

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

“Patenting pool y el cross licensing prácticas que ¿promueven o distorsionan la libre competencia? La necesidad de regular estas figuras en el Derecho de competencia del Ecuador”

Carlos Alfredo Trujillo Viteri

Sophia F. Espinosa Coloma, JSD., Directora de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de Abogado

Quito, septiembre de 2014

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

“Patenting pool y el cross licensing prácticas que ¿ promueven o distorsionan la libre competencia? La necesidad de regular estas figuras en el Derecho de Competencia del Ecuador”

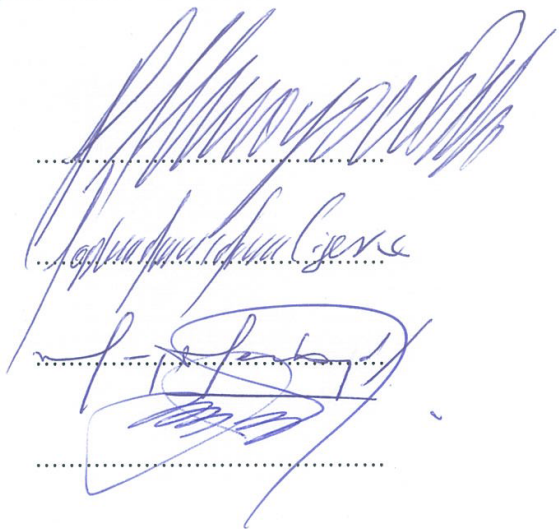
Carlos Trujillo Viteri

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Presidente del Tribunal

Dra. Sophia Espinosa
Directora de Tesis

Dra. María De Los Ángeles Lombeyda
Informante

Dr. Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia



Four handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature in the middle that appears to read 'Sophia Espinosa'. 3. A signature below that, possibly 'María De Los Ángeles Lombeyda'. 4. A signature at the bottom, possibly 'Luis Parraguez'.

Quito, 23 de Septiembre de 2014

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TITULO: "Patenting pool y el cross licensing prácticas que ¿promueven o distorsionan la libre competencia? La necesidad de regular estas figuras en el Derecho de competencia del Ecuador"

ALUMNO: Carlos Alfredo Trujillo Viteri

E VALUACIÓN:

- a) Importancia del problema presentado.
El problema planteado es sin duda importante, especialmente considerando lo reciente de la normativa de Competencia. El ADPIC en su sección 8 establece que existen ciertas prácticas de la propiedad intelectual, como es el caso de las licencias de propiedad intelectual, que podrían traer efectos adversos a la competencia y que por tanto cada país deberá regularlo según lo considere necesario. En el Ecuador, la propiedad intelectual en relación al área de competencia no se encuentra adecuadamente desarrollada, por lo que es fundamental que el regulador cuente con ciertos parámetros para el tratamiento de estas prácticas. El cross licensing y el patenting pool son prácticas que en el Ecuador son nuevas, por lo que no se encuentran ampliamente desarrolladas. Sin embargo, es necesario que con base a las mejores experiencias de otros países el regulador esté preparado para el análisis de futuros casos que involucren estas prácticas.
- b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.
El estudiante propone que prácticas como el cross licensing y el patenting pool deberían ser reguladas dentro del derecho de competencia. Esto se fundamenta en el hecho de que estas prácticas son ampliamente beneficiosas para el mercado y para el desarrollo industrial, al considerar que el Ecuador está cambiando su malla productiva es importante proveer con normativa clara para el tratamiento de estos tipos de licencias, ya que al ser beneficiosas para el desarrollo industrial no pueden ser tratadas de una manera rígida que impida su desarrollo. Por tanto, el proveer con parámetros claros es fundamental para un adecuado manejo de la normativa de competencia.
- c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.
El material empleado es suficiente y pertinente. El estudiante ha utilizado doctrina y jurisprudencia relevante. Se ha realizado un análisis de casos y jurisprudencias que evidencian con claridad el punto en discusión. El estudiante ha procurado jurisprudencia relevante de primera mano, lo que es fundamental para el desarrollo de esta área del derecho. Por tanto, el trabajo constituye un aporte para el Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual.
- d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).
El contenido argumentativo de la investigación es relevante. Se tratan los puntos de interés principales además de realizar un análisis de casos y jurisprudencias adecuado.

El estudiante ha seleccionado casos icónicos en esta materia con lo que le ha sido posible ilustrar y fundamentar apropiadamente su punto. Asimismo, la organización de la tesina es clara y organizada.

FIRMA DIRECTOR:



SOPHIA ESPINOSA COLOMA, J.S.D.

Autorizo al Dr. Farith Simon a firmar por mí.

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Carlos Alfredo Trujillo Viteri

C. I.:1716756307

Fecha: Quito, septiembre de 2014

A mi padre por su constante sacrificio y apoyo para ver realizado este sueño, a mi madre por todo su cariño y paciencia.

RESUMEN

Los pool de patentes como las licencias cruzadas, son prácticas de la propiedad intelectual que han sido ampliamente usadas a nivel mundial, gracias a los efectos pro competitivos que estas poseen, entre los que se destacan: desarrollo e investigación [R&D], innovación y avances tecnológicos. Sin embargo, en el Ecuador existe un vacío legal al momento de tratar tanto las licencias cruzadas como los pool de patentes, por lo que no han sido prácticas usuales en el país. En la presente tesina, se corroborará que tanto las licencias cruzadas como los pools de patentes promueven la competencia y el desarrollo, son acordes a nuestra legislación, por lo cual, son prácticas plenamente aplicables, se darán los principales mecanismos para materializarlas en nuestro país así como ciertos parámetros de aplicación que deben usar las autoridades regulatorias para suplir el vacío legal existente, todo esto en aras de que dichas prácticas sean implementadas en nuestro país y así beneficiarnos todos de sus efectos pro competitivos.

ABSTRACT

Patent pools and cross licensing, are practices of intellectual property that has been widely used around the world, due the procompetitive effects that those offer, among which stand out: research and development [R&D], innovation and technological advances. Nevertheless, in Ecuador there's a legal gap treating patent pools and cross licensing, as a consequence of it those are not usual practices in our country. In the present dissertation, we will corroborate that cross licensing and patent pools promote the competence and development, that are practices accord with our legislation, therefore are practices that are plenty applicable, we will give mechanisms to set up those practices in our country, also we will present parameters to being followed by the regulatory agencies to overcome the legal gap, all of this for the sake to implement these practices in our country so they can benefit all of us with their procompetitive effects.

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN.....	8
ABSTRACT	9
ÍNDICE DE CONTENIDO	10
INTRODUCCION.....	12
1. PATENTES, LICENCIAS, PATENTING POOL, CROSS LICENSING, ABUSO DE PODER DE MERCADO Y CONCENTRACIONES ECONOMICAS, NOCIONES GENERALES	15
1.1 ¿Qué es una patente de invención?.....	15
1.2 ¿Qué es una licencia?	20
1.3 ¿Qué es el <i>patenting pool</i> ?	24
1.4 ¿Qué es el <i>cross licensing</i> ?	28
1.5 ¿Qué es el abuso de poder de mercado?.....	29
1.6 ¿Qué es una concentración económica?.....	32
2. PATENT POOL Y CROSS LICENSING EN LAS LEGISLACIONES AMERICANA, DE LA UNION EUROPEA Y ECUATORIANA	35
2.1 El <i>patent pool</i> y el <i>cross licensing</i> en el Derecho de competencia americano. Análisis de las <i>IP Guidelines for the Licensing of Intellectual Property</i>	36
2.2 Casos insignia y jurisprudencias dentro del <i>patenting pool</i> y el <i>cross licensing</i> dentro del Derecho de competencia americano.....	44
2.2.1 Sewing Machine Combination (1856)	44
2.2.2 E. Bement and Sons v. National Harrow Company, 186 U.S. 70 (1902)	46
2.2.3 Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20 (1912).....	50
2.2.4 MPEG-2 PATENT PORTAFOLIO, [MPGE LA PATENT POOL].....	54
2.2.5 United States v. Line Material Co, 333 U.S 287 (1948)	57
2.3 El <i>patent pool</i> y el <i>cross licensing</i> en el Derecho de competencia comunitario europeo. Análisis de la <i>Technology Transfer Block Exemption</i> , la <i>Technology Licensing Guidelines</i>	61
2.4 Casos insignia y jurisprudencias dentro del <i>patenting pool</i> y el <i>cross licensing</i> en el Derecho de competencia europeo.....	69
2.4.1 DVD6C Licensing Group.....	70
2.4.2 3G Patent Platform Partnership.....	72

2.5	El <i>patent pool</i> y el <i>cross licensing</i> en el Derecho de competencia ecuatoriano. Análisis de la LORCPM.	74
3.	BENEFICIOS, PROBLEMAS Y REGULACION DEL PATENTING POOL Y EL CROSS LICENSING	80
3.1	Beneficios que traen a la competencia el <i>patent pool</i> y el <i>cross licensing</i>	80
3.2	Problemas que pueden traer a la competencia el <i>patent pool</i> y el <i>cross licensing</i>	90
3.3	Parámetros para la aplicación del <i>patent pool</i> en el Derecho de competencia ecuatoriano	96
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	112
4.1	Conclusiones	112
4.2	Recomendaciones.....	114
5.	BIBLIOGRAFIA	115
6.	PLEXO NORMATIVO	120
7.	JURISPRUDENCIA	121

INTRODUCCION

Durante mucho tiempo, tanto la propiedad intelectual como el Derecho de competencia fueron vistos como ramas antagónicas dentro del Derecho, este grave error se debió principalmente, a que existen ciertas prácticas de la propiedad intelectual, las cuales si son usadas erróneamente pueden restringir a la competencia y no demostrar los verdaderos y reales beneficios que la propiedad intelectual a través de dichas prácticas pueden brindar a la sociedad, en esta tesina se analizarán dos de estas prácticas, las licencias cruzadas y los pool de patentes o *cross licensing* y *patent pools*.

Los pools de patentes y las licencias cruzadas, son prácticas que involucran tanto a la propiedad intelectual como al Derecho de competencia. Involucran, a la propiedad intelectual, ya que a través de las patentes y licencias son materializadas en la realidad y por el otro lado, involucran al Derecho de competencia puesto que este es el que establece los límites a estas prácticas para que no abusen de la competencia y no puedan crear detrimentos en el mercado y los consumidores. Cuando las licencias cruzadas y los pools de patentes logran el equilibrio entre la aplicación de la propiedad intelectual y el Derecho de competencia es cuando se configura un real beneficio en pro de las sociedades. Estas prácticas han sido algo común tanto en el Derecho norteamericano como europeo, trayendo consigo muchísimos beneficios como es usual en la propiedad intelectual, dentro de estos beneficios tenemos: desarrollo, investigación, innovación, avances tecnológicos y beneficios a la sociedad y al consumidor. Al ver los efectos positivos de estas prácticas, resulta imperativa la necesidad de promoverlas para que sean aplicadas en el Ecuador.

Sin embargo, en nuestro país son prácticas que no han sido debidamente desarrolladas por lo que no se ha disfrutado de estos beneficios, además, por la falta de desarrollo estas prácticas carecen de parámetros de aplicación. De igual manera, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en el 2011, en el Ecuador se regularizó la competencia de mercado, no obstante, pese a la regulación de la competencia,

tanto las licencias cruzadas como los pool de patentes no fueron recogidos en esta normativa por lo que existe un vacío legal y no se sabe si dichas prácticas son conformes al Derecho de competencia ecuatoriano y por ende plenamente aplicables. Al no existir parámetros de aplicación y haber un vacío legal sobre estas prácticas, estos escenarios pueden desalentar a las empresas por optar aplicar estas valiosas herramientas de la propiedad intelectual en nuestro país.

Ante esta realidad, nos encontramos frente a un problema, el cual tiene dos interrogantes: ¿Son el *patent pool* y el *cross licensing*, prácticas contrarias al derecho de competencia ecuatoriano? ¿Cuáles son los parámetros aplicables para que estas sean conforme a nuestro derecho de competencia?

Conscientes de la importancia y beneficios que traen consigo tanto las licencias cruzadas como los pool de patentes, y siempre queriendo que dichas prácticas sean promovidas, desarrolladas y aplicadas en nuestro país para lograr el tan añorado desarrollo tecnológico, en la presente tesina expondremos y demostraremos que tanto los pool de patentes como las licencias cruzadas, son prácticas que efectivamente promueven la competencia, las cuales son conformes a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y por ende aplicables en el Ecuador. Por lo cual, deben ser convenientemente reguladas para evitar abusos a la competencia, que lleguen a distorsionar el mercado y afectar a la sociedad.

Para lograr corroborar esta hipótesis, en el primer capítulo de la presente tesina, se analizarán los conceptos generales sobre lo que son las patentes de invención, licencias y cuándo estas dos se otorgan. De igual manera, expondremos de una manera general lo que son los *patent pools*, las *cross licensing* y el abuso del poder de mercado, para terminar explicando lo que son las concentraciones económicas, todos temas cruciales si se quiere un mejor entendimiento del tema y lograr corroborar la hipótesis y dilucidar los problemas jurídicos.

En el segundo capítulo, se analizarán las legislaciones donde más experiencia se tiene con estas prácticas, es decir los EE.UU y Europa, de igual manera, se estudiará el cómo estas figuras funcionan tanto en el Derecho norteamericano como en el Europeo y finalmente realizaremos una primera aproximación de cómo podrían ser aplicadas en el Derecho ecuatoriano. Para lograr un mejor análisis de estas figuras en EE.UU como en Europa, estudiaremos el importante desarrollo histórico que se dio en ambas legislaciones, posteriormente se analizarán las principales jurisprudencias y ejemplos que se tienen sobre los

pools de patentes y licencias cruzadas en dichas legislaciones. Una vez que se entienda a cabalidad, el cómo son aplicadas tanto el pool de patentes como las licencias cruzadas tanto en los EE.UU como en Europa, se proseguirá a dar una aproximación para poder aplicar de una manera correcta estas figuras en nuestra realidad, es decir el Derecho ecuatoriano. Con estos análisis pretendemos demostrar que la aplicación de estas prácticas en nuestro país es algo factible, por lo que se debe realizarlo.

En el tercer apartado de la presente tesina, se analizará de una manera muy profunda tanto los beneficios como los detrimentos que pueden traer las licencias cruzadas y los pool de patentes a la competencia, estos beneficios son los principales argumentos a favor para la implementación de esta figura en nuestro país. Por el otro lado, los detrimentos son los principales puntos de oposición para el desarrollo de dichas figuras, tanto los beneficios como los detrimentos serán analizados tomando como principal referencia a los EE.UU, país donde más experiencia y desarrollo se tiene de dichas prácticas. Una vez que se tengan sumamente claros, tanto los beneficios como detrimentos de los *patent pools* como los *cross licensing*, se logrará comprender que estas prácticas promueven la competencia y el desarrollo. Una vez logrado esto, se estudiarán y propondrán verdaderos parámetros de aplicación para estas prácticas en nuestro país. Con dichos parámetros primero se llenará el vacío o laguna legal que se tiene sobre estas prácticas y quedará demostrado que las licencias cruzadas y los pools de patentes efectivamente son acordes a nuestro Derecho de competencia, por lo cual, se los debe aplicar.

Finalmente, una vez desarrollados los tres capítulos, quedará demostrado que nuestra hipótesis fue comprobada alrededor de la tesina y se proseguirá a proporcionar recomendaciones personales para un mejor funcionamiento de estas figuras en nuestro país.

1. PATENTES, LICENCIAS, PATENTING POOL, CROSS LICENSING, ABUSO DE PODER DE MERCADO Y CONCENTRACIONES ECONOMICAS, NOCIONES GENERALES

1.1 ¿Qué es una patente de invención?

Lo primero que debemos saber sobre la patente, es que esta es uno de los tipos de propiedad intelectual que componen a la propiedad industrial, la cual a su vez es una de las ramas de la propiedad intelectual. La propiedad industrial en nuestra legislación, abarca: patentes de invenciones, modelos de utilidad con sus respectivas patentes, modelos industriales y sus patentes, esquemas de trazados de circuitos semiconductores, marcas, nombres comerciales, apariencias distintivas e indicaciones geográficas. En la presente tesina, nos enfocaremos tan solo en las patentes de invención.

La primera noción que encontramos en nuestra legislación sobre la patente se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual [LPI], específicamente en su artículo 120 el cual prescribe: “Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad”.¹ Con este artículo, sabemos que lo patentable son las invenciones. Sin embargo, no queda determinado lo qué es una patente, para tener dicha definición debemos acudir al Dr. Marcelo Ruiz, quien precisa a la patente de la siguiente manera: “Es un derecho temporal que otorga el Estado al titular de la invención, para que durante el tiempo establecido en la ley, ejerza derechos exclusivos para su explotación (*ius sola*), y la prohibición a terceras personas para que utilicen la invención (*ius prohibendi*)”.² De igual manera, Paul Mathély expone que la patente y el sistema de patentes son:

El inventor publica su invención y la libra así al dominio público; pero, a cambio, recibe para una duración limitada [sic], el derecho exclusivo de explotar esa invención en su beneficio, o de autorizar la explotación también para su beneficio. La patente es el título, que describe y define la invención protegida, y que confiere a quien la posee, el derecho privativo de explotar su invención.³ [El subrayado es nuestro].

¹Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 120. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

² Marcelo Ruiz. *Manual de Propiedad Intelectual*. Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito: 2013, p.35.

³ Paul Mathély. *Le droit français des brevets d'invention*. París, 1974, p. 4. Citado en Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención Tomo 1*. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 17.

Por su lado, Zuccherino señala sobre la patente:

[...] respecto de las patentes de innovación puede señalarse que constituyen un elemento imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor que recae sobre una idea para la ejecución de una cosa: idea que, originariamente, solo el inventor conoce. La patente tiene por fin proteger los descubrimientos o invenciones nuevas con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales.⁴

Finalmente, Cabanellas tiene la definición más concisa de patentes que hemos encontrado, este la define como: “Una patente de invención es un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un período de tiempo determinado”.⁵ Una vez que tenemos la definición de patentes de estos cuatro autores, creemos que podemos definir a la patente como: Un título, el cual es otorgado por el Estado a favor del inventor para la explotación exclusiva de su invención por un periodo de tiempo determinado, el cual en el Ecuador corresponde a 20 años.

Analizando estos conceptos, caemos en cuenta que la patente confiere ciertos derechos a su titular, estos derechos los encontramos primero en acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [ADPIC], el cual en su artículo 28 declara:

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:
 - a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;
 - b) [...]
2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.⁶ [Los corchetes son nuestros].

Los derechos conferidos en el ADPIC, son bastante generales ya que se deben ir amoldando a cada legislación, dichos derechos en nuestra legislación son más específicos y se encuentran tipificados en la Ley de Propiedad Intelectual, en la cual encontramos que su artículo 149 prescribe:

⁴ Daniel R. Zuccherino. *Patentes de Invención Introducción al Estudio de su Régimen Legal*. Buenos Aires: AD-HOC S.R.L, 1998, p.21.

⁵ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención Tomo 1*. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 17.

⁶ Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (1994), de 1 de enero de 1995.

La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

- a) Fabricar el producto patentado
- b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;
- c) Emplear el procedimiento patentado;
- d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;
- e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y,
- f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.⁷

Los derechos conferidos por la patente, no serán analizados en la presente tesina puesto que no trata sobre el tema en discusión. Lo que proseguiremos a analizar son los “descubrimientos”, realizaremos este análisis puesto que estos no son patentables y pueden llegar a existir confusiones con las invenciones, las cuales sí son patentables. Según Alemán:

A efectos de entender el concepto de invención es conveniente diferenciarlo de un descubrimiento, ya que estos no son patentables pues no constituyen una invención. Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de fenómenos, propiedades o leyes del universo físico. De las patentes de invención susceptibles de verificación.⁸

Lo primero que logramos entender con esta exposición es que los descubrimientos pueden ser catalogados como hallazgos que ya se encontraban en la naturaleza y más importante que estos no son patentables. En la misma línea García Domínguez expresa:

[...] los descubrimientos no conllevan una aportación técnica ni son frutos del ingenio humano. Por tanto, el descubrimiento aporta un conocimiento puro, mientras el invento aporta un conocimiento aplicado. Los descubrimientos los encontramos tales como son en la naturaleza y las invenciones se obtienen mediante un proceso técnico. De esta forma, si por ejemplo nos encontramos una sustancia en la naturaleza de la que se descubren propiedades, no será patentable. Sí lo será, en cambio, aquel producto, y su proceso de obtención, [...].⁹
[Los corchetes son nuestros].

Al igual que Alemán, Domínguez afirma que un descubrimiento o hallazgo son los que se encuentran en la naturaleza y que no son patentables. Nosotros, nos apegamos a estas dos afirmaciones y añadimos que en Ecuador, de igual manera, los descubrimientos no son

⁷Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 149. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

⁸ Marco Matías Alemán. “De las patentes de invención. Definición, requisitos y exclusiones”. *Iuris Dictio* (2001), pp. 23-24.

⁹ Jorge García Domínguez. “Un Acercamiento a la Patentabilidad de las Invenciones Tecnológicas”. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Pontificia Bolivariana* (2006), p. 126.

patentables, esto se da debido al artículo 120 y 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 120, habíamos analizado que prescribe que solo las invenciones son patentables, mientras que el artículo 125 declara:

No se consideran invenciones:

- a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos.¹⁰

Analizando este artículo, nos damos cuenta que los descubrimientos por disposición expresa de la LPI, se encuentran fuera de la materia de patentabilidad.

Una vez que hemos analizado y tenemos claro el concepto de patente, de descubrimiento y los derechos que otorga una patente, proseguiremos a puntualizar el alcance de invención, debemos hacer esto pues el artículo 120 de la LPI es el que prescribe que las invenciones son patentables. Para lograr nuestro cometido, debemos revisar la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones [CAN], este es el marco normativo que la CAN usa para el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial. Es dentro de esta decisión, donde se encontrará en el artículo 16 la primera referencia válida de invención, este artículo prescribe:

Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.¹¹

Sin embargo, debemos reconocer, que este artículo no trae consigo una idea sobre lo que es una invención. Para encontrar dicha noción, nos debemos remitir primero a Cabanellas, quien hace un valioso aporte, indicándonos que existe una distinción entre el significado lato de invención y la invención que resulta patentable. De igual manera, Gómez Segade para intentar dar una idea sobre el significado lato de invención, resalta que invención simple es: “regla técnica para solucionar un problema técnico”¹². Mientras que para Mathély, esta es: “paso previo a la caracterización de la invención patentable”¹³. Por su lado, Gómez Velazco sintetiza de una manera muy clara y concisa lo que resulta ser una invención patentable, para este autor esta es: “entendiéndose que esta última [invención patentable] reúne los requisitos

¹⁰ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 125. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

¹¹ Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (2000). Artículo 16.

¹² Gómez Segade, citado en Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención Tomo I*. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 679.

¹³ *Id.*, p. 680.

de patentabilidad, no se encuentra comprendida dentro de las condiciones negativas de patentabilidad, y tampoco está incurrida en las excepciones a la patentabilidad”.¹⁴

Del mismo modo, Teodora Zamudio, expone un significado de invención patentable junto al de invención lata, a los cuales las describe de la siguiente manera: “Una invención es esencialmente una creación, es decir, una idea concebida en el espíritu de una persona. Pero para que esa idea sea patentable es necesario que una vez puesta en práctica permita la solución a un problema determinado”.¹⁵

Pese a tener bastante clara la concepción de invención y bastantes concepciones sobre distintos autores, nos parece muy oportuno citar al Tribunal Andino de Justicia, que sobre la invención se ha pronunciado de la siguiente manera:

[...] comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica” y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.¹⁶

Con estos conceptos e ideas en mente, a continuación expondremos nuestra idea de invención patentable. Una invención es el resultado de un proceso creativo, el cual tiene como consecuencia una creación, para ser considerada como invención patentable, no se debe encontrar en el estado de la técnica y esta debe ser efectivamente patentable, es decir debe reunir los requisitos de patentabilidad. Una vez que se ha logrado adquirir las nociones básicas sobre lo que es una patente de invención, proseguiremos a analizar cuándo se otorgan las mismas dentro de nuestra legislación.

Como ha quedado explicado, para que una invención sea patentable, primero debe reunir requisitos de patentabilidad, segundo no se debe encontrar en las condiciones negativas de esta [lo que no se considera por ley como una invención] y finalmente, no debe constar en las exclusiones de patentabilidad. En nuestra legislación, el otorgamiento de las patentes de invención se rige por la Ley de Propiedad Intelectual, es en su artículo 121 donde quedan

¹⁴ Xavier Gómez Velasco. “Las patentes de segundo uso”. *Temas de Propiedad Intelectual*. Corporación Editora Nacional (ed). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2007, p. 163.

¹⁵ Teodora Zamudio. *Protección Jurídica de las Innovaciones*. Buenos Aires: AD-HOC S.R.L, 2001, p.38.

¹⁶ Tribunal Andino de Justicia. *Caso “Procedimiento para la preparación de derivados de sal de bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de composiciones farmacéuticas que los contienen”* Proceso 21-IP-2000, sentencia de 27 de octubre de 2000, p. 7.

detallados los requisitos de patentabilidad para que dicha invención efectivamente sea patentable, este artículo prescribe: “se otorgará patente para toda invención, sea de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga un nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial”.¹⁷ [El subrayado es nuestro]. Como podemos analizar, tres son los requisitos para otorgar una patente de invención, a) nueva, b) nivel inventivo y c) aplicación industrial. Estos requisitos de igual manera, se encuentran tipificados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN y en el artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC].

Debemos señalar que las patentes son de mucha importancia puesto que, mediante estas se logra innovación, desarrollo, impedimento de conflictos e incluso a la patente se la considera como un activo de las empresas. Realizamos esta afirmación, puesto que al momento que el Estado otorga la exclusividad de explotación de una patente durante 20 años [caso del Ecuador], esto da la confianza a las empresas, para que inviertan en investigación y dichos resultados sean patentados y no se los puedan robar o copiar puesto que están protegidos por una patente, de igual manera, otro de los beneficios de la patente es que con la obtención de estas, se puede generar dinero a través de las regalías o licencias como se estudiará a continuación.

1.2 ¿Qué es una licencia?

Una vez que se ha aclarado lo que son las patentes de invención y cuándo estas son otorgadas por la autoridad, proseguiremos a analizar lo que son las licencias de patentes. Lo primero que se debe puntualizar, es que las licencias son un contrato y que mediante este contrato se pueden licenciar el know how, los derechos de propiedad intelectual, ya sean de autor [explotación económica] u obtenciones vegetales, sin embargo, en este acápite tan solo nos referiremos a los de propiedad industrial, específicamente al contrato de licencia de patentes de invención. Al respecto de las licencias Mendes sobre el tema se pronuncia:

La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular de esa patente concede los derechos de explotación de la misma a un tercero. La licencia es también un

¹⁷ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 121. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

contrato, en el que se fijan las condiciones de la concesión de los derechos de explotación, incluida la obligación de obtener resultados que debe cumplir el licenciatario.¹⁸

Por su parte Cabanellas acota sobre el contrato de licencia: “Definimos al contrato de licencia como aquél que tiene por objeto la autorización de la explotación, por una de las partes (el licenciatario), de la invención patentada por la otra (el licenciante)”.¹⁹ De igual manera, un importantísimo aporte lo realiza Ruiz a través de su explicación, este sostiene:

Es un acuerdo de voluntades en virtud del cual el titular de una patente, marca, nombre comercial, confiere a un tercero llamado licenciatario la autorización para el uso de su derecho a cambio de una retribución económica conocida como regalía y por un tiempo determinado. Que también puede acarrear transferencia de tecnología y pueden ser exclusivas.²⁰

Creemos que es de suma importancia acotar las ideas de Echarri y Pendás sobre los contratos de licencia, ya que estas exponen claramente de lo que se trata, estos autores acertadamente señalan:

La licencia de patente supone un contrato que entraña una relación de colaboración entre las partes, del que nacen derechos y obligaciones muy específicos. Así, el titular de la patente no cumple con el mero permiso de uso de la invención, sino que ha de garantizar al licenciatario la explotación de la patente conforme al contrato [...]. En contrapartida, el licenciatario no ha de limitarse a pagar el precio o canon convenido, sino que además ha de explotar efectivamente la invención en las condiciones pactadas, comprometiéndose a no transmitir la licencia y a cumplir los términos y condiciones fijadas en el contrato.²¹ [Los corchetes son nuestros].

En la misma línea, se ha expresado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [WIPO por sus siglas en inglés], que a través de Ian Cockburn han aclarado sobre la licencia lo siguiente:

Un contrato de licencia es un acuerdo mercantil en virtud del cual el licenciante, mediante un derecho de monopolio, como una patente, una marca, un diseño industrial o un derecho de autor, tiene un derecho exclusivo, lo que supone que los demás no pueden explotar la idea, [...] a escala comercial. El licenciante permite al licenciatario utilizar y

¹⁸ Philip Mendes. *Ceder una patente o conceder una licencia: factores que influyen en la decisión*. http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/license_assign_patent.pdf (acceso: 30/04/2014).

¹⁹ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*. 2da.ed. Heliasta S.R.L: Buenos Aires, 1994, p. 31.

²⁰ Marcelo Ruiz. *Manual de Propiedad Intelectual*. Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito: 2013, p.244.

²¹ Alberto Echarri y Ángel Pendás. *La Transferencia de Tecnología Aplicación Práctica y Jurídica*. Ed. Fundación Confemetal. Madrid, 1999, pp. 70-71.

vender, sin censura previa, el producto o nombre a cambio del pago de una tasa.²² [Los corchetes son nuestros].

De igual manera, nos parece necesario rescatar la concepción que tiene nuestra Ley de Propiedad Intelectual sobre las licencias, esta en su artículo 7 prescribe: “Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos”.²³

Con estas cinco ideas en mente, podemos realizar nuestra propia exposición sobre las licencias: la licencia es un contrato consensual entre el titular del derecho, es decir, quien posee la patente o derecho de exclusividad de explotación de la invención y el licenciataria o quien va a ser beneficiado con la licencia. Mediante la licencia, el titular del derecho extiende una autorización para que el licenciataria, sea una persona natural o jurídica explote la invención del dueño de la patente. Dicha explotación puede ser por un periodo de tiempo determinado o hasta que la patente expire, estos contratos se pueden dar a cambio de una regalía determinada o a título gratuito.

Finalmente, una vez que se ha entendido a claridad lo que son los contratos de licencia, tan solo nos falta exponer qué tipos de estos contratos pueden existir, entre las muy distintas clasificaciones que existen sobre este contrato en la doctrina, en la presente tesina, la que nos resulta más útil es la que realiza Labariega, quien expone que entre las principales encontramos: a) licencias exclusivas, b) licencias simples y c) licencias obligatorias.²⁴

a) Las licencias exclusivas conforme a Mendes se comportan de la siguiente manera:

[...] en una licencia exclusiva el licenciataria explota la propiedad intelectual con exclusión de terceros, incluido el licenciante. Ello significa que el licenciante, al conceder una licencia exclusiva, renuncia al derecho a explotar por sí mismo la propiedad intelectual. [...] el titular de la propiedad intelectual no puede 1) conceder licencias a otros.²⁵ [Los corchetes son nuestros].

²² Ian Cockburn. *Franquicias y licencias: ¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos?*. <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/franchising.pdf> (acceso: 20/06/2014).

²³ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 7. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

²⁴ Pedro Labariega Villanueva. “La explotación de una patente a través de un contrato de licencia”. *Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM* (2013), pp. 159-161.

²⁵ Philip Mendes, *Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria Farmacéutica*. http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf (acceso: 30/04/2014).

Se debe señalar, que dentro de las licencias exclusivas, también, puede existir la modalidad que la explotación de dicha patente sea tanto por parte del licenciante y licenciataria, es decir pueden explotar la dos partes a la patente, y el contrato se seguirá llamando licencia exclusiva, lo que no se puede hacer es licenciar a una tercera parte.

b) Licencias simples como lo expone Labarriega son:

Comprende aquellos contratos en los que el licenciante se concreta a conceder la explotación de una invención, conservando la posibilidad de que él mismo y simultáneamente explote su invento. Ello significa que en las licencias no exclusivas el licenciante puede libremente otorgar otras licencias.²⁶

c) Licencias obligatorias, como lo expone Fernández de Córdova se consideran:

La licencia obligatoria es de origen extracontractual. Es así que por medio de ella, la autoridad pública autoriza a terceros a realizar actos de explotación de la patente sin el consentimiento de su titular. No obstante, a juicio de un respetable sector de la doctrina, la licencia obligatoria supone una suerte de “pacto contractual” forzoso donde, frente a la concurrencia de las circunstancias previstas en la Ley y sin su consentimiento, el titular está obligado a aceptar la explotación de su patente.²⁷

Una vez que se ha analizado lo que es el contrato de licencia y se han expuesto los diferentes tipos de los mismos, proseguiremos a analizar cuándo se puede otorgar una licencia según nuestra legislación.

A diferencia del otorgamiento de patentes, las licencias de patentes de invención cuando no nos referimos a licencias obligatorias, son acuerdos entre dos particulares, es decir, se encuentran dentro del ámbito del derecho privado por lo que su otorgamiento se facilita muchísimo. Como en la presente tesina solo se analiza las licencias de patentes de invención, lo primero que debemos hacer es remitirnos a la Ley de Propiedad Intelectual, la cual regula los contratos de licencia, dentro de esta en su artículo 280 encontramos que establece:

Los titulares de derechos de propiedad industrial [...] podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal. Caso contrario se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma.²⁸ [Los corchetes son nuestros].

²⁶ Pedro Labarriega Villanueva. “La explotación de una patente a través de un contrato de licencia”. *Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM* (2013), p. 159.

²⁷ Manuel Fernández de Córdova. “Las licencias obligatorias de patentes en el Ecuador. Una breve referencia al caso de los medicamentos y al decreto presidencial 118”. *Iuris Dictio* (2013), p. 210.

²⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 280. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

Por su parte, la Decisión 486 de la CAN sobre la concesión de licencias en su artículo 57 prescribe lo siguiente:

El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. [...]. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Analizando este par de artículos, nos damos cuenta que no hay mayor impedimento a la concesión de licencias, se debe cumplir que sea mediante un contrato escrito, se debe registrar dichos contratos y finalmente que estos contratos no tengan cláusulas restrictivas del comercio o creen competencia desleal. Si dichas licencias tuviesen cláusulas restrictivas se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Es decir, si es una cláusula restrictiva leve puede llevar una multa desde el 8% del volumen de negocios total de las partes, si por el contrario es una cláusula muy grave la multa puede llegar hasta 40.000 Remuneraciones Básicas Unificadas.²⁹ Si por el otro lado, las licencias creasen competencia desleal, conforme a la Disposición Reformatoria y Derogatoria Décimo Segunda numeral 2: “La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva asuntos de competencia desleal.”³⁰ Por lo que, el competente para declarar competencia desleal es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, aplicando las multas establecidas en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Analizando el otorgamiento de las licencias de patentes de invención, caemos en cuenta que son mucho más sencillas de conseguir que el otorgamiento de una patente, puesto es un contrato entre particulares que como únicos requisitos, tiene que sea escrito, que se registre y que no tengan cláusulas de competencia desleal ni restrictivas al comercio.

1.3 ¿Qué es el *patenting pool*?

El *patenting pool* o pool de patentes, es una práctica que no ha sido muy desarrollada en nuestro país. Sin embargo, pese a esto creemos que es de vital importancia que estas prácticas

²⁹ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 79. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

³⁰ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Disposición Reformatoria y Derogatoria Décimo Segunda. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

sean promovidas y realizadas en el Ecuador, esto debido a los efectos tan positivos que estos traen como el *research and development* [R&B], crecimiento de industrias, competencia y beneficio a los consumidores. [El cómo estas prácticas logran estos cometidos será brevemente mencionado en los párrafos inferiores y analizado extensamente en el punto 3.1 de la presente tesina].

Como muchas de las prácticas concernientes a la propiedad intelectual y el Derecho de competencia, el *patent pool* empezó en los EE.UU. En este país ya en el año de 1856 se tenía el primer gran ejemplo de un pool de patentes como lo fue la *Sewing Machine Combination*.³¹ Para poder entender lo que es un pool de patentes creemos nos debemos referir a la acertada definición de Joel Klein quien la dio en su discurso ante la American Intellectual Property Law Association y que posteriormente fue usada en el texto de Clark, dicha definición es:

A “patent pool” is an agreement between two or more patent owners to license one or more of their patent to one another or third parties. Alternatively, a patent pool may also be defined as “the aggregation of intellectual property rights which are the subject of cross-licensing, whether they are transferred directly by patentee to licensee or through some medium, such as joint venture, set up specifically to administer the patent pool”.³²

Por su parte, para Carlson estos pools son: “Patent pools are private contractual agreements whereby rival patentees transfer their rights into a common holding company for the purpose of jointly licensing their patent portfolio”.³³ De igual manera, los profesores Tirole y Strojwas definen al *patent pool* como: “[...] we define these as cases where either (a) two or more firms combine to license patents to third parties (which we term “open” pools) or (b) three or more firms come together to license patents to share the patents among themselves (“closed” pools)”.³⁴ Del mismo modo, Lerner entiende por *patent pool* a un acuerdo entre los titulares de las patentes para licenciar un set de sus patentes entre ellos o a una tercera

³¹ David Serafino. *Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures*. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso:01/03/2014).

³² Joel I. Klein, *Address to the American Intellectual Property Law Association, on the subject of cross-licensing and antitrust law*. 2 de mayo de 1997. Citado en Jeanne Clark *et al.* (comps.). *Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?* <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf> (acceso: 04/03/2014).

³³ Steven C Carlson. “Patent Pools and the antitrust dilemma”. *Yale Journal on Regulation; Summer* (1999), p. 367.

³⁴ Josh Lerner, Jean Tirole y Marcin Strojwas. *Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence From Patent Pools*. http://www.nber.org/papers/w9680.pdf?new_window=1 (acceso: 20/02/2014).

persona.³⁵ Hasta el momento hemos dado cuatro distintas definiciones de distintos autores sobre el *patent pool*. Sin embargo, nos parece muy conveniente proporcionar la definición que tiene la agencia reguladora en esta materia es decir la definición del US Department of Justice y la Federal Trade Commission, la cual sobre esta materia expresa que: “Cross-licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license one another or third parties”.³⁶ Los pool de patentes, son acuerdos entre dos o más dueños de diferentes ítems de propiedad intelectual, dichos acuerdos son para licenciarse unos a otros o a terceras partes dichos ítems [patentes] de propiedad intelectual. [Traducción libre]. Una vez que tenemos las ideas doctrinarias y la definición del organismo de control, creemos que podemos definir al pool de patentes como: un acuerdo entre dos o más partes, donde estas se licencian mutuamente sus patentes o entregan dichas patentes a una tercera persona, independientemente si esta es una holding, un joint venture u otra con el fin de tener acceso a dichas patentes, que esta tercera persona adminístrelas patentes o que esta tercera persona licencia a otros.

Después de tener en claro lo que son los *patent pools*, si queremos posteriormente entender los efectos positivos y negativos de los mismos, es de suma importancia resaltar, que dentro del pool de patentes, existen tres tipos de pools dependiendo de la forma en la que coexistan sus patentes. Baltes, realiza una clara y concisa descripción de dichos pool de patentes, entre los cuales encontramos: 1) Pools donde las patentes compiten unas con otras, 2) pools de patentes complementarias y 3) pools donde las patentes se bloquean mutuamente [por ser compuesta de patentes esenciales para el desarrollo de productos tecnológicos].³⁷ Acertadamente sobre el tema, Ebersole expone:

Critical to the structuring and implementing of patent pools are the definitions of *complementary*, *competing*, *blocking*, and *essential* patents. *Complementary* patents are for “technologies that may be used together, and not substitute for each other.” [...] *Competing* patents cover technologies that substitute for each other. [...] A *blocking patent* “blocks another if cannot be practiced without infringing on the basic patent.”[...] *Essential* patents

³⁵ Josh Lerner y Jean Tirole. "Efficient Patent Pools". *National Bureau of Economics Research* (2002), p. 2.

³⁶ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995, p. 28.

³⁷ Cristina Baltes. *Patent Pools- An Effective Instrument for the High Technology Co-operation?* Tesis de maestría. Universidad de Lund. Lund, 2003, p.9.

have been defined as ones having “no technical alternative” and useful “only in conjunction with other pooled patents.”³⁸ [Los corchetes son nuestros].

Resulta tan importante señalar esto debido a que dependiendo del tipo de patentes que existan dentro del pool, estos van a ser más o menos proclives a crear un detrimento en la competencia. Es así como el Departamento de Justicia de los EE.UU y la Comisión Federal de Comercio exponen:

The panelists generally noted that pools composed of pure substitute patents, (i.e., patents covering technologies that compete with each other and that licensees can choose among), are more likely to harm social welfare than are pools of complementary patents, (i.e., patents covering separate aspects of a given technology that do not compete with each other). Pools composed only of complementary patents tend to increase efficiencies³⁹

Esto se da, debido a que si son patentes de productos sustitutos, las cuales satisfacen las mismas necesidades a los consumidores y son puestas en un mismo pool, los dueños de dichas patentes van a dejar de competir entre sí y es muy factible que alcen precios, porque sus patentes son parte de un mismo pool y ya no compiten. Si por el contrario, son patentes complementarias o que se bloquean entre sí [para desarrollar una tecnología], al ponerlas en un mismo pool se va a ayudar a la innovación ya que sus dueños al tener acceso a las patentes que previamente se bloqueaban van a competir por producir tecnología de mejor calidad e innovación que involucre a dichas patentes.

Pero ¿por qué ha sido una práctica usual el usar *patent pools* en el Derecho de Competencia y Propiedad Intelectual americano?, la respuesta es muy simple, por sus beneficios. Es la agencia reguladora en la materia que ha reconocido cuales son los principales beneficios de los pool de patentes, sobre el tema ha mencionado lo siguiente:

These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive.⁴⁰

³⁸ Ted J. Ebersole. “Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics”. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 17, No. 1 (2005), p. 8.

³⁹ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007, p. 66.

⁴⁰ Departamento de Justicia y Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995, p. 28.

Las empresas al analizar dichos beneficios se inclinan por realizar estas prácticas. Sin embargo, los *patent pools* también pueden traer consigo abusos y prácticas contrarias⁴¹ al Derecho de Competencia. La Federal Trade Commission, al analizar las prácticas contrarias que pueden traer los pool de patentes a la competencia ha encontrado que puede afectar a la competencia de las siguientes formas: 1) fijación de precios, 2) acuerdos con patentes sustitutas, 3) si se excluyen a otras partes de participar en el pool de patentes puede existir una afectación a la competencia.⁴²

Analizando estos temas, se ha logrado obtener una noción clara de lo que son los pool de patentes, sus tipos y además se han enumerado los principales efectos positivos y los principales problemas que puede traer a la competencia, por lo cual, una vez que ha quedado claro proseguiremos a analizar lo que son los *cross licensing*.

1.4 ¿Qué es el *cross licensing*?

Las licencias cruzadas al igual que el pool de patentes han sido una práctica usual dentro del Derecho americano, de los autores consultados, tenemos a Saphiro quien las define como: “A cross license is simply an agreement between two companies that grant each the right to practice the other’s patents”.⁴³ Una licencia cruzada es simplemente un acuerdo entre dos compañías que otorgan el derecho de usar las patentes de cada una de ellas. [Traducción libre]. De igual manera, Klein simplemente señala: by cross licensing I mean the interchange of intellectual property rights between two or more persons”.⁴⁴ Por su lado, Eswaran nos da la idea de que estas son: “Cross-licensing of patents, a practice whereby firms license their patented technologies to each other”.⁴⁵ Finalmente, la Federal Trade Commission se ha

⁴¹ Tanto los beneficios como las prácticas contrarias al Derecho de competencia, serán analizadas a fondo en el tercer capítulo de la presente tesina.

⁴² Departamento de Justicia y Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, pp. 28-30.

⁴³ Carl Saphiro. “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”. *Innovation Policy and the Economy*. Volume 1. Adam B. Jaffe *et al.* (ed.). Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2001, p. 127.

⁴⁴ Joel I. Klein, *Address to the American Intellectual Property Law Association, on the subject of cross-licensing and antitrust law*, 1997, p. 3.

⁴⁵ Mukesh Eswaran. “Cross-licensing of competing patents as a facilitating device” *The Canadian Journal of Economics* (1994), p.689.

pronunciado de la siguiente manera: “Portfolio cross licenses are commonly bilateral agreements between two parties seeking to avoid infringement litigation. They are licenses to broad portfolios of technology, generally related to a particular field of use”.⁴⁶ Resulta interesante analizar que en las licencias cruzadas la contraprestación no es una regalía, sino el licenciar una patente. De las ideas expuestas, podemos concluir que las licencias cruzadas son: acuerdos bilaterales para otorgarse mutuamente una licencia a la otra parte sobre sus patentes. De lo expuesto, podemos deducir que la diferencia entre un pool de patentes y las licencias cruzadas, es que en el primero se licencian entre más de dos personas las patentes y aparte dichas patentes se pueden transferir a un joint venture, una holding u otra persona jurídica para que accedan las dueñas de estas o terceros, mientras que, las licencias cruzadas son un simple acuerdo bilateral para licenciarse patentes entre dos partes.

A diferencia de los *patent pools* las licencias cruzadas son menos controladas por las agencias regulatorias, puesto que solo son contratos entre dos partes. Sin embargo, pueden tener tanto efectos pro como anti competitivos a la competencia. Entre los efectos positivos tenemos que pueden integrar tecnología complementaria, acabar con el bloqueo de patentes o ayudar a la innovación.⁴⁷ De igual manera, como se mencionó también pueden concurrir efectos anti competitivos, por lo que se aplican las mismas directrices que en los pool de patentes. Dichas directrices se refieren a que si se licencian patentes que compiten unas con otras hay un mayor riesgo de que se fijen precios y afecten a la competencia, de igual manera si se licencian patentes complementarias o que se bloquean mutuamente para el desarrollo de tecnología, no existen riesgos a un detrimento de la competencia. Con esto queda comprendido lo que son las licencias cruzadas, que estas son menos controladas que los pool de patentes y que pueden tener tanto los mismos efectos positivos como negativos que los pools acarrear.

1.5 ¿Qué es el abuso de poder de mercado?

⁴⁶ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, p. 59.

⁴⁷ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 28.

Una vez que se ha logrado entender lo que son las patentes, licencias, *patent pools*, *cross licensing* y se han enumerado los efectos tanto positivos como negativos que estas pueden traer a la competencia, resulta vital que se analice lo que es el abuso de poder de mercado, ya que solo entendiendo a cabalidad lo que es este y cuándo se configura se podrá comprender de una manera íntegra los efectos positivos y negativos de los pool de patentes y las licencias cruzadas en nuestro país así como la necesidad de regular dichas prácticas.

Para lograr comprender lo que es un abuso de poder de mercado⁴⁸, lo primero que debemos comprender es qué se entiende por poder de mercado, para lograr esto se debe revisar algunos conceptos generales. Legalmente en nuestro país, el poder de mercado se encuentra definido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la cual en su artículo 7 lo define como:

Es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado [...] Tienen poder de mercado o posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes [...] u otros sujetos que participen en el mercado.⁴⁹ [Los corchetes son nuestros].

Por su parte, Jaume citando a la Comisión de la Comunidad Europea define al poder de mercado o posición de dominio como:

En un mercado específico hay una posición de dominio, cuando una o más personas son capaces de ejercer una influencia importante en las decisiones de las restantes unidades económicas o a través de una estrategia independiente, de tal forma que no pueda aparecer ni mantenerse en el mercado una competencia practicable o suficientemente efectiva.⁵⁰

De igual manera, D' Amore citando a la Ley 22.262 argentina expone sobre el poder de mercado:

- a) Que una persona goza de posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial.
- b) Que dos o más personas gozan de posición dominante en un mercado cuando para un

⁴⁸ Para entender, cómo se determina la posición de poder de mercado, véase el artículo 8 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

⁴⁹ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 7. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

⁵⁰ Memorándum de la Comisión Europea, de 1 de diciembre de 1965 sobre las concentraciones en el mercado común, p. 57. Citado en Pellisé Capell Jaume. *La Explotación abusiva de una posición dominante*. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1996.

determinado tipo de producto o servicio no existe competencia efectiva entre ellas, o sustancial por parte de terceros, en todo el mercado nacional o en una parte de él.⁵¹

Con estas tres ideas en mente, nos parece acertado exponer lo que nosotros entendemos que es poder de mercado o posición de dominio, es la capacidad que tienen los operadores u actores económicos, para decidir e influir en el mercado de forma independiente en la toma de decisiones, de igual manera, esta posición de dominio se puede dar cuando un operador económico no tenga competencia por parte del resto de actores económicos.

Una vez que hemos logrado entender lo que se considera como una posición de dominio o poder de mercado, debemos identificar cuándo se da un abuso de dicha posición de dominio y se configura el abuso de poder de mercado. Para esto lo primero que se debe realizar, es analizar algunos autores y sus exposiciones sobre el tema. Velandia, acertadamente expone acerca del abuso de poder de mercado lo siguiente:

El abuso de posición dominante se presenta cuando una vez definido que existe un agente económico con posición de dominio este tiene comportamientos que ponen en riesgo el mercado (típico) o cuando el agente obtiene provecho injustificado de la falta de competencia (atípico).⁵²

Podemos observar que lo primero que debe existir para que se configure un abuso de posición dominante, es precisamente dicha posición dominante, luego el agente económico debe realizar actos que se encuentran prohibidos. Por su parte, Cabanellas expresa que:

[...] existe abuso de posición dominante [...] cuando una empresa que no enfrenta competencia efectiva en un mercado, o conjunto de ellas que no compiten entre sí, realizan conductas que no hubieran podido realizar de haber existido competencia efectiva en tal mercado, siendo tales conductas perjudiciales para el interés económico general.⁵³

La Comisión Europea, por su parte expuso sobre el abuso de la posición dominante: “Hay explotación abusiva sobre un mercado de una posición dominante, cuando el detentador de esa

⁵¹ Marcelo R. D' Amore. “Abuso explotativo de posición dominante, el caso YPF en Argentina”. *Boletín Latinoamericano de Competencia* N° 11 (2000), p. 8.

⁵² Mauricio Velandia. *Derecho de la competencia y del consumo*. 2da. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 178.

⁵³ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia* Tomo 2. 2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2005, p. 219.

posición utiliza las posibilidades que de ella se derivan para obtener ventajas que no hubiera podido obtener de haber habido una competencia efectiva”.⁵⁴

Para Cabanellas al igual que Velandia un abuso de posición de dominio se da cuando los actores incurren en prácticas que afectan a la competencia, mercado, interés general, que no hubiesen sido posibles de no tener esta calificación previa de poder de mercado. Pero, ¿qué ha prescrito la legislación ecuatoriana sobre el tema? La respuesta la encontramos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la cual prescribe:

[...] Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.⁵⁵ [Los corchetes son nuestros].

Por lo cual, una vez que se ha visto el punto de vista doctrinario y legal podemos concluir que el abuso de la posición dominante se entiende como, un operador económico realizando conductas que tienen un detrimento en la competencia y que dichas conductas no las hubiese podido realizar si no ostentara dicho poder de mercado.

Es así, como hemos logrado comprender qué es el abuso de poder de mercado, es de suma importancia este entendimiento puesto que en el capítulo tres se analizará a profundidad cómo los pool de patentes y licencias cruzadas pueden incurrir en dichos abusos.

1.6 ¿Qué es una concentración económica?

Finalmente, es clave analizar lo que son las concentraciones económicas, esto lo hacemos puesto que estamos convencidos que los *patent pools*, en nuestra legislación no pueden llegar a ser una concentración económica, no obstante, nuestra legislación los trata como tal y para que sean viables en nuestro país y que no afecten a la competencia se debe estar a lo que prescribe la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Lo primero que debemos analizar, es lo que se entiende por una concentración económica, y para lograr este cometido acudimos a García Machmar, quien sobre el tema menciona:

⁵⁴ Informe sobre la política de la competencia. Comisión Europea de 1972. Citado en Pellisé Capell Jaume. *La Explotación abusiva de una posición dominante*. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona, p. 340, 1996.

⁵⁵ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 9. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

“[Concentraciones] Son aquellos actos jurídicos por medio de los cuales una o más empresas (personas jurídicas) buscan detentar mayor parte del mercado relevante de un bien o servicio”.⁵⁶ [Los corchetes son nuestros]. En la misma línea Velandia expone:

La concentración jurídico-económica es una consecuencia económica de un negocio jurídico. [...] Refleja el resultado económico de un contrato dentro de un mercado relevante, particularmente la modificación del mercado en la estructura de la oferta. [...] La consecuencia económica que genera una concentración empresarial es la reducción en la oferta, es decir, que el negocio jurídico lleve a la agrupación de poder en un solo agente económico.⁵⁷ [Los corchetes son nuestros].

Mientras tanto, las concentraciones económicas como lo define el profesor Molina son: “[...] la reunión de varias partes en un centro, si la reunión tiene un matiz económico o empresarial, la concentración tendrá ese carácter y básicamente importará una unión de empresas o centros económicos en una estructura más amplia y abarcante”.⁵⁸ [Los corchetes son nuestros].

Analizando las ideas de estos tres autores, podemos entender que las concentraciones económicas primero se dan por un contrato, segundo pueden existir tantos tipos de concentraciones económicas cuantos contratos siempre que por ley se les permitan esto, entre las más representativas encontramos las fusiones y adquisiciones y tercero que dichas concentraciones tienen como fin tener mayor participación en el mercado, reducir la oferta y ser más eficientes. Resulta claro que las concentraciones económicas es algo que concierne al Derecho de competencia.

Una vez que tenemos claro lo que son las concentraciones económicas, proseguiremos a analizar lo que estas son en nuestra legislación, es decir, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la presente ley en su artículo 14 prescribe: “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica al cambio o toma de control de una o varias empresas u operadores económicos [...]”⁵⁹. [Los corchetes son nuestros].

⁵⁶ William García Machmar. *Manual de la libre competencia Tomo I*. Santiago de Chile: RIL Editores, 2010, p. 75.

⁵⁷ Mauricio Velandia. *Derecho de la competencia y del consumo*. 2da. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, pp. 229-230.

⁵⁸ Carlos Molina Sandoval. “El Control de Concentraciones Económicas y Fusiones en el Régimen Competitivo Argentino” *Cuadernos de la maestría en Derecho, Universidad Sergio Arboleda* (2011), pp. 334-335.

⁵⁹ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 14. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

Es decir, nuestra ley prescribe una concepción muy general sobre las concentraciones a diferencia de los análisis doctrinarios previamente analizados. Dentro de los casos que nuestra ley afirma son concentraciones económicas encontramos a) la fusión entre empresas. b) El transferir la totalidad de efectos de un comerciante. c) Las adquisiciones de participaciones u acciones de otras empresas. d) La vinculación mediante administración común.⁶⁰ Sin embargo, estas prácticas no van a ser analizadas ya que no son tema de la presente tesina, esto se debe a que tanto las licencias cruzadas como los pool de patentes por su configuración contractual no responden a ninguna de estas enumeraciones, estos no son ni fusiones de dos empresas o más, ni transferencia de efectos de un comerciante mucho menos adquisición de acciones de una empresa por parte otras empresas. Sin embargo, dentro de esta ley existe una práctica considerada como concentración que sí analizaremos y se encuentra descrita en el mismo artículo 14 literal e) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, esta prescribe:

e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de un operador económico o le otorgue el control o influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de un operador económico.⁶¹

El literal e) del artículo 14 de la ley enunciada sí es aplicable en el caso de los *patent pools* ya que, se está entregando el control e influencia para la toma de decisiones a otra persona jurídica como lo analizaremos a profundidad en el apartado cinco del capítulo dos de la presente tesina.

Una vez que hemos logrado entender lo que son las concentraciones económicas, abuso de poder de mercado y tenemos claro tanto el concepto de patentes, licencias, pool de patentes, licencias cruzadas, proseguiremos a analizar en el capítulo dos a profundidad lo que son los pool de patentes, licencias cruzadas en los sistemas jurídicos donde más doctrina y casos se han desarrollado es decir el americano y europeo y finalmente analizaremos como estas herramientas de la propiedad intelectual se entremezclan con el Derecho de competencia ecuatoriano y podrían ser aplicados en el mismo.

⁶⁰ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 14. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

⁶¹ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 14. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

2. PATENT POOL Y CROSS LICENSING EN LAS LEGISLACIONES AMERICANA, DE LA UNION EUROPEA Y ECUATORIANA

Antes de empezar a analizar el *patent pool* en el régimen norteamericano y comunitario europeo, es importante resaltar que los ADPIC acertadamente señalan que ciertas prácticas pueden no solo restringir la competencia sino que pueden acabar con el mayor beneficio de los pools de patentes y licencias cruzadas [divulgar y diseminar la tecnología]. De igual manera, expone que los miembros de la OMC pueden identificar en sus legislaciones dichas prácticas e impedir que estas ocurran. Esto lo prescribe en la sección 8 artículo 40:

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.⁶²

Lo importante de este artículo, es el hecho de que dentro de los ADPIC al igual que se lo ha hecho en otras legislaciones se señale la existencias de prácticas que afectan a la competencia, lo importante de regularlas y es más, deja en total libertad a los miembros que dentro de sus legislaciones las desarrollen junto a las medidas para evitar estas prácticas. Esto resulta clave, puesto que cada país adaptando a sus necesidades puede desarrollar las prácticas que se consideran restrictivas a la competencia y los mecanismos para solucionarlas. En los EE.UU como se verá la Federal Trade Commission ha sido la encargada de especificar dichas prácticas y sus medidas para evitarlas, prácticas que serán analizadas a profundidad en el capítulo 3 de esta tesina. Por su lado, la UE a través de la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] ha especificado las prácticas que se consideran restrictivas a la competencia a través de las licencias y finalmente en nuestro país la encargada de especificar estas prácticas ha sido la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Sin embargo, en el Ecuador no se lo ha hecho y tan solo se habla en el artículo 9 numeral 17 de esta ley de un abuso de propiedad intelectual, por lo que urge aclarar esta laguna legal. Al permitir los ADPIC a cada país especificar las prácticas contrarias a la competencia, se

⁶² Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (1994), de 1 de enero de 1995.

logra abarcar un mayor número de prácticas anticompetitivas, dando un mayor espectro de aplicación del Derecho de competencia. Asimismo, permite establecer los parámetros dentro de los que estas prácticas deben ser evaluadas, asegurando así que la resolución del regulador sea consistente con el bien jurídico protegido. Es importante señalar, que en nuestro país se han señalado prácticas contrarias a la competencia, pero no por parte de los pools de patentes o licencias cruzadas, sin embargo, conforme al artículo 40 de los ADPIC, el Ecuador está facultado a especificarlas conforme su legislación, trabajo que lo haremos en la presente tesina.

2.1 El *patent pool* y el *cross licensing* en el Derecho de competencia americano. Análisis de las *IP Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

Lo primero que debemos entender sobre las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property conocidas generalmente como *IP Guidelines*, es que estas son directrices impuestas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio a las *cross licensing* y *patent pools* en los Estados Unidos, estas no son statutory law, pero son de muchísima ayuda para entender cómo funcionan los pools y licencias cruzadas dentro de este país. Las *IP Guidelines*, son el producto de un proceso y desarrollo histórico de no menos de 130 años. En este largo proceso, su principal protagonista fue el antagonismo entre la propiedad intelectual representada por las patentes y pool de patentes contra el Derecho de competencia. En un principio, a estas dos ramas del Derecho se las tenía como opuestas e incluso incompatibles. Sin embargo, dentro de este proceso se analizará como acertadamente esto fue cambiando; pasó de ramas antagónicas, a un escepticismo por los pool de patentes y finalmente a la expedición de las *IP Guidelines*. Con lo cual, ahora tanto la propiedad intelectual a través de las licencias cruzadas, pools de patentes y el Derecho de competencia confluyen y trabajan de la mano para beneficio de la sociedad.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se creía que la propiedad intelectual y el Derecho de competencia, eran dos ramas absolutamente distantes e incluso contradictorias dentro del Derecho. El motivo principal para este suceso, como lo expone Gilbert fue: “In the early years of patents and antitrust, the view was that patentees had unbridled rights to assign,

exchange, or combine their intellectual property rights”.⁶³ El hecho de que se creyera que la propiedad intelectual y las patentes, casi no tenían límites ni restricciones por parte del Derecho de competencia representado por la Sherman Antitrust Act, tuvo como principal consecuencia esta concepción de que existía una separación entre el Derecho de competencia y la propiedad intelectual, esta tesis la vemos reforzada por la exposición de Willard:

[...] the presumption that the ownership of intellectual property confers upon the intellectual property holder a “monopoly.” The intellectual property monopoly is not merely tolerated; it is understood to be the purpose of intellectual property law. [...] This notion of the patent monopoly existing at the opposite pole from the Sherman Act’s condemnation of monopoly led directly to [...] the understanding of antitrust and intellectual property as rigidly separate spheres of law.⁶⁴ [Los corchetes son nuestros].

Como se expone del planteamiento de Willard, la presunción de considerar a la propiedad intelectual, [si bien no estamos de acuerdo con el término monopolio, sí se la consideró] como intocable. Esto resultó, en algo que ya se ha expuesto, y esto es que se creyera que el Derecho de competencia y la propiedad intelectual eran esferas separadas e incompatibles. Esta concepción sin duda fue muy perjudicial, ya que dio como resultado que los pools de patentes [a pesar de poseer grandes beneficios para la competencia] al momento de incurrir en abusos y prácticas anticompetitivas, tenían a las cortes a su favor y no podían ser juzgados con todo el peso de la ley, ya que terminaban con sentencias favorables, como en el caso de *E. Bement & Sons v. National Harrow Co* [como se verá más adelante]. Estas sentencias favorables se dieron por la errada y ya superada visión de que la patente no tenía control y que el Antitrust no podía hacer nada al respecto, ni supervisar a la propiedad privada representada por las patentes, mucho menos podían o debían supervisar las agencias del control de competencia. El tipo de abusos que incurrieron los pools de patentes son varios, entre los más representativos tenemos a la colusión y fijación de precios. Esto resulta claramente planteado por Carlson, quien expone:

Patent pools served as an unconditional shelter for collusion in the first two decades of the Sherman Act. The doctrine of freedom of contract gave expansive power to patentees and

⁶³ Richard Gilbert. “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”. *Stanford Technology Law Review* (2004), p. 2.

⁶⁴ Willard K. Tom y Joshua A. Newberg. “Antitrust and Intellectual Property: from Separate Spheres to Unified Field”. *Antitrust Law Journal*, [Vol. 66] (1997), p.171.

other holders of industrial property, and common law antitrust jurisprudence offered little precedent for the Sherman Act to limit the power of the patentees.⁶⁵

Por lo cual, al principio del siglo XX los *patent pools*, pese a tener muchos beneficios y efectos positivos, dichos beneficios no se los utilizaban, ya que lo único que las empresas hacían a través de esta valiosísima herramienta, era abusar constantemente de la competencia. Las cortes [como se verá más adelante] basaron sus decisiones teniendo como premisa, que el Derecho de competencia no podía intervenir en la propiedad intelectual y viceversa. Sobre este punto Anthony hace una esclarecedora exposición al respecto:

The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from antitrust scrutiny the conduct of firms holding patents.⁶⁶

El hecho de que las cortes en casos como *E. Bement & Sons v. National Harrow Co.*, donde existieron manifiestas actuaciones anticompetitivas no condenaran los abusos de los pools de patentes, solo logró que se agudice el errado pensamiento de que este par de ramas del Derecho eran incompatibles y que no tenían influencia la una sobre la otra. Sin embargo, con el pasar de los años, esto cambió, como lo afirma Clark:

Patent pools' freedom from any scrutiny under the antitrust laws ended in 1912 with the Supreme Court's decision in *Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States* which dissolved a patent pool because of antitrust violations. [...] By the 1960s, the Department of Justice closely evaluated all patent pools and created a list of nine patent licensing practices that were *per se* antitrust violations (known as the "Nine No-Nos").⁶⁷

Debemos puntualizar, que el cambio dado luego del caso *Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States*, no fue en verdad para mejorar. Hacemos esta afirmación, porque si bien es cierto, en un principio, los pools de patentes no tenían control, no todos eran malos ni tenían prácticas anticompetitivas, es más, como hemos expuesto en esta tesina, creemos que esta

⁶⁵ Steven C. Carlson. "Patent Pools and the antitrust dilemma". *Yale Journal on Regulation; Summer* (1999), p. 373.

⁶⁶ Sheila F. Anthony. "Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners". *Address at the Centennial Conference on Intellectual Property Law at the John Marshall Law School Center for Intellectual Property Law*. <http://www.ftc.gov/public-statements/1999/05/antitrust-and-intellectual-property-law-adversaries-partners> (acceso: 18/05/2014).

⁶⁷ Jean Clark *et al.* "Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?". *United States Patent and Trademark Office* (2000), p. 5.

figura puede ayudar notablemente a la competencia, la innovación y a los consumidores. Sin embargo, luego del caso *Standard Sanitary v. United States*, los pools pasaron a ser muy limitados ya que las cortes los veían mal debido a los abusos ocurridos en el pasado. Ahora se creía que a través de las patentes y la propiedad intelectual se creaba poder de mercado y no se entraban a analizar si en verdad a través de estos se lograba innovación y desarrollo o ayuda a los consumidores. Es decir, se pasó del extremo de no controlar a los pools de patentes que abusaban de la competencia, al otro extremo de creerlos a casi todos ilegales, que estos creaban poder de mercado y lo peor no analizar previamente los efectos positivos que estos traen a la misma competencia y al consumidor.

Recapitulando, a finales del Siglo XIX y principios del XX, se tenía esta errónea idea de que la propiedad intelectual y el Derecho de competencia eran dos ramas separadas del Derecho. Dicha idea, fue remplazada por una igualmente errónea, donde se tenía como premisa la peligrosidad y prácticas anticompetitivas que se podían realizar a través de los pools de patentes y su poder de mercado, por lo cual, debían ser controlados. Sobre este cambio de paradigma Gilbert expone: “Over time the courts’ concerns with different types of pooling and cross-licensing arrangements have ebbed and flowed from considerable deference to intellectual property rights as reflected in *National Harrow* to considerable hostility”.⁶⁸ Dicha hostilidad fue creciendo con el pasar de los años, a las cortes no les interesaba los efectos positivos que los pools o las licencias cruzadas podían traer a la competencia, tampoco se esforzaban mucho por analizar el mercado dentro del cual el pool se desenvolvía, como es práctica actual luego de la expedición de las *IP Guidelines*, estos errores son corroborado por Carlson, quien afirma:

By the late 1960s, the DOJ’s attitude toward patent licensing was hostile. The Department applied a presumption of market power to the grand of the patent, and therefore gave no consideration to the structural characteristics of the markets in which patented products competed.⁶⁹

Esta actitud totalmente hostil hacia las licencias cruzadas y los pools de patentes, desembocaría en la expedición de los *Nine No No’s*, como la ex comisionada de la Comisión

⁶⁸ Richard Gilbert. “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”. *Stanford Technology Law Review* (2004), p. 13.

⁶⁹ Steven C. Carlson. “Patent Pools and the antitrust dilemma”. *Yale Journal on Regulation; Summer* (1999), p. 375.

Federal de Comercio Anthony expresa: “The trend towards narrowing the types of conduct exempt from antitrust scrutiny culminated in the 1970s with a now-infamous government policy called the "Nine No-Nos" that was first articulated in a speech by a DOJ official”.⁷⁰ [El subrayado es nuestro].

Los Nine No No’s fue una lista de nueve prácticas expedida por el Departamento de Justicia, dichas prácticas se presumían per se ilegales. Es decir, pese a que la regla para el análisis de las prácticas anticompetitivas desde 1911⁷¹ en los Estados Unidos era la *rule of reason*⁷², tan solo en temas de propiedad intelectual, entre estos las licencias de patentes y pools de patentes, 60 años luego se seguía usando algo tan rígido como una lista con prácticas per se ilegales. Las prácticas ilegales dentro de esta lista consistían en:

1. Tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license;
2. requiring a licensee to assign back subsequent patents;
3. restricting the resale right of a product's purchasers;
4. restricting a licensee's ability to deal in products outside the scope of the patent;
5. prohibiting a licensor from granting further licenses;
6. requiring mandatory package licensing;
7. requiring, as a condition of the license, royalties not reasonably related to the licensee's sales of products covered by the patent;
8. restricting a licensee's use of a product made by a patented process; and
9. setting minimum resale price provisions for licensed products.⁷³

Estas fueron, las nueve prácticas que sin análisis alguno resultaban ilegales si un pool de patentes o una licencia cruzada las usaban. Debemos resaltar que estas prácticas eran ilegales en su época, porque de igual manera, se tenía la errónea idea de que las patentes y la propiedad intelectual creaban un poder de mercado. Es decir, al juntar alguna de estas nueve prácticas más un poder de mercado [sin analizarlo previamente] se tenía una lista de prácticas que a toda luz se las debían prohibir. Dentro de estas prácticas, saltan a la vista las ventadas atadas

⁷⁰ Sheila F. Anthony. “Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners”. *Address at the Centennial Conference on Intellectual Property Law at the John Marshall Law School Center for Intellectual Property Law*. <http://www.ftc.gov/public-statements/1999/05/antitrust-and-intellectual-property-law-adversaries-partners> (acceso: 18/05/2014).

⁷¹ *Vid.* Standard Oil Co. of New Jersey v. United States - 221 U.S. 1 (1911).

⁷² Para entender más sobre per se rule y rule of reason, *vid.* Robert Bork. “The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division”. *Yale Law Journal* 775 (1965).

⁷³ Bruce B. Wilson, Deputy. Assistant attorney. Antitrust Division., Dep't of Justice, *Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions, Remarks Before the Fourth New England Antitrust Conference* 9 (Nov. 6, 1970).

[primera en la lista], los “grant backs” [la segunda de la lista] y los package licenses, estas tres prácticas actualmente son consideradas como válidas por las *IP Guidelines* y pueden traer muchos efectos positivos como se verán en el capítulo 3 de la presente tesina.

Retomando nuestro análisis, la lista de los Nine No No’s duraría tan solo 10 años sin ser seriamente criticada y analizada, ya que esta sería revisada por la misma Anti Trust Division del Departamento de Justicia, esta agencia acogería la nueva y valiosa idea de que tanto las licencias como patentes, debían ser promovidas ya que estas traen consigo el famoso *Research and Development “R&B”*. Es así como lo exponen Gilbert y Saphiro: “In the early 1980s the Antitrust Division began to question the theory underlying the Nine No-No’s, focusing on the principle that unconstrained patent licensing increases the value of patents and encourages licensing and innovation”.⁷⁴ Actualmente, es sabido y aceptado por las cortes que para la investigación y el desarrollo “R&D”, son esenciales las patentes, los pools, las licencias y el Derecho de competencia trabajando juntos, sobre esto Clark acertadamente manifiesta: “Although these laws seem to be incompatible, both antitrust law and patent law are “aimed at encouraging innovation, industry and competition”.⁷⁵

Luego de un tortuoso camino, las cortes y el Departamento de Justicia se dieron cuenta de que lo único que lograban con una lista de prácticas *per se* ilegales como fueron los *No No’s* era que la investigación, el desarrollo y beneficio para los consumidores se vieran mermados a través de estas. Finalmente, se dio el cambio decisivo y sería en 1995 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con la Federal Trade Commission expidieran las *IP Guidelines*, revolucionando el mundo de la propiedad intelectual y a su vez los pool de patentes y las licencias cruzadas. Esto se debió ya que en las *IP Guidelines*, por primera vez, la agencia de control de competencia exponía a través de unas directrices, todos los efectos positivos que estas dos figuras podían traer. Sin embargo, de igual manera exponían casos donde se debía tener cuidado porque estos podían afectar a la competencia, como había ocurrido en el pasado. Como lo expone Gilbert: “The new guidelines advance the principle that a licensing arrangement may raise antitrust concerns if it harms competition that would

⁷⁴ Richard Gilbert y Carl Saphiro. “Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No’s Meet the nineties”. *Brookings Papers on Economic Activity Microeconomics*. (1997), p. 286.

⁷⁵ Jean Clark *et al.* “Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?”. *United States Patent and Trademark Office* (2000), p. 5.

have occurred in the absence of the license.”⁷⁶ Es decir, se veían los pros y contras de estas prácticas haciendo un análisis de mercado y se dejaba atrás la *per se rule*, para usar *rule of reason*.

Lo primero y más importante que debemos mencionar sobre las *IP Guidelines*, es el cambio de rumbo que estas dieron al introducir tres principios que hoy casi 20 años después se mantienen vigentes. Dichos principios son:

- (a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property; (b) the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and (c) the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.⁷⁷

De estos principios, nos queremos enfocar en el segundo y el tercero, que son los de mayor importancia para nuestro análisis. El hecho de que la FTC formalmente no presumiera que la propiedad intelectual crea poder de mercado fue un cambio importantísimo para el mundo del *patenting pool* y las *cross licensing*, con esto, quedaba totalmente obsoleta la lista de los *Nine No No's*, ya que esta tan solo tenía un mediano sentido si a estas prácticas se las sumaba un poder de mercado el cual en muchos casos era inexistente. Sin embargo, el punto que dio un giro de 180 grados a la relación entre el Derecho de competencia y la propiedad intelectual, fue el hecho de que se reconociera que el licenciamiento de propiedad intelectual es generalmente pro competitivo. Luego de un largo camino, con este reconocimiento, finalmente se abrió la puerta para que las licencias cruzadas y los pools de patentes se consideren lo que siempre fueron, herramientas que traen innovación, desarrollo, beneficio a la competencia y a los consumidores, es decir beneficio para todos.

Este principio trajo muchos cambios positivos, que son desarrollados más a fondo en las *IP Guidelines*, las cuales acertadamente exponen:

Licensing, cross-licensing, [...] can facilitate integration of the licensed property with complementary factors of production. This integration can lead to more efficient exploitation of the intellectual property, benefiting consumers through the reduction of costs and the

⁷⁶ Richard Gilbert y Carl Shapiro. “Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the nineties”. *Brookings Papers on Economic Activity Microeconomics*. (1997), p. 287.

⁷⁷ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995, p. 2.

introduction of new products. Such arrangements increase the value of intellectual property to consumers and to the developers of the technology.⁷⁸

Para entender mejor y de una manera más práctica el beneficio tan grande que es licenciar propiedad intelectual, debemos poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos una patente sobre pantallas de celulares, nuestros competidores tienen una patente sobre teclados de celulares y finalmente imaginemos que ambas patentes son indispensables para producir tanto mis celulares como los de mis competidores. Si nosotros realizamos una licencia cruzada con nuestros competidores, las regalías que ambas partes deben pagar por el uso de las patentes desaparecen, esto lo primero que hace es abaratar el costo de los celulares, lo que trae beneficio en primera instancia al consumidor. Sin embargo, lo más importante que este cruce de licencias ocasiona es el hecho de que nosotros como mis competidores debemos innovar. Al tener acceso mutuamente a nuestras patentes, yo debo desarrollar un mejor producto, ya que mi competidor hará lo mismo y quien no desarrolle o produzca nuevos productos perderá el mercado, dicha competencia lo único que trae consigo es desarrollo tecnológico y progreso.

Con este pequeño ejemplo, nos damos cuenta de los beneficios que trae el licenciar propiedad intelectual, ayuda al mercado, al consumidor y a la tecnología. De igual manera, las *IP Guidelines* como anteriormente habíamos expuesto, proponen un análisis *rule of reason*, tanto de los beneficios como de los detrimentos que pueden traer a la competencia las licencias cruzadas, los pools de patentes y otras figuras de la propiedad intelectual. Es este análisis *rule of reason* en todas las ramas de la propiedad intelectual sumados los principios que propugnan, lo que convierte a las *IP Guidelines* en un verdadero antes y después en la evolución de la relación del Derecho de competencia con la propiedad intelectual. Las *IP Guidelines* analizan en base a la *rule of reason* y sus principios 1) el mercado relevante [algo que desde el nacimiento de los pools de patentes no se los hacía], 2) los acuerdos de exclusividad, 3) restricciones horizontales, 4) precios de reventa, 5) licencias cruzadas, 6) pools de patentes, 7) ventas atadas, 8) grant backs e incluso 9) la adquisiciones de derechos de propiedad intelectual.

Es decir, las *IP Guidelines* no solo tienen cubiertas a las licencias cruzadas y a los pools de patentes, sino que tienen cubierta a los aspectos más importantes del Derecho de

⁷⁸ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 5.

competencia, dando un claro mensaje al mundo, que el Derecho de competencia y la propiedad intelectual nunca más pueden ser considerados como opuestos, ya que estos trabajando juntos son los que traen progreso, innovación y beneficio al consumidor.

A continuación, se expondrán los casos y jurisprudencias más emblemáticas de los *patent pools* y *cross licensing*, dentro del Derecho americano, gracias a estos tendremos una mayor comprensión de estas dos figuras así como del gran e importante cambio de paradigma que ocurrió con la expedición de las *IP Guidelines*.

2.2 Casos insignia y jurisprudencias dentro del *patenting pool* y el *cross licensing* dentro del Derecho de competencia americano.

2.2.1 Sewing Machine Combination (1856)

El Derecho de competencia en los Estados Unidos empezó con la Sherman Antitrust Act en 1890, sin embargo, 34 años antes de que esta apareciera ya se había formado el primer pool de patentes. Este pool tuvo el nombre de Sewing Machine Combination y es de suma importancia, no solo por el ser primer pool de patentes, sino porque fue donde quedaron demostrados algunos de los beneficios y detrimentos a la competencia que estas figuras podían traer. Se debe mencionar, que este pool de patentes nunca fue enjuiciado ni llevado a las cortes, por lo que, no existe jurisprudencia al respecto, esto se debe a que la Sherman Antitrust Act no estaba articulada al momento de formación del pool ni al momento que terminó por la caducidad de las patentes.

En los 1850's se vivía una "guerra" de patentes entre los productores de máquinas de coser, ya que cada productor de estas máquinas debía atravesar una maraña de patentes y pagar sus regalías para poder producir una máquina de coser, esta maraña de patentes es conocida como *patent thicket*. Como lo señala Lampe:

The pool [Sewing Machine Combination] combined nine patents that were necessary to build a successful machine Howe's patent on the lock-stitch, [...]. The pool remained on the strength of two other patents: Wheeler and Wilson's patent on the "four-motion" feeding mechanism, and Singer's patent on a vertically moving needle above a horizontal work surface. The pool was finally dissolved on May 8, 1877 when Singer's patent on the horizontal work surface expired.⁷⁹ [Los corchetes son nuestros].

⁷⁹ Ryan Lampe y Petra Moser. "Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th Century Sewing-Machine Industry". *National Bureau of Economic Research Paper Series* (2008), pp. 6-7.

Fueron estas “guerras de patentes”, las que provocaron que los empresarios se dieran cuenta de los beneficios de poner en un pool dichas patentes. Como lo expone Serafino: “The purpose of the Sewing Machine Combination was to manage patents on sewing machines in order to avoid litigation between patent-holders as well as to sustain artificially high prices for the licensed machines”.⁸⁰ Aquí aparece el primer beneficio tanto de las licencias cruzadas como los pools, el cual es evitar el coste de litigios innecesarios por violación de patentes. Al momento que no se gasta dinero en los litigios, dicho dinero se puede invertir dentro de la empresa y generar innovación o reducir el coste total del producto. Sin embargo, aparte del beneficio de la reducción de litigios vemos uno de los detrimentos que se dio dentro de este pool, la fijación de precios al público.

Este pool de patentes mientras duró, logró captar la mayoría de la industria, gracias a que unían lo mejor de las patentes de las máquinas de coser. Como lo expone Thomson: “These three firms produced roughly half of the industry's output from 1860 through 1876, and somewhat more in the 1850s.”⁸¹ Esto se dio gracias a que integraron lo mejor de las patentes de las máquinas de coser de cada miembro del pool, es decir, existió otra de las ventajas y beneficios de los pools de patentes, el cual es la innovación, en este caso dentro del mercado de máquinas de coser.

Con este breve análisis del primer pool de patentes, apreciamos dos de sus beneficios, el cual es la reducción de litigios, donde el dinero que no se usa en estos se puede reinvertir en las mismas empresas y un segundo beneficio, el cual es la innovación que ayudó a captar la mayoría del mercado en su época. No obstante, pese a los beneficios que trajo vemos que los pool de patentes nacieron viciados por la falta de control, ya que como mencionan los autores se alzó injustificadamente el precio de los productos, sin que existiera algún efecto pro competitivo gracias a esta medida. No resulta raro que si este fue el actuar de los primeros pools de patentes y si no se tenía un control adecuado de los mismos, la tónica iba a ser que al momento de nacer las agencias de control de la competencia iban a arremeter con todo contra estos pools, como lamentablemente terminó ocurriendo entre mediados hasta finales del Siglo

⁸⁰ David Serafino. *Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures*. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso: 01/03/2014).

⁸¹ Ross Thomson. “Learning by Selling and Invention: The Case of the Sewing Machine”. *The Journal of Economic History*, Vol. 47, No. 2, *The Tasks of Economic History* (1987), p. 434.

XX, no está de más comentar que actualmente prácticas como la fijación de precios sin que exista un efecto pro competitivo son ilegales bajo las *IP Guidelines*, sin embargo, en aquella época el Derecho de competencia no estaba articulado, por lo cual, era algo relativamente sencillo de conseguir y no tenía una ley que se lo impidiese, por lo que nunca se lo llevó a las cortes.

2.2.2 E. Bement and Sons v. National Harrow Company, 186 U.S. 70 (1902)

La National Harrow Company, fue un *patent pool* el cual tuvo como objetivo evitar los litigios por patentes entre los productores de tooth harrows [rastrillos para tractores]. Una vez que el pool de patentes estuvo establecido, este realizó varias prácticas anticompetitivas, la más representativa fue la fijación de precios. Esto se ve agravado si se tiene en cuenta que este pool obtuvo el 90% del mercado nacional de tooth harrows. Tal como lo afirma Serafino: “The National Harrow Company was a holding company formed in 1890-91 among 6 manufacturers controlling 90% of the U.S. market in spring tooth harrow production. This holding company was responsible for administering the patents”.⁸²

La National Harrow entró en litigio con uno de sus miembros, la empresa E. Bement and Sons. Esto sucedió porque E Bement no respetó el contrato donde se establecía la fijación de precios que mantenía con el pool e intentó vender los tooth harrows más barato de lo acordado. Una vez que la National Harrow demandó por incumplimiento contractual a E Bement, esta se defendió alegando que no existió incumplimiento contractual y que el contrato donde se encontraba la fijación de precios iba en contra del Derecho de competencia de EE.UU, representado por la Sherman Antitrust Act. Lo primero que debemos señalar, es que E. Bement antes de ir a la Corte Suprema, había perdido en arbitraje, ya que el árbitro había declarado que efectivamente existía incumplimiento contractual y que el contrato no violaba la Sherman Act, por lo que E. Bement debía pagar a National Harrow \$20.000.⁸³ Es aquí donde E. Bement acude a la Corte Suprema de los EE.UU alegando que existe un *writ of error*. Por

⁸² David Serafino. *Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures*. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso: 01/03/2014).

⁸³ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. E. Bement and Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 91, de 19 de mayo de 1902, p. 1.

lo cual, la Corte Suprema empieza su análisis, para esto primero analizó la petición del demandado, es decir la alegación de que el contrato con la National Harrow eran contrarios a la Sherman Act. Sobre este punto, la Corte señaló que E. Bement expuso:

The contention of the defendant is that the two contracts A and B are in truth a part and continuation of the agreements set forth in the defendant's answer, and that, taken together, they prove a purpose and combination on the part of all the dealers in patented harrows to control their manufacture, sale, and price in all portions of the United States; and defendant avers that such a contract or combination was and is void, not only as against public policy, but also because it is a violation of the Federal statute upon the subject of trusts and illegal combinations.⁸⁴

Para entender mejor la alegación del demandado, expondremos las principales cláusulas contractuales donde queda claramente demostrado que existe una fijación de precio, dichas cláusulas son:

(2) [...] the defendant agreed that it would not ship these harrows to any person, firm, or corporation to be sold on commission, or allow any rebate or reduction from the price or prices fixed in the license, except to settle with an insolvent debtor for harrows previously sold and delivered.

(3) The defendant agreed that it would not during the continuance of the license sell its products manufactured under the license at a less price or on more favorable terms of payment and delivery to the purchasers than was set forth in schedule B.⁸⁵ [Los corchetes y subrayados son nuestros].

Como salta a simple vista, mediante este acuerdo el *patent pool* National Harrow, estaba imponiendo precios mínimos y máximos de ventas a sus miembros, algo que a todas luces es ilegal. Sin embargo, como lo analizamos en el punto 2.1 de esta tesina, al principio del Siglo XX las cortes tenían la idea que la propiedad intelectual era un Derecho casi absoluto, idea que se ve plasmada en la presente jurisprudencia. Por lo cual, el análisis de la Corte fue a favor de considerar como válidos dichos acuerdos y que no estaban en contra de la Sherman Act. Para llegar a esta conclusión, primero, la Corte empezó a resaltar la fuerza que tienen las patentes en el Derecho americano, nos parece importante citar dos declaraciones para confirmar esta declaración, la primera reza:

The plaintiff, according to the finding of the referee, was at the time when these licenses were executed the absolute owner of the letters patent relating to the float spring tooth harrow business. It was therefore the owner of a monopoly recognized by the Constitution and by the statutes of Congress. An owner of a patent has the right to sell it or to keep it; to manufacture

⁸⁴ *Id.*, pp. 10-11.

⁸⁵ *Id.*, pp. 1-2.

the article himself or to license others to manufacture it; to sell such article himself or to authorize others to sell it.”⁸⁶ [El subrayado es nuestro].

Si bien es cierto, las declaraciones de la Corte en este sentido son ciertas y correctas, puesto que las patentes se pueden licenciar a la persona que se quiera, no es menos cierto ni correcto que dichas licencias no pueden afectar a la competencia. De igual manera, reafirmando su postura sobre la intocabilidad de las patentes pese a que existan abusos, la Corte increíblemente expresó:

[...] the general rule is absolute freedom in the use or sale of rights under the patent laws of the United States. The very object of these laws is monopoly, and the rule is, with few exceptions, that any conditions which are not in their very nature illegal with regard to this kind of property, imposed by the patentee and agreed to by the licensee for the right to manufacture or use or sell the article, will be upheld by the courts. The fact that the conditions in the contracts keep up the monopoly or fix prices does not render them illegal.⁸⁷ [El subrayado y corchetes son nuestros].

Estas declaraciones, fueron hechas a sabiendas de que el pool de patentes fijaba precios mínimos de venta y que dicho pool no solo tenía un poder de mercado, sino que poseía el 90% de los consumidores, por lo cual, a todas luces se estaba frente a una conducta ilegal. Una vez que la Corte dejó en claro que mediante las patentes se tenían derechos casi absolutos, esta empezó a analizar los contratos del pool por otra línea. Esta línea era si dichos contratos eran aceptables para las partes, es decir, si no existía algún tipo de abuso, no un abuso a la competencia sino entre el licenciante y licenciario. A esto la Corte ratificó la decisión tomada por el árbitro, la cual declara:

I decide that the contract entered into in June, 1891, including the contracts A and B between the National Harrow Company of New York and this defendant, were and are good and valid contracts, founded on adequate considerations, and were reasonable in their provisions; contracts A and B imposing no restraint upon the defendant beyond those which the parties had a right, from the nature of the transaction, to impose and accept.⁸⁸

Una vez que la Corte ratifica y acepta la decisión tomada por el árbitro, E. Bement se queda sin ningún argumento para decir que el contrato viola la Sherman Act. Esto se debe a que, primero la Corte no acepta la posición de que las patentes violen la competencia y segundo

⁸⁶ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. E. Bement and Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 91, de 19 de mayo de 1902, p. 14.

⁸⁷ *Id.*, p. 16.

⁸⁸ *Id.*, p. 8.

porque este contrato como dictaminó el árbitro, fue razonable, es decir, un contrato válido donde no existían cláusulas ni restricciones que perjudiquen a E.Bement, por lo cual, esta empresa debió haber cumplido con sus obligaciones contractuales y mantener la fijación de precios y no vender más barato de lo acordado. Es así como la Corte, finalmente declara:

In brief, after a careful examination of these contracts, we are unable to find any provision in them, either taken separately or in connection with all the others therein contained, which would render the contracts between these parties void as in violation of the act of Congress [refiriéndose a la Sherman Antitrust Act].⁸⁹ [Los corchetes son nuestros].

En esta decisión judicial, se tuvo la oportunidad de terminar antes de empezar con casi 100 años de tensión entre la propiedad intelectual y el Derecho de competencia que culminaría con la expedición de las *IP Guidelines*. La corte como expone Gilbert: “The Court held that the licensing terms were lawful, even though they fixed prices for licensed products and prohibited the manufacture or sale of unlicensed products. The Court reasoned that the pool was legal.”⁹⁰ De no ser por este graso error que posteriormente sería remediado en Standard Sanitary Manufacturing, otras empresas a lo largo de la historia no se hubiesen atrevido a realizar dichas prácticas y los pool de patentes hubiesen sido bien vistos por las agencias de control de competencia desde un principio. El análisis de la Corte, como lo expone Willard:

Looking at the National Harrow cartel, the Court did not see an agreement among competitors to fix prices and restrain trade, but rather a group of lawful monopolists legitimately exercising their patent monopoly rights in concert, the Sherman Act notwithstanding.⁹¹

Como se ha afirmado, si la decisión de la Corte no hubiese ignorar la Sherman Act o dar más peso a la propiedad intelectual pese a que en este caso cometió abusos claros, la historia hubiese sido otra evitando muchos abusos de los pools de patentes. Debemos señalar que este precedente jurisprudencial, refleja claramente el pensamiento de principios del Siglo XX, en el cual la propiedad intelectual era un derecho sin ningún tipo de control, casi absoluto y donde

⁸⁹ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. *E. Bement and Sons v. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70, 91, de 19 de mayo de 1902, p.18.

⁹⁰ Richard Gilbert. “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”. *Stanford Technology Law Review* (2004), p. 3.

⁹¹ Willard K. Tom y Joshua A. Newberg. “Antitrust and Intellectual Property: from Separate Spheres to Unified Field”. *Antitrust Law Journal*, [Vol. 66] (1997), p.170.

el Derecho de competencia poco o nada podía hacer para controlar cualquier abuso ocurrido por parte de esta valiosa herramienta cuando no era usada para el progreso.

2.2.3 Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20 (1912)

Analizar esta jurisprudencia es de suma importancia, puesto que gracias a la misma empezó el cambio de paradigma dentro de las cortes en EE.UU respecto a la relación entre la propiedad intelectual y el Derecho de competencia que se tenía a principios del Siglo XX. Como lo afirma Kelleher: “The Standard Sanitary case involved the first direct attack by the Government against the use of patents to restrain trade. It resulted in a decision which restored much-needed vitality to the Sherman Act”.⁹² El pool de patentes imputado por los EE.UU, formalmente tuvo el nombre de Association of Sanitary Enameled Ware Manufacturers. Este *patent pool*, representa los efectos negativos que en ciertos casos estas valiosas figuras pueden llegar a tener sobre la competencia. Como lo menciona Serafino: The purpose of the Association of Sanitary Enameled Ware Manufacturers (Standard Sanitary) pool was to form a cartel to fix prices and exclude other manufacturers of sanitary enameled ironware [...].⁹³ Como vemos, desde el principio este pool tuvo como objetivo afectar a la competencia y al consumidor a través de la fijación de precios y el uso de prácticas colusorias.

Es por esto que el Gobierno de los EE.UU, demandó al pool por impedir el comercio interestatal mediante la fijación de precios bajo la luz de la Sherman Act y ganó en la Corte de Distrito, a lo cual los demandados apelaron ante la Corte Suprema. La Corte Suprema de los EE.UU, empieza haciendo una reseña de los hechos del caso, a lo cual creemos que debemos señalar lo más importante:

The corporate defendants were alleged to be the manufacturers of enameled ironware in various places in the United States, manufacturing 85 per cent of such ware, and engaged in interstate commerce in such ware throughout the United States and with foreign countries, [...], in 1909, or early in 1910, they entered into and engaged in a combination and conspiracy to restrain such trade and commerce.⁹⁴ [Los corchetes son nuestros].

⁹² Grant W. Kelleher. “Price-Fixing Under Patent License Agreements”. *Montana Law Review*. (1912), p. 11

⁹³ David Serafino. *Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures*. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso: 01/03/2014).

⁹⁴ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. *Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20*, de 18 de noviembre de 1912, p. 2.

Es decir, la Corte expresaba que el 85% del mercado de este producto era del pool de patentes y que pese a esto en 1909 y 1910, el pool entró en prácticas anticompetitivas que serán explicadas más adelante. A estas declaraciones de la Corte, se debe agregar que la Standard Sanitary, fue un pool que adquirió la patente más importante [patente Arrott] para la creación de enameled ironware [utensilios de casa esmaltados], con dicha patente este producto era de una mayor y mejor calidad gracias a lo cual la Standard Sanitary se aprovechó para fijar precios y crear acuerdos colusorios dentro del pool, esto lo hicieron aprovechándose de la propiedad intelectual, las licencias de patentes y la errónea idea que se tenía sobre la intocabilidad de la propiedad intelectual. Como declara la Corte:

The form of his license [refiriéndose al dueño de la patente Arrott], it is further asserted, followed the precedents, and was based on that principle of the patent law which gives to the owner of an invention the power to grant to others its use or to withhold it, or to grant it upon such terms as he may choose to impose.⁹⁵ [Los corchetes y subrayado son nuestros].

Como podemos observar, este pool de patentes tenía la errónea idea de que la propiedad intelectual no tenía límites por lo cual, a través del poder de la licencia realizó las prácticas que fueron denunciadas por el gobierno americano. La Corte Suprema, para empezar su análisis donde reafirma el decreto de la Corte de Distrito, resalta las prácticas que fueron anticompetitivas, entre estas señala:

The agreement covered selling schedules of the ware and provided for the royalties to be paid; the selling price to the jobbers to be established by the licensor through a committee appointed by the various manufacturers. It provided penalties for the violation of the price regulations, and preferential discounts (discounts allowed to certain manufacturers) form the selling prices.⁹⁶ [El subrayado es nuestro].

Con estas declaraciones, nos damos cuenta que los acuerdos de este pool de patentes eran claramente ilegales, ya que no solo establecían precios de ventas a los intermediarios [jobbers] sin generar efectos pro competitivos, sino que incluso establecían sanciones a las violaciones de las regulaciones de precios, actuaciones a todas luces ilegales. Sin embargo, este no era el único acuerdo restrictivo que tenía este pool, la Corte Suprema, de igual manera declara:

Whereas, a proposition is pending for a license agreement and a resale price for the benefit of the jobbing trade, and 'Whereas, long-term contracts are a menace to said

⁹⁵ *Id.*, p. 5.

⁹⁶ *Id.*, pp. 7-8.

proposition, 'We, the undersigned, manufacturers of enameled ware, hereby agree to take no orders for delivery beyond May 31, 1910.'⁹⁷ [El subrayado es nuestro].

Con esta afirmación, se puede advertir que este pool de patentes no solo fijaba precios, sino que a voluntad alteraba los niveles de producción del enameled ware, algo que sería inconcebible en nuestros días. Es debido a estas conductas, que la Corte Suprema acertadamente entiende que las patentes no pueden ser derechos absolutos como se creía hasta ese momento, y que estas de igual manera no pueden irse en contra de las leyes estadounidenses, por lo cual, primero analiza:

Before the agreements the manufacturers of enameled ware were independent and competitive. By the agreements they were combined, subjected themselves to certain rules and regulations, among others, not to sell their product to the jobbers except at a price fixed not by trade and competitive conditions, but by the decision of the committee of six of their number, and zones of sales were created.⁹⁸

Gracias a este análisis, la Corte Suprema entiende que antes de las licencias y el pool de patentes existía una competencia plena entre los productores del enameled ware, y que no se puede permitir alterar la competencia con patentes, so pretexto que estas brindan el derecho de licenciar bajo los términos que se quiera así sean términos anticompetitivos. Debido a estos sucesos, la Corte finalmente termina con la concepción errónea donde se tenía a la propiedad intelectual como un Derecho casi intocable. Para terminar con dicha concepción errónea, termina haciendo una importante afirmación:

Rights conferred by patents are indeed very definite and extensive, but they do not give any more than other rights a universal license against positive prohibitions. The Sherman law is a limitation of rights,-rights which may be pushed to evil consequences, and therefore restrained.⁹⁹

Con esta afirmación, la Corte Suprema terminó con la idea de que las patentes estaban sobre el Derecho de competencia y que estas eran casi intocables, ahora quedaba claro que la Sherman Act era una limitación al Derecho de patentes y que estos se debían adaptar al Derecho de competencia y no contravenirlo si no se quería que se las demande. Finalmente, con esto en mente, y viendo como los acuerdos del pool de patentes restringieron la competencia y el

⁹⁷ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20, de 18 de noviembre de 1912, p. 7.

⁹⁸ *Id.*, p. 10.

⁹⁹ *Id.*, p. 11.

comercio interestatal la Corte señaló: “The agreements clearly, therefore, transcended what was necessary to protect the use of the patent or the monopoly which the law conferred upon it. They passed to the purpose and accomplished a restraint of trade condemned by the Sherman law”.¹⁰⁰ Al momento que las licencias de patentes traspasaron la línea permitida por el Derecho de competencia y empezaron a restringir el comercio como ocurrió en este caso, se empezaron a tener prácticas anticompetitivas que no podían ser aprobadas por el hecho de considerar que la propiedad intelectual no podía ser intervenida por el Derecho de competencia, motivo por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos trajo como precedente que la propiedad intelectual debía actuar bajo la Sherman Anti Trust Act y así confirmó el decreto establecido por la Corte de Distrito.

No podemos más que aplaudir la decisión tomada por la Corte en el presente caso, realizamos esta afirmación puesto que gracias a esta sentencia se dio el cambio de pensamiento, donde la propiedad intelectual y las patentes al cometer abusos perdieron su “inmunidad” y tuvieron que someterse a las leyes nacionales como la Sherman Antitrust Act. Como lo exponen Lerner, Strojwas y Tirole:

The Supreme Court struck down the bathtub enameling patent pool in 1912 in the Standard Sanitary decision. Private antitrust litigation regarding pools increased sharply thereafter. Government efforts to investigate and break up pools accelerated after well-publicized hearings on patent pools in the late 1930s.¹⁰¹ [El subrayado es nuestro].

La Corte, al acabar con la inmunidad de las licencias sobre el Derecho de competencia, dio como resultado que las partes empezaran a demandar los abusos incurridos por los pool de patentes. Esta actitud nos parece de lo más positivo puesto que esto demuestra que los conceptos de E. Bement eran cosa del pasado, ahora la propiedad intelectual se debía someter al Derecho de competencia cuando esta cometiera abusos. Los pools de patentes, pese a ser valiosísimas herramientas de la propiedad intelectual para el desarrollo, pueden llegar a ser realmente dañinos a la competencia y el mercado, ya que a través de estos se pueden formar carteles, los cuales son propicios para fijar precios, alterar niveles de producción y realizar otras prácticas que representen un detrimento a la libre competencia. Por lo cual, celebramos

¹⁰⁰ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20, de 18 de noviembre de 1912, p. 11.

¹⁰¹ Josh Lerner, Marcin Strojwas y Jean Tirole. “The Design of Patent Pools: The Determinants of Licensing Rules”. *The RAND Journal of Economics*, Vol. 38 (2007), p. 618.

que la inmunidad de la propiedad intelectual haya terminado con la decisión tomada por la Corte.

2.2.4 MPEG-2 PATENT PORTAFOLIO, [MPGE LA PATENT POOL]

Una vez que hemos visto casos concretos donde se demuestran los efectos negativos que pueden traer los pools de patentes cuando no son usados correctamente, resulta muy importante analizar el lado más importante que estos tienen, el lado positivo de la propiedad intelectual para la competencia, el desarrollo, innovación y los consumidores. Para esto resulta vital analizar el caso de la tecnología MPEG-2 dentro del pool de patentes MPGE LA, ya que fue el primer *patent pool* realizado luego de la expedición de las *IP Guidelines*, dentro de este pool encontramos todos los motivos positivos por los cuales alentamos el uso de la propiedad intelectual y que estas prácticas sean usadas y sobre todo implementadas en nuestro país.

Este caso resulta sumamente interesante porque gracias a este pool de patentes se logró desarrollar la tecnología de video que hoy usamos todos los días tanto en los DVDS, videos en la computadora, por internet y otros. El pool de patentes MPGE LA, como lo expone su vicepresidente Horn: contaba en su inicio con ocho titulares de patentes, los cuales abarcaban 100 patentes, dentro de estos titulares se encontraban Mitsubishi, JVC, Sharp entre otros, sin embargo, este pool fue tan exitoso que terminó en 425 patentes con 14 titulares.¹⁰² [Al 9 de junio de 2014, el pool cuenta con 27 titulares y alrededor de 640 patentes validas]¹⁰³.

El MPEG LA, fue tan importante que su tecnología MPEG 2, contaba con la aprobación de la ISO [International Organization for Standards], es decir se iba a convertir en el estándar de video si este pool no era denunciado por la Federal Trade Commission. Sin embargo, el MPEG LA tenía tantos efectos pro competitivos y fue un pool de patentes tan bien realizado que la FTC mediante un business review letter, adelantó criterios expresando que todo el pool era para beneficio de la competencia y el desarrollo, a lo que nos sumamos expresando que casos como estos demuestran los beneficios e importancia de la propiedad intelectual y los

¹⁰² Larry Horn. "Alternative approaches to IP management: One-stop technology platform licensing". *Journal of Comercial Biotechnology* (2003), p. 119.

¹⁰³ Información obtenida la página web oficial de MPGE LA, <http://www.mpegla.com/main/programs/M2/Pages/Intro.aspx>, (acceso: 9/6/2014).

pools de patentes para fortalecer la innovación y beneficiar al consumidor. Por lo cual nunca se demandó al pool. Los principales efectos pro competitivos son expuestos y reconocidos por el mismo Joel Klein el Assistant Attorney General de la FTC en esa época, quien expresa la existencia de: 1) Patentes complementarias y esenciales¹⁰⁴, 2) licencias no discriminatorias del portafolio de patentes, 3) acuerdos de confidencialidad entre los licenciarios y licenciados para evitar colusión, 4) razonables licencias de grant backs.¹⁰⁵ Cuando Klein se refiere a patentes esenciales y complementarias, está seguro que tienen esta calidad, porque han sido verificadas por un experto independiente en patentes. Es muy importante para todos los pools que sus patentes sean esenciales, complementarias y que se bloqueen mutuamente, ya que si carecen de esta calidad y son patentes sustitutas que compiten entre ellas, se puede llegar a un abuso de poder de mercado, debido que al dejar de competir dos patentes sustitutas se puede caer en fijación de precios o colusión. Cuando se toca el tema de licencias no discriminatorias, se refiere a que se puede licenciar todo el portafolio por igual y al mismo precio, incluso a competidores. Esto resulta de vital importancia, ya que si se licenciara a precios más altos a los competidores o no se les diera toda la información sobre las patentes, fácilmente se estaría cayendo en barreras de entrada y en este caso específico se pondría una barrera de entrada a patentes esenciales para el desarrollo de un producto. El tercer punto que toca Klein es de igual importancia, al momento de crear el pool, los dueños de las patentes entran en plena competencia, esto sucede porque intentan desarrollar productos mejores a base de la tecnología MPEG 2 y no solo viven de las regalías producidas por el pool. Debido a esto, el pool tiene prohibiciones de transmitir información tanto entre titulares de la patente como licenciarios, esto con el fin de evitar la colusión y fijación de precios. Finalmente Klein, toca un tema muy sensible dentro de la propiedad intelectual y el Derecho de competencia, el cual son los grant back. Los grant back son de varias clases, pero a grandes rasgos como su nombre lo indica, estos son cláusulas de retrocesión que tienen los contratos de licenciamiento de patentes, entre el titular de la patente (A) y el licenciario (B). En los cuales el licenciario (B) tiene que licenciar al titular de la patente (A) todos los avances tecnológicos logrados a base de la licencia que le otorgó el titular de la patente (A) al licenciario (B), esto se da

¹⁰⁴ Para revisar lo que son patentes complementarias y esenciales, *vid.* sección 1.3 de esta tesina.

¹⁰⁵ Joel I. Klein. Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice. *MPEG-2 Business Review Letter* (1997), pp. 9-14.

porque sin dicha licencia no se hubiesen logrado los avances tecnológicos deseados.¹⁰⁶ Sobre este punto Klein, afirma que son competitivos, puesto que las licencias de los avances desarrollados por cualquier miembro del pool, deberán ser disponibles para todo el pool y no para un miembro en específico [el titular de la patente en específico gracias a la cual se logró el desarrollo que se quiere licenciar], sumado a que estas licencias deben tener el mismo precio para todos, es decir de nuevo no son licencias discriminatorias y los grant back no son exclusivos.¹⁰⁷

A los puntos expresados por Klein, se han ido sumando autores que han dado su punto de vista sobre los efectos positivos que este pool trajo a la competencia y en cómo se convirtió en el ejemplo a seguir de otros pools de patentes, entre los principales autores tenemos a Carlson, Saphiro y Lerner. Sin embargo, queremos citar a Worley quien expresa: “In particular, the MPEG patent pool’s procompetitive features include the integration of complementary technologies, reduced transaction costs, cleared blocking problems, avoidance of costly litigation, and dissemination of technology”.¹⁰⁸ De lo expresado por Worley, lo único que no se ha analizado hasta el momento son los costos de transacción y los de litigio. Se da una reducción en los costos de transacción puesto que al tener todas las patentes dentro de un mismo pool, cada licenciatario no tiene que negociarlas una por una con cada titular, lo único que hace es negociar con el pool de patentes y listo, logrando ahorro de mucho dinero y tiempo. De igual manera, la reducción de los costos en los litigios como lo hemos visto es una de los principales razones para entrar en un pool, esta empezó con el mismo nacimiento de los pools a través de la Sewing Machine Combination en 1856, de igual manera se dio en National Harrow Company. Al tener patentes que se bloquean unas a otras o son complementarias, resulta vital tener las licencias de estas, muchas veces para no pagar dichas licencias las empresas empiezan a producir sus productos, hasta que los titulares de las patentes se dan cuenta que dichos productos son el resultado de una violación de patentes ya que no se tienen las licencias, es aquí cuando empiezan los litigios y gasto en indemnizaciones. Para no tener

¹⁰⁶ Las cláusulas de grant back, serán analizados a profundidad en el punto 3.2 de la presente tesina.

¹⁰⁷ Joel I. Klein. Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice. *MPEG-2 Business Review Letter* (1997), pp. 12-13.

¹⁰⁸ Regis C. Worley. “The MPEG LA patent pool: A rule of reason analysis and suggestion to improve pro competitiveness”. *Thomas Jefferson Law Review; Spring* (2002), p. 313.

que pasar por esto, los *patent pools* o las licencias cruzadas, abarcan todas las patentes que se bloquean y sus titulares ya no se tienen que preocupar por violaciones de patentes y dinero en indemnizaciones, a lo cual dicho dinero pueden invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos.

Como se ha analizado, el *patent pool* MPEG LA fue de vital importancia pues tras este salieron a relucir todos los efectos positivos que traen el Derecho de competencia y la propiedad intelectual cuando trabajan de la mano, entre los cuales destacamos la innovación tecnológica, el desarrollo económico pero más importante los beneficios directos a todos nosotros, los consumidores.

2.2.5 United States v. Line Material Co, 333 U.S 287 (1948)

Una vez que se han analizado casos y jurisprudencias emblemáticas de los pool de patentes, haremos lo mismo con las licencias cruzadas. El caso de Line Material resulta sumamente importante analizarlo puesto que, antes de este no existía un precedente jurisprudencial que impidiera la fijación de precios en licencias cruzadas cuando interferían con la competencia [Standard Sanitary vs. United States impedía este comportamiento en los pools de patentes], es más el fijar precios mediante licencias era algo permitido por una sentencia que lo declaraba legal, dicha sentencia es United States v. General Electric de 1926. El caso Line Material, es de suma importancia pues es el responsable del cambio hacia la concepción de que los derechos de propiedad intelectual no podían restringir la competencia, y que esto no solo sería algo aplicable en los pool de patentes sino de igual manera en las licencias cruzadas.

La licencia cruzada atacada por los EE.UU, era mantenida entre las compañías Line Material y Southern States Equipment Corporation. Esta licencia cruzada fue el resultado como expone Serafino:

In 1939, Line Material Corporation and Southern States Equipment Corporation applied for patents on dropout fuse cutouts, used to protect circuits from overload. The Patent Office awarded a dominant claim to Southern and a subservient one to Line, resulting in a scenario where a cross-licensing agreement was necessary for manufacturers to obtain the full benefits of the technology.¹⁰⁹

¹⁰⁹ David Serafino. Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso: 01/03/2014).

A esto debemos agregar que, Line Material había realizado una mejora en la patente de Southern [la patente permitía que los circuitos, no se cortocircuitaran por cambio de voltaje en la luz], por lo cual, tanto la mejora y la patente original se bloqueaban mutuamente, para poder acceder a dicha mejora y poder usar a la vez la patente original, era necesario que ambas compañías se licenciaran mutuamente sus patentes, cosa que hicieron realizando una licencia cruzada. Sin embargo, a través de esta licencia cruzada Line Material empezó a fijar precios de venta mínimos, motivo por el cual los EE.UU demandaron a esta licencia cruzada.

Lo primero que se debe señalar, es que Line Material ganó a los EE.UU en la Corte de Distrito, esto es corroborado por la Corte Suprema que expone: “[...] the District Court found that the arrangements, as a whole, were made in good faith, to make possible the manufacture by all appellees of the patented devices, [...] there was no undertaking between the appellees or any of them to fix prices.”¹¹⁰ [Los corchetes son nuestros], se debe resaltar que el actuar de la Corte de Distrito, se dio debido a que existía un precedente mal entendido que lo avalaba como es el caso de General Electric, donde se permitía la fijación de precios por parte de licencias. Debido a esto los Estados Unidos acuden a la Corte Suprema de justicia para que se anule la decisión de la Corte de Distrito y que se “overrule” [cambie] el precedente de General Electric.

El señalamiento que la Corte Suprema realiza tanto sobre el precedente de General Electric tomado como base por la Corte de Distrito y sobre la petición del gobierno de los EE.UU de overrule este caso es que:

The writer accepts the rule of General Electric case as interpreted by the third subdivision of this opinion. As a majority of the Court does not agree with that position, the case can not be reaffirmed on that basis. Neither is there a majority to overrule General Electric. In these circumstances, we must proceed to determinate the issues on the assumption that General Electric continues as a precedent.¹¹¹

Es decir, la Corte Suprema no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte de Distrito y de igual manera, aceptaba que no podía cambiar el precedente de General Electric puesto que no poseía una mayoría para hacerlo. Para aclarar, la regla del caso de General Electric era que las

¹¹⁰ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. United States v. Line Material Co et al, 333 U.S. 287, 8 de marzo de 1948, p. 6.

¹¹¹ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. United States v. Line Material Co et al, 333 U.S. 287, 8 de marzo de 1948, p. 10.

licencias permitían fijar los precios de venta de los productos, pues esto era algo “intrínseco” del Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de “monopolio” otorgado por los estados sobre las patentes. No obstante, en *Line Material* pese a que no puede cambiar este precedente, la Corte astutamente acepta que las licencias pueden imponer precios de reventa a los productos como lo hacían en *General Electric*, siempre y cuando no alteren la competencia ni afecten al comercio conforme la Sherman Act, de igual manera, se establece que las licencias cruzadas al estar involucradas más patentes que en una simple licencia, se puede afectar en mayor medida a la competencia que si solo se fijaría el precio mediante una licencia. Es gracias a este razonamiento, que sin *overrule* el caso de *General Electric*, la Corte logró cambiar el paradigma de que los derechos de propiedad intelectual podían atropellar el Derecho de competencia, y logró impedir como ocurrió en su momento en *National Harrow* con los pool de patentes, que las licencias cruzadas abusen del Derecho de propiedad intelectual interfiriendo con la competencia.

Como la misma Corte declara: “It is not the monopoly of the patent that is invalid. Is the use of that monopoly, improperly.”¹¹² Para llegar a este análisis la Corte hizo varios razonamientos, entre los que podemos destacar:

By the patentees’ agreement [...] patents were combined to fix prices. In the absence of the patent or other statutory authorization, a contract to fix or maintain prices in the interstate commerce has long been recognized as illegal per se under the Sherman Act. [...] It is equally well settled that the possession of a valid patent or patents does not give the patentee any exemption from the provisions of the Sherman Act beyond the limits of the patent monopoly.¹¹³ [El subrayado y corchetes son nuestros].

Aquí, claramente podemos observar la postura de la Corte Suprema sobre este caso, en donde acepta que efectivamente la patente otorga una especie de “monopolio”, mediante la cual se podría fijar precios. Sin embargo, este monopolio tiene sus límites en la afectación a la competencia interestatal, mediante la fijación de precio, por lo cual, al incurrir *Line Material* en esta práctica, se la debe ser declarada ilegal. En la misma línea, la Corte Suprema declara:

While the *General Electric* case hold that a patentee may, under certain conditions, lawfully control the price the licensee of his several patents may charge for the patented device, no case of this Court has construed the patent and anti-monopoly statutes to permit separate owners of separate patents by cross licenses or other arrangement to fix the prices to be charged by them and their licensees for their respective products. Where to or more [...]

¹¹² *Id.*, p. 13.

¹¹³ *Id.*, pp. 11-12.

patents combine them and fix prices on all devices produced under any of the patents, competition is impeded to a greater degree than where a single patentee fixes prices for his licensees.¹¹⁴ [Los corchetes son nuestros].

Como podemos observar, una vez más la Corte deja en claro otro razonamiento para no usar el caso de General Electric y en el caso de Line Material sí declarar la fijación de precios como una práctica ilegal. No solo es el hecho de que el monopolio de las patentes no puede interferir con la Sherman Act, sino que al existir fijación de precios en las licencias cruzadas afectan más que una simple licencia, ya que la competencia es impedida en un grado mayor como expresa la Corte, esto es claro que se debe a que al existir más patentes y licencias se afecta a una mayor parte del mercado que con solo una patente y una licencia.

Finalmente, una vez que se han analizado todos estos elementos, la Corte declara: “There is nothing unlawful in the requirement that a licensee should pay a royalty to compensate the patentee for the invention and the use of the patent. The unlawful element is the use of the control that such cross licensing gives to fix prices.”¹¹⁵ Aquí la Corte, una vez más refuerza el Derecho de propiedad intelectual de las patentes, en este caso a recibir regalías por la patente, sin embargo, una última vez deja en claro que esto no es excusa para fijar precios y como se vio mucho menos cuando son licencias cruzadas o cuando dicha fijación de precios interviene con el comercio y con la Sherman Act. Luego de estos análisis y declaraciones, la Corte Suprema simplemente revierte la decisión de la Corte de Distrito declarando ilegal el acuerdo de Line Material por fijación ilegal de precios bajo la Sherman Act.

Creemos que esta sentencia es de suma importancia, puesto que como se lo señaló es la equivalente a Standard Sanitary en las licencias cruzadas, es luego de este precedente jurisprudencial donde se estipula que las licencias y mucho menos las licencias cruzadas pueden fijar precios de venta que afecten a la competencia. Como lo afirma Willard: “The Court concluded that there was no such immunity, explaining that the possession of a valid patent or patents does not give the patentee any exemption from the provisions of the Sherman

¹¹⁴ Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. *United States v. Line Material Co et al*, 333 U.S. 287, 8 de marzo de 1948, p. 13.

¹¹⁵ *Id.*, p. 15.

Act beyond the limits of the patent monopoly.”¹¹⁶ Es decir, luego de este precedente cambió el pensamiento que las licencias gracias al Derecho propiedad intelectual mediante las patentes, eran inmunes al Derecho de competencia, ahora tenían límites que no podían sobrepasar la Sherman Antitrust Act, tal como sucedió con los pool de patentes gracias a Standard Sanitary.

2.3 El *patent pool* y el *cross licensing* en el Derecho de competencia comunitario europeo. Análisis de la *Technology Transfer Block Exemption*, la *Technology Licensing Guidelines*.

Una vez entendido y analizado tanto la historia, el desarrollo y el cómo funcionan los *patent pools* y *cross licensing* en el Derecho de competencia americano, nos parece de igual importancia tener las nociones generales de cómo estas funcionan dentro del Derecho de competencia comunitario europeo.

Lo primero que se debe mencionar sobre los *patent pools* en Europa, es que estos no han sido tratados laboriosamente como en los EE.UU, por lo que no se tiene tantos análisis jurisprudenciales como en este país y hasta el 27 de abril de 2004 tampoco se tenían unas *guidelines* ni verdaderas directrices de cómo debían funcionar los pools de patentes.¹¹⁷ Creemos que este notable atraso se debe al año en que nació la Comunidad Económica Europea, esto se dio con el Tratado Constitutivo de la Unión Europea o también conocido como Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957. Es decir, la primera ley que en Europa trató el Derecho de competencia fue 67 años menor al Sherman Antitrust Act, y 101 años menor al Sewing Machine, primer pool de patentes registrado. La primera norma registrada que indirectamente trata los pools de patentes fue expedida en el año 1957 con el Tratado de Roma, [lo que a partir del 2009 es conocido como el Tratado de Lisboa] esta ley prescribe:

Artículo 81

1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

[...]

¹¹⁶ Willard K. Tom y Joshua A. Newberg. “Antitrust and Intellectual Property: from Separate Spheres to Unified Field”. *Antitrust Law Journal*, [Vol. 66] (1997), p.177.

¹¹⁷ El 27 de abril de 2004, fueron expedidas las “Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología” (2004/C101/02).

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,

— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,

— cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.¹¹⁸ [El subrayado y corchetes son nuestros].

Como se nota claramente, el numeral tercero del artículo 81, prescribe una excepción a la prohibición de acuerdos entre empresas siempre y cuando tengan un efecto positivo en la competencia, dentro de esta excepción a nuestro juicio entran plenamente los pools de patentes, o como son conocidos en Europa los “consorcios de patentes”. A partir de 1984, como lo exponen Baches y Rodríguez: La Comunidad Europea, expediría varios reglamentos sobre la aplicación del artículo 81 del Tratado de Roma para tratar con la transferencia de tecnología [estos reglamentos a partir de 1996 serían conocidos como *Technology Transfer Block Exemption*].¹¹⁹¹²⁰ Sin embargo como lo señalan los mismos autores:

El Nuevo RECATT [hablando del Reglamento de 2004], al igual que ocurría con su antecesor, se aplica únicamente a aquellos acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos partes. Esta limitación obedece a que el Reglamento 19/65 sólo habilita a la Comisión para conceder una exención por categorías a los acuerdos de transferencia de tecnología *entre dos partes*.¹²¹ [Los corchetes son nuestros].

Es decir las *Technology Transfer Block Exemption* no tratan sobre pools de patentes y estos deben ser analizados en base del artículo 81.3 del Tratado Constitutivo o Tratado de Roma. De igual manera, Korah sobre la excepción de los pools de patentes en los *Technology Transfer*

¹¹⁸ Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Artículo 81. Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 325/33 de 24 de diciembre de 2002.

¹¹⁹ Sergio Baches Opi y Ana Rodríguez Encinas. *El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología*. <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1367/documento/004Merc.pdf?id=1884> (acceso: 10/06/2014).

¹²⁰ El último *Technology Transfer Block Exemption*, fue expedido por la Comunidad Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014, es decir tiene menos de tres meses, por lo cual, no se ha encontrado doctrina que se refiera al tema y la más actualizada trata el antiguo *Technology Transfer Block Exemption* de 2004.

¹²¹ Sergio Baches Opi y Ana Rodríguez Encinas. *El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología*. <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1367/documento/004Merc.pdf?id=1884> (acceso: 10/06/2014).

Block Exemption, [analizando el de 2004] señala: “The Commission states that agreements establishing technology pools (even if there are only two parties) do not come within the TTBER because they are not granted for the production of contract products. Technology pools are created to be licensed as a package”.¹²² [Los corchetes son nuestros].

Estos autores, realizan estas afirmaciones basados en el acápite 7 del Reglamento que prescribe:

El presente Reglamento solamente debería aplicarse a los acuerdos por los que el licenciante permite al licenciataro explotar la tecnología autorizada [...]. Tampoco debería aplicarse a los acuerdos de licencia para crear consorcios tecnológicos, es decir, acuerdos de creación de consorcios de tecnologías con objeto de conceder a terceros licencias sobre el paquete de derechos de propiedad intelectual creado.¹²³¹²⁴ [Los corchetes y subrayados son nuestros].

Retomando el análisis de los autores sobre la excepción de los pools de patentes en el *Technology Transfer Block Exemption*, queda claro que los pools de patentes en Europa, deben ser analizados caso por caso según el artículo 81.3 y no se rigen de ninguna manera por un reglamento, algo similar a lo que sucede en los EE.UU, ya que las *IP Guidelines*, tan solo son las directrices y los pools de patentes deben ser analizados caso por caso bajo la *Sherman Antitrust Act*. Esto es lo normal y deseable a nivel mundial, sin embargo, nuestra legislación como se vio en el punto 1.6 de esta tesina, el artículo 14 literal e) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, trata a los pools de patentes como concentraciones económicas, por lo cual, requieren aceptación previa de la Superintendencia desdibujando su verdadera naturaleza y complicando su proceso de creación.

Prosiguiendo con nuestro análisis de la legislación comunitaria europea, encontramos en las *Guidelines del Technology Transfer Block Exemption*, expedidas el 28 de marzo de 2014, los postulados que la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] seguirá para

¹²² Valentine Korah. *Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules*. Oxford: Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2006, p. 115.

¹²³ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Reglamento (CE) No 772/2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Acápite 7. Diario Oficial de la Unión Europea L 123/12 de 27 de abril de 2004.

¹²⁴ Para la excepción de pools de patentes en el nuevo Reglamento de 2014, *vid.* Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Reglamento (UE) No 316/2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología de 21 de marzo de 2014. Acápite 7. Diario Oficial de la Unión Europea L 93/17 de 21 de marzo de 2014.

determinar si los pools de patentes son peligrosos para la competencia. Estos postulados se encuentran en el acápite 248 y se pueden dividir en cinco:

[1] transparencia del proceso de creación del consorcio; [2] la selección y naturaleza de las tecnologías compartidas, [3] incluida la participación de expertos independientes en la creación y funcionamiento del consorcio; [4] y la existencia de salvaguardias contra el intercambio de información sensible y [5] de mecanismos independientes de resolución de conflictos.¹²⁵ [Los corchetes son nuestros].

Lo primero que salta a la vista de los postulados de la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] es que son idénticos a los efectos pro competitivos señalados por Klein en el pool de patentes de MPGE LA, el único que difiere es el primer y quinto punto y el hecho de que no se toque el tema de grant backs. En cuanto a la transparencia del proceso, la precisión que realiza la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] es la siguiente:

Si en el proceso de creación de una norma y de un consorcio pueden participar todos los interesados, hay más probabilidades de que las tecnologías sean seleccionadas atendiendo a su precio y calidad que si el consorcio es creado por un grupo limitado de titulares de tecnologías.¹²⁶

Del primer punto, la Comisión no hace un mayor análisis y a nuestro parecer se refiere a transparencia en la creación de un pool de patentes, cuando este se encuentre abierto para todos los que quieran participar en el mismo, que se detallen claramente las patentes y los miembros que integraran el pools, es decir, que no se restrinja la entrada de competidores o de algún participante y que se tenga toda la información necesaria del mismo.

El segundo punto respecto a la naturaleza de las patentes, es un tema clave dentro de todo pool de patentes y licencias complementarias, este tema ya se lo ha tratado en esta tesina en el punto 1.3. Sin embargo, nos parece de suma importancia ampliar el tema para un mejor entendimiento. Existen tres tipos de patentes que se pueden licenciar en los pools, cada una de estas generan o no riesgos a la competencia. Las primeras son las patentes complementarias,

¹²⁵ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápite 248. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

¹²⁶ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápite 249. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

las segundas son las patentes esenciales y las terceras son las patentes sustitutas, dependiendo de estas se hablará de patentes que se bloquean mutuamente o patentes que compiten entre sí. Las primeras que analizaremos son las patentes complementarias, las patentes complementarias ya han sido tratadas en las *IP Guidelines*, sobre este tipo de patentes Baer expresa:

The department has greater confidence assessing the competitive effects of patent pools when patent holders contribute only complementary patents because “combining complementary factors of production is general precompetitive”. The pool may have the precompetitive effect of reducing the total royalty rate to licensees, thereby lowering the final product cost to consumers.¹²⁷

Como vemos la FTC una vez más, resalta los efectos pro competitivos cuando se introducen en un pool este tipo de licencias. Por su lado, la WIPO expresa sobre las patentes complementarias:

From a technological point of view, complementary patents must be used together to produce a specific output and are not substitutes for each other. Thus, from a technical point of view it is necessary to use complementary patents together in the production process. Therefore, it is required to either be the owner or a licensee of the complementary patents to produce the desired output.¹²⁸

De estas declaraciones se desprende claramente, que las patentes complementarias deben ser usadas en conjunto para producir cierta tecnología, es decir, se complementan entre ellas y si no son usadas juntas no se puede crear dicha tecnología. Uno de los principales motivos para la creación de los pools de patentes es evitar los litigios y el coste de las licencias. Por lo cual, para no infringir en violación de licencias sobre patentes que en verdad se necesitan para la creación de un producto se crean los pools de patentes. Este tipo de patentes, no son un riesgo para la competencia debido a que no hay otra elección de patentes para la creación de un producto y más importante no son patentes que compiten entre sí por lo cual, no se puede llevar a una colusión mediante el pool.

El segundo tipo de patentes que se pueden incluir en un pool sin que exista riesgo a la competencia, son las patentes esenciales. Lo primero que debemos entender sobre estas patentes es que son muy parecidas a las patentes complementarias, sin embargo, cuando se

¹²⁷ William J. Baer Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice. *Intellectual Property Exchange International, Inc Business Review Request, 2013*, p. 8.

¹²⁸ World Intellectual Property Organization [WIPO]. *Patent Pools and Antitrust – a Comparative Analysis*. http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf (acceso: 14/06/2014).

habla sobre patentes esenciales, estas se refieren a patentes necesarias para la creación de una tecnología estándar. Como lo menciona Contreras: “If many different organizations hold patents that are all required to implement a standard, then a manufacturer must obtain a license from each of these different patent-holding organizations in order to implement the standard.”¹²⁹ Esto es exactamente lo que sucede cuando las patentes son esenciales para la creación de una tecnología estándar. Como salta a la vista, saldría demasiado costoso y se perdería demasiado tiempo si una empresa intentase conseguir todas las licencias de patentes necesarias para crear una tecnología estándar, no se diga si infringiera todas las licencias de estas patentes. Por eso, resulta imperativo la creación de un *patent pool*, donde se recojan todas estas patentes y se pueda crear dicha tecnología, el ejemplo principal y más representativo ya ha sido tratado en esta tesina y es el pool de patentes MPGE LA. El pool de patentes esenciales, es el paradigma de los *patent pools*, ya que no existe ningún riesgo que pueda afectar a la competencia esto se debe esencialmente a lo mencionado por Delcamp: “The technical essentiality considered as essential any patent that has no close substitutes or substitutes so inferior that makes them very distant alternatives.”¹³⁰ Resulta simple, las patentes esenciales al no tener sustitutos que puedan satisfacer la necesidad de los consumidores, no van a competir unas con otras, sino que se necesitan mutuamente para la creación de la tecnología estándar. Al no competir y resultado de esta clara necesidad es que no existe riesgo de colusión o falta de competencia entre las patentes en la formación de un pool, ya que como se ha expresado anteriormente estas patentes no compiten entre sí y sin la otra son inservibles para producir la tecnología.

Tanto de las patentes complementarias como de las esenciales nacen las patentes que se bloquean mutuamente, esto se debe a que si no se tienen a todas las patentes necesarias dentro del pool, estas patentes se bloquean para la creación de cualquier producto o tecnología imposibilitando la creación del mismo, hasta que se tengan las licencias o se cree el pool de patentes.

¹²⁹ Jorge L. Contreras. “Standards, Patents, and the National Smart Grid”. *Pace Law Review Vol 32*: (2012), p. 655.

¹³⁰ Henry Delcamp. “Essential patents in pools: Is value intrinsic or induced?”. *Cerna Working Paper Series* (2010), p. 5.

Finalmente, analizaremos el tercer tipo de patentes dentro de un *patent pool*, estas son las patentes sustitutas. Dichas patentes son las que más atraen la atención de las autoridades regulatorias. Dentro de la atención que estas traen, hemos visto declaraciones contundentes por parte de la FTC, la cual ha declarado:

In particular, a pool that includes patents for substitute technologies could lead to increased prices in the final goods market due to the absence of competition among those substitute technologies. In addition, participants in the pool might be able to use it to collude, for example, by exchanging competitively sensitive information, such as pricing, marketing, or R&D information through the mechanism of the pool.¹³¹

La FTC, expone dos efectos potencialmente nocivos para la competencia y los consumidores, el primero es el alza en los precios de los productos desarrollados en el pool y algo que hemos venido repitiendo acerca de este tipo de patentes la posibilidad de colusión. Por su lado, Gilbert uno de los principales estudiosos de los pools, al momento de introducir en un pool patentes sustitutas, expone sus preocupaciones:

A patent pool can be anticompetitive if it inhibits competition between substitutable patented technologies or products made or sold by firms that participate in the pool, or if the pool issues licenses that restrain competition downstream between substitute products that use the pool's technology and other products.¹³²

De estas dos exposiciones entendemos que existe un problema al incluir patentes sustitutas dentro de un pool de patentes, pero por qué nace este problema. Lo primero que queremos resaltar para entender el por qué son mal vistas en la formación de pools de patentes y licencias cruzadas es que estas no son necesarias para crear una tecnología estándar, ya que no son patentes esenciales, sino sustitutas, es decir existen dos o más que cumplen una misma función y no son vitales para el desarrollo de una tecnología. En segundo lugar, al tener dos o más patentes que compiten entre sí en el mercado satisfaciendo la misma necesidad de los consumidores, al momento de ser licenciadas mediante una licencia cruzada o incluidas en un pool de patentes, lo que va a dar como resultado son tres situaciones: La primera, es que estas van a dejar de competir porque los titulares de las patentes llegan a un acuerdo y ya no son competidores, ahora son socios. Segundo, que exista una fijación de precios, ya que al

¹³¹ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007, p. 67.

¹³² Richard J. Gilbert. "Ties That Bind: Policies to promote (Good) Patent Pools". *Antitrust Law Journal* Vol. 77, No. 1 (2010), p. 6.

momento de tener en un pool las patentes donde los socios son los dueños de las patentes que satisfacen las necesidades de los consumidores ya no hay necesidad de competir y esto facilita a que las empresas fijen precios a lo cual los consumidores se tendrán que adaptar ya que se acabará la competencia.¹³³ Finalmente, y más preocupante, es la probabilidad que exista colusión o se creen carteles, en el caso de la legislación de EE.UU, la declaración de colusión se lo hace mediante la *rule of reason*, como vimos en las *IP Guidelines*. Por otro lado, en la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] esta declaración es mucho más rígida y se la hará mediante un análisis *per se*, como lo demuestra el acápite 246 de las *Guidelines de la Technology Transfer Block Exemption*, que exponen:

Los consorcios tecnológicos también pueden ser restrictivos de la competencia. La creación de un consorcio tecnológico implica necesariamente la venta conjunta de las tecnologías compartidas, lo que en el caso de los consorcios integrados únicamente o predominantemente por tecnologías sustituibles entre sí equivale a un cartel de fijación de precios.¹³⁴ [El subrayado es nuestro].

Una vez que se ha analizado, el por qué estas patentes son mal vistas en la formación de pools y licencias cruzadas, creemos que son razones muy válidas para negar la formación de pools de patentes, licencias cruzadas y declarar tan contundentemente que se restringe la competencia mediante estas. Es complicado integrar en un pool de patentes, patentes que compitan entre sí buscando efectos pro competitivos si no se complementan para la creación de un producto, mucho menos son esenciales para crear una tecnología estándar. Es decir, resulta complejo entender los motivos por los cuales dos o más empresas quisiesen incluir en un *patent pool*, patentes sustitutas que compiten y no se bloquean para la creación de ningún producto, ya que a ninguna vista pareciese que se busca algún efecto pro competitivo, sino llegar a acuerdos y evitar competir.

Concluyendo, la Unión Europea tan solo lleva 57 años expidiendo normas que regulen la competencia, a comparación de los EE.UU que su primera ley de competencia tiene más de 120 años. Sin embargo, dentro de estos 57 años la UE ha desarrollado un gran cuerpo legal

¹³³ Véase el ejemplo 9 explicado en las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Publicado por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, 6 de abril de 1995.p. 25.

¹³⁴ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápite 246. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

sobre leyes regulatorias de competencia, como son las *Technology Transfer Block Exemption*. Debemos resaltar que dentro de las *Transfer Block*, los pools de patentes siguen siendo excluidos por lo que se los analiza bajo la luz del artículo 81.3 del Tratado de la Unión Europea o Acuerdo de Roma. De igual manera, los “consorcios de patentes” han quedado un poco relegados ya que estos no tenían unas *Guidelines* hasta principios del siglo XXI. Por otro lado, una vez expedidas dichas *Guidelines* logramos entender la lógica de los pools dentro de Europa, cuando estos representan un peligro a la competencia y qué tipos de patentes se deben incluir y hemos analizado que esta es muy similar a la usada en EE.UU con las *IP Guidelines*, tan solo difieren la transparencia en el proceso de creación del pool de patentes y los mecanismos independientes de solución de conflictos y en cuanto a las patentes sustitutas en EE.UU estas son analizadas bajo una *rule of reason*, mientras que en Europa, si un pool de patentes posee patentes sustitutas va a ser declarado ilegal.

Una vez que se ha entendido cómo funcionan los *patent pools* en la Comunidad Europea pasaremos a analizar los casos más representativos que existen.

2.4 Casos insignia y jurisprudencias dentro del *patenting pool* y el *cross licensing* en el Derecho de competencia europeo.

Al igual que en los EE.UU, las empresas europeas acuden a los entes regulatorios con inquietudes sobre sus posibles acuerdos, ya sean un pool de patentes, una fusión u otros, para saber si estos pueden restringir la competencia. En el caso de los EE.UU esto se lo hace ante la FTC. Por otro lado, en Europa esto se lo hace ante la Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Otra diferencia clave, la encontramos en el tipo de respuestas que estos órganos dan a cada parte que realiza una consulta. En EE.UU se recibe una *business review letter* con la aprobación o no del acuerdo, de igual manera, esta “carta” es pública y puede ser citada para darnos luces de cómo reaccionan las autoridades sobre estos acuerdos como se ha hecho en la presente tesina. Sin embargo, la Comisión Europea [Dirección General de Competencia], expide lo que se conoce como *comfort letter*, la cual es una “carta” privada que no se publica y que hace las veces de un juicio [La comisión hace de parte y juez], simplemente negando la aprobación de los acuerdos o aprobándolos. Esto lo podemos corroborar en la página web oficial de la Comisión Europea que expone:

The Competition DG has to deal every year with a large number of notifications from parties seeking negative clearance or exemption. The majority of cases (where a formal decision is not justified) are closed, with the parties' agreement, by administrative ("comfort") letter. This is a much simpler and speedier procedure. Comfort letters are addressed to the parties concerned and are not published.¹³⁵ [Los subrayados son nuestros].

La competencia de la Comisión Europea para la aprobación o negación de acuerdos entre empresas y el uso de estas *comfort letters*, nace del Reglamento (UE) No 316/2014.¹³⁶ Al no ser cartas públicas y que se puedan citar, resulta mucho más complejo analizar pools de patentes en Europa ya que mediante una “carta de confort” pueden ser negados y los únicos que sabrán los motivos serán las partes involucradas. Es por esto, que tan solo analizaremos los *patent pools* muy importantes que sí han sido aprobados por la Comisión Europea [Dirección General de Competencia], entre estos tenemos el caso “3G WirelessTechnology Licensing Agreements” y el del “DVD Licensing Group”.

2.4.1 DVD6C Licensing Group

El Digital Versatil Disc [DVD], es un estándar de almacenamiento de datos que se lo hace a través de un disco óptico, el cual puede ser leído por varios tipos de reproductores, una de las funciones más interesantes del DVD, es que puede almacenar todo tipo de información y no solo películas. Este estándar, fue desarrollado por 10 empresas de las cuales se agruparon para el pool de patentes tan solo seis.

En Europa, una vez que se creó el estándar y para lograr precios más asequibles al público y una mayor eficiencia [puesto que las patentes que componían el estándar las tenían distintas compañías], se formó un *patent pool*, este pool está conformado por seis empresas, como expresa la página oficial de la DVD6C: “The license portfolio consists of the six companies’ essential patents for DVD-Video and DVD-ROM. Licenses for the portfolio will be available for products that comply with the specifications for the DVD formats promulgated by the

¹³⁵ Comisión Europea [Dirección General de Competencia], página web oficial. *Comfort Letter*. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/comfort_letter.html (acceso: 15/06/2014).

¹³⁶ Para leer la atribución de la Comisión Europea para regular asuntos de competencia, véase, el acápite uno del Reglamento (UE) No 316/2014.

DVD Forum”.¹³⁷ Como salta a la vista, este pool de patentes está formado por patentes esenciales para la creación de esta tecnología, que como hemos visto a lo largo de esta tesina no deberían traer un problema para la competencia. Otro de los puntos muy importantes de este *patent pool* como lo señala la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] es que: “The investigation carried out by the Commission's competition services found that this patent pool would help promote technical and economic progress by allowing quick and efficient introduction of the DVD technology”.¹³⁸ Entonces, una de las ventajas de este pool no es solo tener patentes esenciales para que no distorsionen la competencia, sino que como se ha mencionado y seguimos insistiendo esta valiosa herramienta de la propiedad intelectual ayuda al *R&D* promoviendo el progreso económico y tecnológico como ha resaltado la Comisión Europea.

Finalmente, uno de los puntos más importantes de este pool y un factor principal para la aprobación de pools de patentes en todo el mundo es el tratado por Baltes, quien expresa: “This agreement will allow all interested manufactures to license all patents necessary for the DVD production, leading to lower administration and transactions costs which the consumer will benefit from”.¹³⁹ [El subrayado es nuestro]. Es decir, dentro de este pool de patentes, La Comisión al haber aceptado el pool, reconoce que gracias a esta herramienta, el precio de las transacciones y administración se reducen. Este tipo de reducciones como se lo ha explicado en la presente tesina, se dan gracias a que las patentes no se deben negociar con cada titular de la patente y ahora solo se lo hará con el *patent pool*, es decir existe un *one stop shopping*. [Se adquieren todas las licencias en un solo lugar]. De igual manera, al no entrar en litigios por infracción de licencias, como ocurriría para la creación de una tecnología estándar donde solo se tienen patentes esenciales, las empresas titulares de dichas patentes ahorran dinero que no van a ser reflejados en los costes de producción de la tecnología, logrando así uno de los tantos beneficio importantes que traen los pools de patentes a los consumidores, la reducción del costo de los productos.

¹³⁷ DVD6C Licensing Group, página web oficial. DVD Patenting Licensing Program Announced by Six Companies, <http://www.dvd6cla.com/news/001.html>.

¹³⁸ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. “Commission approves a patent licensing programme to implement the DVD standard”. *Press Releases Data Base*. 09/10/2000, IP/00/1135.

¹³⁹ Cristina Baltes. *Patent Pools-An Effective Instrument for the High Technology Co-operation?*. Tesis de Maestría. Universidad de Lund. Lund, 2003, p. 16.

Hemos analizado brevemente el pool de patentes DVD6C Licensing Group, este pool fue aprobado por la Comisión Europea ya que no contenía patentes sustitutas y solo esenciales para el desarrollo del DVD, además de los beneficios que trajo al consumidor como fue la baja de precios y más importante el *R&D* es decir la investigación y el desarrollo, que fue muy fructífera ya que ahora hemos superado esta tecnología y contamos actualmente con el *Blu Ray*, prueba de que los *patent pools*, son una gran ayuda para la industria, el desarrollo económico y tecnológico y por ende el beneficio al consumidor.

2.4.2 3G Patent Platform Partnership

La tecnología 3G o tercera generación, permite a los celulares tanto la transmisión de datos como realizar llamadas, es decir, mediante esta tecnología se puede utilizar el internet como realizar llamadas a través de los celulares. El llegar a este estándar internacional, en el caso de Europa solo fue posible a través de la realización de un pool de patentes, ya que como lo expone Ewing:

The principal licensing problems for new technologies are the identification of those patents that are essential for the firm's products or services and the necessity of negotiating with the numerous essential patent holders. The uncertainty about the time involved and the total cost of acquiring licenses prevents a substantial number of companies from implementing new technology and becoming competitors in the relevant industry.¹⁴⁰

Las patentes para la realización de la Tecnología 3G son varias, por lo que existe el problema del *patent ticket*, en la breve explicación dada por Ewing, quedan señalados otros problemas que ocurren por la existencia de múltiples patentes y los que quedan solucionados a través de la creación de la figura del *patent pool*. Para realizar este pool de patentes y acabar con estos problemas fueron necesarios 18 titulares de patentes quienes realizaron una consulta a la Comisión Europea, la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] dio luz verde a este acuerdo luego de analizarlo porque entendieron que no existía un daño a la competencia y que los efectos del pool de patentes iban a ser más beneficiosos que contrarios a la misma. Entre los principales motivos para la aceptación de este pool estuvieron como lo afirma

¹⁴⁰ P. Ewing Jr. "EC and DoJ Approval of the 3G Patent Platform". *Mondaq, Connecting Knowledge & People*.
<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/20207/technology/EC+and+DoJ+Approval+of+the+3G+Patent+Platform>
 (acceso: 16/06/2014).

Franzinger: 1) Openness, 2) Transactional Efficiencies, 3) Reduction of Prices for Consumers.¹⁴¹ En cuanto al primer punto, como lo menciona Choumelova: este pool no solo está abierto a los titulares de las patentes, sino también a los licenciantes, de igual manera, se puede licenciar las patentes fuera del pool.¹⁴² El hecho de que el pool esté “abierto”, no resulta ningún asombro, ya que actualmente como se ha analizado las autoridades de control suelen requerir que las patentes de los pools estén a disposición tanto de los titulares de patentes como de cualquier persona que quiera adquirir las licencias, convirtiéndose en licenciatarios. En cuanto a las eficiencias transaccionales, resultan más que obvias en este punto ya que este es uno de los motivos principales para desarrollar un *patent pool*. Entre las principales eficiencias están: el poder adquirir todas las patentes a una sola parte y no hacerlo a varias perdiendo dinero y tiempo, evitar los litigios por infracción de patentes y terminar con el *patent thicket*. Finalmente, sobre la reducción del coste al consumidor, podemos afirmar que este es uno de los grandes beneficios que poseen los pools de patentes, y como no podía ser de otra manera fue considerado por la Comisión para la aprobación del pool. Como lo afirma Franzinger: “The Platform claims that its cap on license fees, the Maximum Cumulative Royalty provision, will reduce the prices consumers will pay for mobile communications devices”.¹⁴³ Muy aparte de que la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] haya aceptado la declaración sobre las licencias de la “3G Patent Platform Partnership”, una vez que se han analizado distintos *patent pools*, sabemos que el dinero ahorrado en litigios como el ahorrado en adquirir las licencias en un solo lugar y no en varios efectivamente logra que el precio del bien final para el consumidor sea menor.

Aparte de estos tres puntos, la Comisión aprobó el pool de patentes porque dentro de este como lo expresa Choumelova: “the Parties to a licence can choose between the Platform’s Standard Licence and a negotiable individual licence”.¹⁴⁴ Es decir los licenciatarios podían

¹⁴¹ Michael R. Franzinger. “Latent Dangers in a Patent Pool: The European Commission's Approval of the 3G Wireless Technology Licensing Agreements”. *California Law Review*, Vol. 91, No. 6 (2003), pp. 1718-1719.

¹⁴² Dessy Choumelova. “Competition law analysis of patent licensing arrangements —the particular case of 3G3P”. *Competition Policy Newsletter* (2003), p. 41.

¹⁴³ Michael R. Franzinger. “Latent Dangers in a Patent Pool: The European Commission's Approval of the 3G Wireless Technology Licensing Agreements”. *California Law Review*, Vol. 91, No. 6 (2003), pp. 1719.

¹⁴⁴ Dessy Choumelova. “Competition law analysis of patent licensing arrangements —the particular case of 3G3P”. *Competition Policy Newsletter* (2003), p. 41.

escoger entre un *blanket agreement* o si les parecía más justo y mejor para sus intereses, licencia por licencia sin tener ningún problema. Finalmente, la 3G Patent Platform Partnership, fue aprobada por la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] porque cedió a un requerimiento de esta y aceptó modificar la estructura del pool. Este cambio se dio porque el pool al principio estaba compuesto por un solo acuerdo sobre las licencias, dicho acuerdo envolvían las cinco tecnologías necesarias para desarrollar la Tecnología 3G. Sin embargo, la Comisión tal como menciona en su *press release*:

In order to safeguard competition between potentially competing essential 3G patents for 3G different technologies, the parties have agreed to modify the initial structure of the agreements and establish five separate sets of arrangements, one for each technology, instead of combining all essential patents in one single platform.¹⁴⁵

Es decir, pese a todos los puntos positivos para la competencia, el desarrollo de la industria y los consumidores, estos no fueron suficientes para la Comisión y la 3G Patent Platform Partnership tuvo que modificar sustancialmente su pool para que este sea aprobado y poder llevar a los consumidores la Tecnología 3G, que actualmente todos usamos en nuestros celulares.

Como se ha analizado, la 3G Patent Platform Partnership introdujo la tecnología 3G en los celulares en toda la Unión Europea, esto fue posible mediante la creación de este *patent pool*, el cual logró una vez más demostrar todos los efectos positivos que estas figuras traen a la competencia, el *R&D* y los consumidores.

2.5 El *patent pool* y el *cross licensing* en el Derecho de competencia ecuatoriano. Análisis de la LORCPM.

Una vez que hemos logrado entender cómo funcionan los *patent pools* tanto en EE.UU como Europa, resulta de mayor importancia comprender cómo funciona esta figura dentro de nuestra legislación o cómo se la podría adaptar a la misma. Lo primero que debemos realizar para lograr este cometido es entender que el *cross licensing* y el pool de patentes no son lo mismo, aunque tienen efectos similares, son figuras distintas y por ello en nuestra legislación van a funcionar muy distinto. Como se analizó en el punto 1.4 de esta tesina, las licencias

¹⁴⁵ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. “Antitrust clearance for licensing of patents for third generation mobile services”. *Press Releases Data Base*. 12/11/2002, IP/02/1651.

cruzadas a diferencia de un pool de patentes, son simples acuerdos bilaterales que se usan para la licenciar patentes entre dos partes ya sean naturales o jurídicas, por lo cual, no van a atraer la atención de las agencias regulatorias de competencia. De igual manera, por la simplicidad de esta figura y el hecho de que ya se la analizó cómo funciona en el Ecuador, en el punto 1.2 de esta tesina, en esta sección solo se analizarán los pools de patentes en nuestro país.

Como se investigó en el punto 1.3 de esta tesina, los pools de patentes son acuerdos entre empresas con el objetivo de transferir sus patentes a una tercera persona [al pool] para que este licencie al resto. Los pool de patentes no tienen una fórmula única de funcionamiento y pueden funcionar bajo distintas modalidades, entre las que rescatamos el joint venture y la holding, sin embargo, somos conscientes que el pool de patentes puede funcionar bajo otra modalidad que cumpla con sus elementos esenciales.

Lo interesante del pool de patentes es que en nuestro país no ha sido desarrollado por lo cual, consistiría en un contrato innominado y atípico. De igual manera, este puede funcionar como se mencionó bajo la fórmula de un joint venture, un consorcio de empresas u otra fórmula por inventar. No obstante, según nuestro análisis no puede funcionar bajo la figura de la holding o al menos en el Ecuador no. Esto se da principalmente por lo que expone Arévalo que en nuestro país:

La Compañía Holding es una compañía [sic] que tiene como objeto social, la adquisición de paquetes accionarios de otras compañías, [...], y a través de esta propiedad, lograr llevar con un criterio unificado, el manejo y organización de las compañías de las cuales adquiriese acciones.¹⁴⁶ [Los corchetes son nuestros].

Arévalo tiene razón y no hay que entrar en mayores disquisiciones doctrinarias para darnos cuenta que en nuestro país la holding, es incompatible con el pool de patentes, hacemos esta categórica afirmación por el artículo 429 de la Ley de Compañías, el cual prescribe:

Compañía Holding o Tenedora de Acciones, es la que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.¹⁴⁷ [El subrayado es nuestro].

¹⁴⁶ María Mercedes Arévalo Espinosa. *Compañía Holding: Relevancia Legal, Económica y Tributaria*. Tesis para la obtención del Título de Abogado. Universidad de Cuenca. Cuenca, 2013, p. 10.

¹⁴⁷ Ley de Compañías. Artículo 429. Registro Oficial 312 de 5 de noviembre de 1999.

Analizando este artículo, nos damos cuenta que el fin de un pool de patentes no es la compra de acciones o participaciones de otras compañías para ejercer su control, el fin de un pool de patentes es crear una tercera persona y licenciar o transferir las patentes a esta persona y que esta a su vez licencie a otras o administre las patentes. Por lo cual, resulta muy sencillo entender que la figura de la holding al menos como está redactada y concebida en nuestro país es incompatible con los *patent pools*.

Ahora, si hablamos de *joint venture*, esta figura pareciese estar mucho más apegada a los objetivos del pool de patentes, y podríamos afirmar que sería una de las fórmulas válidas para introducir esta importante figura en nuestro país. El contrato de joint venture como lo expresa Echarri: “[...] puede definirse como el acuerdo entre dos o más partes que ponen en común sus recursos y colaboración para llevar a cabo una actividad comercial a través de la cual pueden obtener un beneficio mutuo”.¹⁴⁸ De igual manera, según Martínez este: “Se conoce como *Joint Venture* un acuerdo mediante el cual un conjunto de personas (normalmente personas jurídicas o comerciantes) llegan a un acuerdo comercial para la realización de un negocio en común”.¹⁴⁹ Debemos precisar que en el contrato de joint venture, las empresas mantienen su independencia por lo que no se forma una fusión o una adquisición. Por lo analizado, podemos concluir que el joint venture, primero es un acuerdo, este se da entre dos o más partes y tiene como objetivo la realización de un negocio en común, es decir, cabe perfectamente en la figura del pool de patentes. Sin embargo, debemos señalar que el joint venture en nuestra legislación no se encuentra tipificado, esto es corroborado por Acuña, quien expresa: “El contrato de joint venture evidentemente es un contrato atípico, dentro de nuestro sistema legal, y que encuentra sus directrices en el Derecho Comparado”.¹⁵⁰ Nosotros nos apegamos a este razonamiento ya que tras un análisis de la Ley de Compañías, El Código de Comercio y el Código Civil, no hemos encontrado algún artículo que nos hable sobre el contrato de joint venture, por lo cual, en nuestro país es un contrato innominado que se atiene a los principios generales de los contratos y a la voluntad de las partes.

¹⁴⁸ Alberto Echarri, Ángel Pendás Aguirre y Ana de Quintana Sanz-Pastor. *Joint Venture*. Madrid: ed. FC Editorial, 2002, p. 15.

¹⁴⁹ Xavier Esteban Martínez Guillén. *Análisis Jurídico Comparativo del Contrato Joint Venture: Propuesta de Regulación en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano*. Universidad del Azuay. Cuenca, 2007, p. 40.

¹⁵⁰ Hugo Francisco Acuña Vizcaíno. *Estudio del Contrato de Joint Venture, en el Sistema Jurídico Ecuatoriano*. Universidad de las Américas. Quito, 2009, p. 42.

Como se ha analizado, el contrato de joint venture, tiene los mismos objetivos que el pool de patentes, 1) es un acuerdo entre dos o más partes, 2) se ponen en común recursos [patentes], para llevar a cabo una actividad que 3) les traerá beneficio en común. Para entender de una mejor manera, nos parece práctico e importante resaltarlo con un ejemplo. Imaginemos que A, B y C, se ponen de acuerdo en la creación de una persona jurídica D. Para la creación de D, tanto A, B y C entregan sus patentes a D esto con el objetivo que D licencie y administre dichas patentes. Por lo cual, tanto A, B y C, están llegando a un acuerdo en común [la creación de D], para esto están invirtiendo sus recursos [patentes], lo que les trae un beneficio mutuo [todos los efectos positivos de un pool], esto es un joint venture y a nuestro juicio es plenamente aplicable en el pool de patentes. Así pues, una de las varias formas válidas para introducir al pool de patentes en nuestra legislación es a través de un joint venture.

Sin embargo, creemos que la fórmula contractual que se utilice en nuestra legislación para la formación de un pool de patentes, no llega a la importancia de que dicho pool en el Ecuador pueda ser considerado como una concentración económica como se vio en el punto 1.6 de esta tesina. El artículo 14 literal e) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, refiriéndose a las concentraciones económicas este prescribe:

e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico¹⁵¹ los activos de un operador económico o le otorgue el control o influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de un operador económico.¹⁵² [El subrayado es nuestro].

Como se ha analizado, mediante los pools de patentes se transfieren a una persona jurídica o grupo económico los activos de las empresas [patentes], para que esta tercera persona los administre y licencie al resto, este es el funcionamiento normal de un pool de patentes a nivel internacional, y es el mismo funcionamiento que tanto en los EE.UU como Europa es y sigue siendo considerado como un simple acuerdo entre particulares, que si bien puede interferir en la competencia no se lo ve *per se* como una concentración económica que tiene reglas mucho más estrictas ya que dentro de estas encontramos a los *mergers* y adquisiciones de empresas.

¹⁵¹ Para entender lo que la LORCPM entiende como grupo económico, véase, el artículo 11 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Suplemento del Registro Oficial No. 697, 07-V-2012.

¹⁵² Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 14. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

El articulado en nuestro país al usar una fórmula tan abierta como “cualquier otro acuerdo” en donde se transfiera activos, lo que logra es que en ciertos casos se pueda llegar a considerar a los pools de patentes como concentraciones económicas [en nuestra legislación estas tienen el mismo peso que una fusión o adquisición de paquetes accionarios mayoritarios de empresas], casos que deberían ser analizados por un juez y no declarados previamente por disposición de una Superintendencia. Los principales problemas que nacen del que se pueda considerar a un pool de patentes como una concentración económica, es primero que esta herramienta en favor de la competencia se la ponga al mismo nivel que un *merger* o una *acquisition*. Al tener el *patent pool* por concentración económica, esta se debe notificar a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Un segundo y más importante problema de esto es que la Superintendencia de Control y Poder de Mercado niegue el pool de patentes. Analizando el primer tema, dentro de nuestro régimen las notificaciones son obligatorias u opcionales. Son obligatorias según el artículo 16 cuando:

- a) Que el volumen de negocios total en el Ecuador [...] supere, en el ejercicio contable anterior a la operación, el monto que en Remuneraciones Unificadas vigentes haya establecido la Junta de Regulación.
- b) [...] se adquiera o incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante del producto o servicio en el ámbito nacional [...].¹⁵³

La junta de Regulación ha establecido un monto de Remuneraciones Unificadas en 200.000,¹⁵⁴ por lo cual, si el volumen de negocios total supera en 200.000 se deberá informar a la Superintendencia y de igual manera si se tiene un 30% o más del mercado relevante.¹⁵⁵ En los demás casos la notificación es opcional, sin embargo, esta puede ser pedida de oficio o a petición de parte. Si bien es cierto, tanto en los EE.UU como en Europa las notificaciones son normales como lo hemos visto mediante las *review business letters* o las *comfort letters*. Esto se da por las diferentes *guidelines* que existen dentro de estas legislaciones, es decir existe mucha más seguridad de cómo actuará las instituciones regulatorias y las empresas se ven motivadas a realizar sus consultas. Creemos que en nuestro país el tener que notificar al ente

¹⁵³ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 16. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

¹⁵⁴ Resolución N. 002 de la Junta de Regulación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Registro Oficial N°132 del 27 de Noviembre de 2013.

¹⁵⁵ Para saber cómo analizar el mercado relevante, véase el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

regulador puede ser un peligro para la formación de esta valiosa herramienta para el progreso de la industria, el *R&D* y beneficio al consumidor. Esto principalmente se debe porque en el Ecuador no existen unas *guidelines* de cómo deben funcionar los pools de patentes siendo lo más parecido a estas la “Guía Técnica para el Análisis de Operaciones de Concentración Económica”¹⁵⁶ que una vez leída y analizada se cae en cuenta que esta guía no representa ningún aporte, puesto que no responde ninguna duda, ya que esta guía tan solo explica de una manera más sencilla el articulado de la LORCPM y no trae criterios consigo, es decir no existe una mayor certeza como con las *guidelines* de los EE.UU o la UE.

No obstante, a nuestro parecer lo más perjudicial que trae consigo el considerar a los pools de patentes como una concentración es el hecho de que la misma Superintendencia sin una sentencia judicial ejecutoriada pueda impedir que el pool de patentes se forme desde un principio porque a su juicio “modifica, refuerza o crea poder de mercado” como consta en el párrafo segundo del artículo 15 de la LORCPM que prescribe:

En caso de que una operación de concentración económica cree, modifique o refuerce el poder de mercado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá denegar la operación de concentración o determinar medidas o condiciones para que la operación se lleve a cabo.¹⁵⁷

Es decir, a diferencia de los EE.UU, en el Ecuador el ente regulador no recomienda o advierte que si altera o perjudica la competencia irá a las cortes, en nuestro país el ente regulador hace de juez y simplemente puede negar que se forme el pool de patentes a través de una decisión administrativa y no judicial. Con el artículo 14 literal e) concebido en la forma en la que está, al momento de intentar en verdad crear pools de patentes en nuestro país nos vamos a enfrentar a barreras que pueden desmotivar la formación de esta valiosa herramienta que como hemos visto en su gran mayoría traen efectos positivos a la industria, al desarrollo y al consumidor.

Hemos analizado la posible formación de los pools de patentes en nuestro país, logramos comprender que no existe una fórmula única para la creación de estos y que en esta tesina se recomienda o se asemeja usar al contrato innominado de joint venture para formarlos. Sin

¹⁵⁶ La Guía Técnica para el Análisis de Operaciones de Concentración Económica, se puede encontrar en la página oficial de la Superintendencia de Control y Poder de mercado, <http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/GUIA-CONCENTRACIONES-actualizada-diciembre-2013.pdf>.

¹⁵⁷ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 15. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

embargo, analizamos que la LORCPM es una gran barrera para la formación de los pools de patentes, ya que llegan a tratar a esta figura como concentraciones económicas poniéndolas al nivel de las fusiones y adquisiciones, por lo cual, se necesita una notificación y autorización previa por parte de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, la cual tiene la potestad de negar dichos acuerdos incluso antes de que estos vean la luz.

Para lograr entender por qué estos acuerdos deberían ser realizados a diario en nuestro país y autorizados por los entes de control, se proseguirá a analizar de una manera más profunda todos los beneficios y problemas que los pools de patentes y licencias cruzadas pueden traer a la competencia, donde por fin entenderemos que existen muchos más beneficios que detrimentos a la competencia.

3. BENEFICIOS, PROBLEMAS Y REGULACION DEL PATENTING POOL Y EL CROSS LICENSING

3.1 Beneficios que traen a la competencia el *patent pool* y el *cross licensing*.

Una vez que se ha analizado tanto los conceptos básicos, como la historia y el funcionamiento de los *patent pools* y *cross licensing*, y hemos logrado entender a cabalidad que estas valiosas herramientas de la propiedad intelectual benefician tanto a las industrias, la investigación y desarrollo [R&D], el Derecho de competencia y sobre todo el consumidor. En el presente capítulo, realizaremos un análisis detallado tanto de los beneficios como desventajas que estas figuras traen consigo al Derecho de competencia y finalmente propondremos parámetros para la aplicación de esta figura en nuestra legislación, tomando en cuenta todo lo expuesto durante esta tesina.

Como lo hemos analizado y mencionado varias veces, las licencias cruzadas como los pools de patentes, son figuras similares que traen prácticamente los mismos beneficios, por la simplicidad de las licencias cruzadas, empezaremos analizando los beneficios de estas para terminar añadiendo todos los beneficios extras que los pools de patentes traen y que no encontramos en las licencias cruzadas.

Para lograr agrupar a todos los beneficios que traen las licencias cruzadas, creemos que debemos acudir a los órganos encargados de controlar la competencia ya que los beneficios que estos mismos órganos promulgan a nuestro parecer van a ser los más neutrales y de los

cuales se ha creado doctrina a su alrededor. Es por esto que tomamos como punto de referencia a la FTC y al Departamento de Justicia de los EE.UU, órganos que exponen los beneficios de las licencias cruzadas en su Antitrust Enforcement, dictaminado: 1) permite a las partes operar dentro del *patent thicket*, 2) reduce los costos de transacción y 3) reduce el problema de las *royalty stacking*.¹⁵⁸ Para lograr entender el primer punto, lo primero que debemos tener claro es qué es el *patent ticket*. Como lo expone Clarkson el *patent thicket* se da:

When organizations in technology industries attempt to advance their innovative activities, they may encounter patent thickets, or dense webs of overlapping intellectual property rights owned by different companies that must be hacked through in order to commercialize new technology.¹⁵⁹

Es decir, este *patent thicket* o maraña de patentes se da con la existencia de muchas patentes que se superponen para la producción de algún producto y para dicha producción se debe poseer tantas licencias como patentes existan. Una de las soluciones que reconocen las autoridades de control de competencia es realizar licencias cruzadas, las licencias cruzadas ya han sido analizadas durante toda esta tesina. Sin embargo, nos parece conveniente refrescar conocimientos por lo cual, como lo expone Galasso estas son: “A cross-license agreement is a contract between two companies that grants each the right to practice the other’s patents. In other words it is a bilateral agreement in which two firms choose not to enforce intellectual property rights between them”.¹⁶⁰ Al realizar una licencia cruzada, estamos permitiendo que la otra parte acceda a nuestras patentes, ya que las estamos licenciando, de igual manera, la otra parte permite que nosotros accedamos a dichas patentes. Por lo cual, el resultado es que la maraña de patentes desaparece. Esto se da porque ya no tenemos que atravesar todas las licencias necesarias para la producción de una tecnología o producto, con una licencia cruzada se acaba el *patent thicket* y podemos crear la tecnología o el producto deseado. Es de suma importancia mencionar que los pools de patentes de igual manera, acaban con el *patent thicket*

¹⁵⁸ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, pp. 59-61.

¹⁵⁹ Gavin Clarkson. *Patent Informatics for Patent Thicket Detection: A Network Analytic Approach for Measuring the Density of Patent Space*. Tesis doctoral. Harvard Business School. Boston, 2004, p. 2.

¹⁶⁰ Alberto Galasso. *Broad Cross-License Agreements and Persuasive Patent Litigation: Theory and Evidence from the Semiconductor Industry*. Tesis para la obtención de PhD. London School of Economics. Londres, 2007, p. 2.

y que estos incluso resultan más efectivos que las licencias cruzadas si son varias las compañías que tienen la patentes, puesto que, se creará un pool con varias partes y no tan solo con dos partes como con las licencias cruzadas.

El segundo gran beneficio de las licencias cruzadas, son la reducción de los costos de transacción. Los costos de transacción han sido un gran problema en el mundo de las patentes, y estos costos se pueden dar en muchos escenarios. Uno de estos, son los costos por infracción de patentes. Como lo expone Grindley:

One approach for a developer to deal with the IP rights of others would be simply to identify all infringements as they arise, and negotiate separate licenses for each. However, the transactions costs of such an approach would be inordinate. Moreover, it would expose the potential licensee to large risks.¹⁶¹ [El subrayado es nuestro].

Como lo hemos analizado, uno de los incentivos para formar tanto pool de patentes como licencias cruzadas, era el acabar con los litigios sobre las patentes, esta es una de las grandes ventajas que tienen las licencias cruzadas y *patent pools* debido a que al momento de licenciar las patentes mutuamente, se van a acabar el litigio por violación de patentes y esto conlleva un gran ahorro en costos y penalidades.

Otro de los costos de transacción que son un problema, es el obtener las patentes esenciales para la producción de una tecnología o producto. Recordemos que al ser patentes tanto esenciales o complementarias, son vitales para el desarrollo de tecnología o productos por lo que no se tiene más alternativa que adquirir las licencias sobre estas patentes. Estas licencias al ser muchas influyen directamente al precio del producto final, encareciéndolo debido a los grandes costos de transacción que implica lograr las licencias de todos las patentes necesarias. Sobre este tema Santore señala: “Obtaining numbers of essential patents could lead to higher prices and/or reduced access to upstream information bundles, owing to increased transactions costs”.¹⁶² En la misma línea Heller ha expresado: “A proliferation of patents on individual fragments held by different owners seems inevitably to require costly future transactions to bundle licenses together before a firm can have an effective right to develop these

¹⁶¹ Peter Grindley y David J Teece. “Managing intellectual capital: Licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics”. *California Management Review* (1997), p. 15.

¹⁶² Rudy Santore, Michael McKee y David Bjornstad. “Patent Pools as a Solution to Efficient Licensing of Complementary Patents? Some Experimental Evidence” *Journal of Law and Economics*, Vol. 53, No. 1 (2010), p. 168.

products”.¹⁶³ Es decir, como lo expresamos previamente, el tener acceso a las licencias de las patentes va a ser vital para el desarrollo del producto, pero esto va a llevar consigo el aumentar los costos de transacción debido a que son muchas patentes las que se necesitan para la creación de una tecnología estándar o de un producto, por lo cual, se necesita negociar muchas licencias con varios licenciantes. Sin embargo, gracias a las licencias cruzadas estos problemas se ven solucionados. Esto se da porque, al momento que dos empresas se licencian mutuamente sus patentes, primero ya no va a existir riesgo de infracción de patentes por lo que se acaba el problema de los litigios, reduciendo los costos de transacción en este ámbito ya que no se va a pagar penalidades ni licencias obligadas. Por el otro lado, si se licencian todas las patentes que se necesitan entre dos empresas, dichas empresas ya no tienen que negociar una por una las licencias necesarias para la creación de una tecnología estándar o de un producto, se van a negociar todas dentro del contrato de licencias cruzadas. Esto trae consigo gran eficiencia, reducción de tiempo y de igual importancia reducción de costos de transacción, porque a toda vista resulta mejor negociar y licenciar todas las patentes necesarias para la creación de un producto que hacerla una por una. Gracias a las licencias cruzadas, vemos que los costos de transacción se reducen lo que trae consigo una reducción al producto final. Debemos puntualizar que los pools de patentes, tienen el mismo efecto que las licencias cruzadas reduciendo costos de transacción. No obstante, los pools pueden llegar a ser mucho más eficientes ya que estos se pueden crear cuando más de dos partes necesitan licenciarse entre sí sus patentes. Recordemos que las licencias cruzadas, tan solo se dan entre dos partes, es decir en casos en los que existan más de dos partes que son dueñas de patentes esenciales o complementarias para la creación de una tecnología, los pool de patentes van a ser la herramienta precisa para reducir los costos de transacción y consigo reducir los costos de los productos finales.

Finalmente, otro de los mayores beneficios que traen consigo las licencias cruzadas es la reducción del problema del *royalty stacking*. Para poder comprender este problema, resulta vital primero determinar lo que es el *royalty stacking*. Según Lemley esto es:

Royalty stacking refers to situations in which a single product potentially infringes on many patents, and thus may bear multiple royalty burdens. The term “royalty stacking”

¹⁶³ Michael Heller y Rebecca Eisenberg. “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research.” *Science Volume 280* (1998), p. 699.

reflects the fact that, from the perspective of the firm making the product in question, all of the different claims for royalties must be added or “stacked” together to determine the total royalty burden borne by the product if the firm is to sell that product free of patent litigation.¹⁶⁴

En la misma línea, Jenei al referirse sobre el *royalty stacking* afirma:

Royalty stacking occurs when a number of separate royalty obligations, in relation to the same product, but pursuant to separate licenses to separate licensors, are stacked or layered, each upon the other. A product may rely upon a number of separate technologies to be combined each being critical to the product, and without there would not be a product for sale.¹⁶⁵

Como podemos analizar, este problema se encuentra muy relacionado con los costos de transacción y el bloqueo de patentes. Realizamos esta afirmación puesto que como afirma Lemley, este problema se refiere a “apilar” regalías o en su caso licencias para poder realizar un producto. Resulta claro que esto ocurre pues se tratan de patentes esenciales o complementarias, por lo cual, un producto necesariamente va a necesitar de estas para poder ser desarrollado. Por otra parte, para no infringir las patentes necesarias y entrar en litigios de patentes, va a requerir de muchas licencias las cuales se van a ir apilando y van a aumentar el coste final del producto. Es decir, el *royalty stacking*, se puede considerar como otro coste que encarece a los productos. El cómo las licencias cruzadas ayudan a reducir este coste, tiene la misma lógica que con los costes de transacción. Si dos empresas deciden licenciarse mutuamente sus patentes a través de una licencia cruzada, resulta claro que ya no se va a tener que pagar por cada licencia ya que ambas partes van a tener acceso a las licencias de la otra parte. En este escenario lo que se hace es acabar con el *royalty stacking*, es decir, ya no hay necesidad de que las licencias se vayan acumulando para el desarrollo de un producto final, porque dichas licencias son accesibles a ambas partes. Esto lo que va a lograr es reducir el costo del producto final, beneficiando al consumidor. Una vez más, debemos puntualizar que los pools de patentes tienen el mismo beneficio, el cual incluso puede llegar a ser mejor porque con esta figura, se puede transferir muchísimas licencias de varias partes a una tercera persona y no está limitada a la existencia de solo dos partes como en las licencias cruzadas.

¹⁶⁴ Mark A. Lemley y Carl Shapiro. “Patent Holdup and Royalty Stacking” *Texas Law Review* [Vol. 85] (2007), p. 1993.

¹⁶⁵ Stephen Jenei. “Anti-Stacking Provisions Can Help Minimize Total Royalty Burden”. *Patent Baristas*. <http://www.patentbaristas.com/archives/2006/03/10/anti-stacking-provisions-can-help-minimize-total-royalty-burden/> (acceso: 30/06/2014).

Como hemos analizado, las licencias cruzadas tienen grandes beneficios a la competencia, la investigación y desarrollo y el consumidor. Al lograr operar dentro de la maraña de patentes, reducir los costes de transacción y el *royalty stacking*, lo que logran esta valiosa herramienta de la propiedad intelectual es incentivar la industria ya que los costes reducen y se puede producir más, de igual manera, se incentiva la investigación esto lo que trae consigo es el progreso y desarrollo económico.

Una vez que se han analizado y quedado claro los beneficios de las licencias cruzadas, proseguiremos a analizar los beneficios que traen los pools de patentes, debemos recordar que los beneficios analizados en las licencias cruzadas, también son beneficios que se tiene con la realización de un pool. Sin embargo, los beneficios que analizaremos a continuación son beneficios extras que no se tenían con las licencias cruzadas.

Los principales beneficios del pool de patentes son recogidos por las agencia reguladora de la competencia de los EE.UU, es la FTC que expresa: los pools de patentes pueden ser beneficios porque 1) ayudan a acabar con el *hold up* y el *hold out problem* que existen en las industrias de tecnología estándar, 2) al igual que las licencias cruzadas reducen costes de transacción logrando un *one stop shopping* de patentes.¹⁶⁶ Finalmente, creemos que el mayor logro tanto de los pools de patentes como de las licencias cruzadas está recogido en las *IP Guidelines*, en estas se expresa que uno de los principales beneficios de estas figuras es el: “promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often precompetitive”.¹⁶⁷

Para entender a plenitud el primer beneficio de esta herramienta, debemos comprender a cabalidad tanto lo que es el problema del *hold up* como el del *hold out*. El problema del *hold up*, puede ser descrito de muchas formas, por lo cual, nos parece importante señalar dos descripciones de dicho problema, usamos estas por ser las más sencillas y acertadas, en primer lugar tenemos a Cotter, quien señala sobre el *hold up*:

[..] as a type of opportunistic behavior on the part of patent owners that threatens to impose (1) static deadweight losses that are not justified by likely increases in dynamic efficiency, or (2) dynamic efficiency losses due to reduction in the incentive to participate in

¹⁶⁶ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, pp. 64-66.

¹⁶⁷ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 28.

standard setting organizations or to engage in follow-up innovation.¹⁶⁸ [Los corchetes son nuestros].

En la misma línea Balto tiene esclarecedora concepción:

Hold-up occurs when a patent holder asserts its intellectual property rights only after another firm has made investments related to that patent (for example, after that firm has brought to market an infringing product). If that happens the patent holder can bargain for higher rents.¹⁶⁹

Como podemos observar, el *hold up* es un comportamiento [para algunos podría ser malicioso u oportunista] del titular de las patentes, quien espera el momento oportuno para hacer valer sus derechos sobre dichas patentes, pues otra parte ha realizado ya sean avances tecnológicos sobre estas patentes o planea sacar al mercado algún producto basado en alguna patente y no ha sacado las licencias correspondientes. De igual manera, se puede entender cuando ya se tiene un acuerdo entre las partes para licenciar los productos, sin embargo, dicho acuerdo no se ha concretado y ya se ha empezado a producir el producto. Entonces, una parte se echa para atrás y pide mayores precios por sus licencias aprovechándose de que su patente puede parar la producción o llevar a un litigio a lo que la otra parte tiene que ceder para no dejar de producir el producto ni entrar en litigios. La parte que ha hecho toda la inversión en base a la patente no licenciada, debe aceptar los términos sobre licencias que proponga el titular de la patentes pues tiene invertido mucho dinero y no se puede arriesgar a entrar en litigios y perder aparte de más dinero invertido, tiempo en el lanzamiento de sus productos. Esto se ve reforzado por la afirmación de Lemley, quien expone:

[...] this threat [el no querer entrar en litigios por las patentes que no se licenciaron] can easily enable a patent holder to negotiate a settlement for an amount of money significantly exceeding the amount that the patent holder could expect to earn in damages based on reasonable royalties. In these cases it is not the underlying value of the patented technology, but the cost to the defendant of switching technologies midstream, that is driving the high royalties being paid.¹⁷⁰ [Los corchetes y el subrayado son nuestros].

¹⁶⁸ Thomas F. Cotter. “Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses.” *The Journal of Corporation Law* [34:4] (2009), p. 1160.

¹⁶⁹ David Balto. *Barriers to Competition on the Innovation Superhighway: How the Lack of Antitrust Scrutiny of Patent Pools Deters Competition*. <http://www.dcantitrustlaw.com/patent%20pools%20-5%209%20pdf.pdf> (acceso: 27/02/2014).

¹⁷⁰ Mark A. Lemley y Carl Shapiro. “Patent Holdup and Royalty Stacking” *Texas Law Review* [Vol. 85] (2007), p. 2008.

Queda claro, que este comportamiento por parte de los titulares de las patentes puede afectar la innovación y la competencia, pues puede desmotivar a los desarrolladores de tecnología a innovar por miedo de infringir una patente y ver su inversión en riesgo. Debemos aclarar que, no se trata de que el desarrollador de tecnología haya infringido la patente al no licenciarla por mala fe, sino que existen industrias tecnológicas como las de los microprocesadores o nanotecnología, donde es imposible saber todas las patentes necesarias para el desarrollo de un producto. Sobre este importante punto Clarkson señala:

A recent FTC (2003) report notes that in certain industries the large number of issued patents makes it virtually impossible to search all the potentially relevant patents, review the claims contained in each of those patents, and evaluate the infringement risk or the need for a license.¹⁷¹

Con esto en mente, entendemos que el *hold up* es realmente un problema que ocurre dentro de la propiedad intelectual y que debe ser superado ya que desmotiva a la inversión y desarrollo en nuevas tecnologías.

Por su parte, el *hold out* es un problema que se da en el campo de las tecnologías estándar, esto ocurre porque para crear una tecnología estándar se necesitan muchísimas patentes, entonces la empresa encargada de crear dicha tecnología hace llamados públicos a todas las partes que puedan tener potenciales patentes esenciales para licenciar dichas patentes y no infringir ninguna, es por estos llamados [los cuales son necesarios] que aparecen las empresas que hacen *hold outs*, estos como Lichtman expone son: “[...] patent holders who for strategic reasons intentionally lay low. These firms understand the holdout dynamic outlined above and they keep quiet in the hope of ultimately holding out and cashing in accordingly.”¹⁷² [Los corchetes son nuestros]. De la misma manera, Gavin se ha pronunciado:

[...] a public solicitation of patents inevitably leaves a few relevant patent holders out of the new collection. Some patent holders will simply not realize that their inventions fall under the soon to be adopted standard or within the area of a new patent pool. Later, that holder, or a subsequent assignee, will discover the relevant patent and demand royalties from those who have already spent money on switching to the new standard or on licensing from the new pool.¹⁷³ [El subrayado y corchetes son nuestros].

¹⁷¹ Gavin Clarkson and David Dekorte. “The Problem of Patent Thickets in Convergent Technologies”. *Annals New York Academy of Sciences* (2006), p. 182.

¹⁷² Doug Lichtman. “Patent Holdouts in the Standard-Setting Process.” *U Chicago Law and Economics, Olin Working Paper No. 292* (2006), p. 4.

¹⁷³ George Gavin D. “What Is Hiding in the Bushes - Ebay's Effect on Holdout Behavior in Patent Thickets.” *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* (2007), p. 561.

Se puede analizar que este problema se da por el oportunismo [en caso que no haya sido en buena fe] de algunas empresas que tras el llamado público sobre patentes complementarias para la creación de una tecnología estándar, se quedan calladas y aguardan a que dicha tecnología esté producida y operante para poder demandar regalías sobre dicha tecnología. Al tener en marcha y operante la tecnología estándar la empresa desarrolladora no le queda de otra que pagar lo que pida la parte propietaria de la patente por la licencia, pues no se puede arriesgar a entrar en litigios y que las cortes obliguen a para la producción de la tecnología estándar.

Una vez que se tienen claros lo que son los problemas del *hold up* y *hold out*, se puede empezar a explicar cómo los pools de patentes pueden ayudar a solucionar estos problemas. Debemos dejar en claro, que el pool de patentes ayuda a solucionar estos problemas pero no los acaba totalmente. Al ser problemas muy similares el pool ayuda a mitigarlos de una misma forma, al momento de transferir las patentes a una tercera persona por varias empresas, este pool se vuelve una gran herramienta. Primero, va a tener muchas de las patentes necesarias para realizar la tecnología estándar y van a ser mínimas las empresas que tengan patentes que no abarca el pool y puedan demandar un *hold out* y el *hold up* es imposible con un ente tan grande ya que los contratos se van a concretar antes de empezar a producir la tecnología o producto. Segundo, al ser un pool este para poder funcionar y no ser demandado por las entidades de control, uno de los requisitos es licenciar a todas las partes que quieran sin ningún tipo de discriminación, este puede ser un incentivo para que las partes que aún tienen patentes que no han presentado al pool, entren a ser parte de esta tecnología y tengan regalías y precios por sus licencias justos. Finalmente, si se entra a un litigio el pool de patentes tiene más capacidad de acción que si se estuviera demandando a una sola empresa, por lo cual, esto o puede desalentar a que se demande al pool a cambio de licenciar las patentes necesarias a un precio justo. Sin embargo, pese a estos puntos pueden todavía existir empresas que de mala fe usen *hold out* o *hold up*, pero queda claro que mediante los pools de patentes estos son más complicados de realizar y muchas veces innecesarios por las licencias justas que dan a todas las partes que lo requieran.

La segunda forma en que los pools de patentes traen beneficios es al reducir costos de producción a través del *one stop shopping*. Un problema común en la producción de

tecnología estándar o de productos es el hecho de tener que recurrir a muchos titulares de patentes para poder obtener las licencias necesarias, esto lo que causa es que el productor de la tecnología pierda tiempo y dinero puesto que debe negociar con cada titular de la patente. Para solucionar este problema se crea un pool de patentes, como lo expone Balto:

Obtaining a pool license may be less costly for both licensees and licensor than negotiating separate licenses with each patent owner. By licensing their pooled patents on a group basis, through centralized licensing, pool members can offer ‘one-stop shopping’ to firms seeking to manufacture products using those patents, rather than those firms having to negotiate individually with each member of the pool, and this can enable more rapid, efficient development and adoption of new technologies.¹⁷⁴

Es decir, el pool de patentes tiene un mayor beneficio que negociar una por una las patentes, esto es algo que de igual manera es mencionado por Merges: “Like ASCAP their basic economic rationale [refiriéndose a los pools de patentes] is that they significantly reduce the transaction costs of exchanging rights when compared to a series of one-shot licensing deals.”¹⁷⁵ [El subrayado es nuestro].

Como hemos analizado, gracias a esta valiosa herramienta de la propiedad intelectual, ya no se tiene que negociar una por una las licencias, puesto que todas estas están dentro del pool y todos sus miembros tienen acceso a estas, logrando primero que las patentes estén siempre a la mano, segundo que no se pierda tiempo al momento de licenciar patentes y tercero la reducción de los costes de negociación puesto que como se lo ha venido repitiendo, ya no se debe negociar una por una las patentes sino que se tiene acceso a todas estas mediante el pool.

Finalmente, el logro más grande de los pools de patentes y licencias cruzadas a nuestro parecer es el promover la diseminación de tecnología a nivel mundial, para poder afirmar que esto es cierto basta tan solo analizar los casos expuestos durante esta tesina. La tecnología MPGE actualmente se usa en todo el mundo, de igual manera, el formato DVD llegó para quedarse al igual que el 3G, es más, estos pools de patentes fueron tan exitosos que ahora le cogen la posta sus predecesores. La tecnología estándar DVD está siendo reemplazada por la Blu Ray, que de igual manera fue creada mediante el pool de patentes One-Blue y no se diga

¹⁷⁴ David Balto. *Barriers to Competition on the Innovation Superhighway: How the Lack of Antitrust Scrutiny of Patent Pools Deters Competition*. <http://www.dcantitrustlaw.com/patent%20pools%20-5%209%20pdf.pdf> (acceso: 27/02/2014).

¹⁷⁵ Robert P. Merges. “Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools”. *University of California at Berkeley Working Paper.*, p. 17.

la 3G, que ha sido reemplazada en gran parte de países por la LTE o 4G, como vemos los pools de patentes y las licencias cruzadas traen consigo progreso, competencia y beneficios al consumidor en cualquier lugar del globo que se los implemente, es por eso, que resulta imperativo que en nuestro país se empiecen a usar estas herramientas de la propiedad intelectual.

3.2 Problemas que pueden traer a la competencia el *patent pool* y el *cross licensing*.

Como ha quedado demostrado tanto las licencias cruzadas como los pools de patentes traen enormes beneficios a la industria, al desarrollo e investigación y al consumidor. Sin embargo, estas valiosas herramientas en ciertos casos y cuando son mal utilizadas también pueden traer detrimentos a la competencia. Tanto las licencias cruzadas como los pools de patentes pueden llegar a tener los mismos efectos anti competitivos, por lo cual, serán analizadas las dos figuras a la vez.

El organismo encargado de controlar la competencia en los EE.UU, es decir la FTC con respecto a los detrimentos que pueden llegar a tener las licencias cruzadas y los *patent pools* ha expresado que estos son causados cuando: 1) cuando en pools o licencias cruzadas tienen patentes sustitutas, 2) cuando estos son mecanismos para la fijación de precios y 3) cuando se excluye a otros competidores.¹⁷⁶

Analizando el primer riesgo, recordamos lo tratado en el punto 3.2, es decir que existen tres tipos de patentes, las esenciales, las complementarias y las sustitutas, y que las dos primeras no generan riesgo a la competencia. Sin embargo, las sustitutas son mal vistas por las agencias de regulación debido a los riesgos que traen a la competencia cuando un pool es creado con este tipo de patentes. Para lograr entender lo que es una patente sustituta, primero debemos saber lo que es una patente esencial, según Nobuyuki las patentes esenciales son: “[...] an ‘essential’ patent means both a ‘technically essential’ patent which are inevitably infringed by compliance with the specifications and a ‘commercially essential’ patent for which existing alternatives are economically unfeasible.”¹⁷⁷ Por su lado Gilbert al hablar de patentes

¹⁷⁶ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, pp. 28-29.

¹⁷⁷ Nobuyuki Hamanaka. *Distinction between Complementary and Substitute Patents as a Matter of Competition Law - Observations from Comparative Perspective*. Tesis de maestría. Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC). Munich, 2010, pp. 45-46.

esenciales expresa: “Patents that are technically essential or that have no close substitutes are complements to implement a standard or to make or use a product that employs the patented technology.”¹⁷⁸ Son gracias a las patentes esenciales y al que no exista patente que pueda reemplazarlas para la creación de un producto o tecnología, que nacen la mayoría de los beneficios del pool de patentes [navegar en el patent thicket, terminar con el bloqueo de patentes, crear tecnologías estándar].

Sin embargo, todos estos beneficios desaparecen cuando existen patentes que sí se pueden reemplazar para la creación de un producto o tecnología, estas patentes son las sustitutas. Según la WIPO una patente sustituta es: “patents are considered substitutes if they cover alternative technologies and are non-blocking. The technologies covered by substitute patents can be used in parallel without infringing the other patent. They are therefore potentially competing with each other.”¹⁷⁹ [El subrayado es nuestro]. Con esto en mente, el problema fundamental reside en que los pools de patentes son creados por la necesidad de licenciar patentes esenciales para crear tecnología estándar o productos, puesto que otra solución [licenciar una por una las patentes] sale muy costoso. Al momento en que no se licencian dentro del pool patentes esenciales o complementarias y se licencian patentes sustitutas se desfigura el propósito de esta herramienta y ocurre lo inevitable, se crea un problema a la competencia. Este problema se da por un simple motivo, las patentes sustitutas compiten en los mercados, ya que estas crean productos similares que satisfacen las necesidades de los consumidores. Al momento de crear un pool con dichas patentes, estas simplemente dejan de competir porque los dueños del pool pasan a ser socios y es aquí cuando las agencias reguladoras de competencia se ven preocupadas, puesto que mediante este pool de patentes que no compiten se pueden fijar precios, dividir mercado e incluso caer en colusión.

Debemos resaltar dos cosas, la primera es que el licenciamiento de patentes sustitutas no es algo que vaya con la naturaleza de un pool de patentes puesto que estas patentes no generan un *patent thicket* y se pueden licenciar tranquilamente una por una puesto que tampoco generan un *hold out* menos un *hold up*, entonces no existiría motivos de buena fe o legales

¹⁷⁸ Richard Gilbert. “The Essentiality Test for Patent Pools”. *Competition Policy Center UC Berkeley* (2009), p. 2.

¹⁷⁹ World Intellectual Property Organization [WIPO]. *Patent Pools and Antitrust – a Comparative Analysis*. http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf (acceso: 14/06/2014).

para que se cree un pool de patentes con este tipo de patentes. El segundo punto que queremos enfatizar es que las agencias reguladoras de competencia a nivel mundial no aprueban *patent pools* que han sido formados con patentes sustitutas¹⁸⁰ y los llevan a las cortes o mediante una *business review letter* advierten que serán enjuiciados o con una *comfort letter* solo no son aprobados.

El segundo problema que tienen los pools de patentes y las licencias cruzadas, es que estos pueden ser mecanismos para fijación de precios. En la presente tesina dimos dos ejemplos claros de como los pools de patentes han sido usados para fijar precios, esto lo vimos tanto en *Sewing Machine Combination* como en *National Harrow Company*. La fijación de precios como lo explica Curran se lo puede ver como: “Concerted efforts to raise the price of products above competitive levels [...]. Arrangements attempting to stabilize or tamper with competitive pricing”.¹⁸¹ De igual manera, la FTC sobre la fijación de precios ha expresado:

Price fixing is an agreement (written, verbal, or inferred from conduct) among competitors that raises, lowers, or stabilizes prices or competitive terms. [...]. Illegal price fixing occurs whenever two or more competitors agree to take actions that have the effect of raising, lowering or stabilizing the price of any product or service without any legitimate justification.¹⁸² }

Como podemos ver la fijación de precios es una práctica restrictiva de la competencia que tiene el fin el establecimiento de un precio a conveniencia por las empresas sin tomar en cuenta a la oferta y demanda, ósea el mercado ni basados en la competencia. Para evitar que los pools de patentes se vuelvan una herramienta para la fijación de precios o colusión, las agencias reguladoras requieren que estos pools de patentes tengan cláusulas donde no se transmita información sensible de cada empresa [Esto se lo puede ver tanto en las *IP Guidelines* como en las Directrices de aplicación del artículo 101 del tratado de Funcionamiento de la CE], con dichas cláusulas se intenta evitar que las empresas accedan a información confidencial entre si y se pueda llegar a acuerdos tácitos sobre el precio de los

¹⁸⁰ Véase las Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* y Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

¹⁸¹ Patrick D. Curran. “Standard-Setting Organizations: Patents, Price Fixing, and Perse Legality”. *The University of Chicago Law Review* (2003), pp. 998-999.

¹⁸² Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. *Price Fixing*. <http://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing> (acceso: 4/07/2014).

productos que estas están produciendo. La fijación de precios resulta especialmente preocupante si existiese en un *patent pool* que posee una posición de dominio en el mercado, puesto que los consumidores no tendrían otra opción de compra del producto y deberán pagar por este lo que las empresas determinen. La fijación de precios en EE.UU, cuando es descubierta por ser una práctica notoriamente anticompetitiva es analizada bajo la *per se rule* y declarada ilegal, como lo expone la FTC: “When cross-licensing or pooling arrangements are mechanisms to accomplish naked price fixing or market division, they are subject to challenge under the *per se rule*.”¹⁸³ En nuestra legislación de igual manera la fijación de precios se encuentra prohibida en el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, ya que es considerada como un abuso de poder de mercado. Por lo cual, entendemos que la fijación de precios es un verdadero problema para la competencia y el competidor puesto que se alzan ilegalmente los precios obligando al consumidor a pagar y comprar productos sobre valorados que no tienen ningún justificativo dentro del mercado.

El tercer problema que los pools de patentes pueden traer, es el excluir a otras partes del acceso a las licencias del pool de patentes. Como lo hemos repetido en varias veces dentro de esta tesina uno de los principales beneficios de los pools de patentes es que pueden licenciar las patentes a todas las partes que se necesiten incluso los competidores, el caso insignia de esto fue el MPGE. Sin embargo, el hecho de dar licencias incluso a los competidores no es un requisito esencial para la creación del pool, ya que estos se pueden formar así no se licencien las patentes a los competidores y no resulta un problema siempre y cuando las partes que quedan excluidas puedan competir con el pool en el mercado relevante de dicho producto o que el pool no tenga un poder de mercado relevante al momento de no licenciar las patentes. Estas dos preocupaciones son expuestas por la FTC, órgano que declara:

In general, exclusion from a pooling or cross-licensing arrangement among competing technologies is unlikely to have anticompetitive effects unless (1) excluded firms cannot effectively compete in the relevant market for the good incorporating the licensed technologies and (2) the pool participants collectively possess market power in the relevant market.¹⁸⁴

¹⁸³ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 28.

¹⁸⁴ *Id.*, pp. 28-29.

Si las partes que son excluidas del pool de patentes no pueden competir en el mercado relevante, resulta obvio que se está cuartando la competencia ya que antes de la existencia del pool todas las partes podían competir en dicho mercado, entonces, la formación del pool no ha logrado que mejore la competencia si no que la ha coartado, por lo que se debería restablecer dicha competencia con la restructuración del pool. En segundo lugar, si un pool de patentes tiene poder de mercado en un mercado relevante, las autoridades de control van a ser mucho más estrictas para que el pool de patentes no realice prácticas anti competitivas. Al tener dicho poder de mercado, va a ser esencial que el pool de patentes permita licenciar las patentes a terceras personas para que no se cree un abuso de poder de mercado y se permita la capacidad de entrada de las otras partes.

Finalmente, hablaremos de los grant backs, estas son cláusulas que se encuentran dentro de los contratos de licencias cruzadas o de pools de patentes. Dichas cláusulas como lo exponen Saphiro y Gilbert son:

A grant back is a licensing provision that obligates the licensee to provide the licensor with rights to some of the licensee's intellectual property, usually patents developed by the licensee that work in conjunction with the licensed technology (the base technology). A grant back provision ensures that the licensor will obtain a share of the value of improvements to the base technology. It also ensures that the licensor is not precluded from effectively competing because the licensor would infringe improvement patents.¹⁸⁵

Como vemos, los grant backs son disposiciones mediante las cuales, el licenciatario debe regresar al licenciante [grant back de exclusividad] los derechos de propiedad intelectual de cualquier producto creado en base a la licencia. De igual manera, debemos expresar que al ser una disposición o cláusula dentro del contrato pueden tener distintos matices, unos aprobados y otros reprobados por las agencias reguladoras de competencia. Dentro de los aprobados, tenemos los grant backs que no son exclusivos es decir, se pueden licenciar los avances de la tecnología en base a una patente a cualquier parte que lo solicite, incluso fuera del pool, ya no es exclusivo que se licencie al titular de la patente base con la que se desarrolló la tecnología. Por otro lado, los grant backs que no son aprobados por las agencias reguladoras son los exclusivos, es decir, estos que obligan al licenciatario a “devolver” o licenciar de nuevo al

¹⁸⁵ Richard Gilbert y Carl Saphiro. ““Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the nineties”. Brookings Papers on Economic Activity Microeconomics. (1997), p. 323.

licenciante la tecnología lograda a base de la patente de dicho licenciante, estos son los que traen problemas a la competencia.

Al igual que las licencias cruzadas y los pools de patentes, las cláusulas de grant backs pueden traer tanto beneficios como detrimentos a la competencia. Uno de los principales detrimentos es que desmotivan el desarrollo de nuevos productos o inversiones puesto que como lo señala Lerner: “Grant-back provisions force members of the pool to turn to the pool for free or at a low price future patents that will be deemed essential to the working of the pool”.¹⁸⁶ Si este tipo de grant backs son puestos en un pool de patentes o licencias cruzadas, resulta claro que desmotivará el desarrollo e inversión puesto que el licenciario no tendrá beneficios por el desarrollo generado ya que tendrá que devolver al licenciante de la patente gracias al cual ocurrió dicho desarrollo y no podrá ni cobrar regalías por el producto desarrollado. Sin embargo, cuando un grant back es bien desarrollado y no es de exclusividad, es decir, que la tecnología desarrollada a partir de una patente del pool se licencia entre todos los miembros o fuera de este y no solo al dueño de dicha patente, tenemos efectos positivos como los expuestos por Gilbert:

A grant back provision in the license from a patent pool can promote competition by making it less likely that a patentee can charge high royalties by patenting a technology that is determined to be essential for users of the pool’s technology, particularly if the pool’s licensed technology was an important input into the new invention.¹⁸⁷

Este beneficio de los grant backs no exclusivos, resulta claro ya que al licenciar el avance tecnológico entre todos los miembros y no solo al titular de la patente base para el desarrollo de la tecnología, es menos probable que se cobre regalías altas por la licencia necesaria para el desarrollo de la tecnología, puesto que esta licencia pertenece a todo el pool y todos sus miembros se benefician de ella. De igual manera, otro beneficio de tener grant backs no exclusivos es que se divide el riesgo entre el pool de patentes, si el producto desarrollado a base de la patente no es exitoso, todos los licenciarios y licenciantes van asumir el riesgo y ya no solo una parte. Con los grant backs no exclusivos también se logra incentivar a los licenciantes de las patentes para que desarrollen nueva tecnología gracias a las patentes bases,

¹⁸⁶ Josh Lerner y Jean Tirole. “Public Policy toward Patent Pools”. *Innovation Policy and the Economy*. Volumen 8. Adam B. Jaffe *et al.* (ed.). Chicago: University of Chicago, 2007, p. 167.

¹⁸⁷ Richard J. Gilbert. “Ties That Bind: Policies to promote (Good) Patent Pools”. *Antitrust Law Journal* Vol. 77, No. 1 (2010), p. 13.

ya que aún si existiese una cláusula de *grant back* [siempre que no sea exclusiva], estos licenciantes van a tener réditos dentro del *patent pool*.

Una vez que se han analizado los riesgos que pueden causar tanto las licencias cruzadas como los *pool*s de patentes cuando estos no son usados adecuadamente, caemos en cuenta que si bien en algunos casos dichos riesgos pueden ser muy serios y deben ser controlados por las agencias reguladora de competencia, dichos riesgos no se comparan en nada a los beneficios que estas herramientas de la propiedad intelectual trae al desarrollo e investigación, industria y consumidor, el principal diseminar la tecnología e innovación a nivel mundial, es por lo cual alentamos que estas prácticas sean normadas y practicadas en nuestro país.

3.3 Parámetros para la aplicación del *patent pool* en el Derecho de competencia ecuatoriano

Una vez que se ha analizado los *pool*s de patentes a profundidad, el cómo estos funcionan tanto en EE.UU, Europa y cómo se los podría implementar en nuestro país, es hora de dar los parámetros de aplicación para que estos se desempeñen correctamente en el Ecuador, dentro de estos parámetros de aplicación encontraremos, las formas en las que los *pool* de patentes pueden ser llevados a la realidad en nuestro país, los parámetros de tratamiento que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado debe dar tanto a los *pool*s de patentes y licencias cruzadas, el cómo reaccionar y aplicar sanciones si estas valiosas herramientas llegasen a interferir con la competencia acorde a la LORCPM y finalmente, se darán recomendaciones basadas en la experiencia Norteamérica como la europea para que tanto los *pool*s de patentes y licencias cruzadas no afecten a la competencia, no se los tenga que sancionar y que solo traigan beneficios a nuestro país.

Estos análisis son de suma importancia, puesto que se quieren generar todos los beneficios anteriormente planteados, para lo cual se deben implementar extensamente alrededor del país dichas figuras. Sin embargo, pese al optimismo para que se practiquen de una forma progresiva estas figuras, en nuestro país existe un gran problema con la aplicación tanto de las licencias cruzadas como los *pool* de patentes, y es el hecho de que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado no trata dichas figuras, y las únicas aproximaciones que se le dan es el abuso del Derecho de propiedad intelectual en su artículo 9 numeral 17 o el hecho de que se las pueda llegar a considerar concentraciones económicas,

existiendo una clara laguna legal que debe ser cubierta mediante parámetros de aplicación a estas figuras, si se quiere en verdad que tanto el pool de patentes como las licencias cruzadas sean prácticas cotidianas en nuestro país.

En esta sección, se analizarán parámetros de aplicación tanto de los pool de patentes como las licencias cruzadas, no obstante, se debe dejar en claro que las licencias cruzadas son un contrato bilateral que se encuentra normado y posee su régimen de aplicación en nuestro país, este régimen como lo expresamos en el punto 1.2 de esta tesina, se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 280, donde prescribe que:

[...] Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal. Caso contrario se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma.¹⁸⁸ [Los corchetes y subrayado son nuestros].

Como queda claramente expresado, si bien las licencias cruzadas se las puede considerar tipificadas en nuestra legislación, las cláusulas restrictivas del comercio que puedan llegar a tener se las debe regular por la LORCPM. En las licencias cruzadas las cláusulas restrictivas que pueden existir son los grant backs. Sin embargo, como hemos señalado varias veces la LORCPM tiene un vacío legal donde no se tratan estas figuras, por lo cual es imperativo analizar los posibles parámetros de aplicación de estas cláusulas restrictivas.

Como se ha señalado, los grant backs son cláusulas o acuerdos dentro de los contratos tanto de las licencias cruzadas como de los pool de patentes, estos grant backs como lo señala Balto son: “agreements by which a licensee extends to the licensor the right to use the licensee’s improvements to the licensed technology.”¹⁸⁹ Una vez más se ha expresado lo que son los grant backs, con este concepto en mente se proseguirá a analizar los parámetros de aplicación en nuestro Derecho.

La primera duda que se nos viene a la mente, es el cómo establecer parámetros a una figura que nunca ha sido regulada en nuestra legislación, para lograr dar una respuesta a esta pregunta tenemos que fijarnos en la experiencia de las legislaciones donde estas figuras han sido extensivamente aplicadas, en este caso nos estamos refiriendo a los EE.UU. En esta

¹⁸⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 280. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

¹⁸⁹ David Balto. *Barriers to Competition on the Innovation Superhighway: How the Lack of Antitrust Scrutiny of Patent Pools Deters Competition*. <http://www.dcantitrustlaw.com/patent%20pools%20-5%209%20pdf.pdf> (acceso: 27/02/2014).

legislación, lo primero que debemos notar es que al analizar tanto licencias cruzadas como grant backs se realiza mediante un análisis *rule of reason*. Es así que la Federal Trade Commission ha expresado: “The Agencies will evaluate a grant back provision under the rule of reason, [...] considering its likely effects in light of the overall structure of the licensing arrangement and conditions in the relevant markets.”¹⁹⁰ [Los corchetes son nuestros]. Pero qué significa que se dé un análisis *rule of reason*, como lo habíamos señalado anteriormente este tipo de análisis vino a suplir el *per se rule*, y simplemente este se basa como lo expone Klein en:

We ask first, does something about the license hurt competition that either already existed or likely would have come into being without it? And if the license does have such anticompetitive effect, we then ask, is that harm reasonably in order to bring about some even greater procompetitive benefit?¹⁹¹

Por lo cual, un análisis *rule of reason* es analizar tanto los efectos pro competitivos como los detrimentos a la competencia y si existiendo o aceptando estos detrimentos va a dar como resultado efectos pro competitivos aún mayores de los que hubiesen existido si no se hubieran dado estas prácticas que relativamente dañan la competencia, es decir se analiza en base a la razón y las circunstancias del caso concretas. Ahora, en cuanto a los grant backs para verificar si van a existir mejores condiciones a la competencia que sin la existencia de estos, la FTC basa su análisis en algunos puntos, el primero: es si las partes involucradas dentro de la licencia cruzada y las cláusulas grant backs tienen poder de mercado en el mercado relevante, si no lo tienen resulta obvio que el grant back no va a causar mayores problemas puesto que no se va a restringir la competencia por lo mínimo del mercado involucrado [Para la FTC al igual que en el Ecuador, el tener más del 30% del mercado ya es considerado como poder de mercado]. Ahora, un segundo punto en este análisis, nace del hecho que las partes involucradas pueden tener poder de mercado, al momento de tener dicho poder las cláusulas grant back efectivamente pueden afectar a la competencia. Sin embargo, esta afectación será aceptada por la agencia reguladora de la competencia gracias a la *rule of reason*, siempre y cuando si mediante estas cláusulas se puede promover la diseminación de tecnología, se

¹⁹⁰ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 30.

¹⁹¹ Joel I. Klein, *Address to the American Intellectual Property Law Association, on the subject of cross-licensing and antitrust law*, 1997, p. 6.

incrementa el incentivo de los licenciarios para mejorar y disseminar la tecnología e incrementa la competencia.¹⁹²

Como podemos analizar, lo importante e interesante de los parámetros que se dan en los EE.UU, es que estas figuras son acertadamente analizadas bajo la *rule of reason*. Es mediante la regla de la razón que se aceptan los grant back por los beneficios que estos pueden traer incluso si restringen en una medida razonable la competencia. Al existir una laguna legal en nuestra ley de competencia, donde no se trata ni licencias cruzadas ni cláusulas grant back, es imperativo que los parámetros de tratamiento para aplicar estas figuras se lo haga a través de la *rule of reason* ya que como vemos mediante esta forma de análisis se van a buscar siempre los mayores beneficios a la competencia.

Por otro lado, es importante e interesante señalar que en los EE.UU, Joel Klein [Acting Assistant Attorney] de la FTC propuso que para realizar licencias cruzadas se debería implementar una notificación a las agencias de control. En nuestra legislación las notificaciones se las hace cuando son concentraciones económicas conforme el artículo 16 de la LOCPM como se lo analizó anteriormente. Sin embargo, a todas luces las licencias cruzadas no son una concentración económica, no obstante, los argumentos esbozados por Klein nos parecen pertinentes porque van conforme a nuestra realidad. Los argumentos para implementar notificaciones en licencias cruzadas conforme a Klein son: que las licencias cruzadas pasan desapercibidas bajo los organismos de control y debido a que estas pasan desapercibidas, mediante las licencias cruzadas se han realizado prácticas anticompetitivas que deberían ser controladas.¹⁹³ Son argumentos que se pueden aplicar plenamente en nuestra realidad, ya que como hemos analizado las licencias cruzadas son acuerdos entre particulares los cuales no tienen la obligación de ser notificados a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Sin embargo, estos acuerdos al no ser notificados así posean cláusulas anticompetitivas como los grant back [los cuales deben ser controladas por la Superintendencia], van a ser muy difíciles de investigar y sancionar puesto que pasan debajo

¹⁹² Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 30.

¹⁹³ Joel I. Klein, *Address to the American Intellectual Property Law Association, on the subject of cross-licensing and antitrust law*, 1997, p. 12.

del “radar” de la Superintendencia y en muchos casos dichas prácticas pueden quedar impunes como lo expuso Klein.

Analizando esto, nos viene a la mente la interrogante ¿se debería implementar una notificación a la Superintendencia de Control del Poder de mercado cuando se realicen licencias cruzadas? En nuestra opinión, estamos convencidos que no, pese a que dentro de los parámetros de aplicación de las licencias cruzadas recomendamos usar la *rule of reason*, para notificaciones nuestra ley tiene norma expresa y esta prescribe que las notificaciones deben ser hechas por concentraciones económicas y como lo analizamos, la LORCPM trata indiscriminadamente a las concentraciones al referirse en el artículo 14 literal e) a “cualquier otro acuerdo” pueden incluso incluir a las licencias cruzadas. Creemos que no se debería notificar, puesto que como se analizó previamente al momento de notificar la Superintendencia tiene la facultad de aceptar o no que se realice ya sea el *patent pool* o en este caso la licencia cruzada, esta facultad de aceptar la realización o no de estas prácticas se da sin que exista de por medio una orden judicial, es decir, casi de oficio la Superintendencia puede prohibir que dichas prácticas se realicen.

Si bien es cierto, las licencias cruzadas en el Ecuador como en los EE.UU, pueden pasar desapercibidas por los órganos de control de competencia así realicen prácticas anticompetitivas, no es menos cierto que en los EE.UU la agencia de control, es decir, la FTC para prohibir una licencia cruzada primero debe acudir a los tribunales, cosa que parece no suceder en nuestro país puesto el órgano de control puede impedir la formación de un *patent pool* o si lo desea licencia cruzada conforme el artículo 15 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Por lo cual, el riesgo de que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, pueda prohibir una licencia cruzada al momento de la notificación, sobrepasa el hecho de que se puedan realizar actos anticompetitivos sobre todo si tomamos en cuenta que las licencias es un acuerdo entre dos particulares y que generalmente no se realiza entre partes que tengan poder de mercado, motivo principal por lo que pasan desapercibidas por los órganos de control de competencia. Por lo que, los beneficios que traen las licencias cruzadas por lo menos en nuestro país se pueden ver mermados si se notifica a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, puesto que estos pueden prohibir estas prácticas con el pretexto de que se puede modificar el poder de mercado o realizar una práctica anticompetitiva.

Concluyendo, no creemos que es aconsejable implementar un sistema de notificaciones previas a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el caso de las licencias cruzadas, esto se debe a que los detrimentos que pueden llegar a tener estas notificaciones superan los beneficios de las mismas. De igual manera, se ha llegado a la conclusión que en nuestra legislación existe una laguna legal donde no se tratan las licencias cruzadas ni los pools de patentes. Por lo cual, en este caso se deben implementar parámetros de aplicación tanto a las licencias cruzadas y las cláusulas dentro de estas que pueden llegar a ser anticompetitivas como los grant back. En el Ecuador estas herramientas deben ser analizadas bajo la *rule of reason*, porque esta forma de análisis es la que compara tanto los beneficios como los detrimentos que pueden llegar a tener las licencias cruzadas como los grant back eligiendo siempre lo que mejor convenga a la competencia, el desarrollo y el consumidor.

Una vez analizados los parámetros de aplicación para las licencias cruzadas en nuestro país, proseguiremos a analizar los *patent pool*, como ha quedado claro, los pool de patentes siempre son más escrutados que las licencias cruzadas y estos pueden llegar a generar mayores inconvenientes. Es por esto, que para lograr establecer unos parámetros o una forma de aplicación en nuestro país, primero, debemos dejar sumamente en claro que las figuras de los pools de patentes son acordes al Derecho de competencia ecuatoriano, por lo cual, se pueden plenamente implementar en nuestro régimen jurídico. Realizamos dicha afirmación primero basándonos en la contundente declaración de la Constitución de la República del Ecuador, vemos en el Régimen del Buen Vivir, artículo 277 numeral 6 esta prescribe:

Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.¹⁹⁴ [El subrayado es nuestro].

En la misma línea y de igual contundencia e importancia, el artículo 385 numeral 3 declara:

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.¹⁹⁵ [El subrayado es nuestro].

¹⁹⁴ Constitución de la República del Ecuador. Artículo 277. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

Analizando este par de artículos, caemos en cuenta que una de las políticas que tiene el Ecuador es promover, impulsar y desarrollar tecnología para acceder al “buen vivir”, con esto en mente recordamos que los principales beneficios que traen los pools de patentes a toda sociedad son: desarrollo de la industria, promover la investigación y desarrollo, traer beneficios económicos a la sociedad y al consumidor. Por lo cual, una figura como el *patent pool* que logra todos estos beneficios y es acorde a la Constitución del Ecuador va a ser acorde al Derecho de competencia ecuatoriano y es plenamente aplicable en nuestro régimen jurídico. No obstante, para reforzar nuestro planteamiento vamos a analizar lo que prescribe la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la cual en su artículo 4 numeral 9 prescribe:

En concordancia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente, los siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación de política pública en la materia de esta Ley:

9) La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento científico y tecnológico.¹⁹⁶ [El subrayado es nuestro].

Resulta claro que si los lineamientos y la formulación de políticas de la LORCPM son en base a desarrollar el conocimiento científico y tecnológico, el pool de patentes es una herramienta clave para esto, puesto que gracias a este como se han dado claros ejemplos en todo el mundo donde la tecnología y el conocimiento científico se han desarrollado [MPGE, 3G, Blu Ray] y como expresan las *IP Guidelines* el mayor beneficio de los pools de patentes es la difusión y diseminación de la tecnología,¹⁹⁷ por lo cual, resulta claro que esta figura es acorde a nuestro Derecho de competencia y plenamente aplicable en el país.

Una vez que ha quedado claro que los pools de patentes son acordes a nuestro Derecho y pueden ser plenamente aplicables en el mismo, debemos analizar los parámetros de aplicación en el Ecuador. La primera forma de llevar los pools de patentes a nuestra realidad como lo

¹⁹⁵ Constitución de la República del Ecuador. Artículo 385. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

¹⁹⁶ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 4. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

¹⁹⁷ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 28.

analizamos en la sección 2.5 de la presente tesina, es a través del joint venture u otro contrato innominado que cumpla con las características esenciales de un pool de patentes, es decir, que se licencie las patentes a una tercera persona para que esta a su vez administre o licencie a otras personas las patentes de los socios del pool.

Como se explicó en el tratamiento de las licencias cruzadas, nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado tiene un vacío o laguna legal donde no se tratan las licencias cruzadas, lo mismo ocurre con los pool de patentes, los únicos artículos donde se pueden asemejar a esta figura es el artículo 9 numeral 17 donde se topa el tema del abuso de Derecho de propiedad intelectual, el cual no es desarrollado y el artículo 14 literal e) donde los pool de patentes pueden ser erróneamente tomados por concentraciones económicas, ante esta realidad debemos proponer y analizar parámetros de aplicación para esta figura que como lo hemos venido expresando dentro de esta tesina, trae muchos beneficios a las sociedades, beneficios que deben ser implementados en el Ecuador.

Como quedó claro, la mejor forma para implementar parámetros en nuestra legislación sobre una figura que no existe en la misma, es analizando legislaciones que tienen una vasta experiencia en dichas figuras. Como lo hemos señalado, el primer pool de patentes se dio en los EE.UU hace más de 150 años, por lo que, claramente es esta legislación el modelo a basarse para poder aplicar esta figura en nuestro país. Desde la implementación de las *IP Guidelines* en 1995, en los EE.UU la forma de análisis para los *patent pools* al igual que las licencias cruzadas se lo hace a través de la *rule of reason* no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de que un análisis *rule of reason* sea adoptado en nuestro país para analizar estas prácticas. Hacemos esta afirmación por varios motivos, el primero es que como lo señala la FTC, la *rule of reason* trata de: “inquire whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects.”¹⁹⁸ [El subrayado es nuestro].El segundo motivo es muy simple y es acertadamente señalado por Blair: “The rule of reason involves more open-ended inquiry than that of a per se analysis, moving antitrust away from rules and

¹⁹⁸ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995, p. 16.

toward a standard.”¹⁹⁹ Por lo cual, el primer y más importante motivo para que los pool de patentes sean analizados bajo la *rule of reason* en nuestro país, es el importante hecho de que mediante este análisis se pondera si las supuestas restricciones causadas a la competencia por los pool de patentes tienen efectivamente efectos anticompetitivos y si dichos efectos son necesarios para lograr beneficios competitivos mayores de los que hubiesen existido sin la presencia de estos pools. Es decir, se analiza bajo un criterio técnico y eficaz tanto los efectos negativos, los efectos positivos y los efectos que existiesen de no haber el pool de patentes por lo cual es muy importante su aplicación, ya que los efectos positivos como se ha venido demostrando superan y por mucho a los negativos. El segundo motivo para determinar parámetros de tratamiento a los pool de patentes a través de la regla de la razón, es que esta se aleja de la regla *per se*, la cual sin analizar más a fondo se basa tan solo en lo que aplican las normas a raja tabla. El alejarse de la regla *per se* es de suma importancia ya que en nuestra legislación como lo hemos señalado la LORCPM, primero trata a los pool de patentes como concentraciones económicas, esto lo realiza porque existe una norma expresa y de igual manera, se ha señalado que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tiene la potestad de acabar con el pool y otras supuestas concentraciones económicas, porque existe una norma previa que así lo establece. Es decir, en ambos casos si llegase a ocurrir esto estaríamos ante una clara aplicación de la *per se rule*. No obstante, con una aplicación y análisis *rule of reason* para los pools de patentes en nuestro sistema, primero el artículo 14 literal e) donde se puede llegar a asemejar a los pools con concentraciones económicas, no sería aplicado, ya que se analizaría el hecho de que los *patent pools* en casi ningún caso se los puede considerar concentraciones económicas porque no tienen los mismos efectos. Al no ser consideradas como concentraciones económicas por un análisis *rule of reason*, la Superintendencia perdería la facultad otorgada en el artículo 15 de la LORCPM, en donde puede impedir la formación del mismo pool por considerar que “crea, modifica o refuerza el poder de mercado”. Por el otro lado, así el pool cree, modifique o refuerce el poder de mercado, la Superintendencia mediante un análisis *rule of reason* estudiaría si este reforzamiento del poder de mercado trae consigo efectos negativos a la competencia y posteriormente a estos análisis tomará su decisión, es decir, mediante la regla de la razón es un

¹⁹⁹ Roger D. Blair y Daniel Sokol. “The Rule of Reason and the Goals of Antitrust: An Economic Approach”. *University of Florida Levin College of Law* (2012), p. 472.

ganar ganar, por lo cual, creemos que es muy necesario su implementación como un parámetro de tratamiento a esta figura.

Una vez que ha quedado claro que el parámetro de aplicación de los pools de patentes es a través de una regla de la razón por los beneficios que esta otorga, creemos necesario exponer el cómo aplicar la normativa cuando un pool de patentes, una vez escrutado mediante la *rule of reason* infringe la competencia. Como se ha analizado a lo largo de esta tesina, lamentablemente esta es una realidad que no se puede dejar de lado y es necesario estudiarla. Habíamos estudiado que los principales detrimentos de un *patent pool* se dan cuando estos son una herramienta para la colusión, fijación de precios y cuando se excluye a otros competidores de un mercado relevante, todos estos temas son recogidos en nuestra LORCPM. Los pools de patentes en nuestra legislación pueden afectar de dos formas a la competencia y al consumidor, la primera es creando un abuso de poder de mercado, mientras que la segunda es debido a que el pool de patentes puede derivar en colusión.

Para entender de manera clara lo que es la colusión, lo primero que debemos hacer es referirnos a nuestra propia LORCPM que en su Sección III, la denomina como “acuerdos y prácticas restrictivas”, es en el artículo 11 de esta ley donde se entiende plenamente lo que es la colusión, esta prescribe:

Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general.²⁰⁰ [El subrayado es nuestro].

La colusión es efectivamente eso, prácticas concertadas entre dos o más partes que tienen por efecto falsear la competencia en cualquier forma o como lo explica Posner: “The pure collusive practice involves cooperation between competing sellers (in the form of an agreement, express or tacit, limiting competition, or a merger or other method of fusion) to raise the market price above the competitive level.”²⁰¹ [El subrayado es nuestro]. Existen muchas formas de colusión, sin embargo, la fijación de precios es la que se ha analizado en

²⁰⁰ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 11. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

²⁰¹ Richard Posner. *Antitrust Law*. Chicago: The University of Chicago (ed), 2001, p. 40.

esta tesina, pues es la principal de las 21 formas de colusión expresadas por la LORCPM en su artículo 11 que se puede producir por un pool de patentes en nuestro país, de igual manera, la fijación de precios es una de las formas de abuso de poder de mercado que se expresan en el artículo nueve de la misma ley.

La otra forma en que un pool de patentes puede afectar a la competencia es a través del abuso de poder de mercado que ya ha sido claramente estudiado y expuesto en el punto 1.5 de la presente tesina. A parte de la fijación de precios, otra forma de abuso de poder de mercado por los pools de patentes en nuestro país se lo puede dar por el no permitir la entrada de competidores al pool, siempre que estos no tengan la capacidad de competir en dicho mercado relevante, esto ya se lo había analizado en el anterior punto y se encuentra claramente recogido en nuestra LORCPM que en su artículo 9 numeral 1 expresa:

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 1) Las conductas de uno o varios operadores [...] que les permitan afectar [...] la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante, a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia.²⁰² [Los corchetes y el subrayado son nuestros].

Como vemos la preocupación de la Federal Trade Commission de los EE.UU acerca de este efecto anticompetitivo de los pools de patentes es plenamente válido en nuestro país. Sin embargo, lo importante del análisis de las formas en que un pool de patentes puede afectar a la competencia en el Ecuador es el qué se debe hacer cuando esto ocurra. Es decir, los parámetros de aplicación que se deben seguir si un *patent pool* cae en colusión o en abuso de poder de mercado. Cuando esto ocurre según nuestra ley se los podría considerar como una infracción grave conforme el artículo 78 de la LORCPM que prescribe:

Las infracciones establecidas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves. 2. Son infracciones graves: a. El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 11 de esta Ley. [...] b. El abuso de poder de mercado tipificado en el artículo 9 que no tenga la consideración de muy grave.²⁰³ [Los corchetes son nuestros].

Por lo cual, si un pool de patentes cae es una infracción grave a la competencia en el Ecuador y se lo debe sancionar hasta con el 10% del volumen de negocios total de la empresa conforme

²⁰² Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 9. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

²⁰³ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Artículo 78. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

el artículo 79 de la LORCPM. Este sería el parámetro de aplicación de los pools cuando infringen a la competencia en nuestro país y debe ser el procedimiento a seguir por la Superintendencia del Control de Poder del Mercado cuando un pool caiga en estas prácticas.

Finalmente, queremos expresar que para que no pase esto y los pools de patentes no sean un abuso ni falta grave en nuestro sistema legal, a nuestro criterio debemos basarnos en la experiencia de las legislaciones donde más se ha estudiado el tema, por lo cual, debemos acudir tanto a EE.UU como Europa ya que en estas legislaciones, es donde más se ha tratado esta herramienta y se han desarrollado importantes recomendaciones para que estos abusos no ocurran, estas recomendaciones deberían ser recogidas en unas *Guidelines* desarrolladas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, porque la Guía Técnica para el Análisis de Operaciones de Concentración Económica, existente actualmente como se mencionó tan solo son el código comentado y no proporcionan criterios para la aplicación de esta figura. Por un lado, la FTC ha señalado que es importante tomar algunas medidas para evitar que los *patent pools* lleguen a acuerdos colusorios o cometan abusos de poder de mercado, entre las principales se encuentran: 1) usar expertos independientes para determinar si las patentes a licenciar dentro del pool son sustitutas, complementarias o esenciales, 2) que las cláusulas de grant backs dentro del pool de patentes sean no exclusivas y 3) limitar el acceso de los miembros del pool a la información sensible de los mismos miembros para evitar colusión y acuerdos tácitos y 4) permitir que se puedan licenciar una por una las patentes del pool y no solo se licencien todas como un paquete [blanket license].²⁰⁴ Por su lado, la UE ha señalado que las medidas para evitar que un “consorcio de patentes” pueda generar riesgos a la competencia son: 1) que el proceso de creación del pool de patentes sea transparente y 2) que existan mecanismos independientes de solución de conflictos dentro del mismo pool.²⁰⁵ De igual manera, debemos señalar que la UE repite las recomendaciones de la FTC en los puntos 1 y 3.

Como lo hemos analizado extensamente dentro de la presente tesina, las patentes sustitutas cuando son incluidas dentro de un pool de patentes pueden afectar a la competencia,

²⁰⁴ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, pp. 80-84.

²⁰⁵ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápito 248. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

puesto que no son necesarias para una tecnología estándar [no son patentes esenciales] y estas compiten entre sí en un mercado determinado. Por lo cual, una de las recomendaciones que tienen las agencias de regulación de competencia tanto en EE.UU como EU es que al momento de constituir el pool, se contrate a un experto independiente para que este determine si las patentes son esenciales, complementarias o sustitutas para la creación del producto o tecnología estándar en cuestión. El primer ejemplo de este comportamiento fue el pool de patentes MPGE LA, debidamente estudiado en esta tesina, sobre este pool y el tema del experto Clarkson expresa:

In the case of MPEG, the DOJ indicated that it viewed the pool as a procompetitive aggregation of intellectual property. The DOJ's comfort with that position was enhanced by the fact that MPEG LA had used an independent expert to determine which patents were essential to comply with the MPEG-2 standard, thus objectively defining the boundaries of the underlying patent thicket.²⁰⁶ [El subrayado es nuestro].

En nuestra realidad, se podría usar un perito de patentes para que este determine si las patentes a usar en el pool son sustitutas o no y de esta manera evitar que existan posibles efectos anti competitivos a la competencia cuando se usan patentes sustitutas.

La segunda recomendación que realizar la FTC, es que los grant backs no sean exclusivos, como se analizó, cuando existen cláusulas grant backs exclusivas y se licencia de vuelta al licenciante los avances tecnológicos a partir de una patente base, se reduce el incentivo al desarrollo e investigación para el licenciatario. Para que esto no ocurra simplemente se puede acoger esta recomendación y no realizar cláusulas de grant backs exclusivas cuando se quiera formar un pool de patentes en nuestro país, al no tener este tipo de cláusulas los licenciatarios van a tener el incentivo de que sus avances no tendrán que ser devueltos a los titulares de las patentes pudiendo lucrar de estos y así investigar y desarrollar más tecnología.

En tercer lugar, encontramos que una recomendación muy importante para evitar acuerdos colusorios es que al momento de formar el pool de patentes y durante su funcionamiento, las partes involucradas limiten el acceso a la información relevante [precio final de productos, niveles de producción y otros] entre sí. Recordemos que muchas veces los pools de patentes son formados entre empresas rivales para formar una tecnología estándar, por lo cual, esta recomendación resulta de suma importancia. Para implementar este límite o barrera al acceso

²⁰⁶ Gavin Clarkson and David Dekorte. "The Problem of Patent Thickets in Convergent Technologies". *Annals New York Academy of Sciences* (2006), p. 194.

de información entre las partes que van a desarrollar el pool se ha visto un ejemplo clave y es el MPGE LA. En este pool de patentes, para evitar un “cruce” de información que pueda llevar a un acuerdo colusorio, lo que se hizo fue contratar a administradores independientes para que estos manejen toda la información sensible de las empresas, de esta forma miembros del pool como Panasonic y Sony [competidores entre sí], no iban a tener información sensible uno del otro. Se debe mencionar que la FTC recomienda el contratar administradores independientes²⁰⁷ como una solución a este posible cruce de información. De igual manera, en EU, al Comisión Europea [Dirección General de Competencia] sobre los expertos independientes para salvaguardar la información ha expresado:

Un experto o un organismo licenciante independientes pueden desempeñar un papel importante a este respecto, asegurándose de que los datos sobre producción y ventas que sean necesarios para calcular y verificar los cánones no sean revelados a empresas que compitan en los mercados afectados.²⁰⁸

En el Ecuador, se podría implementar este tipo de prácticas, contratando administradores que analicen la información importante de las empresas para que estas no la tengan entre sí, y no se formen acuerdos colusorios como los expresados en el artículo 11 de la LORCPM, luego el pool de patentes puede realizar un contrato de confidencialidad con dichos administradores para que estos a su vez no revelen información tan sensible a otros competidores.

En cuarto lugar, una recomendación que hace la FTC es que el catálogo de las patentes manejadas por los pools, se las puedan licenciar de forma individual como de forma global, al permitir esto existe la ventaja de que las partes que solo necesiten pocas patentes no tendrán que pagar por todo el catálogo. De igual manera, esto no obsta que las partes que necesiten todas las patentes puedan acceder a ellas a través del catálogo del pool. Con esta recomendación se intenta que la mayor cantidad y variedad de competidores entren al mercado, los que tienen la posibilidad de pagar por todo el catálogo de patentes o los que solo necesitan unas pocas ya sea por el costo o porque con estas pocas se pueden desarrollar otro tipo de productos. Implementar esta recomendación en nuestro país resulta de suma facilidad puesto que, lo único que habría que hacer es poner una cláusula en el pool que las patentes

²⁰⁷ Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, p. 82.

²⁰⁸ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápite 259. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

pueden ser negociadas en su totalidad o independientemente dentro del pool, así se logrará que la mayor parte de competidores accedan a las patentes ayudando al desarrollo y la competencia.

Por su lado, en Europa hacen dos recomendaciones extras para la creación de un “consorcio de patentes” que no afecte a la competencia, en primer lugar requieren que el pool sea transparente en su proceso de creación y finalmente que el mismo pool tenga mecanismos independientes de solución de conflictos. Al requerir que el proceso de creación del pool sea transparente, la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] se refiere a que todos los posibles interesados conozcan que se está formando un pool de patentes para que puedan acceder a dichas patentes. Sobre este tema la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] ha expresado:

Si en el proceso de creación de una norma y de un consorcio pueden participar todos los interesados, hay más probabilidades de que las tecnologías sean seleccionadas atendiendo a su precio y calidad que si el consorcio es creado por un grupo limitado de titulares de tecnologías.²⁰⁹ [El subrayado es nuestro].

Resulta claro que si el proceso de creación de un *patent pool* es público, todos los interesados van a intentar participar del mismo, atrayendo a más empresas competidoras. En el Ecuador, para lograr esto se puede hacer llamamientos por la prensa informando que se está formando un pool de patentes, el cual necesita cierto tipo de patentes o simplemente informando de la creación del mismo para que las partes que deseen puedan licenciar las patentes necesarias para la producción de un producto o tecnología. Esto no quiere decir que las empresas que entreguen sus patentes serán miembros del pool, lo que se intenta con este mecanismo es que la mayor cantidad de partes estén al tanto de la formación de dicho pool y que puedan licenciar sus patentes y de este modo que puedan participar todos los interesados no solo en la formación del pool, sino en la licencia de patentes.

Finalmente, la última recomendación que realiza la Comisión Europea [Dirección General de Competencia], es que el pool posea mecanismos independientes de resolución de conflictos, a esta petición la respuesta es obvia, el arbitraje, este método de solución de

²⁰⁹ Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Acápites 249. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.

conflictos es más rápido que el ir a juicio y los interesados son los que escogen la jurisdicción, competencia e incluso árbitros. Sobre los mecanismos de solución alternativos de conflictos en los *patent pools* la Secretaria de la WIPO se ha expresado de la siguiente manera:

163. La solución alternativa de controversias ofrece varias ventajas. Por ejemplo: i) las partes pueden acordar solucionar la controversia a través de un único procedimiento; ii) las partes tienen un mayor control sobre el proceso de solución de la controversia, como la elección del mediador o del árbitro; iii) la solución alternativa de controversias puede evitar la ventaja de un tribunal nacional para una de las partes en lo que se refiere a idioma y legislación; y iv) las partes pueden acordar mantener el proceso y los resultados confidenciales. A diferencia de los fallos judiciales, las sentencias arbitrales son por lo general definitivas y no son susceptibles de apelación.²¹⁰

Los beneficios del arbitraje son conocidos por todos, para aplicar esta recomendación en el Ecuador se podría poner en los contratos de formación de los pools de patentes, cláusulas arbitrales donde se deje claro el lugar donde se quiere resolver el litigio, estos lugares tranquilamente pueden ser en las distintas cámaras de comercio en el país [AMCHAM, Comercio de Quito, Comercio de Guayaquil] o en foros internacionales, eso sí siempre teniendo cuidado en la redacción de la cláusula arbitral para no tener problemas de competencia o cláusulas patológicas al momento de que surja alguna controversia.

Concluyendo, en el presente apartado hemos analizado los parámetros de aplicación de los pool de patentes y licencias cruzadas en nuestro país, entendemos primero que los *patent pools* son conforme a nuestro Derecho de competencia, por lo cual, no habría problema en aplicarla. Segundo, los parámetros de tratamiento tanto de las licencias cruzadas como de los pool de patentes, en nuestra legislación se lo debe realizar mediante una *rule of reason*, esto se debe a la calidad de análisis que este tipo de regla otorga y a los beneficios que trae consigo. En tercer lugar, si se quiere realizar el pool de patentes en el Ecuador, se lo debería hacer a través de un contrato innominado que cumpla con los requisitos esenciales del pool de patentes, nosotros recomendamos el contrato de joint venture. De igual manera, se entendió que si los pools de patentes llegasen a tener efectos nocivos para la competencia luego de un análisis *rule of reason*, el parámetro de aplicación en nuestra legislación, primero será considerar estas acciones como faltas graves a lo cual vendría como sanción un 10% del volumen de negocios, vías que deben ser tomadas por la Superintendencia del Control de Poder de Mercado. Finalmente, para que los pools de patentes no caigan en abusos a la competencia debemos

²¹⁰ World Intellectual Property Organization [WIPO]. *Normas Técnicas y Patentes*. Ginebra: Comité sobre el Derecho de Patentes, Secretaria (ed), 2009, p.50.

incluir en nuestra legislación una *Guideline* donde se prevean mecanismos como los mencionados para la formación de los pools para que estos solo tengan efectos pro competitivos en nuestro país y se aliente a empresarios y empresas a que formen esta valiosa herramienta de la propiedad intelectual.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Una vez que se ha analizado y estudiado a profundidad tanto las licencias cruzadas como los pool de patentes en la presente tesina, remarcaremos las principales conclusiones a las que hemos llegado.

Primero y más importante se logra concluir, que los pool de patentes y licencias cruzadas son herramientas vitales de la propiedad intelectual para lograr el desarrollo de un país, ya que estas son coadyuvantes en la industria, promueven el desarrollo e investigación [*R&D*], logran la diseminación de la tecnología, ayudan a la innovación, producen tecnología estándar y traen grandes beneficios al consumidor como la reducción de precios y acceso a tecnología que sin estas herramientas sería inexistente. Esto se lo logra trabajando de la mano del Derecho de competencia y permitiendo a las empresas superar problemas como la maraña de patentes, ayuda a acabar y aplacar problemas como el *hold up* y *hold out* y finalmente reducen el costo final de las licencias de patentes y productos debido al cese de litigios y al hecho que se pueden conseguir todas las licencias en un solo lugar.

De igual manera, se concluye que al igual que los beneficios planteados, los pools de patentes y licencias cruzadas pueden incurrir en abusos a la competencia como la colusión y un abuso de poder de mercado, para que estos abusos no ocurran en nuestro país, se deben implementar unas *guidelines* donde se recoja la experiencia obtenida por las legislaciones donde estas prácticas son más usuales, como las *IP Guidelines* de los EE.UU y las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología de la UE con el fin de que no se caigan en estos abusos en nuestro país. Sin embargo, se debe señalar que pese a los posibles detrimentos, ha

quedado demostrado que los beneficios de estas prácticas son mucho mayores y más importantes que cualquier detrimento que se pueda presentar.

En tercer lugar, se concluye que si en nuestra legislación no se tratan a las licencias cruzadas y los pool de patentes bajo el análisis *rule of reason*, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado puede llegar a tratar a los pools de patentes como si fueran concentraciones económicas, lo cual es un error ya que la Superintendencia al considerarlos como un concentración económica, sin una sentencia judicial ejecutoriada es competente para impedir la formación de los pool de patentes, lo cual desincentiva a la formación de los mismos y que se implementen todos los beneficios expresados en nuestro país.

De igual manera, podemos concluir que la mejor manera para lograr implementar los parámetros de aplicación en nuestra legislación para las licencias cruzadas y los pool de patentes es a través de un análisis *rule of reason*, esto se debe a que mediante este análisis quedan demostrados y analizados tanto los beneficios como detrimentos que pueden traer consigo estas figuras a la competencia, así como los beneficios y detrimentos que hubiesen existido en la competencia y al consumidor si dichas figuras no se hubiesen aplicado desde un principio en un mercado determinado. Esto da como resultado un análisis mucho más completo y técnico que el realizado mediante la *per se rule*, por lo que es vital la aplicación de la regla de la razón en el Ecuador.

Otra conclusión que se llegó gracias a esta tesina, es que los pool de patentes son conformes a nuestro marco jurídico, ya que sus beneficios y objetivos están en concordancia con nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, por lo cual, el aplicar estas figuras bajo la regla de la razón es plenamente factible. De esta conclusión, se pueden obtener una más. Esta es que, al ser los *patent pools* conforme a nuestro marco jurídico, para poder materializarlos en nuestro país debemos hacerlo a través de un contrato innominado que cumpla con los requisitos esenciales de un pool de patentes. Se concluye que la mejor alternativa para esto puede ser un contrato de joint venture.

Debemos expresar de igual manera, que gracias a esta tesina ha quedado demostrado lo importante que es para el desarrollo de cualquier sociedad que tanto la propiedad intelectual como el Derecho de competencia, trabajen de la mano. Tuvimos el claro ejemplo de lo ocurrido en los EE.UU, donde durante más de 60 años esta antítesis entre ambas ramas del Derecho, provocaron que no se pudiera obtener los mayores beneficios tanto de las licencias

cruzadas como de los pool de patentes, es por esto que es vital e imperativo que la propiedad intelectual y el Derecho de competencia trabajen juntos para el bien de la sociedad.

Finalmente, podemos expresar que con estas conclusiones se ha logrado corroborar nuestra hipótesis de la presente tesina, la cual es que tanto el *patent pool* como el *cross licensing*, son prácticas que efectivamente promueven la competencia, conformes al Derecho de competencia ecuatoriano. Al ser conformes a nuestro Derecho es lo que se puede colegir que se las puede materializar a través de un joint venture y que los parámetros de tratamiento de estas figuras para evitar abusos a la competencia sea a través de la regla de la razón.

4.2 Recomendaciones.

Para lograr una debida implementación de los pools de patentes y licencias cruzadas en el Ecuador, se deben realizar dos recomendaciones. La primera es que el artículo 14 literal e) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado sea modificado para que no contenga una fórmula tan abierta como “cualquier otro acuerdo” y de esta manera los pool de patentes, no sean considerados como concentraciones económicas. Esto lo hacemos con el principal objetivo de incentivar a la empresa privada a que desarrolle estas prácticas y no se vean desmotivadas por el hecho de que si los pool de patentes son considerados como concentraciones económicas la Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede impedir su formación.

En la misma línea, se recomienda que al momento de aplicar la *rule of reason* como parámetro de estas figuras, se tenga en cuenta que ni los pool de patentes, ni las licencias cruzadas son concentraciones económicas, por lo cual, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, debería abstenerse de impedir la formación de estas herramientas de la propiedad intelectual a favor de la competencia. De igual manera, creemos que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Control y Poder de Mercado, así no sea usado para denegar e impedir la formación de pool de patentes y licencias cruzadas, debe ser reformado. Puesto que la Superintendencia para impedir alguna práctica por “crear, modificar o reforzar el poder de mercado”, lo debería hacer en base a una sentencia judicial ejecutoriada y no por un acto administrativo como se pretende mediante esta ley.

Finalmente, queremos recomendar que para evitar que los pools de patentes y licencias cruzadas no caigan en prácticas anticompetitivas y estos solo tengan efectos positivos en nuestro país, se deben tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la FTC y La Comisión Europea [Dirección General de Competencia].

5. BIBLIOGRAFIA

- Acuña Vizcaíno, Hugo Francisco. *Estudio del Contrato de Joint Venture, en el Sistema Jurídico Ecuatoriano*. Universidad de las Américas. Quito, 2009.
- Alemán, Marco Matías. “De las patentes de invención. Definición, requisitos y exclusiones”. *Iuris Dictio* (2001), pp. 23-30.
- Anthony, Sheila F. “Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners”. *Address at the Centennial Conference on Intellectual Property Law at the John Marshall Law School Center for Intellectual Property Law*. <http://www.ftc.gov/public-statements/1999/05/antitrust-and-intellectual-property-law-adversaries-partners> (acceso: 18/05/2014).
- Arévalo Espinosa, María Mercedes. *Compañía Holding: Relevancia Legal, Económica y Tributaria*. Tesis para la obtención del Título de Abogado. Universidad de Cuenca. Cuenca, 2013.
- Baches Opi, Sergio y Rodríguez, Ana Rodríguez Encinas. *El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología*. <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1367/documento/004Merc.pdf?id=1884> (acceso: 10/06/2014).
- Baer, William J. Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice. *Intellectual Property Exchange International, Inc Business Review Request*. 26 de marzo de 2013.
- Baltes, Cristina. *Patent Pools- An Effective Instrument for the High Technology Co-operation?* Tesis de maestría. Universidad de Lund. Lund, 2003.
- Balto, David. *Barriers to Competition on the Innovation Superhighway: How the Lack of Antitrust Scrutiny of Patent Pools Deters Competition*. <http://www.dcantitrustlaw.com/patent%20pools%20-5%209%20pdf.pdf> (acceso: 27/02/2014).
- Blair, Roger D. y Sokol, Daniel. “The Rule of Reason and the Goals of Antitrust: An Economic Approach”. *University of Florida Levin College of Law* (2012), pp. 471-504.
- Bork, Robert. “The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division”. *Yale Law Journal* 775 (1965).

- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*. 2da.ed. Buenos Aires: Heliasta, 1994.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención Tomo 1*. Buenos Aires: Heliasta, 2004.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia Tomo 2*. 2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2005.
- Carlson, Steven C. "Patent Pools and the antitrust dilemma". *Yale Journal on Regulation; Summer* (1999), pp. 360-398.
- Choumelova, Dessy. "Competition law analysis of patent licensing arrangements —the particular case of 3G3P". *Competition Policy Newsletter* (2003), pp.41-43.
- Clarkson, Gavin. *Patent Informatics for Patent Thicket Detection: A Network Analytic Approach for Measuring the Density of Patent Space*. Tesis doctoral. Harvard Business School. Boston, 2004
- Clarkson, Gavin y Dekorte, David. "The Problem of Patent Thickets in Convergent Technologies". *Annals New York Academy of Sciences* (2006), pp. 180-200.
- Clark, Jean et al. "Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?". United States Patent and Trademark Office (2000), pp. 1-12.
- Cockburn, Ian. *Franquicias y licencias: ¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos?*. <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/franchising.pdf> (acceso: 20/06/2014).
- Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. "Antitrust clearance for licensing of patents for third generation mobile services". *Press Releases Data Base*. 12/11/2002, IP/02/1651.
- Comisión Europea [Dirección General de Competencia], página web oficial. *Comfort Letter*. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/comfort_letter.html (acceso: 15/06/2014).
- Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. "Commission approves a patent licensing programme to implement the DVD standard". *Press Releases Data Base*. 09/10/2000, IP/00/1135.
- Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial de la Unión Europea C 101/2 de 27 de abril de 2004.
- Comisión Europea [Dirección General de Competencia]. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial de la Unión Europea C89 de 28 de marzo de 2014.
- Contreras, Jorge L. "Standards, Patents, and the National Smart Grid". *Pace Law Review Vol* 32: (2012), pp. 642-675.

- Cotter, Thomas F. "Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses." *The Journal of Corporation Law* [34:4] (2009), pp. 1151-1207.
- Curran, Patrick D. "Standard-Setting Organizations: Patents, Price Fixing, and Perse Legality". *The University of Chicago Law Review* (2003), pp. 983-1009.
- D' Amore, Marcelo R. "Abuso explotativo de posición dominante, el caso YPF en Argentina". *Boletín Latinoamericano de Competencia N° 11* (2000), pp. 7-17.
- Delcamp, Henry. "Essential patents in pools: Is value intrinsic or induced ?". *Cerna Working Paper Series* (2010), pp. 1-26.
- Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Publicado el 6 de abril de 1995.
- Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition. Publicado en abril de 2007.
- Echarri, Alberto, Pendás, Ángel y Aguirre, Ana de Quintana Sanz-Pastor. *Joint Venture*. Madrid: ed. FC Editorial, 2002.
- Echarri, Alberto y Pendás, Ángel. *La Transferencia de Tecnología Aplicación Práctica y Jurídica*. Ed. Fundación Confemetal. Madrid, 1999.
- Eswaran, Mukesh. "Cross-licensing of competing patents as a facilitating device" *The Canadian Journal of Economics* (1994), pp. 689-708.
- Ebersole, Ted J. "Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics". *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 17, No. 1 (2005), pp. 6-13.
- Fernández de Córdova, Manuel. "Las licencias obligatorias de patentes en el Ecuador. Una breve referencia al caso de los medicamentos y al decreto presidencial 118". *Iuris Dictio* (2013), pp. 205-220.
- Franzinger, Michael R. "Latent Dangers in a Patent Pool: The European Commission's Approval of the 3G Wireless Technology Licensing Agreements". *California Law Review*, Vol. 91, No. 6 (2003), pp. 1693-1727.
- Galasso, Alberto. *Broad Cross-License Agreements and Persuasive Patent Litigation: Theory and Evidence from the Semiconductor Industry*. Tesis para la obtención de PhD. London School of Economics. Londres, 2007.
- García Domínguez, Jorge. "Un Acercamiento a la Patentabilidad de las Inventiones Tecnológicas". *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Pontificia Bolivariana* (2006), pp. 111-136.
- García Machmar, William. *Manual de la libre competencia Tomo I*. Santiago de Chile: RIL Editores, 2010.
- Gavin D, George. "What Is Hiding in the Bushes - Ebay's Effect on Holdout Behavior in Patent Thickets." *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* (2007), pp. 557-576.

- Gilbert, Richard. "Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution". *Stanford Technology Law Review* (2004), pp. 1-31.
- Gilbert, Richard y Saphiro, Carl. "Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the nineties". *Brookings Papers on Economic Activity Microeconomics*. (1997), pp. 283-336.
- Gilbert, Richard. "The Essentiality Test for Patent Pools". *Competition Policy Center UC Berkeley* (2009), pp. 1-26.
- Gilbert, Richard. "Ties That Bind: Policies to promote (Good) Patent Pools". *Antitrust Law Journal Vol. 77, No. 1* (2010), pp. 1-48.
- Gómez Velasco, Xavier. "Las patentes de segundo uso". *Temas de Propiedad Intelectual*. Corporación Editora Nacional (ed). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2007, pp. 159-239.
- Grindley, Peter y Teece, David J. "Managing intellectual capital: Licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics". *California Management Review* (1997), p. 8-41.
- Hamanaka, Nobuyuki. *Distinction between Complementary and Substitute Patents as a Matter of Competition Law - Observations from Comparative Perspective*. Tesis de maestría. Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC). Munich, 2010.
- Heller, Michael y Eisenberg, Rebecca. "Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research." *Science Volume 280* (1998), pp. 698-701.
- Homiller, Daniel P. "Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From *National Harrow* to "The Nine No No's" to Not Likely. *Duke Law & Technology Review No. 7* (2006), pp. 1-20.
- Horn, Larry. "Alternative approaches to IP management: One-stop technology platform licensing". *Journal of Comercial Biotechnology* (2003), pp. 119-127.
- Jaume Pellisé, Capell. *La Explotación abusiva de una posición dominante*. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1996.
- Jenei, Stephen. "Anti-Stacking Provisions Can Help Minimize Total Royalty Burden". *Patent Baristas*. <http://www.patentbaristas.com/archives/2006/03/10/anti-stacking-provisions-can-help-minimize-total-royalty-burden/> (acceso: 30/06/2014).
- Kelleher, Grant W. "Price-Fixing Under Patent License Agreements". *Montana Law Review*. (1912), pp. 1-28.
- Klein, Joel I. Acting Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice, *Address to the American Intellectual Property Law Association, on the subject of cross-licensing and antitrust law*. 2 de mayo de 1997.
- Klein Joel I. Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice. *MPEG-2 Business Review Letter*. 26 de junio de 1997.
- Korah, Valentine. *Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules*. Oxford: Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2006

- Labarriega Villanueva, Pedro. "La explotación de una patente a través de un contrato de licencia". *Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM* (2013), pp. 115-172.
- Lampe, Ryan y Moser, Petra. "Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th Century Sewing-Machine Industry". *National Bureau of Economic Research Paper Series* (2008), pp. 1-34.
- Lemley, Mark A. y Shapiro, Carl. "Patent Holdup and Royalty Stacking" *Texas Law Review [Vol. 85]* (2007), pp. 1991-2049.
- Lerner, Josh y Jean, Tirole. "Efficient Patent Pools". *National Bureau of Economics Research* (2002), pp. 1-46.
- Lerner, Josh, Jean, Tirole y Marcin, Strojwas. *Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools*. http://www.nber.org/papers/w9680.pdf?new_window=1 (acceso: 20/02/2014).
- Lerner, Josh y Tirole, Jean. "Public Policy toward Patent Pools". *Innovation Policy and the Economy*. Volume 8. Adam B. Jaffe *et al.* (ed.). Chicago: University of Chicago, 2007.
- Lerner, Josh, Strojwas, Marcin y Tirole, Jean. "The Design of Patent Pools: The Determinants of Licensing Rules". *The RAND Journal of Economics*, Vol. 38 (2007), pp. 610-625.
- Lichtman, Doug. "Patent Holdouts in the Standard-Setting Process." *U Chicago Law and Economics, Olin Working Paper No. 292* (2006), pp. 1-13.
- Martínez Guillén, Xavier Esteban. *Análisis Jurídico Comparativo del Contrato Joint Venture: Propuesta de Regulación en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano*. Universidad del Azuay. Cuenca, 2007
- Mendes, Philip. *Ceder una patente o conceder una licencia: factores que influyen en la decisión*. http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/license_assign_patent.pdf (acceso: 30/04/2014).
- Mendes, Philip. *Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria Farmacéutica*. http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf (acceso: 30/04/2014).
- Merges, Robert P. "Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools". *University of California at Berkeley Working Paper.*, pp. 1-74.
- Posner, Richard. *Antitrust Law*. Chicago: The University of Chicago (ed), 2001.
- Ruiz, Marcelo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito: 2013.
- Santore, Rudy, McKee, Michael y Bjornstad, David. "Patent Pools as a Solution to Efficient Licensing of Complementary Patents? Some Experimental Evidence" *Journal of Law and Economics*, Vol. 53, No. 1 (2010), pp. 167-183.

- Saphiro, Carl. “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”. *Innovation Policy and the Economy*. Volume 1. Adam B. Jaffe *et al.* (ed.). Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2001, pp. 119-150.
- Serafino, David. *Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures*. <https://www.law.berkeley.edu/files/ds-patentpools.pdf> (acceso: 01/03/2014).
- Superintendencia de Control del Poder del Mercado. *Guía Técnica para el Análisis de Operaciones de Concentración Económica* <http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/GUIA-CONCENTRACIONES-actualizada-diciembre-2013.pdf>.
- Thomson, Ross. “Learning by Selling and Invention: The Case of the Sewing Machine”. *The Journal of Economic History*, Vol. 47, No. 2, *The Tasks of Economic History* (1987), pp. 433-445.
- Velandia, Mauricio. *Derecho de la competencia y del consumo*. 2da. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011.
- Willard, Tom K. y Newberg, Joshua A. “Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to Unified Field”. *Antitrust Law Journal*, [Vol. 66] (1997), pp. 167-229.
- Wilson, Bruce B. Deputy Assistant attorney Antitrust Division of the Department of Justice, *Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions, Remarks Before the Fourth New England Antitrust Conference* 9. 6 de noviembre de 1970.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. *Normas Técnicas y Patentes*. Ginebra: Comité sobre el Derecho de Patentes, Secretaria (ed), 2009.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. *Patent Pools and Antitrust – a Comparative Analysis*. http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf (acceso: 14/06/2014).
- Worley Regis C. “The MPEG LA patent pool: A rule of reason analysis and suggestion to improve pro competitiveness”. *Thomas Jefferson Law Review*; Spring (2002), pp. 299-318.
- Zamudio, Teodora. *Protección Jurídica de las Innovaciones*. Buenos Aires: AD-HOC S.R.L, 2001.
- Zuccherino, Daniel R. *Patentes de Invención Introducción al estudio de su régimen legal*. Buenos Aires: AD-HOC S.R.L, 1998.

6. PLEXO NORMATIVO

- Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.
- Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones (2000).
- Ley de Compañías. Registro Oficial 312 de 5 de noviembre de 1999.
- Ley de Propiedad Intelectual. Suplemento del Registro Oficial No. 426, 28-XII-2006.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Suplemento del Registro Oficial No. 555, 13-X-2011.

Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (1994), de 1 de enero de 1995.

Reglamento (CE) No 772/2004 de la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Diario Oficial de la Unión Europea L 123/12 de 27 de abril de 2004.

Reglamento (UE) No 316/2014 de la Comisión Europea [Dirección General de Competencia] relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología de 21 de marzo de 2014. Diario Oficial de la Unión Europea L 93/17 de 21 de marzo de 2014.

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Suplemento del Registro Oficial No. 697, 07-V-2012.

Resolución N. 002 de la Junta de Regulación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Registro Oficial N°132 del 27 de Noviembre de 2013.

The Sherman Anti Trust Act de los Estados Unidos. Aprobada el 2 de julio de 1890.

Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 325/33 de 24 de diciembre de 2002.

7. JURISPRUDENCIA

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. E. Bement and Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 91, de 19 de mayo de 1902.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. United States v. Line Material Co., 333 U.S. 287, de 8 de marzo de 1948.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States U.S. 226 U.S. 20, de 18 de noviembre de 1912.

Tribunal Andino de Justicia. *Caso “Procedimiento para la Preparación de Derivados de Sal de Bilis Humana Estimulada por Lipasa y para la Preparación de Composiciones Farmacéuticas que los Contienen”* Proceso 21-IP-2000, sentencia de 27 de octubre de 2000.