. c. Société Terranova Industrie CA Kapferer Et Co.*, Rec. p. 1039.

52 *Ibid.* al establecer que *"La existencia de los derechos conferidos por un estado miembro al detentor de una patente no se ve afectado por las prohibiciones previstas en el artículo 85(1) y 86 del Tratado (...) el ejercicio de tales derechos no puede por sí mismo caer en el ámbito de aplicación del artículo 85(1), en la ausencia de algún acuerdo, decisión o práctica concertada prohibida por dicho precepto, o cuando se trate del artículo 86, si no existe un abuso de una posición de dominio"*.

53 AA.VV. (BENEITO PÉREZ, J. M. DIR., MAILLO GONZÁLEZ, J., COOR.) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., COSTAS COMESAÑA, J., "Derecho de la competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual", *Tratado de derecho de la competencia*, Vol. I, Bosch, Barcelona, 2005, p. 523, afirman que *"resulta complicado distinguir entre esencia del derecho y su ejercicio, razón por la que se trata de un criterio carente de toda utilidad"*.

54 Sentencia *Deutsche Grammophon* de 8 de junio de 1971, asunto 78/70, Rec. p. 847, apartado 11.

constituyen "el objeto específico" de la propiedad intelectual. Por ello, la utilización del *ius prohibendi* que extralimite en su ejercicio el objetivo específico del derecho en cuestión, como es el caso de la prohibición de importaciones paralelas para mantener artificialmente elevado el precio del producto, no está permitida por el Derecho de la competencia⁵⁵.

Tras la célebre sentencia, el Tribunal ha ido determinando, caso a caso, cuál es el objeto específico de cada tipo de los derechos de propiedad intelectual para poder determinar cuándo se considera que su ejercicio puede ser contrario al Derecho de la competencia. En relación con las patentes, la sentencia *Centrafarm /Sterling Drug* determinó que el objeto específico de las mismas consiste en garantizar que el titular de la patente obtiene una recompensa adecuada por el esfuerzo creativo realizado⁵⁶. El inventor titular de la patente tendrá el derecho exclusivo de utilizar su invención para fabricar productos industriales y ponerlos por primera vez en circulación en el mercado, ya sea de forma directa o a través de licencias, así como la potestad de oponerse a las transgresiones que hagan a sus prerrogativas⁵⁷.

Por lo que respecta a los conocimientos técnicos (*Know-how*) a pesar de no recibir una especial protección legal, pueden ser protegidos a través de las leyes relativas a la confidencialidad. En este sentido, podría afirmarse que el objeto específico de los conocimientos técnicos es el mantenimiento de confidencialidad⁵⁸, no obstante, se desprende del enunciado del Reglamento sobre transferencia de tecnología que los conocimientos técnicos recibirán, a efectos del Derecho de la competencia, el mismo tratamiento que las patentes⁵⁹.

El Derecho de autor otorga a su titular derechos sobre la expresión específica de ciertas ideas. Por ello, su objeto específico comprende diferentes elementos en relación a las diferentes formas en que estos derechos pueden ser explotados. Así, se considerará que el objeto específico es el derecho a decidir la introducción por primera vez del trabajo en

55 VID. JONES, A., SURFIN, B., *EC Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 697, "la existencia del derecho para prevenir las importaciones paralelas en esta situación sobrepasaría la protección de material específica «specific subject-matter» del derecho".

56 Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de octubre de 1974, Asunto 15/74 *Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc*, Rec. 1974, p. 1147, apartado 9.

57 AA.VV. (ORTIZ BLANCO, L., GUIRADO, R., ED.), ARMIJO CHÁVARRI, E., "La propiedad industrial y el derecho de la competencia", *Derecho de la Competencia Europeo y Español*, Vol. V. Madrid 2004, pp. 205 y ss.

58 GÓMEZ SEGADE, J. A., "En torno al concepto de Know-how", *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 750, estima que la definición del objeto del know-how consiste en "todo conocimiento o regla técnica no protegido por un derecho de exclusiva y que se mantiene secreto".

59 Vid. FAULL, J., NIKPAY, A., *The EC Law of Competition*, p. 1240, "el objeto específico de los conocimientos técnicos se considera esencialmente idéntico al relativo a las patentes".

el mercado⁶⁰, el derecho de exigir pagos por la comunicación pública de una obra⁶¹, y/o el derecho a arrendar la obra⁶².

En materia de marcas, y por lo que respecta al Derecho comunitario, su objeto específico consiste en asegurar al titular del derecho exclusivo la utilización de la marca sobre productos que se introduzcan por primera vez en el mercado, así como su protección contra competidores que utilizando la misma de forma ilegal se beneficiarían del posicionamiento y reputación de la marca⁶³.

Los diseños industriales fueron abordados por vez primera en el caso *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*, en donde sin definir expresamente su objeto específico, el Tribunal asumió que al igual que ocurre con las patentes y otros derechos de propiedad industrial, su objeto específico consiste en la primera comercialización de los productos que están protegidos por el diseño industrial⁶⁴.

Por último, el objeto específico de las obtenciones vegetales tampoco ha sido definido unívocamente. Inicialmente, en el caso *Nungesser*, el Tribunal consideró que estos derechos eran iguales al resto de los derechos de propiedad intelectual y comercial en cuanto a su objeto específico⁶⁵. Posteriormente, la sentencia *Erauw-Jacquery*, consideró que la existencia de una prohibición de exportar sobre los licenciarios se justifica por el hecho de que el objeto específico del derecho en cuestión es la recompensa del esfuerzo inventivo de su titular para poder protegerse de la manipulación defectuosa de las semillas por él creadas⁶⁶.

60 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 1981, asunto 44 y 57/80, *Musik-vertrieb membran GmbH et K-tel international/GEMA*, Rec. p. 147, apartado 15 en donde el Tribunal establece que en el ámbito de los derechos de autor, no pueden ser impedidas importaciones paralelas cuando el titular haya comercializado o consentido comercializar la obra en otro estado miembro. De esta forma, se equiparó el tratamiento en relación a las patentes.

61 Vid. sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1980, asunto 62/79, *Coditel I*, Rec. p. 881, apartado 14 al establecer que "el derecho del titular de derechos de autor a requerir pagos por cada retransmisión de películas forma parte de la función esencial de los derechos de autor en este tipo de trabajos artísticos y literarios".

62 Sentencia de 17 de mayo de 1988, asunto 158/86, *Warner Brothers*, Rec. p. 2605, al afirmar en su apartado 13 que "Debe ser puntualizado que las obras literarias y artísticas pueden ser objeto de explotación comercial, ya sea a través de la representación pública o de la reproducción y venta de las grabaciones que de los mismos se haga, y esto se verifica especialmente en el caso de las obras cinematográficas. Los dos derechos esenciales del autor, son el derecho exclusivo a reproducir su obra y el derecho de representarla. Dichos derechos no son cuestionados por las reglas del Tratado", añadiendo más adelante que aquí se incluye el derecho a permitir el alquiler de tales obras.

63 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG*. (Hag II) Rec. p. 3711, apartado 14.

64 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1982, asunto 144/81, *Keurkoop BV v Nancy Kean Gifts BV*, Rec. p. 2853, concretamente, en el apartado 29 se enumeran los tres requisitos exigidos para que el titular de ese derecho pueda oponerse a las importaciones paralelas: no haber comercializado ni consentido la comercialización en otros estados miembros, que no exista un acuerdo entre las partes detentoras del mismo derecho en varios Estados miembro para compartimentar el mercado y finalmente, que el origen del derecho sea autónomo e independiente. En la STJ de 26 de septiembre de 2000, asunto C-23/99, *Francia v Comisión*, Rec. p. 7653, apartado 39, se reiteró que "el derecho del titular de un diseño protegido para prevenir que terceras partes puedan manufacturar, vender o importar, sin su consentimiento, los productos que incorporen tal diseño es parte del objeto específico de ese derecho".

65 Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1982, asunto 258/78, *Nungesser*, Rec. 1982, p. 2015, apartado 43.

66 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de Abril de 1988, asunto 27/87, *Erauw-Jacquery*, Rec. 1988, p. 1919, apartado 10, donde establece que "aquél que desplegó esfuerzos considerables para poner a punto unas

VI. LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El concepto de función esencial de los derechos de propiedad intelectual es diferente del de objeto específico y sirve para complementar a este último. En efecto, como afirmó el Abogado General Gulmann, para poder definir el objeto específico de un tipo de propiedad intelectual en concreto, habrá que tener en consideración la función esencial de tal derecho⁶⁷. Así las cosas, en el caso *Magill*, se distinguió entre el objeto específico del Derecho de autor, esto es, el derecho exclusivo para reproducir una obra y comercializarla por primera vez en el mercado y, por otro lado el derecho a recibir royalties por su esfuerzo creativo; derechos considerados compatibles por servir diferentes propósitos⁶⁸. Con estos antecedentes, el Tribunal afirma que la función esencial de una patente o del Derecho de autor es la protección de los derechos morales sobre el trabajo y la garantida de que su titular reciba una recompensa por el esfuerzo creativo efectuado⁶⁹. En definitiva, se ha señalado que el concepto de "función esencial" tiene gran importancia para la aplicación del Derecho europeo relativo al libre tránsito de mercancías y al Derecho de la competencia, en la medida en que sirve como una herramienta analítica para determinar si el ejercicio de un Derecho de propiedad intelectual, o el acuerdo para su ejercicio, se efectúa de forma adecuada⁷⁰.

En todo caso, a falta de una unificación en el ámbito de la Unión Europea o de una aproximación de las legislaciones, compete a los legisladores nacionales de los Estados miembros fijar las condiciones y las modalidades de protección. No obstante, corresponde al Derecho comunitario establecer qué atribuciones se corresponden con la función esencial de cada tipo de derecho. En esta medida, el Tribunal de Justicia y la Comisión no aplicarán las prohibiciones previstas para proteger la libre circulación de mercancías y servicios y el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, siempre que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual no excedan la función esencial del derecho en cuestión⁷¹.

variedades de semillas de base que puedan ser objeto de derechos de obtención vegetal debe estar en situación de protegerse contra toda manipulación defectuosa de estas variedades de semillas. A este fin, el obtentor debe tener el derecho de reservar la multiplicación a los comerciantes-preparadores que él haya seleccionado como licenciatarios".

67 Opinión del Abogado General de 1 de Junio de 1994, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P. *Magill*, Rec. 1995, p. 743, apartado 36.

68 *Ibid.* apartados 34 a 37.

69 Sentencia del Tribunal General de 10 de julio de 1991, asunto T-69/89, *Radio Telefís v Commission*, Rec. p. 485, apartado 71 y en el mismo sentido STJ de 14 de julio de 1981, asunto 187/80, *Merck Et Stephar*, Rec. p. 2063, apartado 10.

70 Fine, F., *The EC Competition Law on Technology Licensing*, Sweet Et Maxwell, Londres, 2006, p. 11.

71 AA.VV. (Beneito Pérez, J. M. Dir., Maillo González, J., Coor.) Fernández-Nóvoa, C., Costas Comesaña, J., cit., p. 527, al afirmar que "Toda la doctrina reconoce la competencia del Tribunal de Justicia para delimitar el «núcleo» duro de los DPI nacionales y para controlar que el ejercicio y defensa del derecho no exceden de esos parámetros".

VII. UNA NUEVA APROXIMACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Las soluciones que acabamos de ver para armonizar la relación entre el Derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual han sido reiteradamente criticadas por la doctrina⁷². Algunos autores abogan por un entendimiento diferente en las relaciones entre estas dos áreas del Derecho que permita reducir significativamente las diferencias entre ellos y ofrezca una mayor seguridad jurídica a los intervinientes⁷³. Resulta evidente que uno de los objetivos del Derecho de propiedad intelectual es el fomento de la innovación, que en términos económicos se identifica con la eficiencia dinámica⁷⁴. En efecto, los derechos de propiedad intelectual protegen la información y los conocimientos que permiten la producción de nuevos conocimientos e informaciones a través de la concesión a su creador de un derecho exclusivo de explotación⁷⁵. Así, desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual tienen como propósito principal la promoción del progreso técnico en beneficio de la sociedad en general y de los consumidores en particular al ofrecer nuevos productos, sistemas de producción más eficientes y mayor diferenciación. Como ha sido afirmado por la Comisión Europea, el objetivo del Derecho de la competencia también es la consecución de eficiencias dinámicas

72 AA.VV. (DREXL, J. ED.), KOSTAD, O., "Competition law and intellectual property rights – outline of an economics-based approach", cit., p. 11. Este autor defiende que analizada la jurisprudencia, es difícil adivinar en dónde establecer la línea divisoria entre las "existencia" y el "ejercicio" de un derecho puesto que la existencia de un derecho de propiedad intelectual tendrá poco valor para su titular si no es capaz de ejercerlo. En el mismo sentido AA.VV. (HENRIK, H., ATIK, J., Ed.), VERNET, R., "The Existence/Exercise Distinction: Helpful, Confusing, or merely Obsolete?", *The intersection of IPR and Competition Law. Studies of recent developments in European and U.S. law*. Swedish Competition Authority, Sweden, 2008, p. 153 y ss. y KORAH, V., *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, 8th edition, Hart Publishing, Oxford&Portland, Oregon, 2004, p. 292.

73 En este sentido, AA.VV. (EHLERMANN, C., ATANASIU, I. Ed.), FORRESTER, I., "Regulating Intellectual Property via Competition? Or Regulating competition via Intellectual Property? Competition and Intellectual Property: Ten years on, the Debate still Flourishes", *The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law*, Eur. Comp. L. Ann., Hart Publishing, Oxford, 2007, p. 63, afirma que "El reto del derecho de la competencia en relación con los derechos de propiedad intelectual consiste en diseñar un sistema en el que se establecen de forma previsible las limitaciones que serán aplicadas y que este sistema sea racional e incentivador".

74 Con un posicionamiento más dubitativo consultar, AA.VV. (DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., Ed.), VAVER, D., "To serve and protect: The Challenge for intellectual Property law", cit. pp. 342, al afirmar que la reciente y constante expansión de los Derechos de propiedad intelectual a que se está asistiendo está siendo interpretada como un fin en sí propio y no como un medio para alcanzar la deseable finalidad de estimular la innovación y KOVACIC, W. E., RINDL, A. P., "An interdisciplinary approach to improving competition policy and Intellectual Policy", *Fordham Int. Law. Jour.*, April, 2005, p. 1062.

75 Teniendo los Derechos de propiedad intelectual como expresión máxima el *ius prohibendi* por el que se excluye a terceros de su utilización, el valor económico de tales derechos está íntimamente ligado con el mercado, que es donde el titular puede valorizar a través de su venta o comercialización. Si los Derechos de propiedad intelectual no inciden directa o indirectamente en el mercado, el valor patrimonial de los mismos será inexistente.

en forma de innovación⁷⁶. La nueva postura adoptada por la Comisión⁷⁷ en la que se da preponderancia al análisis económico y menos formal de los efectos producidos por los acuerdos o prácticas en el mercado de referencia constituye una base apropiada para la aplicación del Derecho de la competencia a los derechos de propiedad intelectual⁷⁸.

En la actualidad se considera desfasado el entendimiento "shumpeteriano" de que el monopolio legal concedido por los derechos de propiedad intelectual es la mejor forma de fomentar la innovación puesto que este presupuesto es difícil de armonizar con la teoría de la complementariedad del Derecho de la competencia y la propiedad intelectual⁷⁹. Desde el punto de vista de las eficiencias dinámicas se postula que las empresas solo invertirán en innovación si tienen la posibilidad de obtener beneficios monopolísticos. Por otro lado, la Comisión considera que la presión competitiva ejercida por otras empresas es un incentivo adicional que se complementa con los derechos de propiedad intelectual para convencer a unos y otros de invertir en innovación. Así, sin presión competitiva no existen garantías de que el titular de un Derecho de propiedad intelectual invierta sus posibles beneficios en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por el contrario, en un escenario de competencia, un competidor puede esperar obtener beneficios de monopolio en el futuro invirtiendo en innovación⁸⁰. Con estas premisas, el profesor Josef Drexl concluye que:

76 Vid. apartado 7 del las Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología al establecer que *"El hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica (...) que exista un conflicto inherente entre los derechos de propiedad intelectual y las normas comunitarias de competencia. De hecho, ambos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo básico de promoción del bienestar de los consumidores y asignación eficiente de los recursos. La innovación constituye un componente esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. 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"*.

77 Vid. AA.VV. (DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., ED.), ZÄCH, R., KÜNZLER, A., "Reining in the «more economic approach»: Some overriding constraints from constitutional law and economics", *Technology and Competition. Contributions in honor of Hans Ulrich*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2009, p. 541. Estos autores sostienen que la nueva postura del "more economic approach", podría resultar en futuros escenarios en los que las restricciones de la competencia son evaluadas directamente bajo criterios de bienestar económico, tipos de eficiencias que generen tales conductas o por sus resultados económicos. En este sentido, afirman que *"El nuevo enfoque económico se direcciona al cambio de los objetivos del derecho antitrust y por lo tanto restringe la efectividad de las disposiciones contra restricciones privadas de la competencia puesto que hay muy pocos casos en los que la pérdida futura de bienestar puede ser demostrada con suficiente grado de certeza"*.

78 Sobre esta materia Vid. AA.VV. (DREXL, J. ED.), DREXL, J. "Is there a «more economic approach» to intellectual property and competition law?", *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edwar Elgar Publishing, Chentelham, 2008, p. 27 y ss.

79 Pese a hacer esta afirmación de forma relajada, como ha afirmado AA.VV. (DREXL, J. ED.), JONES, C. A., "Patent power and market power: rethinking the relationship between intellectual property rights and market power in antitrust analysis", *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edwar Publishing, Cheltenham, 2008, p. 255, *"La verdad es que sabemos muy poco a cerca de la relación existente entre el sistema de patentes y la innovación, y ello no pasa de una intuición"*.

80 AA.VV. (KUR A. ED.), PERITZ R. J. R., "Patents and Progress: The incentive Conundrum", *Does One Size Fit All?*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2009.

"La teoría de la complementariedad (...) prefiere utilizar el concepto de competencia dinámica en vez del de eficiencia dinámica. De esta forma, el enfoque de la Comisión se orienta hacia un proceso. La intervención del Derecho de la competencia no se fundamenta en la promoción de la eficiencia, sino en la salvaguardia de la presión competitiva necesaria para el mantenimiento de una estructura general que incentive la innovación⁸¹".

En el contexto descrito, parece razonable esperar que la intervención en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte del Derecho de la competencia tenga siempre como vara de medida la competencia dinámica existente en el correspondiente mercado de referencia, esto es, el grado de presión competitiva.

VIII. DERECHO ESPAÑOL DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

A nivel interno, la tensión entre los derechos de propiedad intelectual y la Ley de Defensa de la Competencia resulta exclusivamente del *ius prohibendi* que otorgan a su titular⁸². Así, el Derecho de la competencia choca con los derechos de propiedad intelectual en la medida en que estos permiten a su titular excluir o limitar el acceso a bienes inmateriales que habitualmente desempeñan un papel fundamental en la lucha competitiva⁸³. Por ello, en este caso no se plantea el problema comunitario derivado de la naturaleza nacional de los derechos de propiedad intelectual y los correspondientes riesgos de compartimentación del mercado. A mayor abundamiento, el objetivo de integración del mercado que condiciona la política de competencia comunitaria no existe en España, porque el mercado español constituye un mercado único⁸⁴.

Otra importante diferencia del sistema nacional reside en la exención legal prevista en el artículo 4 LDC en cuya virtud las prohibiciones del Capítulo I, esto es, prácticas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales, no se aplican a las conductas que resulten de la aplicación de una ley⁸⁵. La exención permite

81 AA.VV. (DREXL, J. ED.), DREXL, J. "Is there a «more economic approach» to intellectual property and competition law?", cit., p. 27. En sentido contrario vid. AA.VV. (DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., ED.), PERITZ R. J. R., "Thinking about economic progress: Arrow and Shumpeter in time and space", *Technology and competition. Contributions in Honour of Hans Ulrich*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2009.

82 Vid. AA.VV. (BENEITO PÉREZ, J. M. DIR., MAILLO GONZÁLEZ, J., COOR.) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., COSTAS COMESAÑA, J., "Derecho de la competencia ...", cit. p.530 a 531.

83 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "El fundamento del sistema de patentes", ADI, Tomo 7, Año 1981, p. 16, sostiene que "La imposibilidad de copiar o reproducir la invención patentada coloca en una posición desventajosa a los competidores del titular de la patente quienes tienen que contemplar impasiblemente cómo el titular fija -sin estar expuesto a ninguna presión competitiva- el output y el precio del producto patentado".

84 Vid. AA.VV. (BENEITO PÉREZ, J. M. DIR., MAILLO GONZÁLEZ, J., COOR.) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., COSTAS COMESAÑA, J., "Derecho de la competencia ...", cit. p.530.

85 En los cuerpos normativos anteriores esta exención apenas se aplicaba a las prácticas colusorias. La ampliación de la exención a todas las prohibiciones del capítulo I ha sido criticada por TOBIO RIVAS, M., "El proceso de reforma de la normativa *antitrust* española: Panorámica del Anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia", ADI, Tomo XXVI, 2005-2006, p. 566. En el mismo sentido DE EIZAGUIRRE, "Observaciones al Anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia", ADI, Tomo XXVI, 2005-2006, p. 132.

amparar las conductas de los operadores del mercado que, siendo anticompetitivas, son el resultado inmediato de la aplicación de una norma con rango de ley formal. En virtud de este artículo, y considerando que los diversos derechos de propiedad intelectual están regulados a través de una ley en nuestro ordenamiento jurídico, estos se consideran automáticamente amparados por la exención referida⁸⁶.

Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que la tensión entre estos dos sectores del ordenamiento jurídico es menor en el ámbito interno que en el comunitario, pero al igual que allí, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual puede chocar con el Derecho español de defensa de la competencia cuando sean el objeto, el medio o la consecuencia de una conducta colusoria del artículo 1.1 LDC⁸⁷.

Uno de los escasos precedentes que existen en el panorama nacional respecto de las relaciones entre competencia y propiedad intelectual lo encontramos en el expediente de la CNC en el caso *Fabricantes de Cartón II* en el que, la Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado (AFCO), ante la escasa aceptación que tenían los embalajes de cartón ondulado para uso hortofrutícola debido a su baja calidad en relación a los embalajes fabricados con madera o plástico, convocó un concurso para obtener un modelo de envase de mejor calidad y estandarización⁸⁸. La ganadora del concurso, Cartonajes Internacional S.A. (CARTISA), celebró un acuerdo de licencia exclusiva de sus modelos de utilidad con AFCO, autorizando a esta última a realizar acuerdos de sublicencia permitiendo a sus asociados fabricar y comercializar las cajas licenciadas. Finalmente el conjunto de sublicenciatarios creó, dentro de AFCO, el denominado Grupo Plaform, dando origen al sello de calidad Plaform. En este contexto, surgió la necesidad de descubrir si eran o no conductas restrictivas de la competencia las siguientes: a) los contratos de licencia y sublicencia suscritos entre CARTISA, AFCO y sus asociados para el uso de los modelos de utilidad y marca Plaform⁸⁹; b) la obligación de los sublicenciatarios de utilizar exclusivamente para el montaje las máquinas adquiridas a CARTISA o a los fabricantes seleccionados por dicha empresa⁹⁰; y c) el acuerdo de estandarización para embalajes hortofrutícolas de cartón ondulado que constituye el Sello de Calidad Plaform⁹¹.

86 Vid. supra apartado 4.3.3 cap. II.

87 Vid. AA.VV. (BENEITO PÉREZ, J. M. DIR., MAILLO GONZÁLEZ, J., COOR.) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., COSTAS COMESAÑA, J., "Derecho de la competencia ...", cit. p.530.

88 Resolución de la CNC de 7 de marzo de 2005, Expte. 575/04, *Fabricantes de Cartón -2*.

89 Estos contratos contenían una prohibición de fabricación o comercialización de embalajes de cartón ondulado no sometidos a las normas de calidad de Plaform, lo que es igual a una cláusula de no competencia, por ello, la CNC consideró tratarse de una restricción especialmente grave prevista en el artículo 4(1)(d) del RECAT y que a través de la misma se impedía a los licenciarios desarrollar sus propias tecnologías.

90 Aquí, la CNC, teniendo en cuenta que CARTISA no fabricaba las máquinas en cuestión, que varios sublicenciatarios habían adaptado máquinas diferentes para producir correctamente con la tecnología licenciada y que existían varios fabricantes de maquinaria con capacidad técnica para competir con CARTISA, consideró que no existía justificación para tal restricción, y que por tanto, ésta suponía una infracción del artículo 1.1 LDC.

91 Sobre este punto, la CNC consideró que se infringía el artículo 1.1 LDC, puesto que la asociación profesional agrupaba a la mayoría de los fabricantes de cartón ondulado y al crear un sello restringido a una única marca,

Tras haber analizado todos estos puntos, la CNC consideró demostrado que las prácticas descritas infringían el artículo 1.1 LDC. En concreto, la CNC consideró que la prohibición impuesta sobre los licenciatarios impidiéndoles fabricar o comercializar embalajes de cartón ondulado que no tuviese la marca CARTISA equivalía a una obligación de no competencia. En segundo lugar, la obligación de comprar las máquinas empaquetadoras únicamente a las entidades indicadas por el licenciante se consideró anticompetitiva por constituir un pacto de vinculación. Teniendo en consideración estos hechos, la CNC impuso dos multas de doscientos mil euros a AFCO y una de doscientos mil euros a CARTISA, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional⁹².

obligaba siempre a suscribir un contrato de sublicencia de patente aunque se dispusiese de un modelo alternativo que respetase los requisitos objetivos de calidad exigidos.

92 Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2007, recurso n.º 238/2005.