

Comité Asesor sobre Observancia

Decimotercera sesión
Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018

LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA OBSERVANCIA DE LA PI Y EL DERECHO DE COMPETENCIA

Contribuciones preparadas por el Brasil y el Perú

1. En su duodécima sesión, celebrada del 4 al 6 de septiembre de 2017, el ACE acordó considerar en su decimotercera sesión, entre otros temas, el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz”. En este contexto, en el presente documento se presentan las contribuciones de dos Estados miembros, el Brasil y el Perú, en relación con los enfoques administrativos adoptados para abordar la interconexión entre la observancia de la PI y el Derecho de competencia.
2. En las dos contribuciones se examinan las prácticas de las correspondientes autoridades nacionales competentes, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) del Brasil y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, a la hora de reconciliar los objetivos de la legislación de PI y las normas de defensa de la competencia. Sobre la base de ejemplos de la jurisprudencia, en las contribuciones se examinan las limitaciones de la legislación en materia de competencia desleal en relación con el ejercicio de los derechos de PI, así como la aplicación de las normas de defensa de la competencia cuando se abusa del sistema de PI para impedir la entrada o la permanencia de los competidores en el mercado. En la contribución del Brasil se considera la relación entre la PI y el Derecho de competencia examinando el enfoque que aplica el CADE para equilibrar esos dos ámbitos jurídicos en tres casos históricos: uno relativo a la observancia de los derechos sobre los diseños industriales en el sector de los repuestos de automóviles; otro que constituye un ejemplo de litigio temerario en el mercado de los medicamentos, y un tercer caso en el que se examinan las implicaciones de la PI para la competencia en caso de fusión de dos grandes empresas del mercado de semillas y pesticidas. Además de examinar un caso nacional pertinente, en la contribución del Perú se subraya la configuración institucional

del INDECOPI en cuanto que autoridad administrativa única dotada de competencias no solo en el ámbito de la protección de la PI sino también en los asuntos de competencia desleal.

3. Las contribuciones figuran en el orden siguiente:

La intersección entre los derechos de propiedad intelectual y la legislación antimonopolio en el Brasil	3
La propiedad intelectual y el Derecho de competencia desleal en el Perú	13

[Siguen las contribuciones]

LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO EN EL BRASIL

*Contribución preparada por la Sra. Paula Azevedo, Comisionada del Consejo Administrativo de Defensa Económica, Brasilia (Brasil)**

RESUMEN

Es necesario conciliar la legislación antimonopolio y el derecho de propiedad intelectual (PI) para alcanzar los objetivos comunes de estimular el desarrollo económico, promover la innovación y fomentar la competencia. Sin embargo, la interacción entre estas dos esferas del derecho no siempre es sencilla y requiere que se establezca un delicado equilibrio para asegurar que se logran dichos objetivos. En el contexto de la nueva economía, donde la innovación, los conocimientos y la propiedad intelectual desempeñan una función central en cuestiones de competencia entre los agentes del mercado y la delimitación de un mercado determinado, se reconoce cada vez más que es necesario establecer un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y las normas de defensa de la competencia. Se encomendó al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad de defensa de la competencia del Brasil, la tarea de ahondar y pronunciarse en casos en los que los derechos de propiedad intelectual se habían ejercido de manera presuntamente abusiva, que le ha servido para elaborar un marco de análisis de la intersección entre los derechos de propiedad intelectual y la legislación sobre competencia.

I. PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO

1. El derecho de propiedad intelectual (PI) y la legislación antimonopolio tienen objetivos comunes: estimular el desarrollo económico, promover la innovación y fomentar la competencia. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos emplean métodos diferentes, que a primera vista pueden parecer contradictorios.
2. La legislación antimonopolio estimula el desarrollo económico promoviendo la competencia y previniendo la aparición de monopolios ilegales, las prácticas de exclusión y el abuso de la posición de dominio, mientras que el derecho de propiedad intelectual estimula la innovación mediante la creación de derechos de exclusividad que, en la medida en que impiden el uso por terceros no autorizados de bienes intangibles protegidos, podrían considerarse una restricción de la competencia.
3. En el pasado, a menudo estos dos ámbitos del derecho se habían considerado incompatibles. Sin embargo, el debate ha ido evolucionado desde entonces y la legislación antimonopolio y el derecho de PI ahora se consideran complementarios, aunque sigue existiendo una tensión entre ambos ámbitos.
4. Un análisis dinámico del mercado demuestra que la propiedad intelectual no es perjudicial para la competencia. Más bien, los derechos exclusivos concedidos en virtud del derecho de propiedad intelectual estimulan la competencia entre las empresas e incentivan la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Por lo tanto, es necesario que la interacción entre

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

el derecho de propiedad intelectual y el derecho antimonopolio sea equilibrada para alcanzar los objetivos comunes de crecimiento económico y bienestar de los consumidores.

5. Esto es válido particularmente en el contexto de la nueva economía –relativa a los mercados que han pasado de una economía basada en la fabricación a una economía digital y basada en los conocimientos–¹ donde la innovación, los conocimientos y la propiedad intelectual desempeñan una función central en cuestiones de competencia entre los agentes del mercado y la delimitación de un mercado determinado. La PI y la legislación antimonopolio deben coexistir y considerarse de igual importancia aunque, según el caso, un ámbito puede ser más importante que el otro. No obstante, esto no implica que las interacciones entre ambos ámbitos del derecho estén siempre libres de conflictos. Habida cuenta de que está empezando a gestarse la economía digital y basada en los conocimientos del Brasil, existe una preocupación cada vez mayor respecto del equilibrio y la importancia que la autoridad encargada de la competencia dará a las consideraciones relativas a la PI, y viceversa.

6. Como se demuestra en los párrafos que siguen, han ido en aumento los casos de abuso de la propiedad intelectual en los mercados basados en los conocimientos (como el de los productos agrícolas) y en los mercados impulsados por la innovación (como el de los recambios de automóviles). Frente a esta realidad, cabe señalar que un cumplimiento insuficiente de la legislación antimonopolio en los casos de presuntas infracciones de los derechos de propiedad intelectual puede restringir la competencia, mientras que una aplicación excesiva o demasiado prescriptiva de la legislación antimonopolio podría tener efectos negativos sobre la innovación. Por lo tanto, las autoridades de defensa de la competencia deben ser conscientes de lo que está en juego cuando se ocupan de casos de esa naturaleza.

7. La tarea de lograr un equilibrio entre la PI y la legislación antimonopolio no es nada trivial. Sin embargo, el progreso a este respecto se evidencia a través de la conciencia cada vez mayor de la complejidad que revisten los casos pertinentes, así como de los esfuerzos para enfrentar adecuadamente dicha complejidad. El objetivo del presente documento es esclarecer de qué manera ha abordado el CADE las cuestiones de legislación antimonopolio en relación con los derechos de PI.

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL BRASIL

8. El CADE es la autoridad de defensa de la competencia del Brasil, responsable de las cuestiones de competencia en virtud de la Ley 12.529/2011 (Ley antimonopolio). Es un organismo administrativo federal del poder ejecutivo creado en 1994. Su jurisdicción abarca los abusos unilaterales de la posición de dominio y las fusiones, así como las prácticas colusorias y de exclusión. La Ley antimonopolio otorga jurisdicción al CADE sobre cualquier acto realizado en el Brasil o en el extranjero que tenga efectos reales o potenciales en el Brasil (por ejemplo, un cártel establecido en el extranjero con el objetivo de fijar precios en el mercado brasileño). Sus decisiones son de carácter administrativo y están sujetas a revisión judicial.

9. En materia de propiedad intelectual, la Ley antimonopolio establece que el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual constituye una infracción de la legislación de defensa de la competencia (artículo 36.3.XIV y XIX). Además, en el contexto de los casos de fusión, la Ley antimonopolio también autoriza al CADE a decidir sobre la concesión de licencias obligatorias de derechos de propiedad intelectual a fin de mitigar los efectos perjudiciales de una operación dada (artículo 60.2.V). Por lo tanto, las cuestiones relacionadas con la propiedad

¹ Para más información, sírvase consultar: Richard Posner, *Antitrust in the New Economy*, *Antitrust Law Journal*, v. 68, 2001, págs. 925-944, pág. 926.

intelectual pueden ser objeto de examen en el contexto de las solicitudes de fusión, así como de las investigaciones sobre acuerdos horizontales (como cárteles), o de un posible abuso de la posición de dominio.

10. En la práctica, el CADE ha reconocido expresamente la posibilidad de que el ejercicio de los derechos de PI o la concesión de licencias sobre estos puede plantear problemas de abusos y de defensa de la competencia y ya ha confirmado su jurisdicción sobre tales casos. Sin embargo, dicha jurisdicción no es ilimitada y, por ejemplo, no otorga a la CADE la facultad de revocar una licencia de propiedad intelectual concedida legalmente por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

III. CASOS ANTIMONOPOLIO DE REFERENCIA RELATIVOS A LA PI EN EL BRASIL

11. Desde 1994, las investigaciones de defensa de la competencia en materia de PI se han ocupado principalmente del ejercicio abusivo de los derechos de PI, los litigios temerarios y los contratos de compras condicionadas². Los derechos de PI también han desempeñado un papel importante en algunos casos de fusiones³.

12. A fin de ilustrar la intersección entre la legislación antimonopolio y el derecho de propiedad intelectual, a continuación se exponen tres casos históricos en forma resumida. En el caso *Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) contra Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Ltda., Fiat Automóveis S.A. y Ford Motor Company Brasil Ltda.* (caso ANFAPE)⁴, la controversia sobre PI atañía al mercado de los repuestos de automóviles y ponía en tela de juicio la legalidad de los derechos sobre los dibujos y modelos industriales que hacían valer los tres principales ensambladores de automóviles del Brasil. En este caso, el CADE reconoció sin ambages las limitaciones de sus competencias, al tiempo que destacó los efectos contrarios a la competencia que podía producir en el mercado la observancia de los derechos de propiedad intelectual, analizando en detalle la relación entre la legislación antimonopolio y la propiedad intelectual. En el caso *Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) contra Eli Lilly do Brasil y Eli Lilly and Company* (caso Eli Lilly)⁵, el debate se centró en un litigio temerario relacionado con la PI en el mercado de medicamentos. Eli Lilly, una compañía farmacéutica internacional, había obtenido un monopolio ilegal mediante la presentación de demandas irrazonables y la aplicación de métodos de observancia irrazonables y falsos. En este caso, el CADE identificó y sancionó con una multa a dicha empresa por abuso de los derechos de PI.

13. El CADE estableció los criterios para identificar los litigios temerarios y subrayó que la práctica de este tipo de litigios, cuando estaba asociada con la PI, podía perjudicar todavía más a la libre competencia. En el caso *Bayer Aktiengesellschaft y Monsanto Company* (caso Bayer-Monsanto)⁶, la PI fue un factor fundamental en el proceso de fusión. Ambas partes eran empresas destacadas en los mercados de las semillas y los pesticidas. Cuando aprobó la operación con restricciones, el CADE hizo hincapié en la necesidad de que se establecieran medidas para limitar la concentración de derechos de PI en manos de ambas empresas, que les otorgaría un poder de mercado considerable.

² Véase el cuadro de casos en el anexo de la presente contribución.

³ Véase el cuadro de casos en el anexo de la presente contribución.

⁴ Proceso administrativo 08012.002673/2007-51, con fecha 14 de febrero de 2018.

⁵ Proceso administrativo 08012.0011508/2007-91, con fecha 18 de junio de 2015.

⁶ Acto de concentración 08700.001097/2017-49, con fecha 7 de febrero de 2018.

A. CASO ANFAPE

14. Recientemente, el CADE puso fin a una década de investigaciones acerca del uso de los derechos sobre los dibujos y modelos industriales para componentes de carrocerías de automóviles por parte de los fabricantes de equipo original (OEM) en el mercado de repuestos.

15. El caso ANFAPE fue incoado por la Asociación Nacional de Fabricantes Independientes de Componentes del Automóvil (ANFAPE) contra los fabricantes de equipo original Volkswagen, Fiat y Ford. El demandante alegó que los demandados habían abusado de su posición de dominio y de sus derechos de PI en el mercado de componentes de automóviles, ejerciendo sus derechos sobre los dibujos y modelos industriales en el mercado de repuestos y monopolizando efectivamente dicho mercado. Algunos fabricantes de equipo original habían interpuesto varias demandas ante la judicatura para hacer valer su derecho sobre la PI e impedir que los fabricantes independientes comercializaran repuestos para automóviles sin solicitar licencias para los dibujos y modelos industriales. La ANFAPE argumentó que el objetivo de las demandas interpuestas era impedir que los fabricantes independientes compitieran efectivamente en el mercado de repuestos y que el diseño industrial estaba restringido al mercado primario.

16. El CADE sostenía que la Ley de propiedad intelectual del Brasil (Ley 9.279/1996) no limitaba la observancia de los derechos sobre los dibujos y diseños industriales al mercado primario. Habida cuenta de que los registros se habían obtenido legalmente y los medios utilizados para hacer valer los derechos de PI eran razonables, las prácticas de los fabricantes de equipo original no podían calificarse de litigios temerarios. Por esta razón, no se detectó ningún abuso en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y se archivó el caso.

17. En principio, el CADE sostenía que la mera existencia de derechos sobre los dibujos y diseños industriales, según lo dispuesto por la legislación vigente, podría perjudicar la libre competencia en el mercado de repuestos. Sin embargo, el CADE comprendía que su jurisdicción se limitaba a los casos en los que se había identificado un abuso de los derechos de propiedad intelectual. A falta de evidencia de tal abuso, los efectos contrarios a la competencia derivados de la aplicación de la ley solo podrían atribuirse a la propia ley. En estos casos, el CADE no puede tomar medida alguna, ya que no tiene capacidad para anular la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

18. Este caso ilustra el enfoque equilibrado del CADE a la hora de abordar la intersección entre el derecho de propiedad intelectual y la legislación antimonopolio. Teniendo en cuenta esta intrincada interrelación y consciente de sus propias limitaciones, el organismo ha demostrado, a través del caso ANFAPE, que no favorece la legislación antimonopolio sobre la PI, sino que su enfoque consiste más bien en examinar la legalidad de la observancia de la PI y los efectos que dicha observancia podría tener en el mercado.

B. CASO ELI LILLY

19. En el caso Eli Lilly, la Asociación Brasileña de Industrias de Medicamentos Genéricos presentó una denuncia contra Eli Lilly of Brazil y Eli Lilly and Company, alegando que los demandados habían litigado con temeridad haciendo valer los derechos de patentes de forma ilícita en el mercado de medicamentos. El demandante adujo que los demandados estaban creando barreras artificiales a la libre competencia mediante la interposición de demandas contra instituciones públicas, como el INPI, con el fin de conseguir de forma ilícita la exclusividad sobre un medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer.

20. El fallo del CADE dictaminó que la conducta de Eli Lilly constituía un abuso de los derechos de propiedad intelectual. Según el CADE, las demandas interpuestas por los demandados cumplían los tres requisitos que, según la jurisprudencia, caracterizan un litigio temerario: 1) inverosimilitud de las alegaciones, 2) suministro de información errónea y 3) carácter desproporcionado de los medios utilizados. Este organismo subrayó la importancia de que los litigios temerarios relacionados con los derechos de PI fueran objeto de un examen minucioso debido al alto potencial de que tuvieran un efecto muy negativo sobre la competencia.
21. El CADE abordó la compleja interrelación entre la legislación antimonopolio y el derecho de propiedad intelectual y señaló que incluso las patentes concedidas legalmente por los organismos gubernamentales designados no excluían la posibilidad de que esos derechos de propiedad intelectual pudieran ser objeto de abusos en los procedimientos de observancia.
22. En el caso Eli Lilly, la solicitud de patente de los demandados había sido rechazada por el INPI. En consecuencia, Eli Lilly interpuso varias demandas contra el INPI, lo que provocó que la Oficina suspendiera el examen de dicha solicitud de patente. Durante la suspensión del examen, Eli Lilly solicitó que se modificara el alcance del registro de la patente para incluir un producto farmacéutico, además del proceso que se había presentado originalmente. Dado que al INPI se le impidió analizar la modificación solicitada por existir una decisión judicial, Eli Lilly interpuso una demanda por separado fundada en información engañosa, en la que solicitaba derechos exclusivos de comercialización sobre el producto farmacéutico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Como resultado de ello, se aceptó el requerimiento judicial de Eli Lilly y se le adjudicaron los derechos exclusivos de comercialización temporales durante ocho meses.
23. El CADE declaró culpables a los acusados de litigio temerario por las siguientes razones: i) las demandas interpuestas por Eli Lilly eran manifiestamente irrazonables, en el sentido de que carecían de credibilidad y no tenían ninguna posibilidad de prosperar, ya que la patentabilidad del producto farmacéutico cuyo derecho de propiedad intelectual se estaba haciendo valer nunca había sido analizada por el INPI; ii) los demandados omitieron información pertinente, como la suspensión del examen de la patente y la modificación del alcance de la patente, de los alegatos presentados en las demandas judiciales; y iii) los medios utilizados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual se consideraron irrazonables, puesto que la misma demanda se había interpuesto en diferentes tribunales⁷. Los demandados habían obtenido un monopolio ilegal que perjudicaba la competencia, mediante la interposición de diversas demandas judiciales a fin de evitar los efectos prácticos de la negativa a que se concediera la patente solicitada con el objetivo de obtener los derechos exclusivos de comercialización.
24. Este fallo, a diferencia del caso ANFAPE, es un ejemplo de aplicación por el CADE de normas antimonopolio en un caso de abuso de los derechos de propiedad intelectual. La conducta de los acusados en el caso Eli Lilly había sido claramente abusiva y el monopolio ilegal resultante había causado un perjuicio grave a la competencia.

⁷ Para más información, sírvase consultar: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) (2011), *Study on the Anti competitive Enforcement of Intellectual Property Rights - Sham Litigation*, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf. Este estudio se presentó en la séptima sesión del ACE, celebrada en 2011.

C. CASO BAYER-MONSANTO

25. Con motivo de una solicitud de fusión de Bayer Aktiengesellschaft y Monsanto Company, se encomendó al CADE la tarea de examinar las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en lo concerniente a la venta de bienes y activos materiales. Los mercados afectados en este caso eran de semillas y de plaguicidas agrícolas.

26. En estos mercados, el CADE identificó una cadena vertical compuesta por tres etapas: desarrollo biotecnológico; desarrollo y reproducción de las variedades de semillas; y producción comercial y venta de las semillas.

27. El CADE subrayó la importancia que tenían los derechos de PI en la primera etapa, ya que los rasgos fisiológicos de las variedades podían patentarse. Los derechos de PI también tuvieron un papel importante en la segunda etapa, dado que los fitomejoradores reprodujeron y desarrollaron nuevos cultivares a partir de dichos rasgos⁸.

28. La concesión de licencias de derechos de PI constituyó la base de la interacción entre estas etapas. Tanto Bayer como Monsanto operaban en las tres fases de la cadena, lo que suscitó profundas preocupaciones en materia de competencia, como el aumento de las barreras que obstaculizaban la entrada de nuevos actores y la concentración del mercado derivada de los derechos de propiedad intelectual que Bayer y Monsanto poseían conjuntamente.

29. El CADE condicionó su aprobación de la fusión a la aplicación de recursos que abordaran los problemas de competencia planteados por la concentración de los derechos de propiedad intelectual en poder de las partes. Entre estos recursos cabía destacar la obligación de conceder licencias sobre determinados rasgos y cultivares en posesión de las empresas, a fin de mitigar las preocupaciones del CADE sobre las posibles repercusiones de la fusión sobre la competencia.

30. Otra manera posible de abordar la relación entre la propiedad intelectual y la legislación antimonopolio es a través de las atribuciones del CADE para exigir la concesión de licencias obligatorias de derechos de propiedad intelectual, contemplada en el artículo 60.2.V de la Ley 12.529/2011. En la supervisión de fusiones, el CADE puede intervenir de antemano e impedir la concentración de poder económico generada por los derechos de propiedad intelectual, así como el abuso potencial de una posición de dominio por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

IV. CONCLUSIÓN

31. La relación entre la legislación antimonopolio y la PI es compleja y todavía hay muchas cuestiones que han de abordar las autoridades competentes. Esto es particularmente cierto en el contexto de la nueva economía, donde la innovación y la propiedad intelectual asumen una función central en la competencia entre las empresas que operan en el mercado. Con la aparición de nuevas estrategias competitivas, la cifra de demandas antimonopolio relacionadas con los derechos de propiedad intelectual será cada vez mayor.

32. Este será ciertamente el caso del CADE. Con la presentación nuevas demandas, el organismo seguirá consolidando y atesorando experiencia en el tratamiento de la intersección entre la defensa de la competencia y la PI.

⁸ En el Brasil, el registro y la protección de los cultivares están regulados por la Ley 9.456/1997.

33. La jurisprudencia del CADE ha facilitado un marco para abordar las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el contexto de las medidas antimonopolio, así como diversas orientaciones sobre las limitaciones de la legislación antimonopolio en relación con los derechos de PI. Los casos presentados en esta contribución son indicativos de la trayectoria que mantendrá el CADE. Teniendo en cuenta sus competencias, deberes y limitaciones, el CADE comprende la compleja relación que existe entre la legislación antimonopolio y el derecho de propiedad intelectual y se compromete a promover la innovación, la libre competencia, el bienestar de los consumidores y el desarrollo económico.

[Sigue el Anexo]

CUADRO DE CASOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL CADE

CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES

1. Caso N.º 08700.007412/2017-41 – Singenta Crop Protection AG y Nidera BV
2. Caso N.º 08012.011178/2005-71 – Axalto Holding N.V y Gemplus International S.A.
3. Caso N.º 08700.001097/2017-49 – Bayer Aktiengesellschaft y Monsanto Company
4. Caso N.º 08012.004423/2009-18 – Sadia S.A. y Perdigão S.A.
5. Caso N.º 08012.003997/2003.83 – Monsanto do Brasil Ltda., Fundação Mato Grosso y Enisoja S.A.
6. Caso N.º 08012.003296/2007-78 – Monsanto do Brasil Ltda. y Brasmax Genética Ltda.
7. Caso N.º 08012.003302/2007-97 – Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) y José de Souza Cintra Cintra
8. Caso N.º 08012.010538/2009-41 – Becton, Dickinson and Company y 3M Company
9. Caso N.º 08700.005937/2016-61 – The Dow Chemical Company y E.I Du Pont de Nemours and Company
10. Caso N.º 08012.001852/2001-86 – Dow Agrosiences LLC and Rohm y Haas Company
11. Caso N.º 08700.004957/2013-72 – Monsanto do Brasil Ltda. y Bayer S.A.
12. Caso N.º 08012.008656/2006-47 – Monsanto do Brasil Ltda. y Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola
13. Caso N.º 08012.000311/2007-26 – Syngenta Seeds Ltda. y Monsanto do Brasil Ltda
14. Caso N.º 08012.00233/2007-60 – Datasul S.A., Meya Computer Services Brazil Ltda. y Meya Argentina S.A.
15. Caso N.º 08700.002763/2014-13 – Dainippon Sumitomo Pharma Company Ltda, Dalichi Sankyo Company Ltda. y Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda
16. Caso N.º 08700.006336/2013-23 – Monsanto do Brasil Ltda. y Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

17. Caso N.º 08012.002870/2012-38 – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. y Monsanto do Brasil Ltda
18. Case n° 08012.014701/2007-83 – Datasul S.A y Bonagura Processamento de Dados S.A.
19. Caso N.º 08700.005547/2013-49 – Syngenta Crop Protection AG y E.I DuPont de Nemours and Company
20. Caso N.º 08012.008943/2008-19 – Global Cosmetics Brasil Ltd., NY Looks Ltd., Mr. Alexandre de Andrade Romerroad y Hypermarcas S.A.
21. Caso N.º 08700.009543/2013-30 – Microsoft Corporation y Nokia Corporation
22. Caso N.º 08700.008655/2014-54 – WF Leblon Participações Ltda. y Simarida Comercial de Modas Ltda.
23. Caso N.º 08700.007955/2014-16 – Brasil Plural Gestão de recursos y Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CONTROL DE LA CONDUCTA

1. Caso N.º 08012.011508/2007-91 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) c. Eli Lilly do Brasil y Eli Lilly and Company – litigación temeraria y búsqueda del fuero más favorable
2. Caso N.º 08012.006377/2010-25 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) c. Lundbeck Brasil Ltda e Lundbeck A/S – litigación temeraria (análisis en curso)
3. Caso N.º 08012.005335/2002-67 – Editora Nova Atenas Ltda e Ponto da Arte Editora Ltda c. Ediouro Publicações S.A. – abuso de posición de dominio y litigación temeraria (análisis en curso)
4. Caso N.º 08012.002673/2007-51 – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) c. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda. – uso indebido de derechos sobre modelos o diseños industriales
5. Caso N.º 08012.005009/2010-60 – Hbuster São Paulo Indústria e Comércio Ltda. c. PST Eletrônica S.A – abuso de posición de dominio (análisis en curso)
6. Caso N.º 08012.007147/2009-40 – EMS and Germed Farmacêutica Ltda. c. Genzyme do Brasil Ltda. y Genzyme Corporation – litigación temeraria (análisis en curso)
7. Caso N.º 08012.000778/2011-52 – CADE c. Box 3 Vídeo e Publicidade Ltda. – litigación temeraria y abuso de posición de dominio

8. Caso N.º 08012.001315/2007-21 – Gradiente Eletrônica S.A c. Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. – uso indebido de derechos sobre modelos o diseños industriales
9. Caso N.º 08012.005181/2006-37 - Videolar S.A. c. KONINKLIJKE Philips Eletronics N.V – abuso de posición de dominio
10. Caso N.º 08012.002034/2005-24 – CADE c. Microsoft Informática LTDA. – abuso de posición de dominio
11. Caso N.º 08012.004570/2000-50 – Sociedade Brasileira de Instrução (SBI) c. Microsoft Informática Ltda.
12. Caso N.º 08012.005727/2006-50 – Alcoa Alumínio S.A c. Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais – litigación temeraria y abuso de poder económico
13. Caso N.º 08012.001693/2001-91 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) c. AstraZeneca AB y AstraZeneca do Brasil Ltda. – Compartimentación y litigación temeraria
14. Caso N.º 08012.011615/2008-08 Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. c. Abbvie Farmacêutica Ltdae Abbott Laboratories Inc. – litigación temeraria y uso indebido de los derechos de patente (análisis en curso)

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL PERÚ

*Contribución preparada por el Sr. Ray Augusto Meloni García, director, Dirección de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Lima (Perú)**

RESUMEN

En el presente documento se abordan las facultades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para conocer y resolver determinados en materia de propiedad industrial (marcas) y competencia desleal. A través de un caso específico (Lab. Nutrition Corp. S.A.C. contra José Abraham Villacorta Olano y otros), se detalla la experiencia del Indecopi para dirimir controversias donde el sistema de propiedad industrial es aprovechado indebidamente para entorpecer el ingreso o permanencia de competidores en el mercado. El ordenamiento jurídico peruano ofrece mecanismos de solución y sanción a través del derecho de la competencia desleal y el derecho de marcas. Esta facultad administrativa es atribuida al Indecopi a través de sus órganos funcionales y resolutivos: la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la Dirección de Signos Distintivos (DSD).

En el citado caso, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal determinó que constituía un acto contrario a la buena fe empresarial el registro, por iniciativa propia, de signos distintivos que identifican productos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el único distribuidor de los mismos en el mercado nacional. Asimismo, la citada Comisión impuso una multa y remitió los actuados a la DSD del Indecopi a efectos de que se tomarán las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia en relación con las marcas involucradas en el procedimiento.

Por su parte, la DSD: i) declaró nulos diversos registros marcarios y denegó diversas solicitudes de registro de marcas al determinar la mala fe con la que actuó el solicitante al momento de presentar las solicitudes, y ii) declaró improcedentes diversas acciones por infracciones a los derechos de propiedad industrial.

I. EL INDECOPI CONOCE Y RESUELVE ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa.

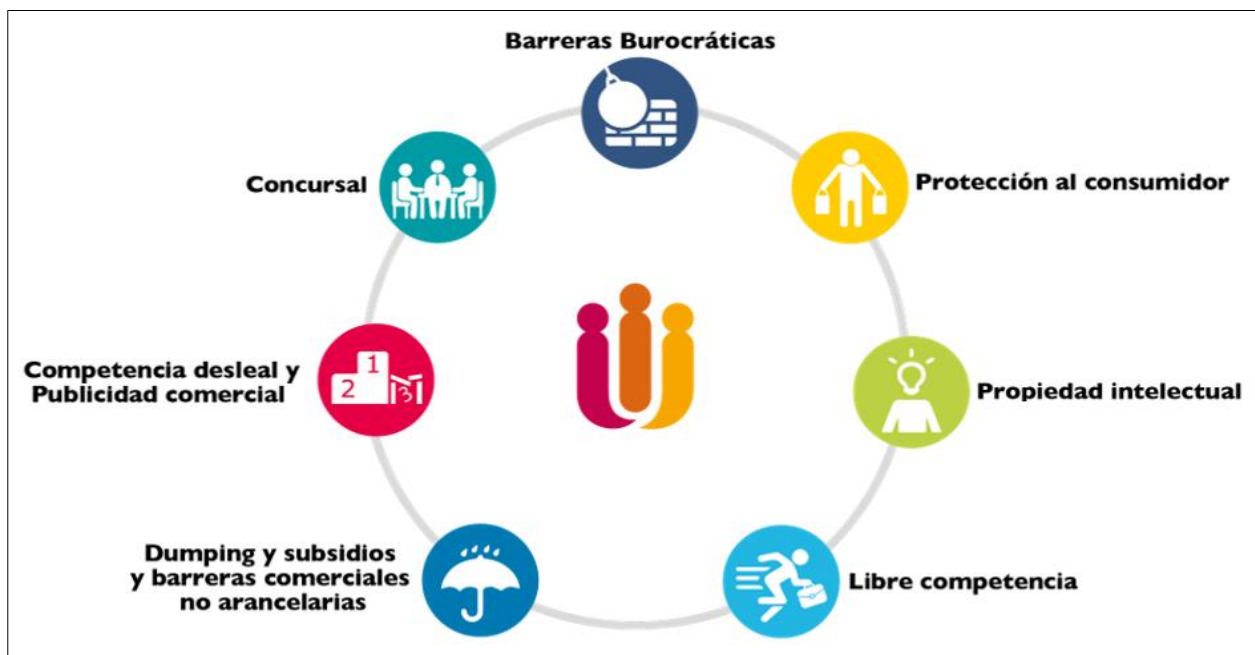
2. El Indecopi ejerce la competencia administrativa atribuida por su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N.º 1033 y su modificatoria¹, a nivel nacional.

* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría o los Estados miembros de la OMPI.

¹ Disponible en el siguiente URL de WIPO Lex: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6507>.

Dicha norma también establece la competencia funcional de los órganos resolutores del Indecopi. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la Comisión de Signos Distintivos son órganos funcionales.

3. El Indecopi tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual (PI), a saber, los signos distintivos, los derechos de autor y las patentes.
4. El Indecopi conoce y resuelve las materias relativas a los ámbitos siguientes a través de sus órganos funcionales:



5. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es el órgano facultado para la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1044, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que prohíbe y sanciona los actos de competencia desleal, así como las infracciones a las normas que regulan la publicidad comercial.

6. A ese respecto, cabe precisar que la Quinta Disposición Complementaria y Final de dicho cuerpo normativo establece una excepción en virtud de la cual el conocimiento de los actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación ajena vinculados con la afectación de derechos de PI queda reservado a las áreas de PI correspondientes, siempre que la denuncia sea presentada por el titular del derecho o por quien estuviera facultado para ello.²

² La Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de represión de la competencia desleal (Decreto Legislativo N.º 1044) estipula lo siguiente: "Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual. La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello."

7. Por su parte, la DSD es el órgano encargado de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

8. A través de la Comisión de Signos Distintivos, tiene la responsabilidad, entre otras, de conocer y resolver en primera instancia administrativa, los procedimientos contenciosos relacionados con los derechos sobre signos distintivos: oposiciones, cancelaciones, nulidades y acciones reivindicatorias. También se incluyen bajo su competencia, los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial y competencia desleal en materia de signos distintivos.

9. La DSD aplica la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial³, la Decisión 689 de la Comunidad Andina sobre la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486⁴, y el Decreto Legislativo N.º 1075⁵, su modificatoria y reglamento.

10. Cabe advertir que en concordancia con el Decreto Legislativo N.º 1044 (Ley de Represión de la Competencia Desleal), el artículo 98 del Decreto Legislativo N.º 1075 establece que las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho.

11. Para el cumplimiento de sus funciones, el Indecopi se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la Ley.

II. AFECTACIÓN INDEBIDA DE LA COMPETENCIA POR EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MECANISMOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN - CASUÍSTICA

12. En los párrafos que siguen se presenta el asunto N.º 138-2008/CCD sobre competencia desleal por infracción a la cláusula general (Denunciante: Lab. Nutrition Corp. S.A.C.; denunciado: José Abraham Villacorta Olano y otros).

A. HECHOS RELATIVOS AL CASO

13. En los años 2000, en el mercado peruano se comercializaban vitaminas y suplementos nutricionales identificados con marcas de titularidad de empresas norteamericanas, las cuales no contaban con representantes comerciales o distribuidores exclusivos en el Perú. Las marcas tampoco estaban registradas en el Perú.

14. Tal escenario, fue aprovechado por el Sr. Villacorta, quien puso en práctica una estrategia comercial destinada a crear barreras de acceso a sus competidores y obstaculizar su

³ Disponible en el siguiente URL de WIPO Lex: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451>.

⁴ Disponible en el siguiente URL de WIPO Lex: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9458>.

⁵ Norma que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, disponible en el siguiente URL: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6541>.

permanencia en el mercado de vitaminas y suplementos alimenticios. Dicha estrategia consistió en: i) solicitar de forma reiterada el registro de conocidas marcas comercializadas en el extranjero, sin autorización de los titulares; y, ii) una vez obtenido el registro, interponer acciones legales contra todos los proveedores que importaban y comercializaban los productos identificados con dichas marcas.

Marcas inscritas por el señor José Abraham Villacorta Olano

Certificado	Denominación
P00112148	Amino Tech
P00107184	Arginine Ornithine
P00107182	Carnitech
P00107108	<i>Cell Mass*</i>
P00111415	Creatine
P00107296	Dyma Lean
P00107183	Egg Pro Ultra
P00109181	Endorush
P00107180	Hard Fast
P00107181	Hydroburn
P00108565	ISO 100
P00107109	Lean Dessert Protein
P00106650	Massive Whey Gainer
P00107326	Mega Milk
P00108837	Myo Pro Whey
P00128977	<i>No-Xplode*</i>
P00108772	Phosphagen
P00107178	Power Tech
P00117780	Redline
P00106638	<i>Ripped Fast*</i>
P00107179	<i>Serious Mass*</i>
P00106651	Ultra Whey Pro
P00116388	Uni Liver
P00107188	X Pand
P00151075	Mega Mass
P00109180	Excite
P00121938	MRP - 52
P00114962	Thermodynam
P00107092	Tone'n Tighten
-	Carbo Plus**

Fuente: Resolución N.º 183-2010/CCD-INDECOPI

15. Una vez interpuesta la denuncia, como principal argumento de defensa, el Sr. Villacorta alegó que el registro de las marcas constituía el ejercicio regular de su derecho, sujetándose dicho derecho al principio de territorialidad.

B. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

16. De lo actuado se acreditó la relación comercial previa al registro, entre el Sr. Villacorta y la empresa norteamericana Dymatize, lo cual permitió establecer que el Sr. Villacorta tenía conocimiento de que algunas de las marcas cuyo registro solicitó en el Perú, estaban protegidas y eran usadas en Estados Unidos de América. En efecto, conforme al contrato de licencia de uso de la marca Dymatize Nutrition suscrito entre el Sr. Villacorta y Dymatize en

febrero de 2005, se evidenció la existencia de una relación comercial entre ambos, en la que la empresa Dymatize proveía de sus productos al Sr. Villacorta, pero sin autorizarlo para que registre las marcas que identifican los productos. Asimismo, el Sr. Villacorta tenía experiencia en la importación, comercialización y distribución de productos vitamínicos y suplementos nutricionales desde 1991, por lo que conocía o estaba en la posibilidad de conocer que las marcas registradas eran empleadas en el extranjero. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que las marcas registradas eran de fantasía y no fueron utilizadas por el Sr. Villacorta, únicamente fueron registradas con fines especulativos u obstruccionistas. Todo lo cual, reforzó la existencia de un abuso de derecho.

C. CONCLUSIÓN DEL CASO

17. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal determinó que constituía un acto contrario a la buena fe empresarial el registro, por iniciativa propia, de signos distintivos que identifican productos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el único distribuidor de los mismos en el mercado nacional y eliminar la competencia.

18. A consideración de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (Resolución N° 183-2010/CCD-INDECOPI) la competencia desleal constituye una “institución residual”, mediante la cual, en un caso en el que se encuentren involucrados derechos de propiedad industrial, aquel que no tenga un derecho registrado, puede defenderse de una acción desleal llevada a cabo por un concurrente, inclusive cuando éste se valga de un signo distintivo, mediante un ejercicio abusivo del mismo.

19. La Comisión puede verificar la existencia de actos de competencia desleal derivados del uso indebido del sistema de propiedad industrial, tal como sucedió en el caso citado.

20. La Comisión consideró que la autoridad marcaría, al analizar el registro de una marca de manera aislada y particular, podría no percibir una posible conducta integral que constituya un acto de competencia desleal.

21. En reiterada jurisprudencia de la Comisión, el abuso del derecho se configura cuando se ejerce un derecho fuera de la finalidad económica y social para la que fue concebido, vulnerando los legítimos derechos e intereses de terceros. En el caso de las marcas, su finalidad esencial es conceder un derecho sobre una marca que permita identificar productos o servicios en el mercado.

CASUÍSTICA MARCARIA

22. Con relación a las nulidades de registro citadas en el procedimiento de competencia desleal, tramitadas ante la autoridad marcaría, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (segunda instancia administrativa para resolver controversias), declararon la nulidad de registros de marcas como: RIPPED FAST (Expediente N° 254374-2005), CELL MASS (Expediente N° 254375-2005), SERIOUS MASS (Expediente N° 355657-2008) y NO-EXPLODE (Expediente N° 350220-2008).

23. La autoridad nacional competente en materia marcaría, recogiendo los criterios establecidos en Derecho comparado, señaló que incurre en mala fe quien se vale de un registro para alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

III. CONCLUSIONES

24. En ocasiones el sistema de propiedad industrial es aprovechado indebidamente para entorpecer el ingreso o permanencia de competidores en el mercado. En efecto, sucede a veces, que un agente económico emprende estrategias comerciales destinadas a crear barreras de acceso a sus competidores y obstaculiza su permanencia en el mercado. Sucede que el agente solicita de forma reiterada el registro de conocidas marcas comercializadas en el extranjero, sin autorización de los titulares; y una vez obtenido el registro, interpone acciones legales contra todos los proveedores que importaban y comercializaban productos identificados con dichas marcas.

25. Contra estas prácticas el sistema administrativo peruano ofrece mecanismos de corrección, como las denuncias por competencia desleal, denegatorias de solicitudes de registro presentadas con mala fe o capaces de generar competencia desleal, acciones de nulidad por mala fe, entre otros mecanismos.

26. En su calidad de organismo técnico, el Indecopi se ha especializado en conocer y resolver temas de propiedad intelectual y competencia desleal.

[Fin del documento]