

DERECHO DE PATENTES *VERSUS* DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD?

PATENT LAW *VERSUS* COMPETITION LAW IN THE EUROPEAN UNION: A COMPLEMENTARY RELATIONSHIP?

MIRIAM MARTÍNEZ PÉREZ

Profesora Doctora de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela
ORCID ID: 0000-0003-4301-2813

Recibido: 19.12.2018 / Aceptado: 30.01.2018

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126>

Resumen: Las relaciones existentes entre el Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la competencia en el Derecho de la Unión Europea se hallan en constante tensión. En muchas ocasiones, resulta realmente complicado determinar dónde termina el ámbito de actuación de uno para dejar paso a la aplicación del otro. Surge así la necesidad de analizar la difícil convivencia de estos dos sectores del ordenamiento jurídico, en aras a determinar si entre ellos existe una relación de complementariedad o si, por el contrario, se presentan como regulaciones antagónicas. Al estudio de estas cuestiones se dedicará el presente trabajo.

Palabras clave: Derecho de patentes, Derecho de defensa de la competencia, relación de complementariedad, conductas anticompetitivas, correctivos *ex ante* y *ex post*.

Abstract: Relationships between Patent law and Competition law in European Union law are in constant tension. In many cases, it is really difficult to determine where the scope of the action of one ends and where the application of the other begins. Thus, the need to analyse the difficult coexistence of these two sectors of the legal system arises in order to determine whether there is a complementary relationship between them or whether, on the contrary, they are antagonistic regulations. This paper will be dedicated to the study of these issues.

Keywords: Patent law, Competition law, complementary relationship, anticompetitive behaviour, *ex ante* and *ex post* corrective tools.

Sumario: I. Preliminar. II. La defensa de la libre competencia. III. El derecho de patente como derecho de exclusiva. 1. Los derechos de propiedad intelectual. Consideraciones previas. 2. Justificación de la existencia de los derechos de patente como derechos exclusivos: los efectos pro-competitivos. IV. La relación de complementariedad entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competencia. 1. Convivencia: manifestaciones permitidas y limitaciones *ex ante* del Derecho de patentes. A) La limitación temporal del derecho de exclusiva. B) La obligación de explotar la invención patentada. C) El agotamiento del derecho. 2. Conflictos: intervención *ex post* del Derecho de la competencia. V. Abusos competenciales cometidos sobre la base de un derecho exclusivo de patente: el fenómeno de los *patent thickets* y los *patent trolls*. 1. Los usos ofensivos de los derechos de patente: los *patent thickets*. 2. Los usos defensivos de los derechos de patente: los *patent trolls*.

I. Preliminar

1. La relación entre el Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la competencia siempre se ha presentado como un tema controvertido. La constante tensión entre estos dos sectores del ordenamiento jurídico complica la difícil tarea de delimitar el ámbito de actuación y los límites de cada una de estas dos ramas del Derecho.

2. Las patentes son instrumentos jurídicos pensados para incentivar la innovación tecnológica y, en su caso, resarcir los costes económicos ocasionados durante el proceso de innovación, mediante la concesión de un derecho exclusivo limitado en el tiempo. Así las cosas, en su condición de derechos exclusivos, las patentes se configuran como limitaciones a la libre competencia, cuyos efectos deberán ser analizados a la luz de la normativa del Derecho de la competencia¹. Pese a ello, hoy en día, es comúnmente aceptada la idea de que el Derecho de defensa de la competencia y el Derecho de patentes buscan la consecución de un mismo objetivo común, cuya finalidad es la de promover la competencia y la innovación. Concretamente, estas dos ramas del ordenamiento jurídico persiguen el bienestar de los consumidores y la asignación eficiente de los recursos en el mercado².

3. El Derecho de patentes no puede aplicarse, por lo tanto, como un mecanismo utilizado para amparar la realización de prácticas que menoscaben injustificadamente la competencia, esto es, limitaciones que vayan más allá de aquellas que son objetivamente indispensables para la protección del interés general del mercado y del fomento de la innovación y que les son propias a los derechos exclusivos. Es por ello que deviene necesario realizar un ejercicio de ponderación entre la libre competencia y el estímulo de la innovación. Precisamente, es en ese punto intermedio entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competencia en el que debe encontrarse un equilibrio que permita salvaguardar los intereses perseguidos por ambas ramas del ordenamiento jurídico. Asimismo, será también en ese punto de encuentro, donde, con frecuencia, se desarrollan determinadas actuaciones encaminadas a quebrar

¹ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 95, 1965, pp. 1-40 (7 y ss.), reproducido en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Estudios de Derecho de la Publicidad: Homenaje a la Facultad de Derecho ó autor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa Catedrático de Derecho Mercantil nos XXV años de cátedra*, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989, pp. 23-49 (43); J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 73 y ss.; J. COSTAS COMESAÑA, “Poder de mercado y prácticas anticompetitivas en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual en España”, en J. A. GÓMEZ SEGADÉ / Á. GARCÍA VIDAL (Eds.), *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 281-294 (282); G. GHIDINI, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, USA, 2010, pp. 209 y ss.

² Esta reflexión se introdujo originariamente en la jurisprudencia norteamericana en el asunto “Atari Game Corp. v. Nintendo of America, Inc.” [897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)]. Posteriormente se trasladó a Europa, donde ha quedado recogida en diversos textos legales de Derecho de la Unión Europea, como las “Directrices relativas a la aplicación del Artículo 81 de Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología” (2004/C 101/02) [DOUE núm. C 101/02, de 27 de abril de 2004], en el punto II relativo a los Principios Generales establece que “*el hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia. (...) Tampoco implica que exista un conflicto inherente entre los derechos de propiedad intelectual y las normas comunitarias de competencia. De hecho, ambos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo básico de promoción del bienestar de los consumidores y asignación eficiente de los recursos. La innovación constituye un componente esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dinámica al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la competencia al obligar a las empresas a innovar. Así pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovación y su explotación competitiva*”. Estas Directrices fueron derogadas posteriormente por las “Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología”, recogidas en el Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología [DOUE núm. L 93/17, de 28 de marzo de 2014]. *Vid.* en el mismo sentido, G. GHIDINI, *Aspectos actuales de Derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia*, Comares, Granada, 2002, pp. 2 y 3. [Consúltese, asimismo, la tercera edición de la obra original en italiano G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, creatività, informazione, dinamiche conflittuali, esperienze di condivisione*, 3ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2015, pp. 416 y ss.].

dicho equilibrio. De este modo, pueden surgir ciertas manifestaciones, actuaciones o conductas abusivas contrarias al principio de libre competencia, realizadas al amparo de la titularidad de derechos exclusivos de patente.

4. En definitiva, la configuración legal de los sistemas de patentes ha de proporcionar incentivos suficientes para la innovación y, a su vez, el Derecho de la competencia deberá proporcionar una serie de mecanismos que impidan o limiten el establecimiento de barreras innecesarias e injustificadas a la entrada de competidores en el mercado, mediante la utilización o ejercicio abusivo de dichos derechos exclusivos de patente³.

II. La defensa de la libre competencia

5. El artículo 38 de la Constitución Española proclama la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Dispone, literalmente, el citado precepto que “*se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general*”.

6. El Tribunal Constitucional, por su parte, se ha pronunciado acerca de este principio en multitud de ocasiones. Como ejemplo de ello destaca su ya clásica sentencia de 1 de julio de 1986, en la que el Tribunal Constitucional afirmaba que el reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, en lo que a la libertad de empresa se refiere, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta por parte de los poderes públicos, conlleva la necesidad de establecer una serie de actuaciones específicamente encaminadas a la defensa de dichos objetivos constitucionales⁴.

7. Dentro de este marco de actuaciones concretas orientadas a la conservación del principio de libre competencia, deviene necesaria la puesta en práctica de medidas encaminadas a evitar la realización de todas aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado, como es la libre competencia empresarial. En este contexto, el Derecho de defensa de competencia aparece como un instrumento necesario para salvaguardar y garantizar el ejercicio de la libre competencia entre competidores, en la medida en que, de no ser especialmente protegido, podría verse seriamente amenazado por el funcionamiento propio del mercado y de las relaciones entre competidores⁵.

³ C. A. URIBE PIEDRAHITA / F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación “ex ante” y control “ex post”: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 33 (2012-2013), pp. 307-330 (308), sostienen, respecto de las relaciones entre el Derecho de propiedad industrial y el Derecho de la competencia, que “*la correcta solución de conflictos exige indagar en el alcance que conviene atribuir a cada cuerpo normativo en cada caso concreto, de acuerdo con los objetivos perseguidos por el legislador y la realidad de los mercados donde tiene lugar la controversia*”. Para un estudio de estas cuestiones, en muchos casos será necesario acudir a un análisis económico del Derecho, en la medida en que la interpretación de la problemática surgida en torno al ejercicio de los derechos de propiedad industrial y sus respectivas implicaciones en materia de Derecho de defensa de la competencia, no pueden desligarse de los efectos que ello produce desde una vertiente económica. En este sentido, *vid.* S. BECHTOLD, “Zur Rechtökonomischen Analyse im Immaterialgüterrecht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil*, pp. 484-489.

⁴ STC (Pleno) 88/1986, de 1 de julio [RTC 1986\88]. Más recientemente, STC (Pleno) 35/2016, de 3 de marzo [RTC 2016\35], FD 3º; STC (Pleno) 108/2014, de 26 junio [RTC 2014\108]; STC (Sala Primera) 71/2012, de 16 abril [RTC 2012\71]; STC (Pleno) 112/2006, de 5 de abril [RTC 2006\112]. *Vid.* en este mismo sentido, entre otras: STC (Pleno) 96/2002, de 25 de abril [RTC\2002\96] FJ 11º, párrafo 1º; STC (Pleno) 124/2003, de 19 de junio [RTC 2003\124] FJ 12º, párrafo 1º; STC (Pleno) 112/2006, de 5 de abril [RTC 2006\112] FJ 8º, párrafo 1º.

⁵ *Vid.* FJ 4º, párrafo 1º de la STC (Pleno) 88/1986, de 1 de julio [RTC 1986\88]. En el mismo sentido, A. B. CAMPUZANO / A. PALOMAR OLMEDA / C. CALDERÓN, *El Derecho de la competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 24 y ss.; J. M. BENEYTO PÉREZ (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 4 y ss.; M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), *Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 51 y ss.; J. I. FONT GALÁN / M. PINO ABAD (Coords.), *Estudios de Derecho de la Competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 491 y ss.; y, en general, L. ORTIZ BLANCO, *et al*, *Derecho de la Competencia europeo y español*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 33 y ss.

8. En efecto, como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, la legislación en materia de defensa de la competencia comprende toda la normativa orientada a la defensa de la libertad de competencia en el mercado. Mediante ella, se busca la prevención y, en su caso, la represión de las situaciones –y decisiones empresariales– que supongan un obstáculo para el desarrollo de la competencia en el mercado, siendo su objetivo principal la defensa de los empresarios contra prácticas, acuerdos, conductas o actuaciones susceptibles de atentar contra la libre competencia⁶. Es por todo ello que se considera que el Derecho de defensa de la competencia está dirigido a salvaguardar un interés general, como lo es la ordenación o el buen funcionamiento del mercado⁷.

9. En este sentido, la previsión constitucional del artículo 38 de la Constitución Española, así como el desarrollo hecho de éste por el Tribunal Constitucional, constituyen el presupuesto básico que garantizan la existencia de una competencia efectiva entre las empresas que actúan en el mercado. Es por todo ello que, sobre la base de este precepto constitucional, se establece el principio de libre competencia como uno de los pilares básicos que ha de tutelar el ordenamiento jurídico⁸. Así, el fundamento jurídico de la libertad de competencia se halla en el reconocimiento por el legislador de la libertad de iniciativa económica y el derecho que asiste a toda persona de actuar al servicio de sus intereses particulares⁹.

10. A su vez, el Derecho de la competencia se divide en dos vertientes: de una parte, el Derecho de defensa de la competencia –o Derecho *antitrust*–; y de otra, el Derecho de la competencia desleal¹⁰. El primero es el Derecho regulador de las limitaciones de la competencia; esto es, la normativa *antitrust* posibilita el acceso al mercado de cualquier operador jurídico, protegiéndolo de posibles conductas restrictivas de la libre competencia que otros competidores puedan esgrimir en su contra, limitando injustificadamente su entrada en el mercado; a través de la corrección de conductas anticompetitivas desarrolladas para quebrar injustificadamente el principio de libre competencia. El segundo, el Derecho de la competencia desleal, es la disciplina jurídica que se ocupa de prohibir el desarrollo de la competencia a través de medios que se consideren reprobables¹¹.

⁶ STC (Pleno) 71/1982, de 30 de noviembre [RTC 1982\71]. *Vid.* en concreto, el FJ 15.

⁷ En estos términos se ha pronunciado el TC en su sentencia de 11 de noviembre de 1999 [STC (Sala Segunda) 208/1999, de 11 de noviembre [RTC 1999\208], FJ 3º, párrafo 3º]. En el mismo sentido, F. GARCÍA CACHAFEIRO, “Cap. I. Fundamentos de la libre competencia”, en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), *Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 38 y ss., cuando afirma que “(a)unque el Derecho de la competencia parte de la premisa de que las empresas pueden decidir por sí mismas sus respectivas políticas comerciales (...), en ocasiones, las empresas pueden verse tentadas a evitar la mutua competencia estableciendo sus propias reglas de juego o bien el operador más poderoso puede intentar expulsar del mercado a sus competidores más pequeños. En estas ocasiones, el Derecho de la competencia interviene para poner fin a las conductas que ponen en peligro el funcionamiento de los mercados”.

⁸ J. VICIANO PASTOR, *Libre Competencia e intervención pública en la economía*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 111 y ss.; y también, R. ALONSO SOTO, “Derecho de la competencia (II). La defensa de la libre competencia”, en R. URÍA / A. MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pp. 295-333, que afirma respecto de la derogada Ley de Defensa de la Competencia de 1989 que “constituye una norma básica del sistema”, en la p. 296.

⁹ A. L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Mercado único y libre competencia en la Unión Europea*, Colex, Madrid, 2003, p. 247.

¹⁰ *Vid.* para la diferenciación entre ambos sistemas normativos, A. L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Mercado único y libre...*, *cit.*, p. 277, cuando sostienen que existe una relación de complementariedad entre ambos sistemas normativos; así, en este sentido, “la competencia desleal llega donde la legislación antitrust no alcanza (a los pequeños comerciantes)”. *Vid.* asimismo, J. I. FONT GALÁN / L. Mª MIRANDA, *Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos*, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 14 y ss.

¹¹ En el ordenamiento jurídico español, el régimen de la competencia desleal se regula en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal [BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991] –en adelante, LCD–, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios [BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009]. Esta Ley incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en las relaciones con los consumidores en el mercado interior [DOUE núm. L 149/22, de 11 de junio de 2005] y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa [DOUE núm. L 376/21, de 27 de diciembre de 2006]. Para un estudio detallado de la reforma de la LCD, *vid.* A. TATO PLAZA / P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO / C. HERRERA PETRUS, *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid, 2010; y también, J. I. RUIZ PERIS (Dir.), *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la*

11. Por lo que se refiere al Derecho de defensa de la competencia, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, el principio de libre competencia ya se recogía en el Tratado de la Comunidad Europea del año 1985 y, actualmente, se conserva en la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se ha desarrollado como fruto de las modificaciones introducidas en materia de Derecho de defensa de la competencia por el Tratado de Lisboa del año 2009¹². Sin embargo, como es bien sabido, el Derecho de la Unión Europea en materia de defensa de la competencia se ha nutrido de otros sistemas legislativos fuera de las fronteras del continente europeo. La legislación de Derecho de la Unión Europea en materia de Derecho de la competencia y, por ende, el principio de libre competencia, posee una fuerte influencia del Derecho *antitrust* norteamericano. Concretamente, los preceptos contenidos en el TFUE albergan el influjo de la regulación contenida en la *Sherman Act*, promulgada el 2 de julio de 1890, cuyo objetivo principal está constituido por el establecimiento de un sistema competencial libre y sin trabas¹³.

12. Así, actualmente, la normativa básica de la Unión Europea en materia de Derecho *antitrust* se establece en los artículos 101 y siguientes del TFUE. Concretamente, el artículo 101 TFUE, relativo a las prácticas colusorias restrictivas de la competencia, y el artículo 102 TFUE, que regula el abuso de posición de dominio. La regulación contenida en dichos preceptos constituye el núcleo central y el eje fundamental de la normativa para la defensa de la libre competencia en el ámbito de la Unión Europea, que determina las condiciones necesarias para el libre acceso de los diferentes operadores comerciales al mercado de la Unión Europea. En definitiva, el objetivo principal de las normas del TFUE sobre la ordenación de la competencia en el mercado europeo, está constituido por la eliminación de posibles prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, y por ende, contrarias a la normas sobre defensa de la competencia contenidas en el TFUE¹⁴.

13. Por su parte, en el ámbito del Derecho español, rige en nuestro ordenamiento jurídico español la Ley de defensa de la competencia, cuyo objetivo radica la represión de prácticas restrictivas de la competencia¹⁵.

14. Ahora bien, si se compara la regulación española y de la Unión Europea en materia de Derecho de defensa de la competencia, ambas presentan ciertos paralelismos en cuanto a su estructura. En este sentido, los dos cuerpos normativos establecen una serie de conductas prohibidas que se consideran contrarias al principio de libre competencia. Concretamente, se prohíben los acuerdos colusorios y el abuso de posición de dominio en el mercado¹⁶. Ninguno de los preceptos ofrece una definición ni de con-

publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. Y sobre el régimen de la competencia desleal en España, *vid. asimismo*, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *La Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1988, pp. 22 y ss.; y también, J. MASSAGUER FUENTES, *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/59/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.

¹² Actualmente, el TFUE recoge el principio de libre competencia en tres ocasiones: en el artículo 119 [antiguo artículo 4 TCE]; en el artículo 120 [antiguo artículo 98 TCE]; y finalmente, en el artículo 127 [antiguo artículo 105 TCE], todos ellos en sede de “*Política Económica y Monetaria*”. Asimismo, las menciones que el TFUE hace al principio de libre competencia van ligadas al principio de libre economía de mercado.

¹³ La *Sherman Act* acoge dos normas fundamentales. La Sección Primera [15 U.S.C. §1] regula las conductas anticompetitivas surgidas de acuerdos concertados entre varios empresarios que actúan de forma independiente en sus relaciones comerciales. La Sección Segunda [15 U.S.C. §2] contempla los supuestos de conductas anticompetitivas llevadas a cabo por una sola empresa que se encuentra en una situación monopolística o, simplemente, lleve a cabo intentos de monopolizar el mercado [*vid. en este sentido*, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Un hito en la historia del derecho de la competencia: centenario de la ‘*Sherman Act*’”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 13 (1989-1990), pp. 675-680]. *Cfr.* J. ALLISON / B. SUFRIN, *EU Competition Law*, 6ª ed., Oxford University Press, New York, 2016, pp. 94 y ss. Y respecto de los fundamentos de la *Sherman Act*, *vid.* T. E. SULLIVAN, *The Political economy of the Sherman Act. The first one hundred years*, Oxford University Press, New York, 1991.

¹⁴ P. AKMAN, *The Concept of Abuse in EU Competition Law. Law and Economic Approaches*, Hart Publishing, Oxford, 2012, pp. 25 y ss.; A. L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Mercado único y libre...*, *cit.*, p. 479.

¹⁵ Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia [BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007] –en adelante, LDC–, desarrollada por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia [BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2009].

¹⁶ *Vid.* los artículos 101 TFUE y 1 LDC para los acuerdos colusorios, y los artículos 102 TFUE y 2 LDC, para el abuso de

ducta colusoria¹⁷, ni de abuso de posición dominante¹⁸. En ambos casos, se establece una cláusula general seguida de una lista de supuestos concretos prohibidos por la legislación de defensa de la competencia¹⁹.

15. De lo dicho hasta el momento, queda patente que la defensa del principio de libre competencia se lleva a cabo desde dos niveles de protección distintos, que conviven de manera simultánea —el Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno español de defensa de la competencia—. La conver-

la posición de dominio. Respecto de la posición dominante, la única diferencia entre el precepto del TFUE y el de la Ley española viene dada por la inexistencia de un supuesto análogo al que se menciona en el apartado c) del artículo 2 LDC. El artículo 102 TFUE no contempla el supuesto de abuso de posición de dominio por la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios. Asimismo, la LDC española establece un supuesto más de conducta prohibida: el regulado en el artículo 3 LCD que prohíbe el falseamiento de la libre competencia por actos desleales y dispone que la competencia de las autoridades de defensa de la competencia para conocer “*en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público*”.

¹⁷ El artículo 1 LDC y el artículo 101 TFUE prohíben todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tengan como finalidad restringir la competencia. Con base en esta previsión legal, la doctrina entiende que los acuerdos colusorios tienen como presupuesto el concurso de voluntades de varias empresas. GALÁN CORONA afirma que la prohibición recae sobre las conductas de cooperación interempresarial, sobre un concierto de voluntades. Una misma actuación con los mismos efectos en el comercio, pero llevada a cabo por una empresa individualmente, no incurre en la prohibición, sin perjuicio de que esa conducta quede reservada para un eventual abuso de posición de dominio. *Vid. en este sentido, E. GALÁN CORONA, “Cap. 4. Prohibición de prácticas colusorias (I): Visión general”, en J. M. BENEYTO PÉREZ (Dir.), Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 178 y 179; J. COSTAS COMESAÑA, “Cap. II. Prohibición de acuerdos colusorios”, en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 71 y ss.; A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Acuerdos restrictivos de la competencia (art. 81 TCE)”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, p. 28. El ordenamiento jurídico impone para este tipo de acuerdos una suerte de actos nulos de pleno derecho [vid. en este sentido, L. A. VELASCO SAN PEDRO (Coord.), Derecho Europeo de la Competencia (Antitrust e intervenciones públicas), Lex Nova, Valladolid, 2005, pp. 100 y 101].*

¹⁸ Respecto del abuso de posición dominante, conviene recordar que lo que se sanciona no es la existencia de una posición dominante en el mercado, sino el uso abusivo que se haga de ésta. Habrá que determinar, entonces, qué se entiende por posición dominante y por abuso de posición dominante. Para la definición de posición dominante, la jurisprudencia europea del TJUE ha definido el concepto de posición de dominio como “*la posición dominante a la que se refiere el artículo 86 es la posición de poder económico de una empresa que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, al darle la posibilidad de actuar en buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y en definitiva de los consumidores*” [apartado 65 de la STJCE, de 14 de febrero de 1978, asunto C-27/76 “United Brands Company, United Brands Continental BV c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1978, pp. 207 y ss.]; y la STJCE, de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.], concretamente, los apartados 38 y 39]. El la doctrina, *vid. la definición aportada por A. L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Mercado único y libre..., cit., pp. 1056 y ss. Los citados autores sostienen que existirá una posición dominante “cuando, como consecuencia de la falta de competencia sustancial, una empresa puede unilateralmente modificar los precios u otras condiciones de mercado sin temor a la reacción contraria por parte de otras empresas o de los consumidores”. Cfr. asimismo, J. A. GÓMEZ SEGADE, “Panorámica del Derecho de la libre competencia en la CEE”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 5 (1978), pp. 67-121 (115 y ss.), en el que se analiza la jurisprudencia del TJCE en relación con el concepto de posición de dominio. Y también, AA. VV., Wettbewerbsrecht. EU: Kommentar zum europäischen Kartellrecht, Band 1 / Teil 2, C.H. Beck, München, 2012-2016, pp. 35 y ss.*

Por lo que respecta al ejercicio abusivo de dicha posición de dominio, el TJUE ha calificado el abuso como un concepto objetivo en la sentencia de 13 de febrero de 1979, sobre el asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.]. Afirma el TJUE que “*es un concepto objetivo relativo al comportamiento de una empresa en posición dominante que puede afectar a la estructura del mercado en la cual, como consecuencia de la misma presencia de la empresa en cuestión se debilita el grado de competencia y en el cual, mediante métodos diferentes de la competencia normal, tiene el efecto de impedir o dificultar el mantenimiento del nivel de competencia existente en el mercado o el incremento de esa competencia*”. *Vid. en este sentido, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Significación y delimitación del mercado relevante. Caso 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 6 (1979-80), pp. 261-272; y también, P. AKMAN, The Concept of Abuse..., cit., pp. 107 y ss.; F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Cap. III. Prohibición de abuso de posición dominante en el mercado”, en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre..., cit., pp. 127 y ss.*

¹⁹ Se trata de una lista de naturaleza ejemplificativa y abierta, no de una enumeración de supuestos tasados. Tal y como afirma J. COSTAS COMESAÑA, “Cap. II. Prohibición de acuerdos colusorios”, en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Coords.), Derecho de la Libre..., cit., p. 71, “*toda conducta concertada objetivamente apta en función de contexto jurídico y económico para generar efectos restrictivos, aunque no encaje en ninguno de los supuestos específicos de la lista, resultará directamente prohibida por la cláusula general prohibitiva*”; señalando como ejemplo las conductas concertadas de *boicot*. En la misma obra se pronuncia HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ en idénticos términos respecto del abuso de la posición de dominio [*ibidem*, p. 118].

gencia de estos dos sistemas legislativos provoca la necesidad de determinar el ámbito de aplicación de cada uno de ellos²⁰. Así lo ha establecido el Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, cuyos artículos 3 y siguientes establecen la distribución de competencias entre las autoridades europeas de defensa de la competencia y las respectivas autoridades nacionales de los Estados miembros²¹.

16. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado, respecto de las relaciones entre las normas internas y las de Derecho de la Unión Europea en materia de Derecho *antitrust*, que la finalidad de ambas es la de garantizar el libre juego en el mercado de los agentes económicos que participan en él, a pesar de que una y otra tengan ámbitos de aplicación diferenciados. Así, los actos restrictivos de la competencia que, con independencia de su origen, han de corregirse mediante la aplicación de la normativa de la Unión Europea, son aquellos que se producen dentro del Mercado Común y, por lo tanto, aquellos que son susceptibles de afectar a las relaciones comerciales de los Estados miembros de la Unión Europea. En contraposición, la legislación interna quedará circunscrita a la corrección de las conductas contrarias a la libre competencia que afecten al mercado nacional, siempre que los efectos de dichas actuaciones anticompetitivas no sobrepasen este ámbito²².

17. La división espacial a la que alude el Tribunal Constitucional, puede verse diluida en algunos supuestos concretos. Tanto es así que empresas que actúen en el mercado de la Unión Europea, podrían verse sometidas a un doble control en materia de defensa de la competencia, pudiendo aplicar tanto el Derecho interno como las normas del Derecho de la Unión Europea. Se produciría este supuesto cuando las conductas restrictivas de la competencia sobrepasan una determinada dimensión supranacional, siendo también de aplicación directa las normas de la Unión Europea en materia de defensa de la competencia²³. Es lo que el TJUE ha desarrollado como la “*doctrina de la doble barrera*”, en virtud de la cual no se excluye la aplicación de la legislación nacional de forma paralela a la regulación de la Unión Europea en aquellos casos en los que las conductas restrictivas de la competencia afecten a los intercambios dentro del territorio de la Unión Europea²⁴. De igual modo, el TJUE ha precisado que, en algunas ocasiones, el Derecho de defensa de la competencia puede incluso llegar a sobrepasar el ámbito perteneciente estrictamente de la Unión Europea²⁵. *A contrario sensu*, de la aplicación de la legislación nacional no podrán resultar prohibidas prácticas que, de afectar al comercio de la Unión Europea, no restrinjan la competencia atendiendo a la aplicación de los requisitos establecidos en la regulación del TFUE y demás normativa europea en materia de Derecho *antitrust*²⁶.

²⁰ A. L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Mercado único y libre...*, cit., pp. 479 y ss. En el mismo sentido, vid. L. A. VELASCO SAN PEDRO, (Coord.), *Derecho Europeo de la...*, cit., p. 41.

²¹ El Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado [DOUE núm. L 1/1, de 4 de enero de 2003].

²² STC (Sala Segunda) 208/1999, de 11 de noviembre [RTC 1999\208]. Concretamente, vid. el FJ 4º, párrafo 1º.

²³ F. GARCÍA CACHAFEIRO, “Cap. I. Fundamentos de la libre...”, cit., p. 54.

²⁴ STJCE de 13 de febrero de 1963, asunto 14/68, “Walt Wilhelm c. Bundesskartellamt” [Rec. 1969, pp. 1 y ss.].

²⁵ Así lo ha afirmado el TJUE en reiterada jurisprudencia en la que se reside la llamada “*doctrina del efecto*”. Conforme a esta doctrina, se podrán imponer multas, no sólo a las empresas radicadas en territorio de la Unión Europea, sino también a aquellas asentadas fuera del territorio de ésta, siempre que sus actuaciones sean contrarias al principio de libre competencia y produzcan sus efectos dentro del mercado de la Unión Europea [STJCE, de 14 de julio de 1972, asunto 54/69, “SA française des matières colorantes (Francolor) c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1972, pp. 851 y ss.] y la STJCE, de 27 de septiembre de 1988, asunto 89/85, “A. Ahlström Osakeyhtiö y otros c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1988, pp. 5193 y ss.]. Vid. en este mismo sentido, L. A. VELASCO SAN PEDRO, (Coord.), *Derecho Europeo de la...*, cit., p. 77].

²⁶ Téngase en cuenta que la Comisión Europea ostenta la competencia exclusiva en determinados aspectos relativos a la regulación de defensa de la competencia, como por ejemplo, en materia de concentraciones económicas. Ello impide la existencia de disparidades legislativas con las legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros [R. ALONSO SOTO, “Cap. 2. Las relaciones entre los derechos comunitario europeo y español de la competencia”, en J. M. BENEYTO PÉREZ (Dir.), *Tratado de Derecho de...*, cit., pp. 59-107; y también, J. COSTAS COMESAÑA, “Cap. II. Prohibición de acuerdos colusorios”, en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), *Derecho de la Libre...*, cit., p. 68].

III. El derecho de patente como derecho de exclusiva

1. Los derechos de propiedad intelectual. Consideraciones previas

18. En términos generales, los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como aquellos derechos que tienen como objeto la protección de bienes inmateriales y que confieren a su titular una protección exclusiva sobre dichos bienes por un período de tiempo determinado, mediante la que se otorga la facultad de impedir la utilización de éstos por cualquier tercero sin el consentimiento previo de su titular²⁷. Asimismo, la concesión de derechos exclusivos puede conferir la facultad de explotación del bien inmaterial protegido en favor de su titular²⁸. Según ha considerado la doctrina especializada, los derechos de propiedad intelectual constituyen un *numerus clausus* o una lista cerrada. Es por ello que solamente serán considerados derechos de propiedad intelectual –y por ende, derechos exclusivos– los que expresamente se establezcan por disposición legal²⁹. La razón de esta necesidad de previsión legal expresa responde al hecho de que los derechos de propiedad intelectual, en su condición de derechos exclusivos, constituyen *in natura* limitaciones de la libre competencia³⁰.

19. Como se acaba de exponer, los derechos de propiedad intelectual tienen como objeto la protección de bienes inmateriales³¹. El concepto clásico de bienes inmateriales los define como “*creaciones de la*

²⁷ Es preciso advertir en este punto que, en muchas ocasiones, se alude a “*derechos de propiedad intelectual*” en términos generales, tal y como se reconoce en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, firmado en 1994 –en lo sucesivo, ADPIC–. En puridad, los derechos de propiedad intelectual se dividen en derechos de propiedad industrial y derechos de autor –estos últimos son los derechos de propiedad intelectual propiamente dichos– [J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 31]. En lo que afecta al presente trabajo, se hará referencia *stricto sensu*, a los derechos de propiedad industrial, fundamentalmente, al derecho de patente, salvo en el presente apartado en el que se alude al concepto de derechos de propiedad intelectual en sentido amplio.

²⁸ Conviene matizar que se entiende que la patente también confiere a su titular, en su vertiente positiva, el derecho a utilizar y explotar la invención patentada en exclusiva, lo que se denomina como el *ius utendi*, aunque no se trata de un derecho recogido expresamente en la legislación en materia de patentes española [vid. M. J. BOTANA AGRA en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 161].

²⁹ Los derechos de propiedad intelectual conforman un conjunto de derechos concretos. Así lo establece el ADPIC, en los arts. 15 a 38. El Convenio de la Unión de París de 1883, –en lo sucesivo, CUP– establecía en su artículo 1.2 un elenco de los derechos que componen la categoría de derechos de propiedad industrial: “*la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal*”. Al respecto de la represión de la competencia desleal como un derecho de propiedad industrial, para el caso español, vid. J. A. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., pp. 85 y 86, cuando afirma que la competencia desleal “*únicamente constituye un residual bastión defensivo que, en determinadas circunstancias, de forma refleja, puede ofrecer algún tipo de protección a los derechos de Propiedad Industrial: no es un Derecho de Propiedad Industrial, aunque forma parte del concepto amplio de Propiedad industrial, que engloba la Propiedad Industrial y el Derecho de la competencia*”. G. GHIDINI, *Profilo evolutivo del diritto...*, cit., p. 8; M. BAYLOS MORALES en H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed, Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2009, p. 122, cuando afirma que ciertas concepciones ideales quedan fuera de esta protección porque no pueden aspirar a constituirse en el objeto propio de un derecho exclusivo por la única razón de que no figuran en la lista legal, en la que no están incluidas por considerar socialmente inadecuado su acceso a la protección jurídica exclusiva.

³⁰ S. ANDERMAN / H. SCHMIDT, *EU Competition Law and Intellectual Property Rights. The Regulation of Innovation*, 2ª ed., Oxford University Press, New York, 2011, pp. 11 y ss.; J. M. OTERO LASTRES en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, cit., p. 49; y J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Panorámica del Derecho de la libre competencia en la CEE”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 5 (1978), pp. 67-121 (107).

³¹ La distinción entre bienes materiales e inmateriales tiene su origen en la separación que el Derecho romano hacía entre cosas corporales –*res corporales* o cosas tangibles– o incorpóreas –*res incorporales*, que se identificaban con los derechos– [vid. R. RUGGIERO / F. MAROL, *Istituzioni di Diritto Civile*, 9ª ed., Giuseppe Principato, Milano, 1961, pp. 536 y ss.; J. A. D’ORS, *Derecho Privado Romano*, 10ª ed. (1ª reimpresión), Eunsa, Pamplona, 2006, p. 179.] Al hilo de esta misma distinción, GÓMEZ SEGADÉ apunta que, si bien es cierto que los romanos intuían que los derechos no siempre protegen entidades materiales –y de ahí la creación de esta categoría jurídica–, dentro de las *res incorporales*, sólo tenían cabida los derechos y no así los bienes inmateriales [vid. J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, p. 71]. No obstante, la expresión de bienes inmateriales la acuñó, inicialmente, KOHLER en su obra *Deutsches Patentrecht*, J. Bensheimer, Mannheim, 1878, pp. 9 y ss., aunque posteriormente, emplearía este concepto en toda su extensa obra sobre propiedad intelectual e industrial. Así, el concepto de bienes inmateriales fue ampliamente desarrollado en su obra posterior J. KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, J. Bensheimer, Mannheim, 1900, pp. 55 y ss. Sostiene KOHLER en relación con el derecho inmaterial conferido al inventor que “*ist ein Immaterialgüterrecht d. h. ein Recht an*

mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y, por su importancia económica, son objeto de una tutela especial³². Sobre dichos bienes inmateriales recae un derecho de “propiedad”. Conviene tener presente que los derechos de propiedad intelectual son algo más que simples derechos de propiedad, pues los objetos sobre los que recaen presentan peculiaridades propias, en atención a su naturaleza y a los efectos que su concesión produce en el mercado³³. Asimismo, al igual que sucede en la propiedad ordinaria, la propiedad intelectual tiene por objeto la protección de bienes de carácter estrictamente privado. Es por ello que, a dichos bienes inmateriales, también se les otorga la protección conferida por la Constitución Española en su artículo 33, relativo a la propiedad ordinaria³⁴.

20. En términos generales, la propiedad intelectual tutela derechos de propiedad individual, sobre los que también se admite como regla general la cotitularidad³⁵. En cualquier caso, la propiedad intelectual tutela derechos subjetivos a los que se les proporciona un régimen de protección a través de normas con efectos *erga omnes*, esto es, con efectos absolutos, sin perjuicio de las restricciones que expresamente se establezcan por Ley³⁶. Sobre esta base, el titular del derecho de propiedad intelectual goza del privilegio de la explotación exclusiva de los derechos de su titularidad³⁷.

2. Justificación de la existencia de los derechos de patente como derechos exclusivos: los efectos procompetitivos

21. Como se acaba de señalar, el derecho de patente constituye uno de los denominados derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, en sentido estricto. Mediante la concesión de un derecho exclusivo de patente, el ordenamiento jurídico otorga a su titular un derecho de explotación exclusiva sobre la invención patentada³⁸.

einem nicht körperlichen Genussgute der Menschheit, und dieses Recht geht dahin, dass der Berechtigte allein die Befugniss hat, dieses Genussgut nach gewissen Richtungen hin zu benützen und zu verwerthen”, p. 55.

Posteriormente, la doctrina italiana clásica incorporaría este concepto de bienes inmateriales a las obras sobre derechos de propiedad industrial, extendiendo el uso del término de bienes inmateriales originario de KOHLER. Así, por ejemplo, *vid.* F. CARNELUTTI, “Sull’obbietto del diritto di privativa artistica e industriale”, *Rivista del Diritto Commerciale*, 1912, II, pp. 925 y ss.; M. CASANOVA, “Beni immateriali e teoria dell’azienda”, en M. CASANOVA, *Opuscoli di vario diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 1968, pp. 175 y ss.; y G. VALERI, *Manuale di Diritto Commerciale*, Carlo Cya, Firenze, 1950, pp. 5 y ss., entre otros.

³² J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *El Secreto Industrial (Know-how)...*, *cit.*, pp. 70 y ss. Según GÓMEZ SEGADÉ, la definición dada de bien inmaterial deja entrever la necesidad de un medio o instrumento en el que dicho bien inmaterial pueda materializarse. A estos efectos, la doctrina distingue entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. El primero hace referencia al bien inmaterial propiamente dicho –a la idea–, y el segundo, al soporte en el que se recoge la creación [*ibidem*, p. 74]. Ambas realidades, aunque independientes, están íntimamente ligadas. Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, respecto de la marca, los bienes inmateriales necesitan materializarse en cosas tangibles para poder ser percibidos por los sentidos, lo que permite que ese bien pueda ser reproducido de forma ilimitada y simultánea [en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2º ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 27 y ss.]. La unión entre bien inmaterial y soporte es tal que en la mayoría de las ocasiones la inexistencia del soporte va a conllevar también la consiguiente inexistencia del *corpus mysticum*. La creación no puede ser considerada si no se exterioriza en un soporte físico, puesto que permanece en la intimidad del sujeto creador [en T. ASCARELLI, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970, p. 327].

³³ OTERO LASTRES en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, *cit.*, pp. 50 y ss.

³⁴ *Cfr.* el artículo 33 Constitución Española, conjuntamente con J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, *cit.*, p. 74.

³⁵ Aunque resulta menos frecuente, cabe también la posibilidad de la propiedad de bienes inmateriales se establezca un régimen de copropiedad, cuando la propiedad de un bien corresponda a una pluralidad de sujetos, tal y como establece el artículo 392 Código Civil. Un ejemplo de ello lo constituye el artículo 80 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes [BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015] –en lo sucesivo, LP de 2015–. [*vid.* a este respecto, T. VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 65 y ss.].

³⁶ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *El Secreto Industrial (Know-how)...*, *cit.*, pp. 81 y ss.; T. ASCARELLI, *Teoría de la concurrencia...*, *cit.*, pp. 269 y ss.; H. URLICHS, *Das Wesen des Immaterialgüterrechts im neueren Schrifttum*, Buchdruckerei Orththen, Köln, 1937, pp. 93; y J. KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts...*, *cit.*, p. 58.

³⁷ *Cfr.* los artículos 58 a 60 de la LP de 2015.

³⁸ Sostiene BOTANA AGRA que la protección de la invención a través de un derecho exclusivo de explotación genera por sí misma una especie de sistema de autodefensa, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, *cit.*, p. 97. En el mismo sentido, M. J. BOTANA AGRA, “La obligación de explotar la invención patentada”, en

22. La nota de la exclusividad se manifiesta en dos aspectos perfectamente diferenciados: el cuantitativo y el cualitativo³⁹. En primer lugar, la vertiente cuantitativa del derecho de exclusiva es aquella que presta atención a la exclusividad como la condición “*monopolizadora*” de la que goza el titular de la patente. El titular del derecho es el único legitimado para la explotación de la invención patentada, quedando excluida la intervención de cualquier tercero no autorizado para la utilización del derecho⁴⁰. En segundo lugar, la exclusividad también puede ser interpretada en sentido cualitativo. Ello implica que el derecho de exclusiva no puede ser ejercitado sin límites, es decir, se permitirá su ejercicio siempre y cuando se respeten los parámetros legalmente establecidos⁴¹.

23. Con base en las facultades concedidas al titular del derecho de patente, se considera que éste goza de una especie de “*monopolio legal*”⁴². El derecho de patente se configura como un derecho exclusivo y excluyente, mediante el cual se premia y se fortalece la posición de su titular en el mercado y se contribuye a la dinamización de la competencia⁴³. Pese a ello, la expresión “*monopolio legal*” puede resultar un tanto problemática, pues no puede tratarse como una expresión sinónima de “*monopolio económico*”. A este respecto, la jurisprudencia y la doctrina han puesto de manifiesto que los derechos de patente no tienen por qué generar necesariamente una situación de “*monopolio económico*”⁴⁴. La situación de “*monopolio económico*” surge cuando no existen bienes sustitutivos del producto comercializado por el monopolista y éste goza de un elevado poder de mercado⁴⁵. No obstante, en el caso de

C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1982, pp. 179-221 (179).

³⁹ O. SOSNITZA, “Derecho subjetivo y exclusividad. Contribución a la dogmática de las indicaciones de procedencia geográfica según el Derecho alemán”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 21 (2000), pp. 181-214 (188 y ss.).

⁴⁰ Este rasgo característico de la exclusividad del derecho de patente se pone de manifiesto, primero, en lo que tradicionalmente se ha denominado como *ius utendi* –derecho a explotar la patente–; y, segundo, en el *ius prohibendi* –derecho a prohibir la explotación de la patente por parte de cualquier tercero no autorizado, según OTERO LASTRES en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, cit., pp. 57 y ss. En este mismo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA ya hacía referencia a esta naturaleza dual de los derechos exclusivos en relación con el derecho de marcas. Así, diferenciaba entre la vertiente positiva y la vertiente negativa del derecho [en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de...*, cit., pp. 434 y ss.]. Tesis que fue posteriormente acogida por el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 283/1089, de 31 de marzo [RJ 1989/2287], concretamente, en el FD 1º, párrafo 4º.

⁴¹ O. SOSNITZA, “Derecho subjetivo y exclusividad...”, cit., pp. 188 y 189.

⁴² La propia LP española de 1986 empleaba la expresión “*monopolio legal*” en su artículo 58, cuando hacía referencia al régimen aplicable a las patentes de invención, expresión que desaparece en la redacción actual de la LP de 2015. En este mismo sentido, afirma GÓMEZ SEGADÉ que la existencia de un *ius prohibendi erga omnes* convierte a los derechos de propiedad industrial en “*auténticos monopolios legales, que el legislador permite, aunque sea de forma temporal y con determinadas limitaciones*” [en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 89].

⁴³ H. HOVENKAMP / M. A. LEMLEY / M. D. JANIS / C. R. LESLIE, *IP and Antitrust. An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2ª ed., Aspen Publishers-Wolker Kluwer, Boston, 2014, p. 2; S. BECHTOLD, “Zur Rechtökonomischen Analyse im...”, cit., pp. 484 y ss.; y I. HARACOGLU, *Competition Law and Patents – A follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry*, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, p. 120. Y en nuestra doctrina, C. A. URIBE PIEDRAHITA / F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación “*ex ante*” y control...”, cit., pp. 310 y ss.; F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Prohibición del abuso de posición dominante en el mercado”, pp. 113-140 (113 y ss.), en M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO / F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Coords.), *Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009; C. LENCE REIJA, “El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia”, *Actas de Derech Industrial y Derecho de Autor* 26 (2005-2006), pp. 247-262 (247).

⁴⁴ Así lo ha declarado el TJUE en jurisprudencia reiterada, como por ejemplo, la STJCE, de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.], apartado 39; y la STCE, de 3 de julio de 1991, asunto C-62/86, “AKZO Chemie BV c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1991, pp. I-3359 y ss.], apartado 69. Resulta prácticamente imposible encontrar una situación de monopolio económico o monopolio puro en el mercado. Una situación de monopolio puro es aquella en la que una única empresa ostenta el control absoluto sobre el mercado. Es el único productor de un determinado bien o servicio en el mercado y ningún otro operador produce bienes sustitutivos, que puedan ser intercambiables con la productos o servicios del monopolista [vid. en este sentido, P. A. SAMUELSON / W. D. NORDHAUS, *Economía*, 18ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2006, p. 126].

⁴⁵ En una situación de monopolio puro, desaparece la posibilidad de elección del consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado. Si desea adquirir ese producto, solamente podrá conseguirlo si lo adquiere del monopolista. Si, por el contrario, el consumidor no estuviese dispuesto a pagar el precio que el monopolista le impone, la única alternativa posible sería la de adquirir otro producto sustitutivo de características desiguales a las de aquel, que hará que las necesidades del consumidor no se vean satisfechas en el mismo grado. Pero para el caso de que exista la posibilidad de adquirir bienes sustitutivos del producto monopolizado, ya no estaremos ante un verdadero monopolio puro, pues la propia naturaleza de éste exige que la mercancía mo-

los derechos exclusivos de patente, frecuentemente, existirán bienes sustitutivos en el mercado a los comercializados por el titular de la patente⁴⁶. Es por ello, que, generalmente, la concesión de un derecho exclusivo de patente no determina la existencia de un “*monopolio económico*” en el mercado, sino, más bien, la de un “*monopolio legal*” que, en su caso –si el titular del derecho ostenta una posición de poder en el mercado–, podría dar lugar a la comisión de excesos o abusos competenciales sustentados en dicha posición privilegiada garantizada por el derecho exclusivo de patente⁴⁷.

24. Pese a ello, la concesión de derechos exclusivos de patente cumple un objetivo fundamental: constituyen una atribución absolutamente necesaria como medida de fomento de la innovación. *A contrario sensu*, el hecho de no conceder derechos exclusivos de patente, llevaría aparejada la falta de incentivos suficientes para desarrollar una actividad investigadora. La ausencia de derechos exclusivos conllevaría, prácticamente, la imposibilidad de recuperar los desembolsos económicos propios de la actividad investigadora. Consecuentemente, el desarrollo de la innovación, así como la búsqueda de nuevas alternativas comerciales, se verían totalmente desincentivadas⁴⁸.

25. A este respecto, hay que tener presente que el progreso de la innovación constituye un elemento imprescindible para la buena marcha del sistema de competencia en el mercado. Asimismo, se considera que la protección de las creaciones industriales constituye un mejor estímulo para el progreso tecnológico y la competencia⁴⁹. Aunque es cierto también, que la concesión de derechos de exclusiva acarrea una serie de costes de carácter público, puesto que eliminan la posibilidad de competencia, además de generar otro tipo de costes como los derivados de la estructura administrativa de concesión y de la vigilancia de las patentes, así como los costes producidos por la inversión en innovación superflua, entre otros⁵⁰.

nopolizada carezca en la práctica de sucedáneos más o menos directos. Téngase en cuenta que el monopolio implica la existencia de un único vendedor del producto [vid. F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Cap.III. Prohibición de abuso de...”, *cit.*, pp. 137 y ss.].

⁴⁶ Vid. en este sentido, J. PRADOS ARRARTE, *El monopolio y la competencia monopolística*, Guadiana, Madrid, 1972, pp. 16 y ss.; K. F. JORDA, “Derechos de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999), pp. 181-195 (187 y ss). También la jurisprudencia norteamericana se ha venido pronunciando en este sentido. En el asunto “Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corporation” 382 US 172, 1965 (142 U.S.P.Q. 192), ya se hace referencia a que el derecho de patente no constituye una posición de monopolio: “*la patente no es un monopolio por sí misma, sino que ese carácter depende del dominio o la fuerza que tenga en el mercado*”. Afirmaba, además, el Tribunal Supremo norteamericano que un monopolio legal simplemente implica la existencia de un derecho subjetivo cuyos límites vienen dados por la legislación *antitrust* [vid. al respecto, C. M. CORREA / S. D. BERGEL, *Patentes y Competencia*, Rubinzal, Santa Fe (Argentina), 1996, p. 23].

⁴⁷ Son frecuentes, por ejemplo, los abusos de posición dominante cometidos con base en la titularidad de derechos exclusivos de patente. En este sentido, J. M. FERNÁNDEZ LÓPEZ en H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial...*, *cit.*, p. 321; y F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Cap.III. Prohibición de abuso de...”, *cit.*, pp. 137 y ss. Vid. asimismo, la sentencia del TJCE, de 5 de octubre de 1988 sobre el asunto 53/87 “Consorcio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c. Régie nationale des usines Renault” [Rec. 1988, pp. 6039 y ss.]. Como ejemplo paradigmático de abuso de posición dominante, vid. la sentencia del TJCE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C- 241/91 P y C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 1995, pp. I-743 y ss.], en la que aludía a la “*doctrina de los recursos esenciales*”. Cfr. el comentario hecho a la sentencia, en F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea. Comentario al caso “Magill TV Guide” [Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas]”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 16 (1994-1995), pp. 335-344. Sobre la doctrina de los activos esenciales vid. las resoluciones del TJUE sobre los asuntos STJCE de 5 de octubre de 1988, asunto 238/87 “AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd” [Rec. 1988, pp. 6232 y ss.]; STJCE (Sala Quinta) de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01 “IMS Health GmbH & Co.OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG” [Rec. 2004, pp. I-5069]; STPI, de 17 de septiembre de 2007, asunto T-201/04 “Microsoft Corp. c. Comisión de las Comunidades Europeas” [Rec. 2007, pp. II-3601 y ss.].

⁴⁸ La teoría de los incentivos también ha sido criticada por parte de la doctrina que considera que la innovación no se extinguiría de no existir la concesión de derechos de propiedad industrial. En este sentido, vid. S. SHAVELL / T. VAN YPERSELE, “Rewards versus Intellectual Property”, *The Journal of Law and Economics*, Vol. 44, 1991, pp. 525-547 (540); S. SCOTCHMER, “Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law”, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, Issue 1, Winter 1991, pp. 29-41; y M. BOLDRIN / D. K. LEVINE, *Against intellectual monopoly*, Cambridge University Press, USA, 2008, pp. 42 y ss. Sostiene este sector de la doctrina que la concesión de patentes no incentiva la innovación sino que la frena, en la medida en que la concesión de derechos exclusivos de patente propicia la discriminación en materia de precios, además de constituir una herramienta utilizada para la imposición de barreras de entrada a nuevos competidores en el mercado.

⁴⁹ J. A. GÓMEZ SEGADE, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, *cit.*, p. 74; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, *cit.*, p. 5.

⁵⁰ Vid. OTERO LASTRES cuando afirma que “*cada objeto sobre el que recae uno de estos derechos de exclusiva (...) es un*

26. En sentido opuesto, y pese a lo anterior se considera que la concesión de derechos de exclusiva propicia la existencia de un equilibrio entre los intereses particulares del titular del derecho y los intereses económico-sociales y de los consumidores. El titular de dichos derechos gozará de estímulos para realizar nuevas inversiones en la búsqueda de alternativas comerciales novedosas, a pesar de que supongan importantes desembolsos económicos⁵¹. La concesión de derechos exclusivos de explotación sobre la invención patentada les permitirá tanto recuperar las inversiones realizadas como obtener mayores ganancias. En consecuencia, el interés general del mercado también saldrá beneficiado, en la medida en que el consumidor tendrá a su alcance un elenco de productos y servicios mucho más amplio entre los que elegir⁵².

27. En definitiva, la razón última que lleva a la concesión de los derechos de exclusiva es el incentivo a las empresas y particulares para que continúen con el desarrollo de actividades de investigación⁵³. En efecto, de no concederse dicha protección exclusiva, el resto de competidores podrían reproducir y comercializar libremente los resultados de la investigación de terceros, sin soportar por ello ningún tipo de coste derivado del aprovechamiento de la innovación ajena⁵⁴. De ser así, se originaría una situación insostenible, propiciando en desinterés por parte de los investigadores a la hora de invertir tiempo y esfuerzos en la búsqueda de nuevas alternativas comerciales, puesto que, de encontrarlas, no recibirían a cambio ningún tipo de beneficio, además de no poder hacer frente, ni siquiera amortizar, los propios costes económicos generados. En conclusión, cabe afirmar que la existencia de derechos de patente protegidos mediante exclusiva resulta necesaria en las relaciones de mercado, en la medida en que constituyen una garantía para la protección de los resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad innovadora. Ello pone de manifiesto que, en estos casos, no tendría cabida el establecimiento de un régimen de competencia plena y directa, es decir, un sistema de competencia absolutamente libre y sin restricciones⁵⁵.

28. Partiendo, entonces, de la idea de que la atribución de derechos de exclusiva cumple una función pro-competitiva, habrá que determinar, entonces, el alcance exacto que el ordenamiento jurídico otorga a los derechos exclusivos de patente. Surge, así, un problema a la hora de determinar hasta donde llega la protección conferida a este tipo de derechos y, por ende, hasta qué punto están legitima-

bien que queda sustraído al principio de la libre empresa y, consiguientemente, al de la libre competencia”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, cit., p. 53. En el mismo sentido, C. A. URIBE PIEDRAHITA / F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación “ex ante” y control...”, cit., p. 315; y también, O. KOLSTAD, “Competitor Law and Intellectual Property Rights – Outline of an Economics – Bases approach”, en J. DREXL (Ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, pp. 3-27 (5 y 6).

⁵¹ M. A. LEMLEY, “A New Balance between IP and Antitrust”, *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol. 13, 2007, pp. 237-256 (248); H. HOVENKAMP / M. A. LEMLEY / M. D. JANIS / C. R. LESLIE, *IP and Antitrust...*, cit., t. 1, p. 10; J. DREXL, “Is There a “More Economic Approach” to Intellectual Property and Competition Law”, en J. DREXL (Ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, pp. 27-53. Y para el estudio de la relación económica-jurídica de los derechos de propiedad industrial W. M. LANDERS / R. A. POSNER, *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006; R. P. MERGES, *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press, Cambridge, 2011; y P. DRAHOS, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1996, entre otros.

⁵² A este respecto afirma BOTANA AGRA que existe una especie de “*pacto social*” entre el titular del derecho y la colectividad, que estaría representada por el poder público [en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, cit., pp. 97 y 98]. Cfr. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “La formación del Derecho de la competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 2 (1975), pp. 61-82 (65).

⁵³ El Informe anual de la Organización Mundial del Comercio del año 1998, en la pp. 52 y ss. anunciaba que “*la protección legal de los derechos de propiedad intelectual es necesaria para que las empresas innovadoras recuperen los gastos de I+D y así puedan dedicarse a ella*”. [Disponible en: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anre98_s.pdf. Consultado por última vez el 18.12.2017].

⁵⁴ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, cit., p. 5; y, en general, C. BOHANNAN / H. HOVENKAMP, *Creation without Restraint. Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

⁵⁵ Los defensores del sistema de patentes concluyen, en este punto, que la “*inducción a realizar inversiones en investigaciones tecnológicas justifica cumplidamente la posición privilegiada del titular de la patente y la situación desventajosa de sus competidores*” [vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Hacia un nuevo sistema...*, cit., p. 19]. En el mismo sentido, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “El fundamento del sistema de patentes”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 7 (1981), pp. 13-30.

das ciertas actuaciones por parte de sus titulares. La determinación de esta cuestión resulta realmente relevante, a fin de poder definir qué comportamientos concretos, llevados a cabo por los titulares de patentes, pueden exceder de la función esencial del derecho de exclusiva y, en consecuencia, constituir restricciones injustificadas de competencia. En este sentido, la protección de los derechos de patente podría traer aparejada el riesgo de otorgar una tutela desmesurada a sus titulares, con la consiguiente afectación del Derecho de la competencia⁵⁶. La búsqueda de instrumentos que fomenten la innovación y el desarrollo podrían convertirse, por ejemplo, en una barrera demasiado protectora de los intereses de empresas dominantes en detrimento de los intereses generales del mercado. Esta situación perjudicaría a todos los operadores intervinientes en el tráfico comercial: tanto a otros competidores, que verían limitada su capacidad competitiva, como a los consumidores, que, por su parte, ante la falta de competidores verían reducida la variedad de productos entre los que escoger con el consiguiente reflejo en el sistema de precios. Así, estas tendencias “hiperproteccionistas” de los derechos de patente irían en contra del principio de libre competencia⁵⁷.

29. En resumen, cabe afirmar que existe una relación de interdependencia y de cierta complementariedad entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes. En dicha relación de complementariedad, ambas ramas del ordenamiento jurídico actúan desde diferentes planos. De una parte, el Derecho de patentes actúa *ex ante* o *a priori*, mediante el establecimiento de normas que constituyen un incentivo a la innovación y que recompensan la actividad innovadora con la concesión de un derecho exclusivo y excluyente sobre los resultados obtenidos. Y, de otra parte, el Derecho de la competencia actúa *ex post* o *a posteriori*, como un mecanismo de intervención externa para corregir comportamientos abusivos o excesivos que puedan sustentarse sobre la posición de privilegio legal que garantiza la titularidad de derechos exclusivos de patente⁵⁸.

VI. La relación de complementariedad entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competencia

1. Convivencia: manifestaciones permitidas y limitaciones *ex ante* del Derecho de patentes

30. La especial relación que se produce entre los derechos de patente y el principio de libre competencia evidencia la posibilidad de que surjan tensiones entre ambos. Pese a ello, a diferencia de lo que puede pensarse en un primer momento, las legislaciones en materia de derechos de patente y de defensa de la competencia no están en conflicto, sino que buscan un mismo objetivo común: el dinamismo del mercado⁵⁹. El Derecho de la competencia –en concreto, el principio de libre competencia–, junto con el Derecho de patentes –mediante la concesión de derechos de explotación exclusiva– pueden consi-

⁵⁶ La existencia del principio de libre competencia implica necesariamente que la concesión de derechos exclusivos de patente ha de ser absolutamente excepcional. La razón de esta excepcionalidad radica en el hecho de que mediante la concesión de derechos exclusivos de patente se atribuyen a sus titulares poderes restrictivos de la competencia que se hacen valer contra los demás competidores del mercado. De este modo, los bienes sobre los que recaen los derechos de patente quedan sustraídos del principio de libertad de empresa y, por consiguiente, de la libre competencia [en G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, cit., p. 8].

⁵⁷ C. LENCE REIJA, “El permanente conflicto entre...”, cit., p. 255 y ss., cuando afirma que “*el espíritu de la libre competencia debe presidir la regulación de estos derechos, de forma que la protección no se extienda más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida por los mismos*”. Asimismo, REICHMAN hace referencia a estas tendencias hiperproteccionistas de los derechos de propiedad industrial como un riesgo de colapso en el sistema comercial. Es lo que el autor denomina como “*risks collapsing of its own protectionist weight*” [en J. H. REICHMAN, “Charting the Collapse of the Patent- Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 13, 1995, pp. 475-520 (520)].

⁵⁸ C. A. URIBE PIEDRAHITA / F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación “*ex ante*” y control...”, cit., p. 310 y 312; M. A. LEMLEY, “Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property”, *University Chicago Law Review*, Vol. 71, 2004, pp. 129-149.

⁵⁹ BOWMAN sostiene que tanto el Derecho de la competencia como el Derecho de la propiedad industrial poseen una misma meta económica. No obstante, aclara que los problemas no se generan en relación con los propósitos perseguidos por ambas disciplinas, sino en los efectos que producen [en W. S. BOWMAN, *Patent and Antitrust Law*, University Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 1 a 3]. En el mismo sentido, vid. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, cit., pp. 2 y ss.; H. HOVENKAMP / M. A. LEMLEY / M. D. JANIS / C. R. LESLIE, *IP and Antitrust...*, cit., t. 1, p. 10; M. A. LEMLEY, “A New Balance between...”, cit., pp. 237 y ss.

derarse, en principio, sistemas complementarios⁶⁰. Ambos persiguen el fomento de la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías y productos en beneficio del consumidor y del mercado, en general, aunque a través de diferentes vías⁶¹.

31. No obstante lo anterior, el ejercicio de los derechos exclusivos de patente, en ciertas ocasiones, puede desencadenar en la realización de comportamientos o prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o que generen efectos desfavorables en perjuicio de los demás competidores. Es por ello, que la normativa de Derecho *antitrust* busca establecer una serie de reglas de juego, para que los competidores del titular de la patente respeten las condiciones de desigualdad generadas por la concesión del derecho exclusivo; pero, al mismo tiempo, también para que este último permita a los demás operadores el libre acceso al mercado. En el establecimiento de dichas normas han de tenerse en cuenta dos extremos fundamentales: por un lado, la tutela directa del interés general del mercado y, por otro, la defensa también directa de los intereses individuales de los titulares de los derechos de exclusiva⁶².

32. Asimismo, la permanente tensión entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competencia exige la correcta identificación del ámbito en el que se produce el conflicto entre ambos, en la medida en que habrá que concretar el alcance de la intervención de las normas de defensa de la competencia, sin desvirtuar ni anular los objetivos perseguidos por el Derecho de patentes⁶³. De este modo, esta difícil relación entre la legislación protectora de los derechos de patente y el principio de libre competencia, imprime la necesidad de coherencia y conexión entre ambos sistemas normativos. Se trata, en definitiva,

⁶⁰ En estos términos se ha pronunciado el Informe de Investigación de la Dirección General de la Competencia sobre el sector farmacéutico, aprobado el 8 de julio de 2009, cuando sostiene que “*el fomento de la innovación y el impulso del crecimiento económico son objetivos comunes a las normativas en materia de propiedad industrial y de competencia. La innovación es un componente esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dinámica animando a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados, y lo mismo hace la competencia, al presionar a las empresas para que innoven. Así, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovación y garantizar su explotación competitiva. Aunque la existencia y el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no son, en sí, incompatibles con el Derecho de la competencia, no por ello son inmunes al mismo. No obstante, ciertas prácticas sólo pueden constituir una infracción en circunstancias excepcionales*”. [Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_es.pdf. Consultado por última vez el 18.12.2017].

⁶¹ El Derecho de patentes y el Derecho de la competencia, aparentemente, son antagónicos, pero, en realidad, se complementan. En este sentido, *vid.* C. LENCE REIJA, “El permanente conflicto entre...”, *cit.*, p. 247, cuando afirma que el Derecho de la competencia persigue esencialmente un objetivo de libertad económica, a la libre iniciativa, pero esta libertad, en ocasiones, se encuentra coartada por la existencia de un derecho de propiedad industrial, que ejercen la función de barreras de entrada para los competidores en un determinado mercado. En lo referente a la relación de complementariedad entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes *vid.* K. CZAPRACKA, *Intellectual property and the limits of antitrust. A comparative study of US and EU Approaches*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009; G. A. MANNE, / J. D. WRIGHT (Eds.), *Competition Policy and Patent Law under Uncertainty*, Cambridge University Press, USA, 2011; D. TURNER, *Intellectual Property and EU Competition Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2010; C. MARÉCHAL, *Concurrence et Propriété intellectuelle*, Litec, Paris, 2009. Y también, I. KOBER, “El papel de la Oficina Europea de Patentes ante las tensiones de la economía global: situación actual, desafíos y perspectivas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 21 (2000), pp. 107-117 (108), cuando afirma que “*la promoción y la protección de la innovación son objetivos prioritarios de la política económica moderna*”.

⁶² G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, *cit.*, p. 8.

⁶³ J. DREXL, J., “Is There a “More...””, *cit.*, pp. 27 y ss.; y C. A. URIBE PIEDRAHITA / F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación “ex ante” y control...”, *cit.*, p. 316, afirman que el Derecho *antitrust* debe actuar “*como “estrella polar” del sistema de propiedad intelectual*”. GHIDINI pone de manifiesto que mediante la concesión de la patente, se incentiva la competencia basada en la innovación, con lo que el otorgamiento del derecho de exclusiva carecería de sentido en un mercado sometido a la existencia de un monopolio puro o perfecto [en G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto...*, *cit.*, p. 7]. En relación a esta cuestión, surge el problema a la hora de concretar hasta donde llega la protección dispensada por el ordenamiento jurídico a los derechos de patente. Asimismo, impera la necesidad de evitar que otras disciplinas tutelen cuestiones que quedan bajo el ámbito de actuación de los derechos de patente, y que funcionen como una vía para sortear la normativa en materia de patentes, dando lugar a actuaciones que puedan conllevar restricciones a la libre competencia, distintas de las que les son propias a las patentes. Al respecto, B. CONDE GALLEGO, “El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 23 (2002), pp. 43-72 (49), afirma —en relación con los contratos de licencia— que “*las normas de Derecho antitrust pueden tener como único objeto aquellas cláusulas no cubiertas por el derecho de exclusiva. Se trataría en este caso, pues, de impedir que la protección territorial estipulada en el contrato de licencia se extendiera más allá de la protección otorgada por el derecho de exclusiva*”.

de asegurar una correcta satisfacción de los múltiples intereses que confluyen en el mercado, atendiendo a las peculiaridades propias de cada una de estas dos disciplinas⁶⁴. Precisamente, en la búsqueda de ese equilibrio, la propia legislación de patentes se hace eco de esta tensión. Así, la LP española de 2015 regula ciertas limitaciones *a priori* en relación con los derechos de patente, que inciden de forma directa en el derecho al libre desarrollo comercial. Concretamente, se establecen ciertos límites, en aras a preservar el interés general del mercado, como contrapunto al ejercicio de los derechos de patentes: la limitación temporal del derecho de exclusiva y la caducidad del derecho; la obligación de explotar la invención patentada; y el agotamiento del derecho.

A) La limitación temporal del derecho de exclusiva

33. El primero de los límites establecidos por la legislación de patentes que incide en la libre competencia es el relativo al establecimiento de una limitación temporal del ejercicio del derecho. El derecho de patente se concede durante un período de tiempo concreto de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁶⁵. Transcurrido dicho período de tiempo, el derecho de exclusiva caduca.

34. El bien inmaterial protegido por el derecho de exclusiva pasa, así, a formar parte del dominio público, como medida de defensa del interés público general. Consecuentemente, la caducidad del derecho coadyuva a elevar el nivel tecnológico del territorio en el que el derecho ha desplegado sus efectos⁶⁶. Sin embargo, a pesar de que el derecho se extinga, permanece el derecho moral del antiguo titular sobre el bien inmaterial que fue objeto de protección⁶⁷.

B) La obligación de explotar la invención patentada

35. En segundo lugar, se establece otro límite como contrapartida al privilegio exclusivo otorgado al inventor con la concesión de la patente, consistente en la obligación de explotar el bien inmaterial del que es titular, como una medida necesaria para la satisfacción del interés público⁶⁸. La concesión de un derecho de patente, con los perjuicios que ello conlleva para el resto de competidores y que soporta la generalidad del mercado, solamente estará justificada en la medida en que el titular explote comercialmente su derecho.

36. *A contrario sensu*, de no llevarse a cabo dicha explotación, no se justifica la concesión del derecho exclusivo, ni tampoco la concesión de una posición privilegiada para competir en el mercado. Si el titular no explota su derecho, en cierto modo, podría estar poniendo de manifiesto que la concesión de la patente es innecesaria, y por lo tanto, cabría incluso pensar que podría estar renunciando de manera implícita a su derecho de exclusiva⁶⁹. La negativa injustificada a cumplir con esta obligación se traduce

⁶⁴ OMPI, “La competencia y las patentes” [Disponible en: <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html>]. Consultado por última vez el 18.12.2017].

⁶⁵ El artículo 58 de la LP de 2015 dispone, asimismo, que la patente empezará a producir efectos “desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida”. Tal y como pone de manifiesto GÓMEZ SEGADÉ, en términos generales, la duración de los períodos de protección de los derechos de propiedad industrial se conceden en proporción a que el efecto bloqueador que estos producen sobre la libre competencia sea más o menos grave [en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 112].

⁶⁶ BOTANA AGRA en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Hacia un nuevo sistema...* cit., pp. 190 y ss.

⁶⁷ El derecho moral del inventor, en el caso del Derecho de patentes, constituye un derecho personalísimo y, como tal, sobrevive después de transcurrida la vida legal de la patente, incluso, después de la muerte del inventor. Este derecho moral encuentra su fundamento en el artículo 10 de la Constitución Española, que consagra el “libre desarrollo de la personalidad”. Vid. en este sentido, GÓMEZ SEGADÉ en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 132 y ss.

⁶⁸ El artículo 90 de la LP de 2015 dispone la obligación del titular de la patente de explotar la invención protegida, ya sea por sí mismo o por persona autorizada por él.

⁶⁹ Así lo ha puesto de manifiesto J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 113, al sostener que si

en un incumplimiento de las obligaciones conferidas al titular, que podrá llevar aparejada la caducidad del derecho de exclusiva⁷⁰.

37. Asimismo, en determinados casos, el incumplimiento de la obligación de explotar podría ser la causa de la constitución forzosa de relaciones jurídicas, esto es, la concesión de licencias obligatorias⁷¹. Mediante la preceptiva intervención de los organismos público-administrativos que corresponda, se conminará al titular del derecho de patente a la concesión de licencias obligatorias en los supuestos que expresamente contemple la Ley. De este modo, se abre la posibilidad de que terceros puedan explotar el derecho protegido mediante exclusiva⁷².

C) El agotamiento del derecho

38. Y por último, otra de las limitaciones propias del Derecho de patentes que incide en el Derecho de la competencia es el denominado agotamiento del derecho. Se entiende por agotamiento del derecho “*la extinción del derecho de exclusiva en relación con el objeto material en que se plasma un bien inmaterial, provocada por la introducción en el comercio de dicho objeto con el consentimiento del titular del derecho de exclusiva*”⁷³. La introducción en el comercio del objeto producido a raíz de la explotación del bien inmaterial protegido por el derecho de exclusiva es lo que se denomina como “*primera comercialización*”⁷⁴. De este modo, el principio del agotamiento del derecho se halla íntimamente

el titular no explota está demostrando palmariamente que el derecho exclusivo concedido es innecesario y que, por lo tanto, implícitamente el titular está renunciando a su derecho de exclusiva. Respecto a la obligación de explotar la invención patentada, el TJCE en su sentencia de 18 de febrero de 1992, sobre el asunto C-30/90, “Comisión de las Comunidades Europeas c. Reino Unido” [Rec. 1992, pp. I-829 y ss.], apuntaba que la obligación de explotar no puede ceñirse al territorio de un Estado, sino que tiene que ponerse en relación con todo el territorio de la Unión Europea. En el apartado 28 afirma que “*si bien la sanción de la falta o de la insuficiencia de explotación de la patente puede considerarse como la contrapartida necesaria de la exclusividad territorial conferida por la patente, no existe, en cambio, ninguna razón relacionada con el objeto específico de la patente que justifique la discriminación efectuada por las disposiciones controvertidas entre la explotación de la patente en forma de producción en el territorio nacional y la explotación mediante importaciones procedentes del territorio de otros Estados miembros*”. Téngase en cuenta que después de la aprobación del ADPIC, esta obligación se extiende a todos los miembros de la OMC.

⁷⁰ El artículo 108, en su apartado 1º LP de 2015, establece las causas que pueden provocar la caducidad de la patente. Como una de dichas causas, se hace referencia al incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el Título IX, Capítulo primero de la propia Ley [cfr. el artículo 90 LP de 2015].

⁷¹ La figura de la licencia obligatoria se introdujo, entre otras razones, para evitar la drástica sanción que supone la caducidad del derecho y que provoca la pérdida de la exclusiva por su titular. *Vid.* en este sentido, A. BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO, “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999), pp. 55-64.

⁷² El artículo 86 LP de 1986 disponía que procedía a la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando quede acreditada la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. Asimismo, establecía, otros tres supuestos en los que también procedía a dicha concesión: necesidad de la exportación; dependencia entre patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal; y la existencia de motivos de interés público para la concesión. En la actualidad, la nueva LP de 2015 regula nuevos supuestos de concesión de licencias obligatorias; uno de ellos, precisamente, para poner remedio a prácticas anticompetitivas [cfr. los artículos 91 a 96 LP de 2015].

⁷³ Así lo ha puesto de manifiesto GÓMEZ SEGADE, en su obra *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 116. La jurisprudencia de la Unión Europea recepcionó este principio del agotamiento del derecho [vid. STJCE, de 31 de octubre de 1974, asunto C-15/74 “Centrafarm BV y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.” [Rec. 1974, pp. 1147 y ss.]; STJCE, de 14 de julio de 1981, asunto C-187/80 “Merck & Co. Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler” [Rec. 1981, pp. 2063 y ss.]; y STJCE, de 9 de julio de 1985, asunto C-19/84, “Pharmon BV c. Hoechst AG” [Rec. 1985, pp. 2281 y ss.]; entre otras]. En consecuencia, se incorporó en la legislación española de patentes. Cfr. a este respecto el artículo 61, apartado 2º LP de 2015 –artículo 52, apartado 2º LP de 1986– consagra el principio del agotamiento al disponer que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto. *Vid.* también a este respecto, la STJCE, de 8 de junio de 1971, sobre el asunto 78/70 “Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarke GmbH & Co” [Rec. 1971, pp. 487 y ss.]; y el comentario hecho a la sentencia en J. MASSAGUER FUENTES, *Mercado Común y Patente Nacional (agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, pp. 165 y ss.

⁷⁴ MASSAGUER FUENTES define “*primera comercialización*” como “*la enajenación que efectúa el titular, o un tercero con su consentimiento, a favor de un distribuidor o licenciatario únicamente legitimado para revender los productos protegidos en un determinado territorio*” [en J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Librería Bosch,

ligado con el fundamento del derecho subjetivo que recae sobre el bien inmaterial, en la medida en que, de no haberse establecido dicho principio, el titular podría controlar la circulación de los productos o servicios introducidos en el mercado al amparo del derecho de propiedad industrial, convirtiendo así tales derechos en mecanismos para limitar la libre competencia⁷⁵. De este modo, el agotamiento del derecho, se erige como una garantía de la salvaguarda de los intereses del libre comercio⁷⁶. Carecería de sentido entender que se produce una violación del derecho exclusivo una vez que el bien o servicio haya sido puesto en el comercio con el previo consentimiento del titular⁷⁷. Con ello, se pretende limitar el excesivo margen de maniobra del que podrían llegar a gozar los titulares de los derechos de patente⁷⁸.

39. El principio del agotamiento y, por ende, el ejercicio de los derechos exclusivos que confiere la patente, se encuentra íntimamente relacionado con el principio de territorialidad. En otras palabras, el alcance territorial del agotamiento variará, en función de si se refiere a un agotamiento cuyos efectos se circunscriben al Espacio Económico Europeo o a un agotamiento internacional⁷⁹. Así, la protección conferida al titular del derecho de exclusiva no se extiende de forma ilimitada en el espacio, sino que el *ius prohibendi* queda circunscrito por el principio de territorialidad, en virtud del cual la protección procurada por los derechos de propiedad industrial solamente abarcará, en principio, el territorio del Estado que lo haya concedido⁸⁰. Asimismo, la protección territorial que las partes puedan acordar, por ejemplo, en la concesión de un contrato de licencia, será válida única y exclusivamente en la medida en que ésta no sobrepase los límites establecidos por la normativa interna de Derecho de defensa de la competencia del Estado de que se trate, como garantía y salvaguarda del libre comercio. En contrapartida, dicha protección no podrá concederse con un alcance territorialmente ilimitado⁸¹.

Barcelona, 1989, pp. 211 y ss.]. Y también, J. MASSAGUER FUENTES, “De nuevo sobre el agotamiento comunitario del derecho de patente nacional (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95, “Merck & Co. Inc. et alli c. Prime”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 17 (1996), pp. 313-328; Á. GARCÍA VIDAL, “El alcance territorial del agotamiento del Derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE [Comentario a las SS del TJCE de 16 de julio de 1998 (Silhouette) y 1 de julio de 1999 (Sebago)]”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999), pp. 567-592; G. SCHRICKER, “Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho sobre los bienes inmateriales”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999), pp. 347-358.

⁷⁵ GÓMEZ SEGADÉ sostiene que, dada la peculiaridad de los bienes inmateriales protegidos por los derechos de propiedad industrial, el agotamiento sólo afecta a los bienes materiales sobre los que se manifiesta el bien inmaterial, y aunque significa una limitación intrínseca de los efectos de los derechos de propiedad industrial, ello no afecta a su existencia [en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, cit., p. 115].

⁷⁶ B. CONDE GALLEGO, B., “El agotamiento de los...”, cit., pp. 43 y ss.

⁷⁷ La exigencia legal del “previo consentimiento del titular” implica que el agotamiento sólo se producirá cuando el producto o servicio, haya sido puesto en el mercado por el propio titular o por un tercero, al que el titular haya prestado su consentimiento previamente. Tanto es así que, no tendrá lugar dicho efecto cuando el producto se ponga a disposición comercial bajo el amparo de una licencia obligatoria. Así lo ha declarado la STJCE, de 9 de julio de 1985, asunto C-19/84, “Pharmon BV c. Hoechst AG” [Rec. 1985, pp. 2281 y ss.], concretamente en el apartado 20. En el mismo sentido, vid. BOTANA AGRA en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad...*, cit., p. 170].

⁷⁸ J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la...*, cit., pp. 197 y ss.

⁷⁹ Sobre los distintos alcances del principio de agotamiento en relación con los derechos exclusivos de marca, vid. Á. GARCÍA VIDAL, “El alcance territorial del...”, cit., pp. 568 y ss., a propósito de la doctrina del TJUE sobre el rechazo del agotamiento internacional en la STJCE, de 16 de julio de 1998, asunto C-355/96, “Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH” [Rec. 1998, pp. I-4799 y ss.] y la STJCE, de 1 de julio de 1999, asunto C-173/98, “Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA contra G-B Unic SA” [Rec. 1999, pp. I-4103]. Y también, Á. GARCÍA VIDAL, “La imposibilidad de aplicar el principio del agotamiento internacional del derecho de marca [Anotación a la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (Sección 3ª) de 12 de mayo de 2003]”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 24 (2003), pp. 639- 647.

⁸⁰ J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la...*, cit., p. 69. En el territorio de la Unión Europea, el agotamiento queda circunscrito al ámbito del espacio económico europeo por razones y por objetivos propios de la política de integración transnacional de mercados y, en particular, por las exigencias propias del principio de libre circulación de mercancías, servicios y capitales propio de los mercados de los Estados miembros, así como, por las exigencias propias de la implantación de condiciones de competencia homogéneas en estos mercados [en J. MASSAGUER FUENTES, “El contenido y alcance del derecho de patente”, en *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento*, número extraordinario-2006, pp. 173-187 (181 y ss.) [Disponible en: <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158>. Consultado por última vez el 18.12.2017].

⁸¹ B. CONDE GALLEGO, “El agotamiento de los...”, cit., p. 49.

2. Conflictos: intervención *ex post* del Derecho de la competencia

40. En relación con lo dicho hasta el momento y tal y como se afirmó con anterioridad, la concesión de derechos de patente supone, en sí misma, una limitación de la libre competencia. En consecuencia, la existencia de un derecho de patente y el ejercicio de dicho derecho frente a terceros, abre una vía de actuación del Derecho de la competencia para regular y garantizar el adecuado ejercicio del derecho de exclusiva⁸². Así, por ejemplo, el poder de mercado, o incluso la posición de dominio, que una patente podría llegar a conferir a su titular, podría suponer también un perjuicio para los demás competidores que actúan en el mercado⁸³. De este modo, el Derecho de la competencia podría tener que actuar como un correctivo *a posteriori*, esto es, una vez que, sobre la base de una patente concedida, se ha cometido un hecho anticompetitivo, derivado del ejercicio abusivo de dicho derecho⁸⁴.

41. No obstante, cabe advertir que solamente se limitará el ejercicio de los derechos de patente cuando exceda de la función esencial de la exclusividad, propiciando la existencia de conductas anticompetitivas. En este sentido, se considera que el ejercicio de un derecho de patente excede de los límites de la exclusiva, cuando las actuaciones comerciales desarrolladas por el titular vayan más allá de lo estrictamente necesario para lograr una remuneración satisfactoria que permita fomentar y mantener el estímulo de la actividad innovadora, para la creación de nuevos productos o procedimientos⁸⁵.

42. De este modo, conviene destacar, a modo genérico, como uno de los uno de los campos más proliferos en relación con la comisión de abusos competenciales sobre la base de derechos exclusivos de patente, el ámbito relativo a los contratos de licencia, que pueden caer bajo el ámbito de aplicación del artículo 101 o 102 del TFUE, aunque no es el único sector en el que se realizan conductas de carácter anticompetitivo. En concreto, se producen con relativa frecuencia dos tipos de situaciones conflictivas: la primera viene dada por la inclusión en los propios contratos de cláusulas restrictivas de la competencia; y la segunda, por la negativa injustificada a la concesión de dichos contratos. Aunque, cierto es que éstas no son las únicas conductas anticompetitivas desarrolladas en relación con la conclusión de contratos de licencia⁸⁶.

43. Por lo que se refiere al primero de los problemas, esto es, el relativo a la introducción en los contratos de licencia de cláusulas de contenido anticompetitivo, conviene tener presente la regulación contenida en el Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, en lo sucesivo, RECAT⁸⁷. Se entiende en relación con este punto que, en términos

⁸² M. CUERDO MIR, “La economía de los derechos de propiedad intelectual y la defensa de la competencia: una aproximación empírica a algunos aspectos de su gestión en España”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 30 (2009-2010), págs. 183-209 (186).

⁸³ LEHMAN afirmaba que conceder derechos de exclusiva suponía admitir restricciones de la competencia para fomentar la competencia: “*industrial property rights may be viewed as competitive restrictions which can actively serve the advancement of competition in a modern industrial society*” [en LEHMAN, M., “The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property”, *International Review of Industrial Property and Competition Law*, 1985, pp. 525-540 (526)]. *Vid.* también, en este sentido, A. RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 310 y ss.

⁸⁴ GÓMEZ SEGADÉ diferencia dos tipos de limitaciones de la competencia. Las “*medidas limitativas de la competencia*”, mediante las cuales se realiza un control *a priori* de la competencia, estableciendo una serie de prohibiciones y sus respectivas excepciones; y, las “*limitaciones de la competencia*” como mecanismo de represión de los abusos cometidos por las empresas en posición de dominio, estableciendo un control *a posteriori* [en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Panorámica del Derecho de...”, *cit.*, p. 72; y también, en el mismo sentido, C. LENCE REIJA, “El permanente conflicto entre...”, *cit.*, p. 257].

⁸⁵ Afirma CONDE GALLEGGO que un comportamiento que exceda el ámbito del *ius prohibendi*, en la mayor parte de los casos, constituirá una restricción injustificada de la competencia [en B. CONDE GALLEGGO, “El agotamiento de los...”, *cit.*, p. 49].

⁸⁶ F. GARCÍA CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual en el Derecho antitrust norteamericano (Comentario a las resoluciones de la Federal Trade Commission y a las sentencias recaídas en el caso Intel)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999), pp. 547-566 (548 y ss.).

⁸⁷ Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología [DOUE núm. L 93/17, de 28 de marzo de 2014].

generales, es posible declarar incompatibles con las normas de *antitrust* todas aquellas cláusulas de los contratos de licencia que tengan por objeto o efecto la restricción del comercio⁸⁸. Destacan, por ejemplo, aquellos supuestos en los que los conflictos de carácter anticompetitivo podrían producirse a raíz de la inclusión en contratos de licencia de cláusulas prohibitivas de la realización de exportaciones y, sobre todo, de importaciones paralelas⁸⁹. Concretamente, el problema se plantea cuando se establecen cláusulas de prohibición de importaciones paralelas y el agotamiento excede del territorio de la Unión Europea, esto es, tiene ámbito internacional⁹⁰. Para este supuesto concreto, se ha considerado, en términos generales, que la imposición de este tipo de cláusulas prohibitivas de importaciones paralelas podría ser constitutiva de un ilícito concurrencial cuando el agotamiento es internacional⁹¹. De ser así, el titular del derecho no podría hacer uso de su derecho exclusivo para oponerse a dichas importaciones⁹².

44. En otro orden de cosas, el segundo supuesto conflictivo se produce por infracción de las normas de *antitrust* como consecuencia de la negativa injustificada a conceder licencias. Cabe precisar que, en principio, la negativa a licenciar no supone necesariamente una violación del Derecho de defensa de la competencia. El titular de un derecho de patente no está obligado a compartir el ejercicio de su derecho con ningún otro tercero interesado. De modo que, libremente, puede decidir que llevará a término la explotación de la patente él mismo, sin necesidad de concluir para ello ningún contrato de licencia⁹³.

45. Esta misma regla rige, igualmente, para el caso en el que el titular de la patente goce de una posición dominante en el mercado, generada como consecuencia de la titularidad de dicho derecho exclusivo. La mera posesión de una posición de dominio adquirida a raíz de la titularidad de un derecho de exclusiva no presenta ningún atisbo de antijuridicidad⁹⁴. Sin embargo, la utilización de determinadas

⁸⁸ B. CONDE GALLEGO, “El agotamiento de los...”, *cit.*, p. 48.

⁸⁹ La OMPI define las importaciones paralelas como la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante [*vid.* OMPI, “El agotamiento de los derechos a escala internacional”. Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm. Consultado por última vez el 18.12.2017]. Un sector especialmente problemático en relación con el comercio paralelo es el relativo a la industria farmacéutica. Para un análisis de los pormenores relacionados con esta cuestión en el comercio paralelo de medicamentos *vid.* Á. GARCÍA VIDAL, “El comercio paralelo de medicamentos”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, octubre 2013, Vol. 5, núm. 2, pp. 315-334.

⁹⁰ La jurisprudencia de la Unión Europea desarrolló el principio de agotamiento dentro del Espacio Económico Europeo, pero recordemos que el artículo 6 del ADPIC no se pronuncia acerca del agotamiento, por lo que la doctrina ha considerado que dicha norma deja a la elección de los Estados miembros el principio de agotamiento que estimen conveniente: nacional o internacional. El agotamiento nacional no permite al titular del derecho de patente controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento. Sin embargo, podría oponerse a la importación de productos originales comercializados en el extranjero. En cambio, el agotamiento internacional implica que los derechos de propiedad industrial se agotan una vez que el producto ha sido puesto a disposición comercial por el titular o con su consentimiento en cualquier parte del mundo. *Vid.* en este sentido, Á. GARCÍA VIDAL, “El alcance territorial del...”, *cit.*, pp. 567 y ss.

⁹¹ Por el contrario, si el agotamiento quedase circunscrito al Espacio Económico Europeo, dichas cláusulas no serían restrictivas de la competencia, puesto que el titular del derecho todavía estaría legitimado para oponerse a las importaciones de países extracomunitarios [J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios...*, *cit.*, p. 115]. Para ver los requisitos a tener en cuenta a la hora de establecer el agotamiento internacional del derecho *vid.* B. CONDE GALLEGO, “El agotamiento de los...”, *cit.*, p. 67.

⁹² Á. GARCÍA VIDAL, A., “El alcance territorial del...”, *cit.*, p. 590. En relación con el agotamiento internacional respecto del derecho de marcas afirma que “*de este modo, se imposibilitaría que el titular de la marca prohibiese las importaciones paralelas, lo cual lleva, necesariamente, al agotamiento internacional*”.

⁹³ M. M. MAROÑO GARGALLO, “La negativa injustificada a la concesión de licencias de patentes farmacéuticas”, en Á. GARCÍA VIDAL (Dir.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 101-129; y F. GARCÍA CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder...”, *cit.*, p. 563.

⁹⁴ Así lo ha puesto de manifiesto el TJUE en reiterada jurisprudencia [*vid.* al respecto apartado 65 de la STJCE, de 14 de febrero de 1978, asunto C-27/76 “United Brands Company, United Brands Continental BV c. Comisión de las Comunidades Europeas” [*Rec. 1978*, pp. 207 y ss.]; y la STJCE, de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión de las Comunidades Europeas” [*Rec. 1979*, pp. 461 y ss.], apartados 38 y 39, entre otras]. También la jurisprudencia norteamericana recoge esta idea. Así, en el asunto “SMC Corporation v. Xerox Corporation” (201 U.S.P.Q. 288), en el que recayó sentencia el 12 de marzo de 1981 el Tribunal de Apelación del 2º Circuito norteamericano declaró que si una patente se había adquirido de forma lícita, el ejercicio subsiguiente de ese derecho no podía provocar responsabilidad en el plano del Derecho *antitrust*. El Tribunal entendió que este derecho exclusivo permitía, precisamente, establecer un equilibrio adecuado entre los intereses objeto de protección de ambas ramas normativas [*vid.* el comentario hecho a la sentencia en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “La jurisprudencia norteamericana se esfuerza por armonizar el Derecho “Antitrust” con el Derecho de patentes”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 8 (1982), pp. 443-445].

tácticas excluyentes por parte de un titular de patentes, con la intención de prevalerse de su poder o posición de dominio en el mercado, ha de ser objeto de supervisión por las normas de Derecho *antitrust*. En relación con esto, podrá atribuirse la condición de ilícito competencial a la negativa injustificada de concesión de licencias, cuando ésta se realice con la finalidad de mantener una situación de posición de dominio en el mercado y esté orientada a la exclusión de terceros competidores de dicho mercado. Este tipo de conductas ocasionan un perjuicio, no sólo a competidores concretos con los que el titular en posición dominante se haya negado a contratar, sino también al interés del mercado en su conjunto⁹⁵.

46. El TJUE cuenta con un cuerpo jurisprudencial bastante amplio en relación con la problemática relativa a la negativa injustificada a licenciar, en el que se establecen una serie de requisitos de carácter cumulativo, que han de concurrir para determinar cuándo una negativa a la concesión de licencias puede resultar abusiva⁹⁶. La apreciación por parte de los Tribunales del carácter abusivo de una negativa a licenciar podría desencadenar en la imposición de licencias obligatorias⁹⁷. Algún sector doctrinal se ha manifestado contrario a la concesión de licencias obligatorias. Así, se ha considerado que éstas reducen los incentivos a la innovación para los cuales se concedió el derecho de exclusiva del que traen causa⁹⁸. Respecto de este parecer, debe de tenerse en cuenta que, en determinados supuestos, el no otorgamiento de licencias obligatorias podría conllevar la exclusión de todos los competidores del mercado, con el consecuente perjuicio que esto produciría para los consumidores, que verían mermadas las posibilidades de adquisición de dicho bien o servicio⁹⁹.

47. Además de las cuestiones analizadas, la titularidad de derechos exclusivos de patente, puede ser utilizada de muy diversas formas para la realización de prácticas restrictivas de la competencia. Destacan los usos defensivos y los usos ofensivos de los derechos de patente, como prácticas constitutivas de abusos competenciales, que serán objeto de análisis en el siguiente apartado.

V. Abusos competenciales cometidos sobre la base de un derecho exclusivo de patente: el fenómeno de los *patent thickets* y los *patent trolls*

48. El elevado grado de competencia existente a día de hoy en determinados sectores comerciales, propicia que las empresas desarrollen nuevas estrategias competitivas encaminadas a dilatar y prolongar

⁹⁵ F. GARCÍA CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder...”, *cit.*, p. 563, en relación con la sucesión de litigios por parte de la empresa norteamericana “Intel”, relativos a la violación de la normativa *antitrust* por haberse negado a la negativa de Intel a suministrar información sobre su tecnología a otros competidores [*vid.* Complaint no. 9288, Intel. Disponible en: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/1999/03/intelfin.cmp_0.htm. Consultado por última vez el 18.12.2017].

⁹⁶ *Vid.* por ejemplo, STJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, “IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG” [*Rec.* 2004, pp. I-5039 y ss.]. *Vid.* el comentario a la sentencia, en B. CONDE GALLEGÓ, “La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual [Comentario a la Sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, “IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. Kg”]”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 24 (2003), pp. 465-484. *Vid.* también, respecto de esta misma cuestión F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Derecho de autor y...”, *cit.*, pp. 335 y ss. *Vid.* STJCE, de 5 de octubre de 1988 sobre el asunto 53/87 “Consorcio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c. Régie nationale des usines Renault” [*Rec.* 1988, pp. 6039 y ss.]; STJCE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas” [*Rec.* 1995, pp. I-743 y ss.]; STJCE de 5 de octubre de 1988, asunto 238/87 “AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd” [*Rec.* 1988, pp. 6232 y ss.]; STPI, de 17 de septiembre de 2007, asunto T-201/04 “Microsoft Corp. c. Comisión de las Comunidades Europeas” [*Rec.* 2007, pp. II-3601 y ss.]. Para un análisis de la jurisprudencia citada *vid.* C. AHLBORN / D. S. EVANS / J. PADILLA, “The Logic & Limits of the “Excepcional Circumstances Test” in Magill and IMS Health”, *Fordham International Law Journal*, Vol. 28, No. 4, pp. 1109-1156.

⁹⁷ *Cfr.* artículos 91 y ss. LP de 2015 que establecen el régimen de concesión de las licencias obligatorias.

⁹⁸ Así lo reconoce, por ejemplo, B. CONDE GALLEGÓ, “La negativa unilateral de...”, *cit.*, pp. 480 y ss.

⁹⁹ No cabe duda que las razones que llevan a la concesión de licencias obligatorias responden, en parte, al reconocimiento de un beneficio en favor de los consumidores. De hecho, la jurisprudencia de la Unión Europea viene exigiendo la existencia de una demanda potencial no satisfecha por parte de los consumidores ante un producto o servicio que goza de la protección conferida por los derechos de exclusiva. *Vid.* caso “Magill”, STJCE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas” [*Rec.* 1995, pp. I-743 y ss.].

el ciclo vital de los derechos exclusivos de patente de los que son titulares y que les otorgan una cierta posición de privilegio en el mercado. En este sentido, los *patent thickets* y los *patent trolls*, se presentan como dos de las prácticas anticompetitivas más novedosas y, además, unas de las que experimentan un mayor auge en la actualidad. Ambas persiguen un mismo objetivo: la imposición de barreras de entrada en el mercado a competidores, en aras de fortalecer su posición privilegiada, derivada de la titularidad de derechos exclusivos de patente. Así, aunque puede decirse que el primer fenómeno –los *patent thickets*– constituye la antesala del segundo –los *patent trolls*–, la doctrina ha estudiado ambas figuras por separado.

49. De las distintas clasificaciones que se han hecho de las diferentes estrategias anticompetitivas, sirve a este propósito la que distingue, de una parte, las conductas defensivas –“*defensive patenting*”– y, de otra, las conductas ofensivas –“*blocking patents*”–¹⁰⁰.

1. Los usos defensivos de los derechos de patente: los *patent thickets*

50. Las estrategias defensivas son aquellas actuaciones encaminadas a construir una densa maraña de patentes, mediante la creación de diferentes “*capas de defensa*”¹⁰¹. De este modo, cuanto mayor sea la densidad de la maraña, más complicado resultará para los competidores encontrar la forma de innovar sin que ello suponga la infracción de alguna de las patentes que conforman la maraña. Este es, precisamente, el caso de los *patent thickets*. La estrategia se basa en construir una maraña de patentes alrededor de una misma patente base. La creación de la maraña de patentes se desarrolla antes de la entrada de los competidores en el mercado. Con lo que, en otras palabras, se construyen barreras de entrada *a priori*, para obstaculizar la entrada de terceros competidores en el sector comercial concreto afectado por el *thicket*. Cada patente constituye un derecho o un impedimento más que los competidores deberán sortear para acceder al sector tecnológico protegido –o, más bien bloqueado– por el *thicket*¹⁰².

51. La definición más elemental de *patent thicket* es la que hace referencia a una multitud de patentes que protegen a un único producto o tecnología¹⁰³. Sin embargo, esta definición es del todo insuficiente en orden a determinar el eventual carácter anticompetitivo de la figura; pues el hecho de que un mismo producto o tecnología se encuentre protegido por un conjunto de patentes, puede responder simplemente al devenir normal del desarrollo de un proceso de innovación dentro de un mismo sector tecnológico, sin que ello deba ser tachado de conducta anticompetitiva¹⁰⁴.

52. Arrojan un poco más de luz a esta cuestión las diferentes definiciones de *patent thicket* ofrecidas por la doctrina. No obstante, la definición de *patent thicket* mayoritariamente aceptada es la que los define como un conjunto de derechos de patente superpuestos, que obliga a aquellos que busquen comercializar nuevas tecnologías a la obtención de múltiples acuerdos de licencia¹⁰⁵.

¹⁰⁰ M. P. PHILIPP, *Intellectual Property Related Generic Defense Strategies in the European Pharmaceutical Market*, Nomos, Munich, 2010, pp. 47 y ss.; H. ULLRICH, “Strategic patenting by the pharmaceutical industry: towards a concept of abusive practices of protection”, en J. DREXL / N. LEE (Eds.), *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law. A Trilateral Perspective*, Edward Elgar, Massachusetts, 2013, pp. 241-272 (248); y USFTC, “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”, October 2003, Chap. 3, p. 33 [Disponible en: www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf. Consultado por última vez el 18.12.2017].

¹⁰¹ COMISIÓN EUROPEA, “Informe Final sobre el Sector Farmacéutico”, de 8 de julio de 2009, apartado 476, p. 184; y M. P. PHILIPP, *Intellectual Property Related Generic...*, cit., p. 52.

¹⁰² M. MARTÍNEZ PÉREZ, “Los *patent thickets* y los *patent trolls*: análisis desde la perspectiva europea”, en Á. GARCÍA VIDAL (Dir.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 67-100 (70 y ss.).

¹⁰³ I. AYRES / G. PARCHOMOVSKY, “Tradable Patent Rights”, *Stanford Law Review*, Vol. 60, 2007, pp. 863-894 (863).

¹⁰⁴ L. MARINO, “Les patent thickets: du bouillon de l’innovation à la poudre”, *Revue Lamy Droit de L’Inmatériel*, No. 101, Février 2014, pp. 69-72 (70) [Disponible en: <https://docs.google.com/file/d/0B6ZbjsKP-QDTN3NIN3Z0Vkd6Wlk/edit>. Consultado por última vez el 18.12.2017]; R. JACOB, “Patents and Pharmaceuticals – A paper given on 29th November at the Presentation of the Directorate-General of Competition’s Preliminary Report of the Pharma-sector inquiry” [Disponible en: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/jacob.pdf>. Consultado por última vez el 18.12.2017].

¹⁰⁵ En el año 2001, SHAPIRO definió los *patent thickets* textualmente como “a dense web of overlapping intellectual property

53. De este modo, la problemática surgida en torno a la acumulación de derechos exclusivos de patente dentro de un mismo sector tecnológico, puede provocar ciertas implicaciones de estas marañas de patentes que deban ser corregidas por la vía del Derecho de defensa de la competencia.

2. Los usos ofensivos de los derechos de patente: los *patent trolls*

54. A diferencia de las estrategias defensivas encaminadas a la creación de marañas de patentes, las estrategias ofensivas están basadas en la puesta en práctica activa de esa cartera de patentes creada *a priori*. En este caso, las estrategias anticompetitivas están orientadas a frenar la entrada de competidores en el mercado, mediante prácticas tales como: la negativa injustificada a la concesión de licencias, la amenaza con la interposición de litigios por infracción carentes de fundamento o la exigencia del pago de regalías abusivas, entre otras. Las patentes se utilizan para amedrentar a posibles competidores, evitando así la entrada de estos en los sectores tecnológicos afectados¹⁰⁶. Estas son, precisamente, las estrategias utilizadas por los conocidos como *patent trolls*¹⁰⁷.

55. El término *patent troll* no se ha definido legalmente, ni tampoco de forma clara por la jurisprudencia¹⁰⁸. La terminología por la que hoy en día se conoce a este fenómeno surge a principios del siglo XXI, en el año 2001, en los EE. UU. y es obra de PETER DETKIN. En aquel momento, DETKIN era consejero general de *Intel Corporation* y utilizó esta expresión para referirse a aquellas empresas que jamás habían trabajado con semiconductores y que, en ese momento, estaban llevando a juicio a su compañía por infracción de derechos de patente. DETKIN se refería a los *trolls* como aquellos titulares de patentes “*who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced*”¹⁰⁹.

56. La definición ofrecida por DETKIN ha generado multitud de discusiones entre la doctrina, en relación con su contenido, por considerarla una definición insatisfactoria, pues dicha definición no parece concretar cuáles son exactamente las actuaciones que un titular de una cartera de patentes tiene que llevar a cabo para ser considerado como un *patent troll*¹¹⁰.

57. De este modo, habrá que determinar el contenido exacto del término *patent troll*, para, posteriormente, determinar detalladamente cuáles pueden ser los problemas generados a raíz de la aparición de este tipo de fenómenos, a la luz de las normas de Derecho de defensa de la competencia.

rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology” [en C. SHAPIRO, “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”, *Innovation Policy & the Economy*, The MIT Press, Massachusetts, 2001, pp. 119-150 (120). Disponible en: <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf>. Consultado por última vez el 18.12.2017]. En la doctrina española *vid.* la definición de BOTANA AGRA en “Consortios de patentes y defensa de la competencia (Apunte introductorio)”, en J. A. GÓMEZ SEGADE / Á. GARCÍA VIDAL (Eds.), *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 427-439 (433).

¹⁰⁶ M. J. BOTANA AGRA, “Consortios de patentes y...”, *cit.*, pp. 427 y ss.

¹⁰⁷ M. MARTÍNEZ PÉREZ, “Los *patent thickets* y...”, *cit.*, pp. 86 y ss.

¹⁰⁸ T. POHLMANN / M. OPITZ, “Typology of a Patent Troll”, *R&D Management*, Vol. 43, No. 2 (2013), pp. 103-120 (104) [Disponible en: <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/47262/>. Consultado por última vez el 18.12.2017].

¹⁰⁹ *Vid.* al respecto, B. SANDBURG, “You may not have a choice. Trolling for Dollars”, *The Recorder*, July 30, 2001 pp. 1-6. [Disponible en: <http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>. Consultado por última vez el 18.12.2017].

¹¹⁰ J. RANTANEN, “Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats”, *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, Vol. 23, No. 1, 2006, pp. 159-210 (159); y J. F. McDONOUGH III, “The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy”, *Emory Law Journal*, Vol. 56, 2006, pp. 189-228 (200). Además, la definición excluye los casos en los que los titulares de patentes sin la condición de empresario pudieran actuar como un *patent troll* y que la doctrina también reconoce expresamente [*vid.* en este sentido, M. A. LEMLEY, “The Myth of the Sole Inventor”, *Michigan Law Review*, Vol. 101, March 2012, pp. 709-760 (712)].