

## Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

### Novena sesión

Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2012

### ESTUDIO SOBRE EL USO ANTICOMPETITIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA HACER VALER DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (P.I.): LITIGIOS TEMERARIOS – RESUMEN

*Preparado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasilia*

*Coordinación<sup>1</sup>*

*Lucia Helena Salgado*

*Graziela Ferrero Zucoloto*

*Consultor principal*

*Denis Borges Barbosa*

1. El Anexo al presente documento contiene un resumen del Estudio sobre el uso anticompetitivo de los procedimientos judiciales para hacer valer derechos de propiedad intelectual (P.I.): Informe sobre litigios temerarios, preparado en el marco del Proyecto sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia (CDIP/4/4/Rev.). El presente estudio lo ha preparado el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasilia.

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el Anexo al presente documento.*

[Sigue el Anexo]

---

<sup>1</sup> Queremos dar las gracias a Ana Beatriz Barbosa, Patrícia Porto y Letícia Klotz Silva por su ayuda en las tareas de investigación y a Rafael Pinho Senra de Moraes por sus observaciones sumamente útiles.

## ESTUDIO SOBRE LITIGIOS TEMERARIOS – RESUMEN

1. En el marco del Proyecto de políticas en materia de competencia y propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha firmado un acuerdo de cooperación con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), fundación pública de la Presidencia de la República del Brasil, con el fin de elaborar un estudio sobre litigios temerarios.
2. El objeto del estudio es determinar la actual situación, a escala mundial, del uso anticompetitivo de los procedimientos judiciales para hacer valer derechos de P.I., lo que se conoce como litigios temerarios. La cuestión del litigio temerario ha sido objeto de controversia, ya que vincula el ejercicio de derechos presuntamente legítimos con la idea del abuso de sus usos, lo que implica (en términos económicos) un uso estratégico de la acción judicial con el objetivo de perjudicar o excluir del mercado a un competidor. Desde una perspectiva estrictamente económica, litigio temerario podría definirse como una acción judicial abusiva o fraudulenta con un efecto anticompetitivo, esto es, hacer un uso improcedente de los tribunales y de otros procesos judiciales públicos con fines anticompetitivos. El estudio permite inferir que el uso anticompetitivo de las acciones judiciales para proteger indebidamente derechos de P.I. podría considerarse como un tipo de estrategia abusiva no relacionada directamente con los precios. Así, en este contexto las herramientas económicas encaminadas a determinar este tipo de práctica también pueden ser útiles.
3. Entre los derechos de P.I. y la legislación sobre competencia no sólo existe tensión. También hay muchos aspectos comunes, ya que los sistemas de leyes y normas en ambos casos tienen por finalidad fomentar la innovación y el crecimiento económico. No obstante, los medios de que se sirve cada sistema para lograr tales objetivos encierran conflictos potenciales. Pero precisamente porque en Economía suele ser frecuente la presencia de compensaciones y conflictos de intereses, la convergencia entre el Derecho y la Economía puede ser muy productiva en este ámbito de la investigación y la política pública.
4. En el curso del estudio se invirtió un gran esfuerzo en analizar los siguientes aspectos, todos ellos relacionados, en cierto sentido, con los movimientos estratégicos de una empresa:
  - a) acciones entre competidores con el objeto de abarcar prácticas colusorias;
  - b) acciones improcedentes emprendidas por una empresa dominante con el fin de hostigar a posibles competidores; y
  - c) acciones improcedentes emprendidas a cuenta de o mediante órganos públicos con el fin de ganar tiempo y mantener artificialmente el ejercicio de derechos de propiedad.
5. A partir del concepto de comportamiento predatorio establecido en las publicaciones más recientes sobre Organización Industrial, el estudio sugiere que es posible constituir una base analógica para tratar la controvertida cuestión del litigio temerario, como ocurre en la jurisprudencia clásica y en causas judiciales y administrativas recientes.
6. Tradicionalmente, el problema de abuso se ha determinado observando si una empresa dominante ha tenido pérdidas a corto plazo en un determinado mercado provocando la salida del mercado de un competidor (o no permitiéndole la entrada en el mismo), en la confianza de que tales ingresos anómalos podrán obtenerse en futuros mercados. El desarrollo de la teoría de los juegos consolidó la comprensión del comportamiento abusivo y demostró que en el contexto de información asimétrica (sobre condiciones de mercado, costos, un “afán” particular por el abuso o la simple estrategia de otras empresas), o de un flujo imperfecto de información en los mercados financieros, el abuso es teóricamente posible, aun cuando no existan tales obstáculos a la entrada en el mercado, considerados tradicionalmente como una condición

necesaria a dicho comportamiento abusivo. Como resultado de los avances que se han producido en el ámbito de la Organización Industrial, la comprensión de los precios predatorios ha evolucionado, pasando a centrarse no ya en las ideas en torno a las pérdidas de la empresa que adoptó tales prácticas o en torno a la recuperación de beneficios en el futuro sino en el perjuicio que supone para el consumidor o para la eficiencia económica. El estudio da a entender que es necesario tener en cuenta esta perspectiva para tratar adecuadamente la cuestión del litigio temerario.

7. En el ámbito de los litigios temerarios, las doctrinas europea y estadounidense guardan particular relación. Los exámenes efectuados en el marco de los asuntos “Noerr-Pennington” y “ITT Promedia” son muy parecidos. En el asunto “Noerr-Pennington”, la primera pregunta que debe responderse es si, con arreglo a un criterio objetivo (correspondiente a la conducta del empresario medio), podría considerarse razonablemente que la empresa que emprende la acción judicial cree que tiene derechos por proteger, lo cual coincide generalmente con el examen que propone la Comisión en el asunto “ITT Promedia”. En este caso, sólo se tienen en cuenta factores objetivos, que se relacionan con los correspondientes obstáculos de que la empresa que emprende el procedimiento judicial tenía razonable conocimiento en el momento de iniciar el proceso y que le impedirían lograr resultados satisfactorios. En segundo lugar, en ambos criterios se propone que si puede mostrarse que la acción judicial no tiene fundamento, el tribunal tendrá que decidir si el proceso se emprendió con objeto de suprimir la competencia. Lo último que habrá que determinar es la intención subjetiva de la empresa dominante.

8. La cuestión se trata del mismo modo en la jurisprudencia relativa a la utilización de los procesos públicos con fines anticompetitivos, esto es, la petición, por parte de una empresa, de múltiples soluciones gubernamentales sin justificación, en cuyo caso, las conductas arbitrarias no deberán determinarse en una única petición de decisión, sino en la reiteración de tales procesos. Cuando se trata de varios litigios, la cuestión no es determinar si alguno de ellos es procedente, ya que podría darse el caso de que alguno lo fuera, sino determinar si se han entablado conforme a una norma relativa al inicio de procedimientos judiciales sin relación con el fondo y con el fin de perjudicar a un competidor. En tales casos la investigación es previsible: ¿las demandas fueron interpuestas no a causa de un interés genuino en reparar daños, sino como parte de un modelo o práctica de sucesivas demandas interpuestas esencialmente con fines de hostigamiento? Así, es necesario establecer un segundo -pero relacionado- grupo de criterios cuando la posible utilización impropia de procedimientos judiciales gubernamentales con fines anticompetitivos se produce mediante la proliferación de peticiones de decisión, aun cuando algunas resulten procedentes, pero cuya multiplicidad no pueda considerarse razonable en virtud de un criterio objetivo.

9. A fin de fundamentar el estudio sobre datos fiables, se ha pedido información a un número representativo de jurisdicciones. La solicitud de información contenía los siguientes filtros:

“Los procedimientos administrativos o judiciales relativos a alguno de los derechos amparados por el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, señalados a la atención de las autoridades de P.I. o los organismos antimonopolio, en que figura visiblemente al menos unos de los siguientes aspectos:

- a) procedimientos en que las perspectivas favorables finales del demandante (o parte que presenta la petición de decisión) es evidentemente improbable, pero el inicio o la continuación del procedimiento podrían tener por sí mismos efectos anticompetitivos; o
- b) múltiples procedimientos sobre los mismos motivos de acción judicial, o motivos estrechamente relacionados, en que dicha reiteración de acciones o peticiones (aun cuando cada una de las acciones o peticiones serían por sí mismas razonables procesalmente) pueden tener efectos anticompetitivos; o

c) otras acciones o iniciativas de peticiones en que el demandante o la parte que presenta la petición podría obtener un beneficio como resultado del inicio o la continuación del procedimiento en sí mismo más que por el resultado final del procedimiento, y cuyo inicio o continuación en sí mismos podrían tener efectos anticompetitivos; o

d) toda acción o iniciativa de petición que pueda clasificarse, en el marco de la legislación nacional, como abuso de derecho o abuso procesal, y dicho abuso pueda tener efectos anticompetitivos.”

10. Como puede observarse, un cuadro de investigación de ese tipo comprenderá cuestiones que no figuran en los criterios de “ITT Promedia” o “PREI”.

11. Dicho filtro: a) no se limita al inicio del procedimiento: también comprende la continuación de un proceso que ha resultado evidentemente improbable; b) va más allá del criterio PREI simple (pero se atiene a POSCO) al abarcar múltiples demandas, aun cuando pueda considerarse que alguna de ellas ha sido iniciada o proseguida legítimamente, cuando tal proliferación de peticiones sea claramente innecesaria para alcanzar los derechos de la parte que presenta la petición de decisión; c) hace hincapié en que la cuestión de que se trata es el recurso a un proceso gubernamental -por oposición al resultado de dicho proceso- que es el origen de un efecto anticompetitivo; d) está encaminado a determinar el comportamiento de una parte que, con arreglo a la legislación pertinente, se considera abuso de un derecho sustantivo o abuso procesal, y también podría tener un efecto anticompetitivo.

12. En dicho sistema de filtros no se menciona la evaluación subjetiva de intención de efectos anticompetitivos ni se exige que se haya producido un efecto anticompetitivo específico. El mismo marco se utilizó para incentivar la investigación autónoma, esto es, el cumplimiento de hechos y leyes que van más allá de la información facilitada tras la solicitud dirigida a las diversas jurisdicciones. En la medida en que se utilizó como un filtro uniforme para el estudio, y como tal se comunicó oficialmente a las diversas administraciones consultadas, este estudio deberá ajustarse a sus límites, salvo disposición en contrario.

13. En el estudio se examina la información pertinente contenida en las respuestas que enviaron la Comisión Europea, Chile, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América, México, España, la República de Corea, Italia, Turquía y Brasil.

14. En el estudio se demuestra que el abuso de petición de decisión para hacer valer derechos de P.I. de un modo anticompetitivo es una cuestión muy controvertida. El repertorio de exámenes PREI/POSCO/PROMEDIA constituye el criterio más común para evaluar este tipo de asuntos. Incluso en las jurisdicciones en que no se aplican tales criterios se lleva a cabo algún tipo de complejo proceso de selección. Pero, como se señala en el informe EE.UU., “éste es un criterio difícil de cumplir, y muy pocos asuntos han pasado el examen más estricto”. La perspectiva económica puede resultar útil, ya que resalta el efecto de los comportamientos adoptados por empresas con poder de mercado sobre la competencia, y, de esa suerte, sobre los intereses del consumidor y la eficiencia económica.

15. Una lectura moderna de las prácticas predatorias sugiere la posibilidad de centrarse en el comportamiento abusivo, desde la recuperación de beneficios en el futuro al perjuicio al consumidor o la eficiencia económica. Desde ese mismo ángulo podrían considerarse los casos de litigio temerario. Existe asimismo otra vía que ya se ha tomado, como muestra la jurisprudencia del Brasil, en el asunto “Astra-Zéneca”: ignorar los criterios más estrictos de las doctrinas europea y estadounidense e investigar y sancionar los casos de prácticas anticompetitivas. Naturalmente, si se siguen criterios formales y estrictos, las autoridades

sobre competencia y los tribunales de todo el mundo pueden pasar por alto un importante número de asuntos (reales).

16. En este caso, se da clara cabida a los requisitos de la legislación sobre competencia relativos a garantizar el bienestar social mediante la gestión eficiente de la actividad económica y los fines del Derecho de P.I. de incentivar la creación y la innovación. En todo desarrollo ulterior de este campo del Derecho deberá tenerse en cuenta el tema del presente estudio, en que se ha mostrado la necesidad de profundizar el debate internacional sobre los criterios para determinar el uso anticompetitivo de la P.I. Siguiendo criterios formales y estrictos, las autoridades sobre competencia y los tribunales de todo el mundo pueden pasar por alto un importante número de asuntos especialmente controvertidos en la economía global del siglo XXI, esto es, la economía de la información.

[Fin del Anexo y del documento]