

Universidad San Francisco de Quito

Colegio de Jurisprudencia

**Aplicación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en los
casos de derecho de la competencia**

Paola Espinosa Dávila
Sophia Espinosa Coloma, Dra., Directora de Tesis

Tesina presentada como requisito para la obtención de título de Abogada
de los Tribunales de la República del Ecuador

Quito, enero de 2014

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

“Aplicación de la doctrina del misuse de los derechos de autor en los casos de derecho de la competencia”

Paola Espinosa Dávila

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Presidente del Tribunal e Informante

P- Dra. Sophia Espinosa
Directora de Tesis

Dra. Maria de los Angeles Lombeyda
Informante

Dr. Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia

Quito, 17 de Enero de 2014

“La Dra. Sophia Espinosa interviene vía Skype en la defensa de la Tesina. Por consiguiente y a ruego suyo suscribe en su nombre la presente hoja de Aprobación el Dr. Luis Parraguez, Decano del Colegio”

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TITULO: Aplicación de la doctrina del "misuse" de los derechos de autor en los casos de derecho de la competencia.

ALUMNO: Paola Espinosa Dávila

E VALUACIÓN:

a) Importancia del problema presentado.

El Derecho de Competencia es una rama naciente en el Ecuador, por lo que se requiere profundizar en el estudio y análisis de la norma, con el fin de que su aplicación no transgreda el fin para el que fue creada, es decir proteger la libre competencia. Asimismo, tenemos que considerar la importancia e impacto económico de los derechos de propiedad intelectual, los que persiguen como principal objetivo la promoción de la innovación en todas las áreas del intelecto humano. Algunas corrientes consideran que estos derechos son opuestos, por utilizar mecanismos contradictorios. De ahí que sea fundamental el tener parámetros claros que establezcan la interrelación de estos dos derechos, de forma que ambos coadyuven al desarrollo del mercado. Por tanto, el problema jurídico que expone la estudiante es de gran importancia y trascendencia para nuestro medio, en razón de que discute el tratamiento de los derechos de autor dentro del derecho de la competencia. Los derechos de autor, se han convertido en un elemento trascendental de la industria mundial y nacional, en el Ecuador el desarrollo de software es una industria en crecimiento, que requiere de parámetros claros que permitan su desarrollo y mejoren su competitividad. Por tanto, la necesidad de establecer los casos en los que la autoridad de control de la competencia debe intervenir para sancionar un uso abusivo de los derechos de autor es imprescindible, pues solo de esta manera se evitará la discrecionalidad, reduciendo la posibilidad de que la autoridad tome medidas que vayan en contra de los derechos de autor y del bien jurídico protegido por el derecho de la competencia.

b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.

La hipótesis planteada en este estudio es sin dudas interesante y trascendente. La estudiante plantea la necesidad de que la legislación ecuatoriana aplique y desarrolle la doctrina del *misuse* de los derechos de autor para la resolución de casos de competencia. Esta hipótesis es sin duda innovadora, en razón de que la doctrina del *misuse* de los derechos de propiedad intelectual tiene sus orígenes en el derecho Norteamericano. No obstante, dadas las características de las materias a regular hace que sea compatible con nuestro sistema. La doctrina del *misuse* tiene como base el tratamiento de los derechos de patentes, por lo que la estudiante toma como base este desarrollo con el fin de adecuarlo a los derechos de autor, dando como resultado parámetros consistentes y viables que dotarán a la autoridad de control con lineamientos para el tratamiento de estos casos.

7-

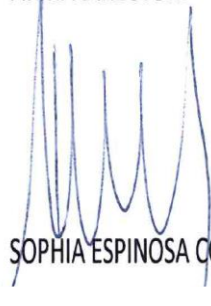
c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

Los documentos empleados son suficientes y pertinentes. La estudiante ha realizado una profunda investigación tanto doctrinaria como jurisprudencial. Cabe recalcar el uso de sentencias fundamentales en el área, mismas que el estudiante ha logrado ubicarlas para realizar el análisis de los textos originales. La investigación realizada para este trabajo es sin duda meritoria y de calidad.

d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).

La investigación sigue una estructura consistente y sólida. Los argumentos han sido planteados con claridad y suficiencia. Para la comprobación de su hipótesis la estudiante ha realizado un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial adecuado. De igual manera, hay que resaltar la forma en la que la estudiante ha utilizado como base la doctrina del *patent misuse* y la ha trasladado exitosamente al área de derechos de autor, permitiéndole comprobar su hipótesis de forma consistente. Además de contribuir con parámetros claros y viables para el juzgamiento de conductas que podrían afectar la competencia, materia que al ser nueva en nuestro ordenamiento requiere de ardua investigación técnica para su correcta administración por parte del órgano regulador.

FIRMA DIRECTOR:



X SOPHIA ESPINOSA COLOMA, J.S.D.

© DERECHOS DE AUTOR

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

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

Firma: 

Nombre: Paola Espinosa

C. I.: 1714787924

Fecha: 24/01/2014

RESUMEN:

La presente tesina estudia la interrelación entre los derechos de autor y el derecho de la libre competencia económica, considerando específicamente a aquellas actuaciones de los titulares de los derechos de autor que llegan a afectar al mercado y a las normas antimonopólicas.

Tomando en cuenta que ambas ramas del derecho en cuestión, si bien pueden ser antagónicas por los fines que persiguen y los bienes jurídicos que pretenden proteger, pueden funcionar y coexistir sin que una afecte a la otra. Sin embargo, se ha demostrado que el mal ejercicio de los derechos de autor, en muchos casos, puede afectar a la competencia y a las normas estipuladas en nuestro actual Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder del Mercado. Es por esto que el derecho Norte Americano ha encontrado la necesidad de desarrollar la defensa de *misuse* de los derechos de autor, doctrina mediante la cual se puedan sancionar a aquellos titulares de los derechos de autor que mal usan su derecho y por esto llegan a violentar las normas de la libre competencia económica.

El problema jurídico radica en la limitada claridad de esta doctrina, puesto que esta no se la ha desarrollado en las normas estatutarias estadounidenses, ni existen precedentes jurisprudenciales y doctrinarios uniformes y unánimes. Así pues, este trabajo pretende realizar un análisis respecto de la necesidad de aplicación de esta doctrina en el Ecuador y como la misma debe ser aplicada, tomando en consideración todos aquellos puntos que han generado controversia y discusión alrededor del mundo.

ABSTRACT:

This dissertation studies the relation between copyrights and antitrust, specifically considering the acts of copyright owners that affect competition and antitrust laws.

Taking in consideration that these two branches of law, even if they may be contradictive do to the goals that they seek and the aspects they want to protect and cover, they may function and coexist without affecting one and other. However, it's been proven that the *misuse* of copyrights, in many cases, may affect competition and the norms stipulated in our *Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder del Mercado*. This is the reason why the North American law has found the necessity of developing the copyright *misuse* defense, a doctrine that looks to punish those copyright owners that *misuse* their rights and as a result, violates antitrust laws.

The legal issue lies in the absence of clarity in the doctrine, since it hasn't been developed in the statutory norms of the United States or unanimous judicial and doctrinal precedents. This paper is intended to undertake a basic and applied research and analysis regarding the necessity of developing this doctrine in Ecuador and how it should be applied, considering all the aspects that has led to controversy and discussions all around the world.

Índice

Introducción	4
1. Capítulo I: Conceptos Generales.....	7
1.1 Doctrina del <i>Misuse</i>	7
1.1.1 Historia.....	7
1.1.2 Concepto Jurídico y Aplicación de la Doctrina.....	15
1.1.3 Opiniones Respecto de su Aplicación.....	20
1.2 Su Aplicación con el Derecho de la Competencia.....	25
2. Capítulo II: Interrelación entre la Doctrina del <i>Misuse</i> de los derechos de autor y el derecho de Competencia.....	29
2.1 Como puede afectar al mercado el mal uso de los derechos de auto.....	29
2.2 Actuaciones de los Cortes cuando se abusan los derechos de autor y se afecta la competencia.....	34
2.2.1 Soluciones por el derecho Norte Americano.....	35
2.2.1.1 Posiciones.....	37
2.2.1.2 Aplicación per se o mediante el uso de la razón.....	40
2.2.1.3 Jurisprudencia de los Estados Unidos.....	45
2.2.2 Soluciones por el derecho europeo.....	48
3. Capitulo III: Aplicación de la doctrina del <i>misuse</i> de los derechos de autor en el Ecuador.....	52
3.1 Abuso del derecho.....	52
3.1.1 Abuso del derecho en el Ecuador.....	55
3.1.2 Abuso de los derechos de propiedad intelectual.....	57
3.2 Propuesta de Aplicación.....	59
3.2.1 Órgano y ley competentes.....	61
3.2.2 Aplicación y análisis bajo la Ley Orgánica de Regulaciones y Control de Poder del Mercado.....	65
3.2.3 Tipos de <i>misuse</i> y parámetros de conducta.....	66

3.2.4 Limites en la doctrina del <i>misuse</i> de los derechos de autor.....	72
4. Conclusiones y Recomendaciones.....	75
4.1 Conclusiones.....	75
4.2 Recomendaciones.....	78
Bibliografía.....	80
Jurisprudencia.....	87
Plexo Normativo.....	88

INTRODUCCIÓN

Es indudable que la ciencia del derecho va cada vez rigiendo nuevas áreas de la sociedad y las actuaciones de los seres humanos. Los derechos de propiedad intelectual, por su naturaleza y la importancia que tienen dentro del desarrollo social, han sido protegidos por nuestro ordenamiento jurídico ya por varias décadas. El pensamiento general respecto de estos derechos ha sido el de otorgar a sus titulares derechos ilimitados, con la idea de que se debe velar por el desarrollo y la promoción a la innovación. Sin embargo, las legislaciones del mundo entero poco han notado que, así como cualquier otro derecho, la propiedad intelectual se interrelaciona con otras varias diferentes ramas de la ciencia jurídica y que por esta razón, no solamente se debe poner límites al ejercicio por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sino que debemos buscar métodos mediante los cuales se evite que el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual interfieran con otros campos jurídicos.

El derecho de la libre competencia económica es una rama del derecho, que al menos en nuestro país, ha tenido un desarrollo considerablemente más lento que el de la propiedad intelectual. Cabe notar, que no es hasta el año 2011 que en el Ecuador se promulgó la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Sin embargo, otros países alrededor del mundo, ya desde hace algunos años han notado la interferencia que puede existir entre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la libre competencia económica. Esto ha sido discutido por varios tratadistas y doctrinarios de renombre, al igual que por varias legislaciones a nivel mundial. Los cuales han llegado a la conclusión que estos campos jurídicos, si bien bastante contrarios por los objetivos que persiguen, solo se chocan realmente cuando se ejerce de manera incorrecta alguno de estos derechos.

En el caso específico de los derechos de autor, es la jurisprudencia norteamericana la pionera en tratar de determinar bajo qué parámetros deben ser limitados los titulares de los derechos de autor para que se eviten y se castiguen a aquellas actuaciones que llegan a ser violatorias al derecho de la competencia. De la idea básica de que una persona no puede acudir ante una autoridad jurídica a que se obligue a un tercero a respetar su derecho, si este primero no está utilizándolo de manera correcta, nace la doctrina del *misuse* de los derechos de propiedad intelectual.

De manera poco clara, un tanto abstracta y sumamente debatible, las Cortes de los Estados Unidos han determinado que los titulares de los derechos de autor deben ejercer sus derechos, legalmente conferidos, dentro de ciertos márgenes y límites. Sin embargo, se han encontrado ante la controversia y dificultad que resulta encontrar estos límites y poder hacerlo de una manera que sea aplicable para todos los casos. Ante esta disputa la legislación norteamericana ha resuelto que el mal uso de los derechos de patentes debe solo ser encontrada y castigada por los jueces, si el *misuse* de dicho titular ha expandido el campo legalmente conferido y ha afectado a las normas antimonopólicas.

Aunque de manera menos expresa, podemos decir que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor va tomando ese camino y poco a poco va convirtiéndose en una manera segura de limitar los derechos de autor y resguardar al derecho de la competencia. Cabe notar que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor no es y no pretende ser una acción que castigue a los titulares abusivos. Más bien lo que busca es ser un método de defensa para aquellos que han sido demandados por un titular de derechos de autor que acude a la corte con *Unclean Hands*¹, por expandir el ámbito de su derecho y al hacerlo y violentar las normas de la competencia. Es importante aclarar que en el Ecuador no existe un método mediante el cual el derecho de la libre competencia económica sea restablecido y respetado por aquellos titulares de un derecho de propiedad intelectual, que abusando de sus derechos afectan al mercado, a la competencia y a los consumidores. La doctrina que queremos defender como necesaria en nuestra legislación, no pretende que se considere al derecho de la competencia como más importante que de aquellos enmarcados en la propiedad intelectual, más bien lo que busca es que ambos derechos se respeten y se ejerciten dentro de los márgenes que las leyes y los tratados internacionales les han otorgado.

Para poder demostrar la inminente necesidad de que la legislación ecuatoriana aplique y desarrolle la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, vamos a empezar, en el primer capítulo, por la historia del desarrollo de esta doctrina. Es importante que se vaya viendo cómo y las razones por las cuales las cortes de los Estados Unidos vieron la necesidad de crearla y posteriormente aplicarla en determinados casos. Su desarrollo ha tomado varios años y muchos casos contradictorios que poco a poco nos

¹ *Unclean Hands*: Doctrina que establece que el accionante no puede/debe tener una sentencia favorable ya que este ha actuado de manera errada respecto del derecho que pretende se resarza.

van llevando a que exista una doctrina del *misuse* de los derechos de autor uniforme. Este mismo capítulo describirá a la doctrina como tal, los puntos que busca enmarcar y reglar al igual que su inminente disyuntiva respecto de cómo debe ser aplicada, sobre todo los parámetros que deben considerarse. Por lo que es indispensable que se vaya entendiendo las opiniones respecto de su verdadera viabilidad, existencia y como debe ser aplicada al momento que se alegue como defensa el mal uso por parte de un titular de derechos de autor.

En el segundo capítulo, entraremos un poco más a la esencia de la doctrina como tal, ya que es importante que se analicen los casos textuales en los que puede haber interferencia entre la propiedad intelectual y el derecho de competencia, único caso en el que debe ser aplicada la doctrina del mal uso de los derechos de autor. Como mencionamos esta doctrina ha sido una creación de las Cortes dentro de su jurisprudencia, por lo que es esencial que se vaya viendo como han encarado este problema otras legislaciones alrededor del mundo, empezando por la norteamericana y su jurisprudencia y adentrándonos un poco a las resoluciones de los países europeos.

Finalmente, en el capítulo tres entraremos a discutir la realidad ecuatoriana y cómo debe ser planteada en nuestra legislación a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. Principalmente, nos centraremos en los parámetros mediante los cuales las autoridades competentes deben determinar si existe o no mal uso de los derechos de autor. Cabe destacar que este capítulo pretende demostrar que los métodos actualmente utilizados en el Ecuador que contemplan el mal uso de los derechos, como lo es el principio general del abuso del derecho, no enmarcan todos aquellos supuestos que busca proteger y resguardar la doctrina discutida. Lo que nos llevara a concluir que es solamente mediante la violación de los supuestos enmarcados en nuestra actual Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado que un tercero puede defenderse de un titular de derechos de autor alegando *misuse*.

1. CAPITULO UNO: CONCEPTOS GENERALES

1.1 DOCTRINA DEL *MISUSE*

En este capítulo vamos a realizar una breve inducción a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, empezando desde su nacimiento y su desarrollo como una doctrina independiente, su concepto jurídico como tal y como debe ser aplicada y finalmente las opiniones, tanto de doctrinarios como de las cortes que la han discutido respecto de su viabilidad como una defensa. Es sumamente importante que nos adentremos al mundo de esta doctrina desde sus inicios porque solamente así podemos demostrar su verdadera necesidad y los puntos que esta busca cubrir dentro del ámbito del derecho de propiedad intelectual, al igual que en el derecho de la competencia. De igual manera, cabe analizar todos los temas planteados para poder entender las razones por las que consideramos necesario para el derecho ecuatoriano aplicar esta doctrina, cuando el abuso de los derechos de autor interfiera con el derecho de la competencia, siendo esta la única razón por la que se debería alegar *misuse* de los derechos de autor.

1.1.1 HISTORIA

La Doctrina del *Misuse*, originaria en las cortes de Estados Unidos, específicamente en casos de patentes, ha tenido varios avances y se ha expandido hasta reglar otros aspectos de la propiedad intelectual. “La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, por ejemplo, ha reiterado en varias ocasiones que dicha doctrina es aplicable a los casos de derechos de autor, haciendo que todos quienes gozan de estos derechos se encuentren regidos y restringidos por la doctrina del *misuse*.”² Sin embargo, cabe señalar que debido a su naturaleza bastante debatible, no existe “una sola, estable, consistente y completamente desarrollada doctrina de *misuse* de un derecho de propiedad intelectual.”³ Podríamos decir que esto se debe al amplio margen de discrecionalidad de las cortes, la falta de unanimidad de las decisiones y los doctrinarios y su limitado desarrollo en leyes estatutarias.

² Webb J. and Locke L. *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*. Harvard Law, Volume 4, Spring Issue, 1991. P. 257 (Traducida por el autor)

³ Flanagan, A. And Montagnani, M. *Intellectual Property Law: Economic and Social Justice Perspective*. Edward Elgar Publishing Limited. Massachusetts, 2010. P. 115 (Traducida por el autor)

La Doctrina del *Misuse*, surge en los Estados Unidos por la creciente necesidad de defensa que tienen quienes son demandados por haber violentado mediante una acción u omisión a un derecho de propiedad intelectual legalmente conferido. Aunque los límites mediante los cuales se debe establecer la real existencia del mal uso no han sido claramente definidas ni por la ley ni por las cortes,⁴ su desarrollo y evolución continua dentro de la propiedad intelectual a medida que se siguen sumando casos en los que existen prácticas anticompetitivas o un mal uso por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.⁵

Hasta 1938 en los Estados Unidos existían dos tipos de cortes, “la primera estaba autorizada para resolver sobre daños y se las llamaba *courts of law*, las segundas, a su vez, tenían como objetivo el otorgar indemnizaciones y medidas cautelares, a estas se las conocía como *courts of equity*.”⁶ Cada una de estos tipos de cortes fueron evolucionando con diferentes doctrinas legales, las *courts of equity*, por la naturaleza de los temas que trataban, tendieron a resolver los casos de propiedad intelectual que se litigaban principalmente en dichas cortes, esto se debe a que en estas cortes se resolvían las acciones de medidas cautelares, acciones indispensables para el ejercicio legal y exclusivo de los derechos de propiedad intelectual y porque era ahí donde los titulares de dichos derechos podían reclamar y cobrar los daños y perjuicios.⁷ Las cortes de equidad basaron sus decisiones apoyadas en la doctrina de *unclean hands*, en propiedad intelectual, la cual no permitía a las cortes decidir a favor de cualquier titular de derechos de propiedad intelectual que hubiera cometido una injusticia o un mal uso de los derechos conferidos.⁸

Las doctrinas referentes al mal ejercicio de los derechos de propiedad intelectual empiezan a ser tratadas, dentro de las *courts of equity*, como casos análogos a la doctrina de *unclean hands*⁹, principalmente porque estas empezaron a “creer que el poder económico que se les daba a los titulares de los derechos de propiedad intelectual,

⁴ ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. (6th ed. 2007) p. 1140

⁵ Webb J. and Locke L. *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*. Harvard Law, Volume 4, Spring Issue, 1991. P. 259

⁶ Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Licensing Agreements. Law Journal Press. Volume I. Chapter 5. United States. 1994. P. 5-73(Traducción propia)

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* P. 5-74

⁹ ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. (6th ed. 2007) p. 1140

les permitía tener ciertas prácticas que extendían su monopolio fuera de los márgenes legales”¹⁰. Estas cortes afirmaban que los derechohabientes que usaban el monopolio conferido o cualquier otro derecho de forma contraria al bien común, tenían *unclean hands* y por ende, no podían ejercer su derecho contra los licenciatarios hasta que se ponga un fin al mal uso de su derecho.¹¹

En otras palabras, las cortes buscaban que cualquier titular de un derecho que busque resarcir el mismo “debe probar que sus conductas han sido justas, equitativas y honestas en relación al caso en cuestión.”¹² Debemos aclarar que quien alega como defensa la falta de *unclean hands*, debía probar que quien buscaba resarcir sus derechos había realizado una conducta deliberadamente contradictoria con los requisitos antes mencionados. Las cortes de equidad, basadas principalmente en esta doctrina, “gozaban de una discreción absoluta al determinar si la promoción a las políticas públicas y la preservación de la integridad de la corte permitía que la doctrina de *unclean hands* sea aplicada.”¹³

En 1938, las cortes de derecho y las cortes de equidad se hacen una sola y a partir de este momento se empieza a aplicar la doctrina del *misuse*, como dice la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América, “la doctrina (del *misuse* del derecho de patentes) es una extensión de la doctrina de *unclean hands* al campo de las patentes.”¹⁴ Cabe recalcar que la “Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció como defensa el mal uso de los derechos de patente desde 1917”¹⁵, sin embargo, no fue hasta 1954, que en el caso de *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger*, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, estableció y utilizó la doctrina del *misuse* como tal.¹⁶ Alegando principalmente que:

1. Que el uso del monopolio de la patente para restringir la competencia... es contrario a la política pública de los Estados Unidos evidenciado por la Constitución y la Ley de Patentes.

¹⁰ Webb J. and Locke L. *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*. Harvard Law, Volume 4, Spring Issue, 1991. P. 258(Traducción propia)

¹¹ *Ibíd.*

¹² Chase, P. 25 *Doctrines of Law: Survival tools for a litigious society*. Unclean Hands Doctrine. Algora Publishing. United States, 2007. P. 60(Traducción propia)

¹³ *Ibíd.* (Traducción propia)

¹⁴ *United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co.*, Page. 352 U.S. 457, 465. (1957) United States Supreme Court. (Traducción propia)

¹⁵ Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Licensing Agreements. Law Journal Press. Volume I. Chapter 5. United States. 1945. P. 5-76(Traducción propia)

¹⁶ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007. P. 270

2. El titular del derecho de patente, mientras esté inmerso en esta práctica, no puede adoptar las medidas para parar la creación y las licencias de las máquinas violatorias al derecho¹⁷

A medida que esta doctrina empezó a desarrollarse y a crecer jurisprudencial y doctrinariamente, sus principios empezaron a abarcar otros aspectos de la propiedad intelectual. En 1990, el Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, no solo mencionó, sino que aseguró la existencia de la doctrina del *misuse* en los derechos de autor, el caso *Lasercomb América, Inc. v. Reynolds* es reconocido no solo por expandir a los derechos de autor la aplicación de la doctrina del *misuse*, sino por aplicarla explícitamente en un caso.¹⁸ La corte decidió que la doctrina del *misuse* lo que busca es dar una defensa justa en cuanto exista una infracción en relación a los derechos de propiedad intelectual, basado en una conducta abusiva o inapropiada del titular de dicho derecho, en aplicación del mismo, “tomando en cuenta que las leyes estadounidenses en materia de patentes y de derechos de autor sirven un fin público paralelo, la defensa del *misuse* debe aplicar a las acciones que buscan resarcir ambos derechos.”¹⁹

A partir de dicha sentencia el *misuse* de los derechos de autor empieza a ser, según Webb y Locke “la peor pesadilla para los licenciarios de software”, esto se debe a que en el caso *Lasercomb* la:

empresa licenciaba copias “intactas” de un programa de software, los licenciarios, por su parte, no respetaban los derechos de la empresa y sacaban varias copias del software para su uso y luego modificaron el programa y empezaron a venderlo como competencia al producto original. Lasercomb les demandó ante la Corte Distrital donde se les encontró a los licenciarios como culpables, sin embargo, estos apelaron y el Cuarto Circuito emitió una opinión donde encontraba culpable de *misuse* al demandante. Esto se debía a que Lasercomb incluía en sus contratos de licencia una cláusula donde prohibía a los licenciarios crear o vender un software que podría competir con el de Lasercomb. Ante esto la corte decidió tres puntos claves en el desarrollo posterior de la doctrina del *misuse*: 1. Que dicha cláusula constituía *misuse* de los derechos de autor 2. Que no importaba que dicha cláusula sea legal bajo las leyes de la libre competencia y 3. Que como consecuencia los licenciarios estaban autorizados para vender cualquier copia del software de Lasercomb, al menos hasta que la empresa subsane el *misuse*.²⁰

¹⁷ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.* 314 U.S. 488 (1942) U.S. Supreme Court. P. 314 U.S.491

¹⁸ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights. Issues and Practices in the Digital Age.* United States. 2007. P. 270(Traducción propia)

¹⁹ *Lasercomb America Inc. v. Reynolds.* 961 F. 2d 211. P. 976. U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit. August 16, 1990 (Traducción propia)

²⁰ Webb J. and Locke L. *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine.* Harvard Law, Volume 4, Spring Issue, 1991. P. 258-259. (Traducción propia)

A esta sentencia le siguieron dos sentencias “hermanas” que aplicaron y aceptaron la existencia de la doctrina del mal uso de los derechos de autor. Cabe recalcar que en la sentencia de *Lasercomb América, Inc. v. Reynolds* la Corte de Apelaciones claramente “hizo una distinción entre *misuse* de los derechos de autor y una violación a la ley de la libre competencia.”²¹ Al aceptar la defensa del *misuse* de los derechos de autor, la Corte no realizó un análisis de si dicho mal uso de los derechos violaba o no la ley antimonopolios. La Corte dijo:

La pregunta no es si los derechos de autor están siendo utilizados de una manera que violenta a la ley de la libre competencia, sino que se debe determinar si los derechos de autor están siendo utilizados de una manera que viola las políticas públicas y principios inertes al derecho de autor como tal.²²

Por otro lado, existen autores como Pearstein y Bloch que consideran poco claras y un tanto pasivas las referencias de la Corte Suprema sobre el mal uso de los derechos de autor. A partir de 1990 la doctrina del *misuse* de los derechos de autor fue aplicada y aceptada por el Cuarto, el Quinto y el Noveno Circuito y se consideraba como un defensa viable en los casos que se presentaron bajo su jurisdicción, pero en el resto de Circuitos y en la Corte Suprema de los Estados Unidos la aplicación de dicha doctrina no fue formalmente establecida.²³ Dichos autores, consideran turbias las consideraciones de la Corte Suprema por no haber expuesto y discutido de forma directa el *misuse* de los derechos de autor. Por ejemplo, en el caso de “*Broadcast Music Inc. v. CBS*, la Corte norteamericana revertió la sentencia del Segundo Circuito, donde se estableció que, las licencias globales son una violación per se del *Sherman Act* y constituyen *misuse* de los derechos de autor.”²⁴ La Corte Suprema tomo el caso para analizarlo bajo la regla de la razón; la pregunta específica sobre el *misuse* de los derechos de autor no se planteó frente a la Corte y por ende no fue mencionada expresamente por la sentencia. Sin embargo, se puede encontrar un considerable número de jurisprudencia proveniente de cortes inferiores o de la misma Corte Suprema Norteamericana, de manera menos expresa, donde se ha establecido claramente que los

²¹ Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press. P. 152(Traducción propia)

²² Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Law Journal Press. Intellectual Property Series. United States. 1994. P. 83(Traducción propia)

²³ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007. P. 270

²⁴ Pearlstein D. And Bloch, R. ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. 5th edition. 2002. P. 1098(Traducción propia)

derechos de autor pueden y deben ser reglados y restringidos por la doctrina del *misuse*.²⁵

La aplicación de la doctrina del *misuse*, no solo en los casos de derechos de autor, se ha limitado típicamente a tratar dos categorías específicas de abuso del derecho de propiedad intelectual, la primera se basa en la expansión del espectro de monopolio que se considera dentro del margen legal y la segunda es la violación a la ley de la libre competencia.²⁶ Las cortes americanas han dejado claro que estas dos categorías no son iguales y que no necesariamente deben estar ambas para considerarse un mal uso del derecho de propiedad intelectual. Pueden existir ciertos casos en los que ha existido una violación a los márgenes del derecho en sí y que no necesariamente existan efectos negativos a la competencia o viceversa. Si bien, en la actualidad los países que aplican la doctrina del *misuse* “basan el debate del mal uso de los derechos de autor en los principios y en los casos del derecho de la competencia, la doctrina del *misuse* no emergió de la ley de libre competencia, sino de la ley de patentes.”²⁷ En sus inicios, las cortes de los Estados Unidos de Norte América, rechazaron unánimemente, todos los intentos de aplicar la doctrina del *misuse* en casos relacionados con el derecho de la competencia.

El 2 de julio de 1890 el Congreso de los Estados Unidos aprueba y pasa el *Sherman Antitrust Act*, dicha ley se creó para “proteger el comercio de restricciones y monopolios ilegales”²⁸, convirtiéndose en la manera más efectiva de mantener una economía competitiva.²⁹ El *Sherman Act* se divide en dos secciones principales, la primera establece que “todo contrato, combinación en forma de *trust*, o conspiración, en resistencia del comercio es ilegal”³⁰ y la segunda dice que “cualquier persona que monopolice o intente monopolizar, o conspire con otra persona para monopolizar

²⁵ Pearlstain, D. And Bloch, R. ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. 5th edition. 2002.P. 1100

²⁶Gordon, G and Hoerner, R. ABA Section of Antitrust Law. *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*. Chapter 1: Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine. United States of America. 2000. P. 1

²⁷*Ibid.* P. 3(Traducida por el autor)

²⁸ Miller, R. *Business law today: the essentials*. The Sherman Antitrust Act. Thomson Corporation. United States of America. P. 638(Traducción propia)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Sherman Antitrust Act of 1989*. Section 1.Codigo de los Estados Unidos. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.edu (Traducción propia)

cualquier parte del comercio, será condenada.”³¹ A partir de la expedición del *Sherman Antitrust Act* los titulares de los derechos de propiedad intelectual que fueron demandados por el mal uso de su derecho, basaban sus defensas en lo que establecía el estatuto antes mencionado, con alegaciones como que “la demanda formaba parte de una conspiración para restringir la libre competencia”³², entre otras. Dichas defensas casi en su totalidad fueron fallidas, el ejemplo más evidente de la posición que toman las cortes se puede evidenciar en el caso *United States Fire Escape Counterbalance Co. v. Joseph Halsted Co.*, donde la corte estableció que “si bien el hecho de extender el monopolio de la patente para cubrir productos que no se encontraban patentados era un claro ejemplo de *misuse* del derecho de propiedad intelectual, la infracción no era una defensa para un caso de derecho a la libre competencia, sin importar que esta podría constituir claramente una violación al *Sherman Act*.”³³ Esta y mucha otra jurisprudencia norteamericana demuestra que en sus inicios la doctrina del *misuse* no se basaba ni estaba destinada a reglar en casos de derecho de la competencia, es más, se podría decir que dicha doctrina tenía como fin el “limitar la doctrina del *contributory infringement*.”³⁴

La doctrina del *contributory infringement* es definida por el *Legal Information Institute* de la Universidad de Cornell, como:

Una especie de responsabilidad secundaria, fruto de una infracción directa a un derecho de patente, derecho de autor o a un derecho de marca. Es el medio mediante el cual una persona puede ser responsable de una infracción, a pesar de que no realizó ninguna actividad que se pueda considerar infractora a los derechos de propiedad intelectual.³⁵

Un claro ejemplo de esto es cuando una empresa importa o vende partes o piezas de una obra patentada a otra entidad, a sabiendas de que esta última las va a utilizar para infringir el derecho de patente de la obra, combinación, composición, etc., original. En los derechos de autor esta doctrina no se encuentra expresamente consagrada en el *Copyright Act* de los Estados Unidos, sin embargo, la Corte Suprema del mismo país, ha establecido que “la falta de dicha norma expresa, no exime a quienes infringen de

³¹ *Sherman Antitrust Act of 1989*. Section 2. Código de los Estados Unidos. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.edu (Traducción propia)

³² Kobak, J. ABA Section of Antitrust Law. *Intellectual Property Misuse: Licensign and Litigation*. United States of America. 2000. P. 3(Traducción propia)

³³ *Ibid.* P. 4(Traducción propia)

³⁴ *Ibid.* P. 5(Traducción propia)

³⁵ Legal Information Institute. Cornell University Law School. *Contributory Infringement*. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.com (Traducción propia)

manera indirecta a los derechos de autor, de ser acusados de *contributory infringement*”³⁶. La doctrina del *misuse* entra a limitar la doctrina de *contributory infringement*, esto se debe a que empiezan a existir abusos a los derechos de propiedad intelectual escusados por principios o ideales plasmados en la doctrina de *contributory infringement*. Hovenkamp da como ejemplo el caso de *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, donde Motion Picture Patents tenía una patente sobre:

una parte del mecanismo usado en las máquinas utilizadas para proyectar las películas. Sin embargo, el titular del derecho de patente vendía el derecho de patente de dicho mecanismo con la condición de que los licenciatarios vendan las máquinas y el mecanismo de proyección solo para proyectar las películas de las que Motion Picture Patents era dueño. Luego de que el derecho de patente caducó, Motion Picture Patents se percató de que Universal Film estaba utilizando la máquina proyectora y su sistema de proyección, para presentar películas que no se encontraban autorizadas. Ante eso, Motion Picture Patents demandó a Universal Film por infracción al derecho de patente y a los licenciatarios por *contributory infringement*.³⁷

La Corte determinó que Motion Picture Patents estaba abusando de su derecho de propiedad intelectual, ya que ataba a la venta de su producto patentado, otro que nada tenía que ver con el mismo. Solamente dos años después de haberse emitido esta sentencia, el Congreso de los Estados Unidos de Norte América, aprobó y pasó el *Clayton Act*, donde se prohibió la venta atada de productos. A esta sentencia le siguen dos más que reafirman el uso de la doctrina del mal uso de los derechos de propiedad intelectual en los casos donde se alega *contributory infringement*³⁸.

Posteriormente las alegaciones de *misuse* como defensa en casos de derecho de la competencia se fueron evidenciado y aceptando en algunas cortes americanas. En un principio el *misuse* de las patentes era utilizado para contrarrestar dos formas de violación al derecho de la libre competencia, “la primera era el uso del derecho de patente para socavar a la competencia y la expansión del derecho de patente por sobre los márgenes legales.”³⁹ El efecto anticompetitivo que puede tener el mal uso de un

³⁶ Legal Information Institute. Cornell University Law School. *Contributory Infringement*. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.com (Traducción propia)

³⁷ Hovenkamp H., Anis, M. and Lemley M. *Ip and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law*. Aspen Publishers. Chapter 1. United States of America. 2004.P.1-17 (Traducción propia)

³⁸ Kobak, J. ABA Section of Antitrust Law. *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*. United States of America. 2000. P. 7

³⁹ Hovenkamp H., Anis, M. and Lemley M. *Ip and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law*. Aspen Publishers. Chapter 3. United States of America. 2004.P. 3-8 (Traducción propia)

derecho de propiedad intelectual y por ende su ilegalidad según la ley de la libre competencia, es evidenciada e identificada por el Circuito Federal en el caso de *Virginia Panel v. MAC Panel* donde se cita al caso *Blonder-Tongue Lab., Inc. v. University of Ill:*

El mal uso del derecho de patente es una defensa afirmativa a una acusación a la violación del derecho de patente, la aseveración que requiere que el supuesto infractor demuestre que el titular del derecho de patente se ha excedido y ha pasado los límites físicos y temporales de la patente, incluidos los efectos anticompetitivos que esto acarrea.⁴⁰

1.1.2 CONCEPTO JURÍDICO Y APLICACIÓN DE LA DOCTRINA

La doctrina del *misuse* de los derechos de autor ha levantado mucha polémica alrededor del mundo, su necesidad de ser desarrollada independientemente a la ley antimonopolio y su posible aplicación en casos donde no se violente directamente a dicha ley es todavía muy cuestionada por gran parte de la doctrina y legislaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América, al igual que el resto de Circuitos que todavía no han aceptado expresamente a la doctrina del *misuse* en los casos de derechos de autor, “tal vez por la única razón, de que estas cortes consideran que la defensa del mal uso de los derechos de autor forma parte de la ley de competencia y no es justificable hacerla una defensa judicial alterna al *Copyright Act*.”⁴¹ Sin embargo, para quienes aceptan su indudable necesidad de desarrollo tanto en el derecho de propiedad intelectual así como en los casos relacionados con el derecho de la competencia, han logrado un avance importante desde su primera aplicación en 1990 por el Cuarto Circuito en el caso de *Lasecomb America Inc. v. Reynolds*⁴². Como hemos explicado anteriormente este caso no solo fue el primero donde se aplicó la doctrina como tal, sino que la Corte aceptó como defensa el mal uso de los derechos de autor, sin cuestionarse siquiera si dicho *misuse* violentó a la ley de la libre competencia.⁴³ Desde entonces han sido varios los autores que han buscado definir y buscar posibles aplicaciones a esta doctrina.

⁴⁰ *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995, 1001, 228 USPQ 562, 566 (Fed.Cir.1986) (quoting *Blonder-Tongue Lab., Inc. v. University of Ill.* 1971) (Traducción propia)

⁴¹ Charnelle, I. *The Justification and Scope of the Copyright Misuse Doctrine and Its Independence of the Antitrust Laws*. 9 UCLA Ent. L. Rev. 167. 2001-2002. P.1

⁴² Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Law Journal Press. Intellectual Property Series. United States. 1994. P. 83(Traducción propia)

⁴³ *Ibid.*

Dejando de lado las posturas que tengan diferentes autores sobre el tema, se ha definido a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Para empezar cabe señalar que los derechos de autor según José Luis Caballero Leal, es “el poder jurídico que corresponde al creador intelectual para ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras, independientemente del género a que estas pertenezcan.”⁴⁴ De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los derechos de autor como “un término jurídico que describe los derechos conferidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas”,⁴⁵ y lista al tipo de obras que abarcan el derecho de autor como: “obras literarias; poemas; obras de teatro; documentos de referencia; periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas; composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y esculturas; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.”⁴⁶

Este derecho surge en las sociedades modernas, donde se consideraba imprescindible que las personas puedan vivir de su trabajo, eso hace “del derecho de autor el cimiento material de la cultura, en cuanto es a través del reconocimiento de este derecho que los creadores pueden subsistir.”⁴⁷ A partir de ese momento la sociedad entera encuentra la necesidad de reconocer a los autores la propiedad sobre sus obras y “proteger y estimular las actividades de creación que exige de quienes la realizan un trabajo acumulado y una gran constancia.”⁴⁸ Partiendo de la idea de que se debe fomentar el desarrollo y la creciente importancia para muchos países, sobre todo para los que vivieron en carne propia la Revolución Industrial, de la innovación y el desarrollo tecnológico que existe en la economía y el mercado global, los derechos de autor desde sus inicios han otorgado al titular de los mismos un espectro de aplicación casi indefinida.⁴⁹ Si bien muchos lo han sabido aprovechar de manera legal y dentro de los márgenes lógicos, otros se han ido en contra de dichos límites y han abusado de su

⁴⁴ Caballero Leal, J. *Derechos de Autor para Autores*. Cerlalc. Bogotá, Colombia. 2004. P. 1

⁴⁵ OMPI. *El derecho de Autor y los derechos conexos*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 22 de enero del 2013 en www.wipo.int. (Traducción propia)

⁴⁶ *Ibíd.* (Traducción propia)

⁴⁷ Carrasco, E. y Weinstein, J. *Derecho de Autor: un desafío para la creación y el desarrollo*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile, 2004. P. 15 (Traducción propia)

⁴⁸ Melo Moreno, V. *Los sistemas de patentes y la Propiedad Intelectual*. Entidades 10. Unidad 2. Norma. Bogotá, Colombia. 2005(Traducción propia)

⁴⁹ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español. Curso de Iniciación Volumen VI*. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 59

derecho afectando en algunos casos a terceros y en otros entrando a violentar otras ramas del derecho como el derecho de la competencia.⁵⁰

Por la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, al autor de una obra se le es concedido un “monopolio”, “el mecanismo legal que garantiza el equilibrio entre el monopolio concedido al autor sobre su obra y la libre utilización de la misma por terceros, se articula a través de los denominados sistemas de límites a los derechos exclusivos del autor.”⁵¹ Estos límites han sido tratados por los diferentes sistemas jurídicos, indudablemente el anglosajón basado en su realidad casuística y aplicando la doctrina del *fair use*. Por otro lado, el sistema Europeo, más próximo al derecho ecuatoriano, ha limitado dichos derechos plasmando en sus normas, reglas o principios casi taxativos. En estas legislaciones se ha aplicado una regla conocida como la “regla de los tres pasos”⁵²:

- a. Los límites no podrán adoptarse con carácter general, sino únicamente respecto de determinados supuestos especiales; b, no podrán afectar a la normal explotación de la obra; c. Ni atentar contra los intereses legítimos del autor.⁵³

Sin embargo, ambos sistemas jurídicos han aceptado que se debe encontrar un equilibrio entre “el reconocimiento de los intereses de los derechohabientes y los intereses de los ciudadanos y consumidores”⁵⁴, siempre recordando que “los derechos de autor y los límites a éstos no son (o al menos, no deberían serlo), aspectos incompatibles de un mismo problema”.⁵⁵

Como lo establece Federico Villalba, en su artículo *Limitaciones al Derecho de Autor*, “existen razones de interés cultural, informativo o de practicidad que determinan la conveniencia de establecer ciertas limitaciones o excepciones al ejercicio del derecho del titular del derecho de autor sobre su obra”.⁵⁶ Esto se debe principalmente a que muchos de los titulares de los derechos de autor ejercen dicho derecho de manera ilimitada y fuera de los márgenes legales. Si bien, se ha tratado de limitar el mismo por

⁵⁰ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 59(Traducción propia)

⁵¹ Muñoz, V. El copyright en cuestión: diálogos sobre la propiedad intelectual. Una defensa convencida de la libertad de creación. Universidad de Deusto. Serie Derecho, Volumen 63. Pg. 63

⁵² *Ibíd.* (Traducción propia)

⁵³ *Ibíd.* (Traducción propia)

⁵⁴ Barsallo Riera, Patricia. *Los derechos de autor y sus límites: un equilibrio necesario*. UOC. Recuperado el 21 de marzo del 2012 en <http://openaccess.uoc.edu> (Traducción propia)

⁵⁵ *Ibíd.* (Traducción propia)

⁵⁶ Villalba Díaz, F. *Limitaciones al Derecho de Autor*. Buscador Jurídico Argentino. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.justiniano.com (Traducción propia)

la separación del derecho en el ámbito patrimonial y moral, dándole caducidad al primero y protección indefinida al segundo y la implementación del derecho a la cita, la copia privada, las licencias legales y obligatorias, etc.⁵⁷ Han existido varios casos en el que los titulares, sea de los derechos morales como de los patrimoniales, han abusado de su derecho de autor y han buscado “gozar de su derecho y del monopolio que les es conferido por más tiempo o de manera más amplia”⁵⁸. Es importante reconocer que existe una verdadera cercanía entre el *misuse* y las violaciones al derecho de la competencia, sin embargo, existen quienes consideran que el *misuse* de los derechos de autor “no llega a ser necesariamente una violación a la competencia”⁵⁹, aunque indudablemente afecta al mercado o al curso natural de lo que entraría a regir los derechos de autor⁶⁰.

En países como España y en general la Unión Europea, se ha aceptado la necesidad de la aplicación de dicha doctrina para la mejor regulación de las normas de la libre competencia y su relación con los derechos de autor, aunque como se ha dicho no todos los autores comparten la verdadera necesidad de desarrollar una doctrina, que para ellos es solo una parte del derecho de la libre competencia ya desarrollado en varias leyes.

La doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana, al igual que la de otros países en Latinoamérica, poco o nada han tratado sobre este tema. En el ámbito de la limitación de los derechos de autor, estas legislaciones se han centrado en las que según el glosario de la OMPI ... se denominan excepciones, que son disposiciones contenidas en las legislaciones de derecho de autor que restringen el derecho exclusivo del autor en lo que respecta a la explotación de la obra”.⁶¹ Sin embargo, en la legislación Americana, este tema ha sido sumamente discutido, si bien esta doctrina “no consta como una defensa reconocida en las cláusulas del *Federal Copy Right Act*, esta ha sido en cambio ampliamente discutida y plasmada en la jurisprudencia federal”, como una base

⁵⁷ Villalba Díaz, F. *Limitaciones al Derecho de Autor*. Buscador Jurídico Argentino. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.justiniano.com

⁵⁸ Hollaar, Lee. *Legal protección of digital información*. Chapter I: Misuse of Copyright, 2002. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.digital-law-online.info (Traducción propia)

⁵⁹ *Ibíd.* (Traducción propia)

⁶⁰ Frishmann, Brett and Moylan Dan. *The evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: Unified Theory and Its Application to Software*. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.law.berkeley.edu

⁶¹ Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Glosario de Términos*. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en <http://www.wipo.int>

determinante al momento de que las cortes analicen los posibles efectos de un mal uso de un derecho de autor, tanto para las políticas de propiedad intelectual, como para la posible interferencia y violación el derecho de la libre competencia.⁶² De igual manera, debemos recordar que algunos países de la Unión Europea ya han plasmado en ciertos informes, la importancia de la aplicación de dicha doctrina en sus normas, sobretodo en referencia a los casos violatorios a la ley de libre competencia.⁶³

Si bien la doctrina del mal uso de los derechos de autor nace y se basa en la doctrina de *unclean hands* en un principio, y posteriormente en la doctrina del mal uso del derecho de patentes, la doctrina y la jurisprudencia han dado al *misuse* de los derechos de autor un tinte un tanto diferente que a estas otras. Esto se debe, principalmente, a que a diferencia de la doctrina del *misuse* del derecho de patentes, la doctrina en análisis es totalmente “una creación de las cortes.”⁶⁴ Según Peter K Yu, la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, “en contraste con defensas respecto a la naturaleza del material patentado o a la conducta del defendido, esta se basa en la conducta del demandado y determina si el demandado puede o no ejercer su derecho de propiedad intelectual.”⁶⁵ A partir de esta doctrina se ha levantado un fuerte debate en los Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo, considerando principalmente el hecho de que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor no ha sido reconocida unánimemente. La sentencia de *Lasercomb América, Inc. v. Reynolds* sigue siendo, sin lugar a dudas, la fuente más importante respecto de esta doctrina y a partir de la misma se han planteado dos diferentes posturas de debate.

Partiendo de la idea de que existen diversas posiciones o enfoques, es importante considerar primero la idea de que si bien existen varios límites o excepciones en la ley de propiedad intelectual, es importante o necesario que se aplique la doctrina del *misuse*, ya que los límites que da la ley no necesariamente protegen a la competencia, al mercado y al público consumidor. A su vez la ley antimonopolio no discute o regla posibles abusos o extralimitaciones respecto de las facultades conferidas a quienes son

⁶² Burke, E. *Copyright Misuse Doctrine*. Tabbers Temptation. Recuperado el 20 de Marzo del 2012 en www.tabberone.com

⁶³ Ortiz Blanco, L. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson Madrid, 2005. P. 65

⁶⁴ Pertiz, R. Edited by Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press. P. 152 (Traducción propia)

⁶⁵ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007. P. 269 (Traducción propia)

titulares de los derechos de autor sobre una obra. Tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, se ha planteado, en oposición a la anterior, la idea de que la defensa que alega el *misuse* de los derechos de autor es simplemente una parte del derecho a la libre competencia y que el mal uso de un derecho solo puede ser alegado cuando se afecte al mercado o a la ley antimonopolio.⁶⁶ Para estos autores no tiene sentido aplicar esta doctrina, si el mal uso de los derechos de autor no tiene un efecto negativo en el curso natural de un mercado libre.

Cabe recalcar que si bien “encontramos reflejados en nuestro actual texto legislativo una serie de límites a los derechos de autor gracias a los cuales, principios constitucionales como el derecho a la educación, el derecho de acceso a la cultura...”⁶⁷, entre otros, quedan protegidos, la doctrina del *misuse* lo que busca es dar una defensa justa cuando exista una infracción en relación a los derechos de autor, basado en una conducta abusiva o inapropiada del titular del derecho de autor, en aplicación de dicho derecho.⁶⁸ El espectro de aplicación de esta doctrina y su necesidad de desarrollo como ley alterna a la ley antimonopolios, se puede evidenciar en el caso de *Apple, Inc v. PsyStar Corp.*, donde el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones específico que “la tensión entre los derechos de autor y los derechos al acceso público”⁶⁹, son claramente distinguibles. La Corte Americana igualmente estableció su apego a la decisión del Cuarto Circuito, donde cito y valido que la doctrina del *misuse* es un limitante en “situaciones donde los derechos de autor son usados para asegurar un derecho exclusivo o un monopolio limitado que no ha sido dado por la *Copyright Office*”⁷⁰, por lo que se aclara la diferencia de esta doctrina con los otros límites que existen.

1.1.3 OPINIONES RESPECTO DE SU APLICACION

Las leyes en materia de propiedad intelectual al igual que en el derecho de la competencia comparten dos objetivos comunes sumamente importantes y

⁶⁶ Charnelle, I. *The Justification and Scope of the Copyright Misuse Doctrine and Its Independence of the Antitrust Laws*. 9 UCLA Ent. L. Rev. 167. 2001-2002. P.1

⁶⁷ Riera Barsallo, P. *Los derechos de Autor y sus límites: un equilibrio necesario*. Biblioteca Virtual de la UOC. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en <http://openaccess.uoc.edu>. P. 3

⁶⁸ Herrell, J. *The Copyright Misuse Doctrines Role in Open and Close Technology Platforms*. Berkley Technology Law Journal. Recuperado el 21 de marzo del 2012 en <http://btlj.org> P. 22

⁶⁹ *Ibíd.* 26 (Traducción propia)

⁷⁰ *Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970. P. 977 (4th Cir. 1990) (citing *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 492 (1942)). (Traducción propia)

transcendentales para el desarrollo social, “el de potenciar la innovación y el de incrementar el bienestar de los consumidores.”⁷¹ Así mismo, Pires de Carvalho añade que “la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, promueven la competencia”⁷², estableciendo que si bien puede a simple vista parecer que la propiedad intelectual solamente genera pequeños monopolios, “la función económica de la propiedad intelectual es el promover la creación y la preservación de la diferenciación de productos.”⁷³ El caso *United States v. Paramount Pictures, Inc.*, si bien no se planteó como defensa el *misuse* de los derechos de autor, el caso fomentó un profundo análisis entre la interferencia de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia.⁷⁴ A partir de esta interferencia de principios y derechos las Cortes alrededor del mundo se han encontrado con casos donde han tenido que analizar y evaluar ambos derechos y podemos decir que nos encontramos ante una “tendencia de flexibilización de la normativa en materia de la libre competencia”⁷⁵. Sin embargo, seguimos encontrando casos donde todavía hay un choque entre ambas ramas jurídicas, un claro ejemplo es el caso que se litigó tanto en los Estados Unidos como en Europa, contra la compañía Microsoft, donde las cortes si bien tuvieron posturas diferentes, estuvieron ante la difícil tarea de establecer la delgada línea entre la aplicación de un derecho y la posible interferencia con el segundo.

Por la creciente necesidad de reglar y limitar ambos derechos y proporcionar una defensa justa a quienes, por la propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, se encuentran en desventaja en el mercado, las Cortes de los Estados Unidos han desarrollado jurisprudencialmente la doctrina del mal uso de los derechos de autor. Como se ha expresado en varias ocasiones, la Corte Suprema de los Estados Unidos no ha aplicado expresamente la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, aunque muchos alegan que ha reconocido su existencia, “sugiriendo que esta surge de los principios de equidad aplicables a la propiedad intelectual en general, y provee un espectro de análisis bajo la regla de la razón para evaluar determinadas conductas en la

⁷¹ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 62 pie de pagina2.

⁷² Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regimen of Patent Rights*. Aspen Publishers Inc. United States of America. P. 1(Traducción propia)

⁷³ *Ibid.* P. 13(Traducción propia)

⁷⁴ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007. P. 269

⁷⁵ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P.62

interferencia de los derechos de competencia y de propiedad intelectual.”⁷⁶ La relación y las posibles interferencias entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia “constituyen un debate clásico, tanto desde una perspectiva doctrinal como jurisprudencial.”⁷⁷

A partir de la primera aplicación de esta doctrina a un caso concreto, en 1990 se ha abierto las puertas a un fuerte debate respecto de viabilidad y eficacia como un defensa en casos tanto de propiedad intelectual solamente y aquellos en los que se interfiere a las normas de la ley antimonopolio. Existen, por un lado, quienes consideran que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor es indudablemente independiente del derecho a la libre competencia y a sus leyes y que debe ser desarrollada de forma separada. Por otro lado, existen quienes creen que la sentencia de *Lasercomb* tenía que haberse enfocado de otra manera, considerando al *misuse* del derecho de patentes, principalmente porque no existe una línea clara ente el derecho de la competencia y la viabilidad de una defensa eficaz con la doctrina del *misuse* de los derechos de autor.⁷⁸

La noción de que no se debe ver a la doctrina como un ente diferente al derecho de competencia, se basa principalmente en la idea de que “el Congreso (en 1954 hace una enmienda al *Patent Act*) promulgó leyes para unificar a la doctrina del *misuse* del derecho de patentes con la ley de la libre competencia, refiriéndonos al punto donde al menos se requiere que la defensa está solamente disponible cuando el mal uso demuestra tener efectos anti competitivos.”⁷⁹ De igual manera, en 1988 el Congreso de los Estados Unidos, eliminó la defensa del *misuse* del derecho de patentes en casos donde se alega la venta atada, si dicho *misuse* no violenta a la ley antimonopolio, obligando a las cortes hacer un análisis enfocado al derecho de la competencia y no al derecho de propiedad intelectual.⁸⁰ Existen sentencias que reafirman dicha posición, aunque cabe señalar que fueron sentencias promulgadas en los inicios de dicha discusión, la sentencia más fuerte para los que defienden esta posición es *Bellsouth*

⁷⁶ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights. Issues and Practices in the Digital Age*. United States. 2007. P. 269

⁷⁷ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 60

⁷⁸ Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press. P. 153

⁷⁹ *Ibid.* (Traducción propia)

⁸⁰ Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Law Journal Press. Intellectual Property Series. United States. 1994. P. 85

Advertising vs. Donnelley Information Publishing, “donde la Corte expresamente concluyó que puede haber *misuse* de los derechos de autor si no existen pruebas de una violación a las leyes antimonopólicas.”⁸¹

A su vez, quienes defienden los ideales planteados por la Corte de Apelaciones en el caso de *Lasecomb*, agregan que “la doctrina del *misuse* de los derechos de autor y que la ley antimonopolio reflejan diferentes preocupaciones respecto de proceso de la competencia.”⁸² Esto se debe a que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor solo busca reglar determinadas conductas que se pueden considerar extra limitantes respecto al derecho conferido y que si bien a la larga podrían afectar a la competencia o a la ley antimonopolio, la doctrina lo que busca es revertir los daños causados por expandir el espectro de su derecho que de por sí ya limita y excluye al resto.⁸³ Hay autores como Charnelle que alegan que:

La defensa del mal uso de los derechos de autor debería ser reconocida por todos los Circuitos y explícitamente por la Corte Suprema. Hay un fuerte debate respecto a si existe independientemente a las leyes del derecho de la competencia o si es una simple extensión a la misma. Esta pregunta surge porque varias defensas en casos de violación a los derechos de autor han sido efectivas...⁸⁴

Existen algunas Cortes de Apelación de los Estados Unidos que han aceptado como legítima a la doctrina del mal uso de los derechos de autor, la primera, como lo hemos aclarado en varias ocasiones, fue la Corte del Cuarto Circuito, a esta le siguió el Quinto Circuito, el Noveno Circuito y finalmente el Tercer Circuito.⁸⁵ K. Yu alega que el Segundo Circuito aceptó la aplicación de esta doctrina hace muchos años, aunque no lo ha vuelto a hacer en jurisprudencia moderna, mientras que el Séptimo Circuito nunca ha analizado una defensa basada en la doctrina del *misuse* de los derechos de autor.⁸⁶

Es importante agregar en este punto que existen dos posiciones respecto a un verdadero mal uso de los derechos de propiedad intelectual y si estos deben ser o no

⁸¹ Hovenkamp, M., Janis, M. and Lemley M. *Ip and Antitrust an analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*. Volume I. Aspen Publisher. 2004 Supplement. P. 34-5 (Traducción propia)

⁸² Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press. P. 155(Traducción propia)

⁸³ *Ibíd.* P. 156

⁸⁴ Charnelle, I. *The Justification and Scope of the Copyright Misuse Doctrine and Its Independence of the Antitrust Laws*. 9 UCLA Ent. L. Rev. 167. 2001-2002. P. 1(Traducción propia)

⁸⁵ K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007. P. 271

⁸⁶ *Ibíd.* P. 270

limitados. Existe una importante parte de la doctrina, si no es la mayoría, que considera que sí se puede abusar de los derechos de autor, el rato que se dan estos abusos o malos usos, el derecho de autor conferido empieza a afectar con el derecho de la competencia o a cualquier tercero involucrado.⁸⁷ Sin embargo, una parte más limitada de la doctrina ha establecido que no existen abusos en los derechos de autor, es más, aclaran que los derechos de autor no pueden tener limitaciones considerando que su fin es proteger a sus titulares, quienes pueden ejercer su derecho con absoluta libertad.⁸⁸ En este punto la discusión se ha cerrado paulatinamente, debido a que la mayoría de legislaciones, incluyendo la ecuatoriana, han establecido en su ley límites y excepciones, aceptando que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser ejercidos con absoluta libertad y se deben limitar por ley.

Finalmente, es importante aclarar que existe una discusión doctrinaria respecto a si los derechos de autor pueden o no afectar al mercado. Si entendemos que la doctrina del mal uso de los derechos de autor nace y se basa en la doctrina del *misuse* del derecho de patentes, entonces es indudable que va a existir contrastes entre ambos derechos. Existen autores que consideran poco probable que un titular de derecho de autor pueda adquirir poder de mercado y por ende tener la facultad de afectarlo.⁸⁹ Esto se debe a que “existe un elevado grado de sustituibilidad entre las obras literarias y artísticas”⁹⁰, ya que si el titular de dicha obra trata de afectar al mercado, existen varias obras que pueden sustituir y el consumidor simplemente va a comprar otro. De igual manera, Karjala asegura que las obras protegidas por los derechos de autor “constituyen un fin en sí mismas y no un instrumento que puede ser reutilizado”⁹¹, tomando en cuenta la baja probabilidad de que una persona use la misma obra 20 veces. Existe por otro lado, quienes fulminan esta posición al dar como ejemplos los nuevos tipos de obras que se encuentran amparados por los derechos de autor, principalmente los *softwares*, obras que por su naturaleza pueden conferir poder de mercado a su titular, quien es plenamente capaz de afectar al mercado si mal usa su derecho.

⁸⁷ Lee, A. *Copyright Misuse Technology and Small Business Law*. Legal News, 20120. Recuperado el 3 de mayo del 2012 en www.allenmlee.com

⁸⁸ *Ibíd.*

⁸⁹ Karjala. *Copyright protection of operating software, copyright and misuse and antitrust*. 9 Cornell Journal of Law and Public Policy 161. 1999. Footnote de Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 62

⁹⁰ *Ibíd.* (Traducción propia)

⁹¹ *Ibíd.* (Traducción propia)

1.2 SU APLICACIÓN CON EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Las sociedades modernas se han caracterizado por su constante necesidad de desarrollo y crecimiento, a esto muchos autores han definido como la ilimitada necesidad de recursos. Considerando que las necesidades del ser humano se han encontrado siendo ilimitadas, la economía se ha centrado en estudiar la utilización de los recursos, que claramente son escasos y limitados. En sus inicios “el mercado era un espacio físico en el cual se producía el intercambio de productos presentes”⁹², indudablemente ahora las características de un mundo globalizado y todos los desarrollos tecnológicos, hacen imposible que solo se negocie en un mercado físico. Ante esto, Maturana ha definido al mercado como: “un ámbito en el cual bienes, servicios y factores productivos se intercambian libremente, a través de los agentes de mercado quienes se coordinan acordando por un lado, una cantidad, y por otro un precio, para lograr este intercambio.”⁹³ Las interacciones entre individuos y las instituciones jurídicas que nacen a partir de la figura del mercado y del comercio en general, ha obligado al derecho a que entre a regular ciertas áreas del mercado que afectan al curso natural del mismo o a otras partes.

El derecho de la competencia se fue desarrollando a medida que la sociedad veía la necesidad de regular las actuaciones de las partes dentro de un mercado. La competencia podía ser gravemente afectada y sus principios violentados si se aceptaban como legales ciertas acciones que el derecho ha podido ir regulando y limitando. Dichas limitaciones dentro de la libre competencia se han basado en ideales tales como la protección al consumidor, un mercado libre, la competencia y buscar el restringir cualquier actuación anticompetitiva. Uno de los países precursores del Derecho de la Competencia es Estados Unidos. Como explicamos anteriormente en los Estados Unidos el mercado y la competencia se regulan bajo las normas del *Sherman Antitrust Act* de 1890 y posteriormente el *Clayton Act* de 1914, sin embargo las Cortes continúan encontrándose con casos que posiblemente se podrían considerar violatorios a la ley

⁹² Maturana, P. *Apuntes de Derecho de la Competencia*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Escuela de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2003. P. 5

⁹³ *Ibíd.* P. 6

antimonopolios y a raíz de esto se crean doctrinas tales como la del *misuse* de los derechos de autor.

Indudablemente al tratar de regular la competencia, esta se ha visto inmersa en casos donde hay un choque con ciertos principios o derechos de propiedad intelectual, “la existencia de principios, en cierto modo conflictivos, subyace a ambos cuerpos jurídicos, (donde se) han suscitado numerosas interrogantes sobre el grado en el que una rama del derecho debería limitar y moldear a la otra.”⁹⁴ Las cortes y los doctrinarios, tras largos debates, han considerado esencial “encontrar un punto de equilibrio necesario entre la protección jurídica de la propiedad intelectual y de la libre competencia, a fin de potenciar un grado óptimo de innovación.”⁹⁵ Es importante aclarar que las teorías o tendencias principales de la economía han aceptado que las economías o mercados monopólicos son menos eficientes que los mercados con una libre competencia, es por esta razón que el derecho de la competencia tiene como objetivo el limitar y castigar las actividades que tiendan a monopolizar un mercado.⁹⁶ Para Maggolino, el derecho de la competencia al igual que sus autoridades, deben entender que su deber no es forjar un mercado igual al que doctrinariamente se conoce como un “mercado perfecto de competencia”, sino que debe aceptar las imperfecciones de dicho mercado y comprender que muchas veces dichas imperfecciones mejoran a un mercado.⁹⁷

En los Estados Unidos y en la Unión Europea se ha discutido en varias ocasiones las posibles interferencias entre los derechos de propiedad intelectual y las normas reguladoras del mercado. “En los Estados Unidos, la *Federal Trade Commission* (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ)” han emitido varios informes referentes a esta materia y han discutido varios casos de vital importancia tales como “Microsoft, Intel y Rambus.”⁹⁸ De igual manera en la Unión Europea han existido varios avances, incluyendo la promulgación de informes, normas y sentencias de vital importancia, se

⁹⁴ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 61

⁹⁵ *Ibíd.* P. 62

⁹⁶ Maggolino, M. *Intellectual Property and Antitrust, a comparative Economic Analysis of US and EU law*. New Horizons in Competition Law and Economics. Edward Elgar Publishing Inc. UK, 2011. P.8

⁹⁷ *Ibíd.* P. 8-9

⁹⁸ Czapracka, K. *Intellectual Property and the Limits of Antitrust*. A comparative Study of Us and Eu Approaches. New Horizons in Competition Law and economics. Edward Elgal Publishing Inc. UK, 2009. P. vii (Traducción propia)

podrían considerar destacadas en esta materia la sentencia *AstraZeneca*, donde la Corte aceptó, por primera vez, que existía un ejercicio incorrecto del derecho de patente.⁹⁹

Czapracka considera que:

la aplicación de normas antimonopólicas para abordar las imperfecciones de las leyes de propiedad intelectual puede ofrecer ventajas significativas, especialmente considerando que las políticas de propiedad intelectual pocas veces consideran la importancia de la libre competencia.¹⁰⁰

Sin embargo, el autor concluye que es muy peligroso que las autoridades de derecho de la competencia limiten a los derechos de autor, ya que muchas veces terminan restringiendo los objetivos últimos de la propiedad intelectual. Asimismo, aclara que las limitaciones de los derechos de autor son muchas veces vagas y poco aplicables a varios casos y por ende “es crucial que quienes imponen las normas de derecho de la competencia tomen en consideración las normas de propiedad intelectual y establezcan claramente los principios limitantes de las mismas, para que no quede duda de qué conductas se consideran una violación a la competencia.”¹⁰¹

En el Ecuador, el derecho de la competencia como tal, ha sido regulado desde la promulgación de la Constitución de 1998, donde en su artículo 244 numeral tercero estableció como obligación del Estado el “promover el desarrollo de actividades y mercado competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la Ley, las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen.”¹⁰² Sin embargo, no es hasta el 2011 que se promulgo la Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado, donde se han ido estipulando claramente las reglas del juego. En el Ecuador, al igual que en todo el mundo, se ha planteado una discusión respecto a los derechos de propiedad intelectual y como afectan al mercado, antes esto Xavier Gómez Velasco ha establecido dos puntos a tomar en consideración, “i) los derechos de propiedad intelectual no son monopolios- o por lo menos, no en el sentido económico del término- y, ii) aún cuando lo fuesen, no por ello están prohibidos, como no lo están los monopolios o las posiciones dominantes en general.”¹⁰³ Dicho “monopolio legal” que ejercer el titular de los derechos de autor no es en ningún sentido una “inmunidad frente

⁹⁹ Czapracka, K. *Intellectual Property and the Limits of Antitrust*. A comparative Study of Us and Eu Approaches. New Horizons in Competition Law and economics. Edward Elgal Publishing Inc. UK, 2009. Pg. vii

¹⁰⁰ *Ibid.* (Traducción propia)

¹⁰¹ *Ibid.* (Traducción propia)

¹⁰² Constitución de la República del Ecuador. Título XII. Capítulo 1. Artículo 244 numeral 3.

¹⁰³ Gómez, X. *Patentes de Invención y derecho de la Competencia Económica*. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2003. P. 9

a la aplicación de las leyes antimonopolio” y por otro lado cabe señalar que según “las Directrices estadounidenses (IPLG) establecen como principio básico que la propiedad intelectual es comparable a cualquier otra forma de propiedad.”¹⁰⁴ Es por esta razón, que podemos señalar que en el Ecuador los derechos de propiedad intelectual, per se, afectan al mercado solamente cuando se da un mal uso de los mismos, sin embargo la importancia de ambos derechos ha hecho muy difícil la convivencia de ambos regímenes, es ahí donde entra la necesidad de aplicar junto a estos dos derechos la doctrina del *misuse*.

¹⁰⁴ Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. P. 61

2. CAPITULO DOS: INTERRELACION ENTRE DE LA DOCTRINA DEL MISUSE DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Este segundo capítulo pretende demostrar como el mal uso de los derechos de autor puede afectar y violentar otras ramas de la ciencia del derecho, específicamente a las normas de la libre competencia económica. Primero, abordaremos los casos en los que el mercado puede ser afectado si se comete un *misuse* de los derechos de propiedad intelectual en cuestión. Segundo entraremos a analizar como las Cortes de otras legislaciones han actuado respecto de este tema, tomando como fuente principal para el análisis, a la creación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor por parte de las Cortes de Estados Unidos. Para tratar este tema es sumamente importante que veamos los casos más trascendentales y la jurisprudencia que ha marcado las pautas para el desarrollo de esta doctrina. Finalmente, toparemos el tema de cómo lo han hecho las Cortes Europeas, dándonos una pauta de porqué es indispensable que, tanto en nuestra legislación como aquellas de la Unión Europea, se desarrolle la doctrina del mal uso de los derechos de autor para que se respete al derecho de la competencia y para que se dé una defensa viable a quienes han sido demandados por un titular de derecho de autor que ha mal usado el derecho y ha afectado al libre mercado.

2.1 ¿CÓMO PUEDE AFECTAR AL MERCADO EL MAL USO DE LOS DERECHOS DE AUTOR?

Es importante recalcar en este punto, que si bien la defensa del *misuse* de los derechos de autor para algunos es “una defensa equiparable con una acción de violación a los derechos de autor, en la actualidad las cortes la han reconocido como una acción diferente.”¹⁰⁵ Esto se debe a que, el objetivo de la doctrina no es otro que el de prevenir que el titular de los derechos de autor abuse del “monopolio” que las leyes pertinentes le han otorgado. Sin embargo, todavía queda en el aire la pregunta de si las Cortes pueden/deben limitar el ejercicio de los derechos de autor, cuando estos violenten a las leyes del derecho de la competencia. Aunque la decisión de la viabilidad del *misuse* no es unánime, podemos concluir que los derechos de autor no tienen por qué interferir con

¹⁰⁵ ABA Section Antitrust Law. *Antitrust Counterattack In Intellectual Property*. Basics of the Intellectual Property Laws for the Antitrust Practitioner. Litigation Handbook, 2010. P. 74 (Traducción propia)

los principios proclamados en las leyes antimonopólicas, es más, ahora podemos entender que solamente es violación a las normas de la libre competencia, cuando los derechos de autor conferidos son mal utilizados. A raíz de esta pugna, es importante que entendamos la verdadera importancia de la aplicación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor.

El mal uso de los derechos de autor puede afectar al mercado y al curso natural del mismo mediante el ejercicio sobre limitado de los derechos conferidos. En los Estados Unidos, la mayoría de los casos donde se ha alegado *misuse* de los derechos de autor, se han tratado sobre el abuso del derecho de autor sobre *softwares*. Esto se debe, principalmente, a que los titulares de los *softwares* tienden a poseer una mayor capacidad de afectar al mercado con su mal uso del derecho, considerando que muchas cortes todavía entienden como imposible el alegar un *misuse* de los derechos de autor cuando estos no están violentando directamente a la ley antimonopólica.

Según Kathryn Judge, las confusiones respecto de la aplicación de la doctrina se deben a que todavía no está totalmente claro que es lo que realmente constituye *misuse* de los derechos de autor. Ante esto la autora concluye que el *misuse* de los derechos de autor se puede dar en dos circunstancias; la primera “cuando el titular de los derechos de autor usa los derechos otorgados a este bajo el *Copyright Act*, de una manera que viola las normas federales antimonopólicas y cuando el titular de los derechos de autor pretende extender su derecho de autor sobre el alcance de su derecho exclusivo, otorgado por el Congreso, de una manera que violenta las políticas públicas plasmadas en las leyes de propiedad intelectual.”¹⁰⁶ Probablemente la razón por la que no se ha llegado a limitar estas matices se debe a que la Corte Suprema no se ha pronunciado expresamente sobre el tema, haciendo que “algunas cortes pueden estar esperando una aprobación explícita de la doctrina de parte de la Corte Suprema, antes de aplicarla en su jurisdicción.”¹⁰⁷

La política pública a la que hace referencia el segundo supuesto dado por Judge, enmarca, no solamente el problema al que se enfrentan las cortes cuando tienen que

¹⁰⁶ Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser. Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004. P. 901-952 (Traducción propia)

¹⁰⁷Glick, M., Reymann, L. and Hoffman, R. *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*. John Wiley & Sons Inc. New Jersey, 2003. P. 300 (Traducción propia)

aplicar la doctrina del mal uso de los derechos de autor, sino que contiene incluida en ella los preceptos de las normas de propiedad intelectual, que en mi opinión deben ser tratadas bajo una defensa distinta. Si bien Judge lo que trata de proponer mediante estos dos supuestos es la viabilidad de una defensa de *misuse* tanto en casos que se afecte a las leyes antimonopólicas, como en casos en los que solamente se afecten a las políticas de la propiedad intelectual, es importante que se mire ambas perspectivas respecto a la política pública en cuestión. La política pública plasmada en la Constitución Norte Americana en su Artículo 1, Sección 8, lo que hace es otorgar al Congreso la facultad de incentivar la creación y la innovación mediante el otorgamiento de “monopolios legales” a los creadores de una obra, para que obtenga beneficios económicos de la misma, de una manera “monopólica.”¹⁰⁸ En otras palabras, lo que la autora plantea en el segundo precepto, es que si bien se le ha otorgado al titular un monopolio legal, el extender el margen de aplicación del mismo, puede trascender y evolucionar a un monopolio no legal, que para ella no necesariamente va a violar normas del derecho de la competencia.

Para poder entender realmente cómo se debe aplicar la doctrina del *misuse*, lo primero que debemos comprender es cómo esta puede ser aplicada, principalmente basándonos en los casos donde dicha defensa ha sido reconocida como legítima. Cabe resaltar que si bien no existen pautas exactas que especifican este tema, poco a poco las decisiones jurisprudenciales han ido encuadrándose y han formado precedentes cada vez más alineados a una postura de pensamiento. Es normal encontrarnos con doctrinas de estas características en los Estados Unidos, por ejemplo la doctrina hermana de *unclean hands*, tampoco ha sido expresamente delineada y descrita en una ley.

Según Judge, existen cuatro formas o conductas, mediante las cuales podemos entender a la defensa del *misuse* de los derechos de autor, estas son las cuatro formas mediante las cuales, las cortes han sabido aplicar a la doctrina en cuestión. La primera, es cuando existe una conducta anticompetitiva, esta “explicación es que es *misuse* nace de las conductas anticompetitivas del titular de los derechos de autor, inclusive cuando

¹⁰⁸ U. S. Constitution. Art. I. Section 8. (Traducción propia)

dicha acción no llega a ser una violación al derecho de la competencia.”¹⁰⁹ Según la autora, esta acción ha sido el sustento principal en las sentencias más importantes que hacen referencia al *misuse* de los derechos de autor, incluyendo a la de Lasercomb, Alcatel, etc. Cabe señalar, sin embargo, que no todas las cortes ni doctrinas están de acuerdo con esta noción, por ejemplo, citando a Hovenkamp, Janis y Lemley nos preguntamos “si los casos de *misuse* no son probados bajo los principios del derecho monopólico, entonces bajo que principios lo hacemos?”.¹¹⁰ Esta pregunta no solo nos hace pensar en la verdadera interrelación que debe haber entre la doctrina y las normas antimonopólicas, sino que nos ratifica que alegando *misuse* sin que exista afectación al mercado, deja el campo abierto para que se mal use la defensa y sea imposible para las cortes y las normas el llegar a verdaderamente delimitar cuando y como se debe usar el *misuse*.

De igual manera, la segunda conducta o actuación que puede hacer viable la alegación del *misuse* de los derechos de autor, es la de la expansión de los derechos de autor, refiriéndose al espectro legalmente aceptable donde los derecho habientes pueden ejercer libremente su derecho de autor. Sin embargo, Judge finalmente concluye, que si bien la regulación formal de los límites puede prevenir que las Cortes tengan que tomar decisiones difíciles, muchas veces la expansión de los derechos puede ser beneficiaria para el mercado.¹¹¹ Por lo que responde dos grandes preguntas de la aplicación del *misuse* de los derechos de autor, la primera deja en claro que debe la acción propasar los límites del derecho de autor y afectar al mercado para que se pueda alegar *misuse* y también nos permite entender que el análisis del *misuse* debe hacerse usando la regla de la razón y no uno per se, haciendo un análisis meramente basada en su facultad de juzgar para determinar, sin ninguna guía, si cualquier actuación constituye *misuse*. Este punto es aceptado por otros varios autores, que consideran indispensable para determinar cuándo se está sobrepasando los límites del derecho o si las actuación es violatoria al derecho de la competencia. Damos como ejemplo el análisis de Paredes respecto del caso *Morton Salt*, del que concluye que “la corte sugiere que el derecho

¹⁰⁹ Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser, Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004. P. 901-952 (Traducción propia)

¹¹⁰ Hevenkamp, H., Janis, M. y Lemley M. *IP and Antitrust: an analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*. Volume I. Wolters Kluwer Law and Business. New York, 2013. Chapter 3, P. 59. (Traducción propia)

¹¹¹ Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser, Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004. P. 901-952

antimonopólico y la doctrina del *misuse* del derecho de patentes son coexistentes, ya que el titular que violenta las políticas públicas de la competencia al afectar al mercado, se considera que en ese momento también estarían afectando a las políticas públicas de los derechos de autor.”¹¹² Lo que nos devuelve a la misma pregunta del anterior supuesto, haciendo poco probable el que se llegue a una noción estandarizada si no se califica al *misuse* bajo los parámetros de competencia.

El tercer punto de vista respecto a las posibles formas mediante las cuales se puede cometer *misuse* de los derechos de autor, “sugerido por la Corte en el caso *WIREDATA*, es el de juzgar cualquier intento, de un titular de derechos de autor, de extender el ámbito de su monopolio limitado, si el intento contiene un abuso de proceso.”¹¹³ El abuso de proceso, es un modo mediante el cual se puede mal usar del derecho de propiedad intelectual, afectando o con miras de afectar al mercado. La autora da como ejemplo un caso donde “el titular de los derechos de autor demanda por \$25,000, por incluir tres segundos de grabación de *Little Rascals* en el fondo de un documental”¹¹⁴. Indudablemente se está dando un abuso del derecho con miras de usar el proceso en su favor, “amenazando con ir a juicio, de manera explícita o implícita, para expandir su ámbito de monopolio.”¹¹⁵ De igual manera Hovenkamp, cita a la decisión de *Qad, Inc. V. ALN Assocs.* donde la Corte norteamericana determina que “cuando un titular de un derecho de autor intenta usar procesos legales para proteger una inapropiada extensión del derechos de autor, la Corte debe rehusarse a ejecutar el derecho de autor.”¹¹⁶ enmarcando así el *misuse* de los derechos de autor en otro uso inadecuado de dicho derecho. Debemos agregar, en este método de sancionar el *misuse* de los derechos de autor, con la muy posible interferencia y violación de las leyes antimonopólicas, donde el tratar de salirse y expandir el espectro de aplicación de los derechos de autor puede afectar a la competencia o al curso normal del mercado.

¹¹² Paredes, T. *Copyright Misuse and Tying: Will Courts Stop Misusing Misuse?* Berkeley Technology Law Journal. P 6. Recuperado en 17 de octubre del 2013 en www.law.berkeley.edu. (Traducción propia)

¹¹³ Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser, Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004. P. 901-952(Traducción propia)

¹¹⁴ *Ibid.* (Traducción propia)

¹¹⁵ *Ibid.* (Traducción propia)

¹¹⁶ Hevenkamp, H., Janis, M. y Lemley M. *IP and Antitrust: an analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*. Volume I. Wolters Kluwer Law and Business. New York, 2013. Chapter 3, P. 60. (Traducción propia)

Por último, Judge presenta el enfoque que alega que “el *misuse* surge cuando el titular del derecho de autor intenta extender el ámbito de su derecho y si haciéndolo el cruza ciertas líneas identificadas como centrales para las políticas de los derechos de autor.”¹¹⁷ Sin embargo, y aunque muchos comparten este pensamiento creo que debemos aceptar que las normas y principios del derecho de la competencia son en sí guías y principios fundamentales para la aplicación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, tomando como consideración fundamental que aplicarla basándose en las políticas públicas de los derechos de autor cuando no existe violación al mercado, deja un marco extremadamente grande de discrecionalidad. De todas maneras, debemos recordar que “la noción de políticas públicas para reconocer *misuse* es más reconocida en el contexto de los derechos de autor, considerando las cortes que explícitamente han confirmado a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor como una doctrina que se extiende por encima del campo del derecho del libre mercado.”¹¹⁸

2.2 ACTUACION DE LAS CORTES CUANDO SE MAL USAN LOS DERECHOS DE AUTOR Y SE AFECTA A LA COMPETENCIA

En el Ecuador no se ha utilizado expresamente una forma de limitar a los titulares de los derechos de autor, en cuanto al ejercicio de su derecho, cuando este interviene con otros campos jurídicos. Normalmente, las normas antimonopólicas han sido poco utilizadas y analizadas en nuestro país. Sin embargo, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, se ha suscitado en nuestro derecho la necesidad de limitar al ejercicio abusivo de los derechos de autor, cuando éste violenta a las normas de la libre competencia económica. Cabe señalar que en el Ecuador el abuso del derecho, en sí, no es un tema reciente, ya que existe importante cantidad de sentencias y doctrina respecto de este tema. La normativa interna y los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, han discutido sobre los límites enmarcados dentro de los derechos de propiedad intelectual, dichos límites se han encontrado siempre sujetos a la “buena fe” del titular del derecho, respecto del ejercicio del mismo y su posible afectación a terceros. Sin embargo, el posible choque

¹¹⁷ Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser, Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004. P. 901-952 (Traducción propia)

¹¹⁸ Maskus, K. y Reichman, J. *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge University Press. New York, 2005. P. 167. (Traducción propia)

con otros derechos ha sido poco tratado y nuestras normas no han dado soluciones al problema. Indudablemente nos encontramos frente a un derecho que ha sabido limitar a los derechos de autor, su ejercicio y las posibles afectaciones que los mismos pueden dar a terceros, pero que poco o nada discute sobre la colisión de este derecho con otros. La verdadera necesidad de aplicar la doctrina del *misuse* surge cuando el derecho de autor choca con otros derechos, como el derecho de la competencia.

En otras legislaciones la necesidad de limitar el ejercicio de los derechos de autor ha sido también evidente y bien logrado, sin embargo, el mal uso o abuso de los derechos de autor cuando existe un choque con las normas de la libre competencia económica, han suscitado grandes discusiones y diferentes formas de plantear o buscar soluciones. Principalmente el abuso de los derechos se lo ha mirado desde una sola perspectiva, la noción de abuso del derecho ha sido ampliamente discutida y plasmada en los cuerpos jurídicos alrededor del mundo. Las normas respecto del correcto uso de los derechos, han sido la base principal en la propiedad intelectual. La jurisprudencia y doctrina del abuso de los derechos han sido la base para la limitación tanto de los derechos de propiedad intelectual, como de otros varios derechos subjetivos.

2.2.1 SOLUCION POR EL DERECHO NORTE AMERICANO

Por su parte, las cortes de los Estados Unidos lo que han hecho es usar tanto el derecho de propiedad intelectual como el derecho de la libre competencia para crear una doctrina que limita y juzga el mal uso de los derechos de autor. Esta doctrina, como ya lo hemos dicho anteriormente, se basa en los principios establecidos en viejas doctrinas, como la del *misuse* de los derechos de patentes y sobretodo en la de *unclean hands*. Básicamente lo que propone esta doctrina es que si el titular de los derechos de autor plantea una acción por vulneración de su derecho, el demandando puede defenderse al alegar *misuse* del derecho de autor, considerando que se haya dado una expansión del marco donde se puede ejercer el monopolio legal del derecho en cuestión o que las actuaciones del titular se vayan en contra de los objetivos que buscan los principios de la propiedad intelectual, tomando en consideración los efectos de dichos actos en las normas de la libre competencia económica.. David Olson, en su trabajo titulado “*First Amendment Based Copyright Misuse*” definió a la doctrina del mal uso de los derechos de autor como aquella que:

tiene dos características diferentes que permiten el correcto uso de un derecho existente. Primero, el *misuse* del titular del derecho de autor contra cualquier persona, puede ser usado para probar la defensa del *misuse*. Segundo, una vez se encuentre *misuse*, el titular del derecho pierde su capacidad de exigir su derecho en contra de cualquier persona, al menos hasta que el *misuse* se subsane.¹¹⁹

Cabe señalar la evolución de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor y ciertas aseveraciones respecto a su posible aplicación, no solamente como una defensa, sino también como una reconvencción en las demandas de violación a los derechos de propiedad intelectual. En el caso de *Apple Inc. v. Psystar Corporation*, Apple demanda por violación a sus derechos de autor, ya que Psystar usa el sistema operativo MacOS para sus computadores. Ante la demanda, Psystar reconviene alegando *misuse* de los derechos de autor, entre otras cosas, ya que el solamente permitir que su sistema operativo funcione en computadores Apple, extiende el margen de su derecho de autor.¹²⁰ Al asegurar Apple de que la doctrina del *misuse* es solamente una defensa y no una acción, la Corte responde alegando que si bien en este caso no cabe la doctrina del mal uso de los derechos y evidentemente la misma no puede ser en ningún caso una acción, ante la demanda de violación a los derechos de autor, es posible que se reconvenga con la doctrina en cuestión.¹²¹ Asimismo, es importante señalar el tiempo de viabilidad de aplicación de la doctrina, varias Cortes y doctrinarios han coincidido en que la doctrina del *misuse* solamente puede ser alegada mientras dure el *misuse*, es decir que su aplicación no es ilimitada en el tiempo y tiene que estar sucediendo al momento de ser alegada.

El principal problema en los Estados Unidos y en especial con la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, es que no se ha establecido claramente que actuaciones se deben considerar *misuse* de los derechos de autor. Por un lado, hay quienes alegan que debe haber una violación a las leyes antimonopólicas y por otro lado, existen aquellos que proponen la viabilidad de dicha defensa sin que necesariamente se llegue a dar una violación a los principios o normas del derecho de la competencia. Así mismo, cabe agregar la discusión en los Estados Unidos respecto al análisis que deben dar las

¹¹⁹ Olson, D. *First Amendment Based Copyright Misuse* (March 18, 2010). William & Mary Law Review, Vol. 52, No.2, November 2010; Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 191. P.1 Recuperado el 4 de junio del 2013, en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1574385> (Traducción propia)

¹²⁰ *Apple Inc., v. Psystar Corporation*. Appeal from the United States District Court for the Northern District of California. No. 10-15113. November 30, 2010. San Francisco, California. P. 18523

¹²¹ *Ibid.* P. 18527.

cortes a determinadas infracción de la ley antimonopólica, considerando a posibles interpretaciones o análisis per se o mediante el uso de la razón.

En otras palabras, la creación de la doctrina del *misuse*, al igual que las soluciones planteadas por las cortes europeas, han demostrado que plantear límites al ejercicio de los derechos de autor y utilizar las doctrinas y normas respecto del abuso del derecho, no solucionan la posible interferencia que se puede dar con las normas de la libre competencia económica, cuando el titular del derecho abusa del monopolio legal. Es por esta razón, que es indispensable que se le otorgue a cualquier afectado la facultad de presentar una defensa viable cuando dicho abuso afecta al mercado o a cualquier aspecto amparado por el derecho de competencia. Dicha defensa debe ser analizada por las cortes desde una perspectiva, tanto del derecho de propiedad intelectual como del derecho del libre mercado. Por lo que, la doctrina no solamente debe suponer una defensa viable, sino dar guías para que las autoridades competentes de cada país puedan diferenciar un ejercicio legal de uno abusivo y, de este abuso, concluir si se afecta o no al derecho antimonopólico. Así lo estableció la Circuito Federal de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en el caso *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, cuando alegó que “el *misuse* de los derechos de autor no es una defensa estatutaria, sino una doctrina equitativa. Cualquier parte buscando una reparación equitativa debe venir a la corte con “*clean hands*”¹²², sin la cual, el titular de los derechos de autor podría seguir aferrado a su derecho para afectar de manera “legal” al mercado y a las normas antimonopólicas.

2.2.1.1 POSICIONES

Como lo hemos aclarado anteriormente, es poco clara la verdadera “existencia” de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en las cortes de los Estados Unidos de Norte América. Su “existencia” no se refiere a su desarrollo tanto en la jurisprudencia como en la doctrina de dicho país, más bien, hace referencia a su no instauración como norma estatutaria en el derecho americano. La doctrina del *misuse* del derecho de patentes, al igual que ésta, nació y fue exclusivamente creada por las cortes, sin embargo el Congreso en 1988 reformo el *Patent Act*, estipulando claramente que

¹²² *Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.* United States Court of Appeals, Federal Circuit. September 10, 1992. P. 847 Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.digital-law-online.com

solamente existe *misuse* del derecho de patentes cuando el titular del derecho violenta mediante sus acciones al derecho antimonopólico.¹²³ Si bien, se mantienen ciertos debates de su aplicación per se o mediante el uso de la razón, las autoridades tienen guías de aplicación y sobretodo referencia expresa de su “existencia” en el derecho norteamericano.

No solamente nos encontramos frente al interrogante de su verdadera “existencia”, sino que surge una segunda prerrogativa. La doctrina del *misuse* de los derechos de autor, al dejar al criterio de los jueces de los Estados Unidos su aplicación y análisis, ha levantado ciertos debates respecto de cuándo y porqué debe ser aplicada. Principalmente esta discusión surge al referirnos a su interrelación con el derecho de la libre competencia. Su doctrina hermana, la del *misuse* del derecho de patentes, ha dejado claro que es una defensa viable y debe ser aceptada solamente cuando se pruebe que el *misuse* está afectado o violando las normas de la libre competencia económica. Al haberlas considerado en varias ocasiones, doctrinas iguales, muchos agregan que lo correcto sería que el Congreso acepte la “existencia” de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor y pase una norma estatutaria donde no solo plantee guías de aplicación y análisis, sino que se agregue que la defensa solo puede ser viable cuando el *misuse* que se alega afecte al derecho de la competencia.

Esta posición de la doctrina se basa principalmente en la idea de que si bien la Corte Suprema “ha hecho referencia a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, la Corte nunca ha dictaminado que un derecho de autor es inejecutable porque ha sido mal usado.”¹²⁴ La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América ha nombrado y aceptado, por ende, la existencia de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en dos casos importantes. El primero es el famoso caso de *United States v. Paramount Pictures, Inc.*, donde la Corte Suprema aceptó que la venta de varias películas en bloque constituía violación al derecho de la competencia y “cito sus precedentes respecto del *misuse* de los derechos de patentes como la autoridad principal para determinar que

¹²³ Feldman, R. *Rethinking Patent Law*. Harvard Collage. United States of America, 2012. P. 141

¹²⁴ ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. (5th Edition). United States, 2002. P. 1098 (Traducción propia)

vender películas protegidas por los derechos de autor en un solo bloque (una práctica conocida como venta en bloque) violaba la ley antimonopólica”¹²⁵.

El segundo caso es el de *United States v. Loew's Inc.*, donde la Corte Suprema del mismo país condenó al titular de los derechos de autor, también por vender en bloque, esta vez programas de televisión. Para llegar a esta decisión la Corte cito varias sentencias que hacían referencia al *misuse* de derecho de patentes, concluyendo que “así como la ley de patentes prohíbe el uso de ventas atadas para expandir un monopolio legal a otros productos, también esas prácticas son impermisibles bajo los derechos de autor”.¹²⁶ Cabe señalar que han existido otros casos donde la Corte Suprema Norte Americana ha aceptado decisiones de cortes inferiores que han hecho referencia directa al *misuse* de los derechos de autor, por lo que sin aceptarla directamente, lo han hecho implícitamente, todas estas sentencias han sido respecto del *misuse* de los derechos de autor cuando estos afectan a las normas antimonopólicas.¹²⁷

Por otro lado, hay quienes alegan que la defensa del *misuse* de los derechos de autor no debe ser viable solamente en los casos donde el derecho de la competencia ha sido afectado. Indudablemente el ligar la viabilidad de la defensa del *misuse* a una posible afectación o vulneración al derecho antimonopólico podría causar posibles malas interpretaciones por parte de los jueces. De acuerdo o no con la idea de que la defensa del *misuse* debe estar conectada con una vulneración al derecho de la competencia, el que los jueces conecten literalmente “al análisis del *misuse* de los derechos de autor con el análisis de una violación al derecho antimonopólico”¹²⁸, puede hacer que no se cumpla con el verdadero objetivo de la doctrina.

Para McClanahan, el hecho de que las “cortes muchas veces no reconocen que el *misuse* de los derechos de autor descansa sobre la política pública de prevenir la extensión de un monopolio”¹²⁹, por lo que analizar un caso simplemente basado en las

¹²⁵ Yoo, C. *Intellectual Property and the Common Law*. The Impact of Codification on the Judicial Development of Copyright. Edited by Balganes, S. Cambridge University Press, 2013. P. 8- 19 (Traducción propia)

¹²⁶ *Ibid.* (Traducción propia)

¹²⁷ McClanahan, J. *Copyright Misuses a Defense in and Infringement Action: Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*. Washington and Lee Law Review. Volume 49, Issue 1, 1992 P. 221

¹²⁸ *Ibid.* P. 225(Traducción propia)

¹²⁹ *Ibid.* P. 225(Traducción propia)

leyes de la libre competencia y sin tomar en consideración la política pública llevaría a una decisión errada. Los que acogen esta posición, señalan que muchas veces puede existir *misuse* del monopolio legalmente conferido, sin necesariamente afectar al mercado y a los principios de la libre competencia.¹³⁰ Sin embargo, en este punto, cabría notar aquí que es sumamente difícil determinar exactamente que contiene o enmarca la política pública del derecho de autor, considerando de igual manera, que aferrarnos a la política pública como una base de análisis para determinar si existe o no *misuse*, sería un tanto redundante, considerando que son las normas de propiedad intelectual las que rigen esto y no deben serlo los jueces mediante su propio análisis.¹³¹

Dando como ejemplo, el hecho de que ciertas actuaciones pueden extender el monopolio conferido al titular de los derechos de autor sin necesariamente afectar al mercado o a las normas antimonopólicas y que dichos afectados deberían tener una defensa viable que les asegure que dicha afectación cese cuando se abusa del derecho de autor. Para Givens, la defensa del *misuse* del derecho de patentes difiere significativamente de una alegación de violación a las normas del derecho de la libre competencia económica. El autor sostiene que la doctrina debe ser separada de dicha ley por dos razones fundamentales. La primera, radica principalmente en la idea de que la defensa del *misuse* “es un escudo y no una espada.”¹³² Es decir, a quien alega *misuse* solo se le está otorgando una manera de evitar que se le sancione cuando existe un titular que está abusando de su derecho. Así mismo, establece que las violaciones a las normas antimonopólicas no pueden ser resarcidas, mientras que un mal uso del derecho debe ser enmendado para poder ejercer nuevamente el derecho de propiedad intelectual.¹³³

2.2.1.2 APLICACIÓN PER SE O MEDIANTE EL USO DE LA RAZÓN

A raíz de la necesidad de regular el mercado y plasmar en las normas de los Estados Unidos de Norte América, ciertas acciones y sanciones para quienes, mediante

¹³⁰ McClanahan, J. *Copyright Misuses a Defense in and Infringement Action: Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*. Washington and Lee Law Review. Volume 49, Issue 1, 1992 P.231

¹³¹ Hevenkamp, H., Janis, M. y Lemley M. *IP and Antitrust: an analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*. Volume I. Wolters Kluwer Law and Business.. New York, 2013. Chapter 3, P. 59.

¹³² Givens, R. *Antitrust, and Economic Approach*. Law Journal Press. New York, 1982. P. 5-77

(Traducción propia)

¹³³ *Ibíd.*

determinadas prácticas, violenten el curso natural del mercado y de una competencia libre de trabas, las Cortes se encontraron bajo una disyuntiva de análisis normativo. Al encontrarse mediante la posibilidad de analizar las normas del derecho de la competencia desde dos perspectivas, se inició en los Estados Unidos y en el derecho de la competencia alrededor del mundo, una guerra de sistemas de análisis jurídico. El primero es la regla *per se*, “en virtud de la cual se entiende como actuación anticompetitiva toda conducta que coincida con la descripción fáctica que acogen las normas jurídicas para ello.”¹³⁴

Por el otro lado, se encuentra la regla de la razón, la cual incentiva a las Cortes el analizar cada caso de manera separada y mediante este análisis determinar si existe una violación a las normas del derecho de la competencia, en miras siempre de la intención y de la causa. Siendo tan distintas una de la otra, la forma en la que un caso era analizado, muchas veces era el punto clave para distintas decisiones, para Ortega, “en Estados Unidos que una práctica sea analizada bajo la *rule of reason* o por el contrario reciba la prohibición *per se*, resulta determinante.”¹³⁵

Para el derecho de la competencia es indispensable conocer bajo qué análisis normativo entrará una corte a analizar cada caso. Por consiguiente, el análisis que se le va a hacer a los hechos y la aplicación de las normas para cada supuesto, es sumamente trascendental al momento de aplicar la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. Esto se debe a que, si nos acogemos a la idea de que solamente en los casos en los que existe violación al derecho de la libre competencia económica puede usarse la defensa del mal uso de los derechos, entonces dicha violación puede ser vista desde dos puntos de vista. El análisis normativo que acoja la Corte, tiene un trascendental resultado en la verdadera viabilidad de la doctrina del *misuse*.

Al analizar un caso mediante la regla *per se*, inmediatamente lo que estamos haciendo es imponiendo normas si la acción cumple con el supuesto establecido. Sin embargo, concordando con Vallejo, el problema radica en que “la presunción de

¹³⁴ Vallejo, C. *La Inconveniencia de la Regla Per Se Frente a la Economía Antropológica y la Constitución del 1991*. Universidad Estud. Bogotá (Colombia) No 6: 9-29. Enero-diciembre de 2009. P.2

¹³⁵ Ortega Bueno, R. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Breve análisis de la fijación de precios mínimos de reventa a propósito de los asuntos Koipe y Ieegin. Editorial Dykinson. Volumen VIII. Madrid, 2008. P. 16

derecho que encarna la regla per se, imposibilita la correspondiente ponderación en la que deben dirimirse los conflictos entre principios constitucionales, imponiendo el de la libre competencia por encima de cualquier otro...”¹³⁶. En nuestro análisis, cabría considerar el hecho de que el análisis per se, daría a cualquier hecho que cumpla con el supuesto jurídico, la categoría de acto violatorio al derecho de la competencia, por ende, asegurando la viabilidad de una defensa de *misuse* de los derechos de autor y posiblemente evitando un análisis profundo del caso, donde se valoren, tanto los derechos de propiedad intelectual, como al derecho de la libre competencia económica.

Cabe recalcar que algunos doctrinarios consideran que el aceptar la existencia de la defensa del *misuse* de los derechos de autor puede llevar a un desincentivo en la creación e innovación de posibles titulares de los derechos de autor, mientras que otros creen que al poner claras las reglas del juego, lo que se logra es establecer bases para la discusión y, por ende, certidumbre en el mercado¹³⁷. Sin embargo, no dar la facultad a las autoridades competentes para decidir si existe o no vulneraciones a las normas de la libre competencia económica, imponiéndolas por encima del derecho de propiedad intelectual, y dando per se la viabilidad de una defensa de *misuse* de los derechos de autor, lo que se da es una clara vulnerabilidad de los titulares de derechos de autor y eso sí podría llevar a la falta de innovación y comercialización.

Por otro lado, el utilizar como método de análisis jurídico, en los casos relacionados con el derecho de la competencia, a la regla de la razón, implicaría una vasta discrecionalidad de la Corte. Primero la Corte estaría facultada a determinar si existe o no una violación a las leyes antimonopólicas, manifestando en sí la viabilidad de la defensa del *misuse* y segundo la determinación en sí de si existe abuso a los derechos de autor. Por ende, y como muchas legislaciones lo han hecho, lo correcto es imponer análisis per se “solo a aquellas prácticas que siempre o casi siempre tienden a restringir la competencia y a disminuir la producción”¹³⁸. Para todas las otras prácticas

¹³⁶ Vallejo, C. *La Inconveniencia de la Regla Per Se Frente a la Economía Antropológica y la Constitución del 1991*. Universidad Estud. Bogotá (Colombia) No 6: 9-29. Enero-diciembre de 2009. P.28

¹³⁷ Leaffer, M. *Patent Misuse and Innovation*. Maurer School of Law: Indiana University. Digital Repository Maurer Law. Faculty Publication, 2010. Paper 831. P. 157

¹³⁸ Ortega Bueno, R. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Breve análisis de la fijación de precios mínimos de reventa a propósito de los asuntos Koipe y leegin. Editorial Dykinson. Volumen VIII. Madrid, 2008. . P. 17. Citando a Sentencia del TS de Estados Unidos de 2 de mayo de 1998 en el asunto de *Buisness Electronics Corp. Vs. Sharp Electronics Corp.* 485 US 717, 723 (1998).

que “requieren que la autoridad sopesa todas las circunstancias del caso a la hora de decidir si (esta) debe ser prohibida por imponer una restricción injustificable sobre la competencia”¹³⁹ es determinante que se use la regla de la razón y por ende, de esa misma manera determinar la viabilidad de la defensa del *misuse* de los derechos de autor.

Una vez que la autoridad competente, mediante cualquiera de los dos métodos, determine si existe o no una vulneración en el mercado, se abre paso a un segundo análisis. Esta debe determinar la viabilidad de la defensa del *misuse* de los derechos de autor y posteriormente si efectivamente el titular del derecho ha abusado del mismo. Este segundo análisis también puede verse y debe hacerse utilizando métodos de análisis jurídico. Por lo que se abre una vez más la posibilidad de que la Corte lo determine mediante el uso de la razón o la regla per se, igualmente la Corte debe determinar si debe entrar a analizar el caso desde una perspectiva del derecho de la competencia o desde las políticas públicas de los derechos de propiedad intelectual.

Cuando las Cortes evalúan un caso desde la perspectiva del derecho de la libre competencia económica lo hacen declarando ciertas actividades per se *misuse* y aplicando la regla de la razón para otras actividades. La base de este tipo de análisis es la afectación o la posible afectación que tiene una determinada actividad en el mercado y en la competencia. Para determinar si una conducta es anticompetitiva per se, la Cortes buscan que el caso cumpla con todos los supuestos establecidos por ley, siendo la única excepción aceptable el de la obligatoriedad de realizar dicha conducta por condiciones del mercado, siendo la regla per se “reglas en el sentido ordinario de la palabra.”¹⁴⁰ Por otro lado, cuando una corte analiza al *misuse* de los derechos de autor mediante el uso de la razón, Frischmann y Moylan establecen que se debe mirar bajo ciertas presunciones:

1. Que la propiedad intelectual generalmente es pro competitiva y no confiere poder de mercado, en el sentido del derecho de la competencia.

¹³⁹ Ortega Bueno, R. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Breve análisis de la fijación de precios mínimos de reventa a propósito de los asuntos Koipe y leegin. Editorial Dykinson. Volumen VIII. Madrid, 2008. . Pp. 16. Citando a Sentencia del TS de Estados Unidos de 23 de junio de 1977 *Continental Tv Inc. v. GTE Sylvania Inc.* 433 US 36, 49.

¹⁴⁰ Stone, J. *Social Dimensions of the Law and Justice*. Stanford University Press, 1966. P. 438. (Traducción propia)

2. Que cualquier poder de mercado otorgado vía un derecho de propiedad intelectual, es válido.
3. Que los titulares de los derechos de autor están facultados a explotar su propiedad intelectual mediante la forma más efectiva.¹⁴¹

Es decir, que el análisis respecto a la interferencia de los derechos de propiedad intelectual y los expuestos por las normas del derecho de la competencia, deben ser analizadas desde estos puntos, observando caso por caso y la verdadera viabilidad de la defensa del *misuse*.

Por otro lado, el *misuse* de los derechos de autor visto desde una perspectiva de políticas públicas, lo que busca es el separar la viabilidad de la defensa del *misuse* de los derechos de autor a las normas antimonopólicas y las acciones pertinentes para esa ley. Esta visión comparte la noción acogida por el Cuarto Circuito en el caso Lasercomb y aclaran que “la defensa del *misuse* de los derechos de autor puede ser aplicada y encontrada si el derecho de autor está siendo usado por su titular de una manera contraria a la política pública.”¹⁴² Según la jurisprudencia que ha utilizado esta vía para aceptar el *misuse* de los derechos de autor, la regla de la razón y la regla per se han jugado un papel importante en los distintos casos. En unos, como en Lasercomb y Alcatel, la regla de la razón ha estado sumamente limitada a encontrar los efectos negativos del mal uso de los derechos, mientras que las decisiones sobre la viabilidad se han basado exclusivamente a la aplicación de una regla per se¹⁴³.

Por otro lado, los autores aclaran, que muchos otros casos se han basado íntegramente en un análisis mediante el uso de la razón, “comparando y pesando efectos anti y pro, en una base de caso por caso.”¹⁴⁴ Finalmente, Frischmann y Moylan, concluyen que la mejor manera de abordar esta visión de la doctrina, sería mediante una “aplicación inicial de principios anticompetitivos, tomando en consideración la regla de

¹⁴¹ Frishmann, B. and Moylan, D. *The Evolving Doctrine of Copyright Misuse* (July, 2006). Social Science Research Network. Recuperado el 5 de marzo del 2013 en www.papers.ssrn.com. P. 43 (Traducción propia)

¹⁴² Lemley, Menell, Merges and Samuelsons. *Software and Internet Law. Casenote Legal Briefs*. Aspen Publishers, 2003. Lasercomb. P. 17 (Traducción propia)

¹⁴³ Frishmann, B. and Moylan, D. *The Evolving Doctrine of Copyright Misuse* (July, 2006). Social Science Research Network. Recuperado el 5 de marzo del 2013 en www.papers.ssrn.com. P. 42

¹⁴⁴ *Ibid.* P. 45(Traducción propia)

la razón y el análisis per se”¹⁴⁵ y finalmente aplicarlo mediante reglas per se, donde no se deje lugar a posibles malas aplicaciones y donde se fomente una doctrina coherente.

2.2.1.3 JURISPRUDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

A partir de la sentencia emitida por el Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, otros circuitos aceptaron y aplicaron la doctrina en análisis. El 26 de febrero de 1999 el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones emitió la sentencia referente al caso *Alcatel USA, Inc. v DGI Technologies, Inc.* Alcatel era una empresa que se dedicaba a la venta de “swiches” para empresas que ofrecen el servicio de llamadas a larga distancia como Sprint.¹⁴⁶ El sistema operativo de dichos “swiches” era licenciado por Alcatel con cuatro condiciones:

1. El sistema operativo del software era de propiedad de Alcatel.
2. El licenciatarario solo podía utilizar el software con licencia para su propio “swiche”.
3. El licenciatarario estaba prohibido de copiar el software.
4. Los licenciatararios solo podían utilizar el software para equipos hechos por Alcatel.¹⁴⁷

Estos equipos muchas veces utilizaban varias “tarjetas” por la creciente demanda en el mercado de llamadas telefónicas, producidas también por Alcatel. Hasta que en 1989 DGI empezó a producir tarjetas compatibles con los equipos de Alcatel y necesariamente para probar la compatibilidad de dichas “tarjetas”, DGI copió el sistema operativo de Alcatel. La Corte de Apelaciones, acepto que hubo “1. Daños respecto al secreto industrial y su mala apropiación de la misma. 2. Todos los puntos establecidos por el jurado respecto del secreto industrial. 3. No viable la defensa de DGI que alegaba violación a las leyes antimonopolio.”¹⁴⁸ Sin embargo, la Corte de Apelaciones revirtió todos los puntos respecto a las supuestas violaciones de DGI a los derechos de autor porque existía un mal uso de dichos derechos por parte de Alcatel, al tratar de monopolizar el mercado de las “tarjetas” que era un producto que no se encontraba protegido por ningún monopolio de los derechos de propiedad intelectual. Como hemos expuesto la Corte en ningún punto

¹⁴⁵ Frishmann, B. and Moylan, D. *The Evolving Doctrine of Copyright Misuse* (July, 2006). Social Science Research Network. Recuperado el 5 de marzo del 2013 en www.papers.ssrn.com. P.46 (Traducción propia)

¹⁴⁶ *Alcatel USA, Inc. v DGI Technologies, Inc.* No. 97-11339. Fort he Fift Circuit. 1999. Recuperado el 24 de enero del 2013 en www.caselaw.ip.findlaw.com P. 778.

¹⁴⁷ *Ibíd.* P. 777. (Traducción propia)

¹⁴⁸ *Ibíd.* P.799 (Traducción propia)

analizó o basó su decisión en los efectos que tenía dicho mal uso respecto del derecho de la libre competencia o sus leyes. De igual manera, este mismo Circuito emitió la sentencia de *DSC Communications Corp. v. DGI Technologies Inc.* que ratificaba los ideales de Lasercomb y analogó la defensa del *misuse* de los derechos de autor a la doctrina del mal uso del derecho de patentes.¹⁴⁹

De la misma manera, en el año 2003, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, resolvió el caso *Video pipelin, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.*, aceptando la existencia y la viabilidad de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. El caso fue resultado respecto de las alegaciones de Video Pipelin sobre un supuesto *misuse* de los derechos de autor por parte de Buena Vista Home Entertainment, ya que esta última empresa había demandado a Video Pipelin por haber publicado videos sobre algunas películas de Disney sin tener licencia para hacerlo. Video Pipelin alega que existía *misuse* de los derechos de autor ya que Disney solamente vendía los tráiler de sus películas a empresas que accedían a sus términos y condiciones.¹⁵⁰ Entre estos, se encontraba la obligación de publicar los tráiler en el internet siempre y cuando no se pueda publicar ninguna crítica a la película. La Corte finalmente concluyó que “si bien extendemos la doctrina del *misuse* del derecho de patentes a los derechos de autor, y reconocemos que esta puede operar por encima de su tradicional contexto del derecho de la competencia, en este caso la defensa es inaplicable.”¹⁵¹ Dicho Circuito volvió a ratificar su decisión de aceptar como viable la defensa del *misuse* de los derechos de autor en la sentencia al acaso de *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, aunque en este caso concluyó que no se había demostrado un verdadero *misuse* del derecho y solamente un uso legítimo del mismo.¹⁵²

Por su parte, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, en el año de 1996, aceptó la existencia de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en la sentencia al caso de *Practice management information corp. V. American medical Association*. En dicho caso *Practice Management Information Corp.* alegó

¹⁴⁹ Pearlstein, D. And Bloch, R. *ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments*. 5th ed. 2002. P. 1098

¹⁵⁰ ABA Section of Antitrust Law, *2003 Annual Review of Antitrust Law Developments*. (2004). P. 231

¹⁵¹ *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.* United States Court of Appeals, Third Circuit. 342 F. 3d 191. January 21, 2003. Pg. 206 (Traducción propia)

¹⁵² Pearlstein, D. And Bloch, R. *ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments*. 5th ed. 2002. P. 1099

misuse de los derechos de autor ya que la *American Medical Association* había licenciado un sistema de organización de todos los procedimientos médicos, del cual tenía derechos de propiedad intelectual, a la HCFA.¹⁵³ Dentro de dicha licencia, entre otras cosas, la *American Medical Association* obligaba a la HCFA a usar exclusivamente este sistema. Al encontrar la exclusividad en la licencia la Corte del Noveno Circuito aceptó que efectivamente existía *misuse* de los derechos de autor y acatándose a las ideas presentadas por el Cuarto Circuito, alegó que no era necesario que se encuentre una afectación directa al derecho antimonopólico.¹⁵⁴

Aunque han existido varias otras sentencias que han aceptado la existencia de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, estas junto con la emitida por el Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones, pueden considerarse las pioneras dentro de la jurisprudencia moderna. Por su parte el Octavo Circuito, en el caso *United Telephone Co. v. Johnson Publishing Co.*, estableció que por falta de pruebas el defendido no pudo probar que efectivamente haya existido un mal uso del derecho de autor, pero sin duda aceptó la verdadera existencia de la doctrina en cuestión¹⁵⁵ alegando que “la doctrina del *misuse* de los derechos de patentes puede ser aplicada o utilizada como una defensa en los casos donde se alega violación a los derechos de autor, (sin embargo) los hechos de este caso no prueban la alegación de Johnson de que United Telephone mal uso su derecho de autor.”¹⁵⁶ Por su parte el Primer Circuito, en *Data General Corp. V. Grumman System Corp.*, decidió no entrar a analizar si la defensa del *misuse* era válida, pero aclaró que lo podría ser en el caso de que se dé una violación al derecho antimonopólico relacionado con los derechos de autor.¹⁵⁷ Dicho Circuito alegó que “sería un razonamiento errado el oponerse a reconocer la defensa del *misuse* de los derechos de autor... sin embargo, este caso no requiere que nosotros decidamos si la ley federal de derechos de autor permite la defensa del *misuse*.”¹⁵⁸ Por último, el Séptimo

¹⁵³ Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Chapter 5, P. 96.7. Law Journal Press. New York, 2005.

¹⁵⁴ *Ibíd.*

¹⁵⁵ Pearlstein, D. And Bloch, R. *ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments*. 5th ed. 2002. P. 1100

¹⁵⁶ *United Telephone Company of Missouri, v. Johnson Publishing Company, Inc.* United States Court of Appeals, Eight Circuit. 671 F Supp. 1514 August 31, 1988. Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.leagle.com (Traducción propia)

¹⁵⁷ Pearlstein, D. And Bloch, R. *ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments*. 5th ed. 2002. P. 1100

¹⁵⁸ *Data General Corporation, et al., v. Grumman System Support Corporation*. No. 93-1637. United States Court of Appeals, First Circuit. 36 F 3d. 1147. September 14, 1994. Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.leagle.com (Traducción propia)

Circuito si bien no ha aceptado expresamente, tampoco la ha negado, en la sentencia de *Reed-Union Corp. v. Turtle Wax Inc*, dicho circuito aseguró que “la vialidad de la defensa del *misuse* de los derechos de autor es un tema abierto en esta Corte.”¹⁵⁹ Muchas cortes inferiores o iguales a las mencionadas han aclarado que si bien aceptan la defensa del *misuse* de los derechos de autor como viable no lo hacen en ese caso en específico, aunque cabe señalar que “dos Cortes han rechazado al *misuse* de los derechos de autor como una defensa afirmativa.”¹⁶⁰

2.2.2 SOLUCION POR EL DERECHO EUROPEO

En la Unión Europea no se ha discutido expresamente una doctrina del mal uso de los derechos de propiedad como se lo ha hecho en los Estados Unidos, sin embargo, se ha establecido que “los derechos de propiedad intelectual no son contrarios al Tratado de Roma. Lo que sí puede ser contrario al principio de libre competencia es el ejercicio que se haga de tales derechos.”¹⁶¹ Cabe señalar que en la Unión Europea así hayan discutido y tratado de controlar estas conductas, es muy poco probable que se llegue a crear precedentes jurisprudenciales y normas expresas sin que antes exista un método de control como puede llegar a ser la doctrina del *misuse*. El caso más importante en la Unión Europea es sin duda el caso *MaGill*, donde podemos ver claramente como se ha tratado el problema del choque de los derechos bajo una normativa distinta de la americana y que claramente no cuenta con una doctrina desarrollada.

El caso Magill trata sobre una empresa Irlandesa que publicaba la guía televisiva donde constaban los nombre de los programas, horarios, canales, etc. Sin embargo, en Irlanda y en Irlanda del Norte existían para ese entonces tres grandes cadenas televisivas que abarcaban casi todo el mercado de canales de televisión, estas mismas empresas imprimían semanalmente la programación de sus canales. Magill lo que pretendía era hacer una guía donde consten todos los programas de todos los canales en una misma revista y que sea fácil para los usuarios de entender. Para mediados de 1986 Magill

¹⁵⁹ Pearlstein, D. And Bloch, R. *ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments*. 5th ed. 2002. P. 1100 (Traducción propia)

¹⁶⁰ *Ibid.* P. 1101(Traducción proia)

¹⁶¹ Marín, M. *El abuso de la Propiedad Intelectual en el Derecho de Defensa de la Competencia*. Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Junio 2013. P. 12. Recuperado el 15 de octubre del 2013 en www.spc.gob.ec

empezó a publicar la guía televisiva a lo que estas empresas respondieron con una demanda de violación a sus derechos de autor. Tras tres decisiones de cortes de primera instancia y una decisión de la Comisión Europea, finalmente la Corte de Justicia de la Unión Europea tomo una decisión sobre el asunto.¹⁶²

Dentro de las varias alegaciones que hizo la empresa demandada, existió una donde alegaba que las empresas demandantes habían cometido un abuso de su derecho de autor al no otorgarle licencias para poder usar sus TPLs (información de programación), abusando así de su posición dominante. En este punto la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió que “el derecho exclusivo de reproducción es parte del derecho del autor, por eso la negación de otorgamiento de una licencia, inclusive por un titular que goza de posición dominante, no constituye por sí sola abuso de la posición dominante.”¹⁶³ Claramente la Corte se encuentra ante una prerrogativa donde cabría la defensa del *misuse* de los derechos de autor, la cual hubiera otorgado al demandado la facultad de defenderse por el mal uso del derecho de autor por parte del titular. Al basarse la Corte simplemente en un análisis sobre el abuso del derecho, considero que se dejan de lado varios puntos que puede abarcar la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, como por ejemplo la forma en que el titular expande los márgenes de su derecho creando un monopolio y afectando a los consumidores y al mercado.

De manera general debemos aclarar que el desarrollo de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, no se ha realizado de la misma manera en los Estados Unidos que en los países de la Unión Europea. Esto se debe principalmente a que en los países europeos no se han sentado a desarrollar una doctrina en sí que delimite los márgenes de los derechos de propiedad intelectual para que estos no afecten al libre mercado. Sin embargo, debido a ciertas decisiones y avances en las diferentes legislaciones europeas, podemos ver que al igual que en los Estados Unidos, el derecho comunitario europeo ha encontrado la latente necesidad de regular y limitar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cuando este afecta al derecho de mercado. El mal uso o abuso de los monopolios legalmente conferidos a los titulares de los derechos de autor, han afectado, en varias

¹⁶² Kallay, D. *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian Approach*. Edward Elgar Publishing Limited. Montpellier, 2004. P. 127

¹⁶³ *Ibid.* P. 133 (Traducción propia)

ocasiones, a principios o derechos consagrados en las normas antimonopólicas. De todas maneras, valdría notar que a diferencia de la solución planteada por el derecho Norte Americano, el derecho comunitario europeo se ha encontrado con un problema sumamente grande. El crear una doctrina o una solución conjunta para los países de la comunidad resulta sumamente difícil debido a dos razones principales. Por un lado, la Comunidad Europea comparte una ley global de derecho de la competencia, pero todavía cada país conserva leyes soberanas respecto a la propiedad intelectual. Por otro, si bien la ley de derecho de la competencia es de la comunidad en sí y todos los países miembros la comparten, la aplicación y juzgamiento de los casos continúan siendo normalmente conocidos por las autoridades internas de cada país y en pocos casos por la Comisión Europea. La creación de una doctrina conjunta y aplicable para todos los países resulta todavía un tanto utópico, considerando que los derechos y legislaciones internas continúan siendo todavía muy diferentes.¹⁶⁴ Por lo que ha sido sumamente difícil integrar una sola doctrina que regule todas las leyes nacionales dentro de una sola ley comunitaria.

Como hemos notado, es evidente que al igual que el Ecuador, los países de la Unión Europea necesitan una defensa justa para aquellos quienes han sido demandados por violentar un derecho de autor del cual su titular se encuentra dando un mal uso y afectando al mercado. Sin esta defensa y su viabilidad en los casos donde los titulares de los derechos de autor afectan al mercado, las Cortes Europeas han tenido que responder ante los casos en donde existe violación a la libre competencia, de una manera distinta. Limitándose a realizar dicho análisis solamente a los casos presentados por violación a las normas antimonopólicas, dejando al libre mercado desamparado cuando la demanda empieza por violación al derecho de autor. “La jurisprudencia comunitaria europea ha enarbolado las nociones de función esencial y objeto específico de los derechos de propiedad intelectual”¹⁶⁵ y por otro, las Cortes Americanas han desarrollado y aplicado la doctrina del *misuse*. La concepción europea del abuso de los derechos de propiedad intelectual se basa en la idea de que se debe limitar el ejercicio de los derechos de autor mirando y tomando en consideración al contenido de los

¹⁶⁴ Apostolopoulos, H. *The Copyright Misuse Doctrine on Computer Software: A Redundant Doctrine of the U.S. Copyright Law or a Necessary Addition to E.U. Copyright Law?* The John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law. Volume 24, 2006. P. 571

¹⁶⁵ Gómez, X. *Patentes de Invención y Derecho de la Competencia Económica*. Universidad Andina Simón Bolívar. Serie Magister, volumen 27. P.86

derechos y a determinados criterios para saber cómo limitarlos y juzgarlos, con el objetivo de que exista una “libertad de movimiento de bienes al interior de un mercado común.”¹⁶⁶

Ciertos países han tratado de limitar a los titulares de derechos de autor, principalmente porque no existen normas comunitarias que lo hagan expresamente. Por ejemplo, la legislación alemana antes del 2005, contemplaba en sus normas “algunas limitaciones de carácter antimonopólico a los derechos de propiedad intelectual en la secciones 17 y 18 del *Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschraenkungen Act.*”,¹⁶⁷ donde se planteaban básicamente los mismos principios de la doctrina (norte americana?) del *misuse* de los derechos de propiedad intelectual.

3. CAPITULO TRES: APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL *MISUSE* EN EL ECUADOR

¹⁶⁶Gómez, X. *Patentes de Invención y Derecho de la Competencia Económica*. Universidad Andina Simón Bolívar. Serie Magister, volumen 27. P.86

¹⁶⁷ Apostolopoulos, H. *The Copyright Misuse Doctrine on Computer Software: A Redundant Doctrine of the U.S. Copyright Law or a Necessary Addition to E.U. Copyright Law?* The John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law. Volume 24, 2006.P. 590 (Traducción propia)

Este capítulo final pretende realizar un breve análisis de cómo se ha tratado en el Ecuador el tema del abuso de los derechos y porqué la incorporación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor es indispensable para el mejor tratamiento de este problema. Finalmente, realizaremos una propuesta de cómo debe ser aplicada en el Ecuador esta doctrina, empezando por el órgano y la ley competente para tratarlo y finalizando con los supuestos más relevantes que debe contener la ley una vez que sea aplicada la doctrina. Dentro de estos supuestos podemos enmarcar cómo y por quién debe ser aplicada, cómo se debe aplicar y qué tipo de análisis se debe hacer, y realizaremos un breve resumen de los casos en los que se ha encontrado *misuse* de los derechos de autor en los Estados Unidos, como base referencial de aquellas actuaciones que en general deben considerarse *misuse* de los derechos de autor.

3.1 ABUSO DEL DERECHO

Las teorías del abuso del derecho han sido debatidas y analizadas en todos los campos de la ciencia del derecho, siendo base fundamental para el desarrollo de mecanismos que permitan a las personas restablecer sus derechos cuando otro, abusando de un derecho legítimamente conferido, interfieren o afectan a un tercero. Es fundamental reconocer que todos los derechos tiene una razón de ser, buscan proteger un bien jurídico que por cualesquiera sea el motivo, se considera fundamental para la sociedad y para su correcto funcionamiento. Sin embargo, cuando el titular de estos derechos sobrepasa el margen de su derecho a tal punto que empieza a utilizarlo en “servicio de la malicia, de la mala fe, del deseo de perjudicar a otro”¹⁶⁸, entonces no solo es correcto, sino que indudablemente razonable que el mismo ordenamiento jurídico ampare a quienes han sido afectados y castigue a quien ha mal obrado, en miras a que el orden social y los fines del derecho sean restablecidos.

Existen varias teorías y posiciones respecto del abuso del derecho como tal, teorías que han sido desarrolladas desde el antiguo derecho romano pero que poco a poco se han ido adaptando a nuestras legislaciones actuales. El doctrinario del derecho romano Gayo, ya establecía “*male enim nostro jure uti non debemus*”, que significa que

¹⁶⁸ Larraín Ríos, H. *Lecciones de Derecho Civil. El abuso del derecho*. Editorial Jurídica de Chile. Chile, 1994. P. 124

no debemos mal utilizar nuestros derechos.¹⁶⁹ Aunque el desarrollo de la doctrina respecto del abuso del derecho se fue dando posteriormente, tanto por los doctrinarios de diferentes países, como por las cortes que vieron la indudable necesidad de aplicarla, no es hasta los tiempos modernos que hemos podido encontrar la verdadera razón de ser de esta doctrina. Rodríguez- Arias ha definido al abuso del derecho como aquel que “surge cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se produce una alteración en el equilibrio que debe existir entre el interés social de que sean respetados los derechos individuales, y los restantes intereses que a la sociedad como entidad orgánica cumple realizar.”¹⁷⁰

Por su parte, Raúl Chaname Orbe, define al abuso del derecho como una “figura por la que, se ejerce un derecho fuera de la finalidad para la que fue concebido, atropellando un interés legítimo, aun no protegido jurídicamente. Cuando el titular de un derecho lo ejerce con el fin de dañar a otro, no necesariamente con el fin de beneficiarse.”¹⁷¹ De igual manera, Cabanellas define a la palabra abuso, como “el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un principio...; en definitiva, todo acto que, que saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés general.”¹⁷² Por lo que al abusar del derecho no solo no estamos yendo en contra de los principios y objetivos específicos del derecho en sí, sino que estamos dando fin a nuestro derecho adquirido.

Acogiéndose a los pensamientos planteados anteriormente, Ortiz cita a Precio Vargas y señala que:

si una persona actúa dentro de los límites del derecho, no incurre en culpa y no puede ser responsable del perjuicio que haya podido causar a otros... Pero si el titular del derecho excede los límites a que su derecho se encuentra circunscrito, en realidad actúa sin derecho, comete un acto ilícito e incurre por lo tanto en responsabilidad.¹⁷³

¹⁶⁹ Rodríguez- Arias, L. *El abuso del Derecho: Teoría de los Actos Anti normativos*. P. 11 Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.juridicas.unam.mx

¹⁷⁰ *Ibíd.* P. 34

¹⁷¹ Veni CHANAME ORBE, Raúl. *Diccionario jurídico moderno*. 3ª edición. Gráfica Horizonte. Lima-Perú, p. 57 Citado por Torres, J. Teoría del abuso del derecho. Derecho Ecuador. 16 de enero del 2013. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.derechoecuador.com

¹⁷² Cabanellas, G. “Abuso” en *Diccionario Jurídico Elemental*. Editorial Heliasta, Argentina, 2003. p. 15

¹⁷³ Ortiz, J. Tratamiento del abuso del derecho en la Jurisprudencia de las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Tesis para obtener el título de Abogado. Quito, 2011. P. 14

A raíz del derecho romano y opiniones de varios doctrinarios de renombre en la creación de la ciencia del derecho, el abuso del derecho ha sido un tema ampliamente discutido. Según Toscano, se han implementado dos parámetros para la determinación del abuso del derecho. La primera se denomina la subjetivista, “esta posición se ampara en decisiones jurisprudenciales, en especial las dictadas por tribunales franceses.”¹⁷⁴ La más trascendental, es la del Tribunal de Colmar del 2 de mayo de 1855, donde se decidió que “el derecho de propiedad de algún modo es absoluto, el propietario usa y abusa de la cosa, pero el ejercicio de este derecho debe tener como límite la satisfacción de un interés serio y legítimo.”¹⁷⁵ Esta teoría se basa fundamentalmente en la idea de que “el acto abusivo (se basa) en la intención de perjudicar o en el sistema de culpa y hasta en situaciones en las cuales el derecho se ejerce en ausencia absoluta de un interés legítimo o de utilidad para su titular...”¹⁷⁶

En segundo lugar, el autor plantea la concepción objetiva, donde a diferencia de la primera, no se analiza el interés serio y legítimo del ejercicio del derecho, sino que se determina si hay abuso del derecho “cuando por medio de este se altera o contraria los fines sociales y económicos que inspiraron la ley que lo contiene.”¹⁷⁷ Básicamente lo que estas teorías plantean es que no se deben mirar en sí las intenciones de quien abusa el derecho, simplemente el hecho de que exista una “contradicción entre el espíritu de la norma y la conducta desplegada.”¹⁷⁸ Por último, existe una tercera teoría, que se planteó en virtud a la dificultad de aplicar las dos anteriores, principalmente por su vasta discrecionalidad respecto a las respectivas interpretaciones que estas acarrearán. Casadio Martínez cita a Jossierand y establece que debe existir una teoría mixta donde se planteen los principios básicos de las dos anteriores, definiendo específicamente “cuatro posiciones fundamentales que tipifican la teoría del abuso del derecho-conforme esta corriente-, que son suficientes para precisar un concepto del abuso:

¹⁷⁴ Toscano Garzón, J. *El abuso del derecho en el Ecuador. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial*. Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2007. P. 14

¹⁷⁵ *Ibíd.*

¹⁷⁶ Casadio Martínez, C. *El abuso de derecho y su inclusión en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado*. 28 de Febrero del 2013. Inteligencia Jurídica Microjuris. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.aldiaargentina.microjuris.com

¹⁷⁷ Toscano Garzón, J. *El abuso del derecho en el Ecuador. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial*. Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2007. P. 16

¹⁷⁸ Casadio Martínez, C. *El abuso de derecho y su inclusión en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado*. 28 de Febrero del 2013. Inteligencia Jurídica Microjuris. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.aldiaargentina.microjuris.com

- 1°) Lo que llama criterio intencional, o sea, la intención de dañar y sus derivados o sucedáneos: dolo, fraude.
- 2°) La falta no intencional, pero que altera un derecho en su finalidad, determinada por el criterio técnico.
- 3°) La carencia de un interés legítimo, considerada por el criterio económico.
- 4°) El criterio funcional o finalista, que establece la desviación del derecho de su función social y de su espíritu.¹⁷⁹

3.1.1 ABUSO DEL DERECHO EN EL ECUADOR

En el Ecuador el abuso del derecho como tal ha sido un tema bastante discutido, tanto por nuestra legislación como por las cortes nacionales. En nuestros cuerpos jurídicos actuales no se ha establecido expresamente una normativa que llegue a regular o a marcar los parámetros que se deben utilizar para determinar el abuso del derecho. Sin embargo, nuestro Código Civil en su artículo 599 aclara que *el dominio, que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o socia*¹⁸⁰ y siendo así Toscano cita a Romero Jouvin quien establece que: “quizá con una interpretación lo suficientemente *social* del artículo que define el derecho de dominio o propiedad podría llegarse a concluir que la teoría estaría tácitamente consagrada en nuestro código civil.”¹⁸¹

De todas maneras, como nuestra normativa no ha sabido desarrollar esta noción de manera expresa, por esa razón “los jueces ecuatorianos, como hemos visto en varias de las sentencias, se limitan a mencionar a la (prohibición del abuso del derecho) como un principio universal del derecho.”¹⁸² Nuestras cortes han hecho esto basados fundamentalmente en los artículos 28 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial y al artículo 18 del Código Civil¹⁸³, los cuales señalan que:

Art. 28... *Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de*

¹⁷⁹ Casadio Martínez, C. *El abuso de derecho y su inclusión en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado*. 28 de Febrero del 2013. Inteligencia Jurídica Microjuris. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.aldiaargentina.microjuris.com

¹⁸⁰ Código Civil del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio del 2005.

¹⁸¹ Romero, E. *El abuso del derecho*. Editorial Edino. Guayaquil, 1993, pg. 83. Citando por Toscano Garzón, J. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial. Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2007. P. 28

¹⁸² Viteri López, C. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Revista la Verdad, agosto del 2011. Estudio Jurídico Viteri y Asociado. Recuperado el 28 de junio del 2013 en www.estudiojuridicoviteri.com

¹⁸³ Viteri López, C. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Revista la Verdad, agosto del 2011. Estudio Jurídico Viteri y Asociado. Recuperado el 28 de junio del 2013 en www.estudiojuridicoviteri.com

aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia..."; y el siguiente enunciado señala,

Art. 29... Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes...".

Art. 18 No.7ª.- A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se recurrirá a los principios del derecho universal.

Claramente podemos ver que la aplicación de la noción del abuso del derecho puede hacerse de manera correcta como un principio fundamental del derecho, pero esto no solo deja abierto a varias interpretaciones, sino también da lugar a una discrecionalidad absoluta al momento de sancionar o determinar si efectivamente existe o no un abuso del derecho. En Argentina, por ejemplo, en el artículo 1071 del Código Civil, se advierte que *el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerara tal, al que contraría los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda de los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbre.* De igual manera, existen otras varias legislaciones que han plasmado este precepto jurídico dentro de sus normas, entre estas podemos señalar como ejemplos a la portuguesa, la venezolana, la peruana¹⁸⁴ o el artículo 7.2 del Código Civil Español, en el que se establece que *"La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso"*¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Botella, M. *Teoría del abuso del derecho argentino*. Artículos Doctrinales Cadri. Recuperado el 28 de junio del 2013 en www.cadri.org

¹⁸⁵ Código Civil Español.

3.1.2 ABUSO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En nuestra actual legislación, específicamente la Ley de Regulación y Control de Poder del Mercado, se ha determinado, expresamente, que “el abuso de un derecho de propiedad intelectual, es considerado un acto de abuso de poder del mercado.”¹⁸⁶ Esta misma ley establece que es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado la que debe establecer si existe el abuso de un derecho de propiedad intelectual, sin embargo no se han establecido los parámetros mediante los cuales la autoridad competente debe encontrar si existe dicho abuso. Por lo que se puede entender que el análisis debe ser visto desde una perspectiva de abuso de derecho tradicional. La teoría del abuso de derecho en el Ecuador ha sido incorporada en el área de propiedad intelectual como un principio general del derecho, enfocándose principalmente en que todos los derechos subjetivos deben ejercerse dentro de los ámbitos legales y correctos. Pero debido a la promulgación de nuestra nueva ley antimonopólica es indispensable que la propiedad intelectual sea tratada bajo sus parámetros en los casos que exista un abuso de los derechos. La doctrina del *misuse* de los derechos de autor, como hemos mencionado anteriormente, lo que pretende es dar los parámetros para tratar el abuso del derecho, limitándose a los casos donde el mal uso de los derechos de autor afectan al mercado.

Tomando en cuenta la noción del abuso del derecho como tal, ya sea considerado y ejercido como un principio general del derecho o como un precepto legal expresamente descrito por las normas internas, o a su vez, cuando existe una colisión entre un derecho de autor y las normas de la libre competencia necesita de varios matices que deben considerarse. Los derechos de autor, según Rogel, deben ejercerse como todos los derechos subjetivos, “de buena fe, rectamente; ha de hacerse, del mismo, un uso honrado, normal, corriente; un *fair use*, en fin, que no es por ello, límite específico del derecho de autor, sino una pauta de ejercicio de los derechos todo,”¹⁸⁷ es decir, que los márgenes de ejercicio normal de un derecho de autor, al igual que de todos los derechos, deben mantenerse dentro de los límites impuestos por la ley, que al sobrepasarse, sea por el titular o cualquier tercero, deben ser sancionados y limitados bajo la doctrina del abuso del derecho. Sin embargo, existen ciertos límites de la

¹⁸⁶ Arosemena, F. *Reformas a la ley de propiedad intelectual realizadas vía la ley de control de mercado*. Arosemena Burbano y Asociados. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.rosemenayasociados.com

¹⁸⁷ Rogel, C. *Estudios completos de Propiedad Intelectual*. Volumen 3. Editorial Reus S.A. Madrid. P. 98

naturaleza de los derechos de autor como tal, que no nacen de su calidad de derechos subjetivos, sino de su esencia y espíritu en miras a los objetivos que persiguen, los cuales no pueden ser limitados simplemente por las teorías del abuso del derecho. Estos límites, entre los que damos como ejemplos la temporalidad, las excepciones de las obras protegidas,¹⁸⁸ la interferencia con otros derechos y en sí el mal uso del derecho como tal, son aquellas limitaciones que deben reglarse no por las teorías del abuso del derecho, sino por normas distintas que miren no si el titular tiene o no buena fe en sus acciones u omisiones, sino los efectos que tienen estas dentro de la propiedad intelectual y el resto de ramas del derecho.

La doctrina del *misuse* como tal no busca amparar aquellos ideales que resguarda la doctrina del abuso del derecho, no siendo excluyentes en su aplicación la una de la otra. Indudablemente el abuso del derecho puede regir a la propiedad intelectual y por ende a los derechos de autor y viene estrechamente ligada con la efectiva aplicación de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. Sin embargo, en esencia buscan objetivos distintos, partiendo de la idea de que el *misuse* de los derechos de propiedad intelectual lo que trata de resguardar son aquellos “límites, generalmente relacionados a las prácticas anticompetitivas, o solo malas conductas ejercidas por el titular, que no son necesariamente ilegales, pero son consideradas inapropiadas.”¹⁸⁹ Por otro lado, la doctrina del mal uso de los derechos de propiedad intelectual no buscan “empezar una acción, (como lo haría el abuso del derecho), sino es simplemente una defensa afirmativa.”¹⁹⁰ Tomando en consideración al *Patent Misuse Reform Act*, al cual utilizaremos como referente al momento de proponer el desarrollo del *misuse* en el Ecuador, la doctrina que se trata no debe analizar simplemente la acción cometida por el titular del derecho y su intensidad sino también los efectos de dicha acción tanto para su derecho y su interferencia exclusivamente con el derecho de competencia. Como dice Temmerman, esta doctrina está aquí “para prevenir a un titular del derecho de patentes

¹⁸⁸ Cabezas, C. *Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Excepciones y limitaciones al derecho de autor para Bibliotecas y Archivos*.P.4 Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.flacsoandes.org.

¹⁸⁹ Casanova, J. *Limits on IP Protection: Copyright Misuse*. Arther’s Law Industry Insider. Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.artherworldblog.wordpress.com (Traducida por el autor)

¹⁹⁰ Temmerman, M. *The Legal Notion of Abuse of Patent Rights*. May 11. P. 13 Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.wti.org (Traducción propia)

de usar dicho derecho para obtener un beneficio en el mercado más allá de aquellos estipulados en el derecho de patentes estatutario.”¹⁹¹

Por otro lado, cabe señalar, que no solamente el abuso del derecho y el *misuse* buscan objetivos distintos, sino que también el que las cortes sancionen a quienes abusan del derecho de autor basado en los preceptos jurídicos de un principio general del derecho abarca serios problemas de discrecionalidad y permite que los jueces lo utilicen de cualquier manera, a tal punto que se podría afectar seriamente a los objetivos que buscan los derechos de propiedad intelectual. Por esta razón, en los Estados Unidos de Norte América, las cortes han encontrado la necesidad de regular a quienes extralimitándose en el ejercicio de su derecho de autor han afectado no solo a terceros, sino también a los principios plasmados en las normas del derecho de la competencia.

3. 2 PROPUESTA DE APLICACIÓN

Al igual que muchas de las cortes americanas y decisiones transcendentales para la aplicación de la doctrina en cuestión, sostenemos la idea de que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor debe limitarse y utilizarse en los casos en los que el abuso del derecho de autor afecta a la competencia. Como lo hemos establecido anteriormente, “existen al menos dos visiones para determinar si existe *misuse* de los derechos de autor: (1) el enfoque del derecho de la competencia, y (2) el enfoque de la política pública.”¹⁹² Aunque no existe una visión unánime sobre este punto de vista, nosotros defendemos y sostenemos que la defensa del *misuse* de los derechos de autor debe desarrollarse y ejercerse de la misma manera que lo hace la doctrina del *misuse* de los derechos de patentes. Dicho esto cabe señalar que esta doctrina sí se encuentra plasmada en la normativa Norteamérica y su aplicación se hace exclusivamente cuando el mal uso del derecho interfiere con las normas del derecho de la competencia. De igual manera, es importante precisar que para su correcta aplicación dentro de los márgenes del derecho de la competencia y del derecho de propiedad intelectual, el cuerpo legal que la desarrolle debe considerarla como una defensa al momento que

¹⁹¹ Temmerma, M. *The Legal Notion of Abuse of Patent Rights*. May 11. P. 13 Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.wti.org (Traducción propia)

¹⁹² Neal, H. *Gaining Momentum: A Review of Recent Developments Surrounding the Expansion of the Copyright Misuse Doctrine and Analysis of the Doctrine in its Current Form*. *Telecomm. Tech. L. Rev.* 373 (2004), Recuperado el 1 de julio del 2013 en <http://www.mttr.org/volten/Hartzog.pdf> P. 378 (Traducción propia)

exista una demanda por vulneración de derechos de autor. Para dicha aplicación consideramos se tome como ejemplo *Intellectual Property Antitrust Protection Act* de 1988, la cual ha estipulado los márgenes mediante los cuales se puede alegar mal uso del derecho de patentes.

Como se ha reiterado anteriormente la doctrina del mal uso de los derechos de autor solo puede ser alegada cuando se haya presentado una demanda por vulneración de dicho derecho. Una vez presentada la defensa de *misuse* se debe “demostrar que el titular ha extendido el margen físico y temporal de la patente de manera no legal, generando efectos anticompetitivos.”¹⁹³ Que finalmente llevarían a que el derecho de propiedad intelectual no pueda ser ejercido hasta que se resarza el mal uso. Según el autor, “el mal uso de patentes existe cuando el titular ha realizado una conducta relacionada a la patente que lleva a la violación de la ley de antimonopólica o inapropiadamente ha expandido el margen de la patente (tanto físico como temporal)”¹⁹⁴. Para esto el órgano competente debe valorar las formas mediante las cuales se puede afectar al mercado estipuladas en la Ley de Regulación y Control del Mercado, haciendo un análisis mediante el uso de la razón, para no solo determinar si existe violación a la ley antimonopólica, sino también si existe efectivamente mal uso de los derechos de autor.

El *Intellectual Property Antitrust Protection Act* de 1988, establece como punto fundamental en su Título II – Reforma a la Doctrina del mal uso del derecho de patentes: “ningún titular del derecho de patentes debe ser hallado culpable de *misuse* o extensión ilegal del derecho de patentes en virtud de sus usos del derecho, acciones o abstinencias relacionan a la patente, a menos que dicha conducta violente directamente las leyes de la libre competencia”¹⁹⁵. Norma mediante la cual se limita exclusivamente al uso de la defensa del mal uso de los derechos de propiedad intelectual a su relación e interferencia con el derecho de la competencia. Tomando en consideración que el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia son, en el Ecuador,

¹⁹³ Silverman, Arnold. *Patent Misuse: Limitations on Patentee`s Rights*. JOM Journal. Recuperado el 16 de agosto del 2013 en www.tms.org (Traducción propia)

¹⁹⁴ *Ibid.* (Traducida por el autor)

¹⁹⁵ *Intellectual Property Antitrust Protection Act*. Jan. 25, 1988. S. 438 (100th). Congress of the United States of America. (Traducción propia)

derechos tratados por distintas autoridades administrativas, debemos plantear un trato un tanto distinto que en los Estados Unidos.

3.2.1 ORGANO Y LEY COMPETENTE

Como parte fundamental de esta tesis, queremos plantear un medio mediante el cual no solamente se establezca mediante ley la viabilidad de esta doctrina, sino también la forma mediante la cual se debe aplicar. Al presentarse una demanda por violación a los derechos de autor basado en el Art. 288 de la Ley de Propiedad Intelectual ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sostengo que este órgano debería remitir a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, para que sea este, bajo las premisas expuestas en la normativa de competencia, la que determine si efectivamente existe una violación a la libre competencia y por ende viabilidad de la defensa del *misuse*. Mientras dicha defensa se tramita y se resuelve ante el órgano antes mencionado, la autoridad reguladora de propiedad intelectual deberá esperar se resuelva la defensa para poder proseguir con la acción de violación de derechos de autor. En el caso de que se hallare efectivamente una violación a la libre competencia por el titular del derecho de autor, se suspenderá la acción por violación a su derecho, hasta que se resarzan los efectos de las acciones u omisiones que estuvieren violentando y afectando al derecho de la competencia.

Bajo este supuesto, en la ley de Propiedad Intelectual solo debería plantearse la efectiva existencia del *misuse* como una defensa ante cualquier acusación de violación a los derechos de autor y si la Superintendencia de Control del Poder de Mercado encontrase el supuesto mal uso de este derecho, el órgano regulador de Propiedad Intelectual en el Ecuador solo debería suspender las acciones provenientes de la demanda planteada por el titular de los derechos de autor, hasta que éste resarza aquellos efectos que estuvieren violentando al derecho antimonopólico.

Por su lado, la ley que efectivamente debe regular y determinar si existe un mal uso de los derechos de autor, que para que sea factible el uso de la defensa, sea violatorio al derecho de competencia, debe ser la Ley de Regulación y Control de Poder del mercado. Varios doctrinarios han expuesto en sus trabajos la necesidad de que la defensa del *misuse* de los derechos de autor sea desarrollada de la misma manera que

su doctrina hermana, el *misuse* del derecho de patentes. Sin embargo, pocos son los que efectivamente se han sentado a discutir cómo y dentro de qué parámetros se debe desarrollar esta defensa dentro de las normas estatutarias. Como base, las normas que entren a tratar sobre la doctrina en cuestión, deben tener una norma que clarifique primero la existencia de la doctrina como tal, los parámetros que ésta cubre, cómo debe ser analizada y cuándo y cómo se debe aplicar. Es indispensable que dentro del desarrollo de esta doctrina en las normas, se estipule:

1. Definición: El *misuse* de los derechos de autor es una “defensa afirmativa a una acción por violación al derecho de autor”¹⁹⁶ y jamás puede ser planteada como una acción principal, ni puede convertirse en una acción distinta a la planteada por el titular de los derechos de autor. De igual manera, cabe señalar que aquella persona que alega como defensa el *misuse* de los derechos de autor, no necesariamente debe haber sido perjudicada por el *misuse*.
2. El mismo precepto que se encuentra en el *Patent Act*, donde se aclara que “ningún titular del derecho de patentes debe ser hallado culpable de *misuse* o extensión ilegal del derecho de patentes en virtud de sus usos del derecho, acciones o abstinencias relacionan a la patente, a menos que dicha conducta violente directamente las leyes de la libre competencia”¹⁹⁷.
3. ¿Qué tipo de análisis se debe hacer al momento de aplicar la doctrina? considerando básicamente que las cortes de los Estados Unidos que han aplicado esta doctrina, han llegado a la conclusión que el encontrar si existe afectación al derecho de la competencia y *misuse* de los derechos de autor, se debe hacer por regla general un análisis mediante el uso de la razón donde se analice caso por caso, sin embargo esto dejaría un margen de aplicación demasiado ampliado para las cortes, por lo que Yu, por ejemplo, concluye que lo mejor sería que se “formulen cuidadosamente reglas per se, basadas en supuestos factibles.”¹⁹⁸ Se debe entender que para llegar a tener reglas per se exactas que puedan regir todos los casos donde se alega *misuse*, primero

¹⁹⁶ Epstein, M. y Politano, F. *Drafting License Agreements*. Chapter 4: Antitrust and Misuse. Aspen Publishers, 2008. P. 4-6 (Traducción propia)

¹⁹⁷ *Intellectual Property Antitrust Protection Act*. Jan. 25, 1988. S. 438 (100th). Congress of the United States of America. (Traducción propia)

¹⁹⁸ Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and Related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. Praeger Publishers, 2007. P. 295 (Traducción propia)

las autoridades deben utilizar la regla de la razón y posteriormente tomar esa experiencia para formular reglas per se de aplicación.

4. De igual manera, se debe dejar claro que el titular del derecho de autor no puede ejercer su derecho en contra de cualquier tercero hasta que se subsane el mal uso. Cabe recordar que a diferencia de otras acciones, “una vez que el titular del derecho de autor subsane el *misuse* y las consecuencias del mismo se hayan disipado, el derecho de autor es ejecutable otra vez.”¹⁹⁹ En este punto debemos de igual manera señalar que el *misuse* de los derechos de autor solo se puede plantear como defensa mientras se está realizando el mal uso de los derechos de autor, no después de que el supuesto *misuse* haya cesado.
5. Podría parecer a simple vista que es indispensable que esta doctrina fije los parámetros de las conductas de los agentes económicos para ver si esta constituye o no *misuse*. Sin embargo, cabe notar que la doctrina del *misuse* de los derechos de autor como esencia no tiene “una descripción exacta de elemento por elemento de las actuaciones que constituyen *misuse*.”²⁰⁰ Pero es importante que se incluyan los casos más comunes donde se encuentra mal uso de los derechos de autor, supuestos resumidos por Carr de la jurisprudencia norteamericana:
 - a. Cuando el titular “agrega términos en la típica licencia de uso de derechos de autor que son irrazonablemente anticompetitivos, así como la prohibición de uso de productos de la competencia.”²⁰¹
 - b. O prohibir que el licenciatarario cree productos que puedan competir con el producto protegido por los derechos de autor. (Practice Management)
 - c. Por tratar de utilizar de manera incorrecta los procesos o acciones legales otorgados a los titulares de derechos de autor.
 - d. O por tratar de aplicar un derecho de autor sobre un producto que se encuentra total o parcialmente en el dominio público. (Assesment Technologies)

¹⁹⁹ Kobak, J. ABA Section of Antitrust Law, *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation* (2000). P. 189 (Traducción propia)

²⁰⁰ Carr, J. *Copyrigh misuse: An Overview*. P. 2. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.gallaghersharp.com

²⁰¹ *Ibíd.* (Traducción propia)

- e. El uso de un derecho de autor para controlar la competencia de un área fuera del derecho de autor. (Lasercomb)
 - f. Expandir el derecho de autor a otro producto no protegido por los derechos de propiedad intelectual y de esa manera afectar a la competencia del segundo producto.(Alcaltel)
 - g. Otorgar una licencia del producto protegido por los derechos de autor, permitiendo que el licenciatarario use y distribuya el producto pero prohibir que este negocie y distribuya un producto que sea competencia. (Napster)
 - h. Usar una licencia sobre un producto protegido por los derechos de autor para prevenir diseminación de críticas u opiniones. (Video Pipeline)²⁰²
6. Cabría también estipular en qué casos se puede alegar *misuse* de los derechos de autor, lo que requeriría que se analice a fondo la Ley de Regulación y Control de Poder del Mercado, tomando en consideración precepto por precepto, lo que terminaría haciendo que las Cortes solamente tomen los ejemplos que se puedan llegar a estipular por ley y que los analicen de forma per se, quitando la esencia de las normas antimonopólicas. Por lo que sería oportuno que más bien la ley deje abierto para que sean las autoridades responsables las que realicen este análisis y determinen caso por caso cuando se afecta a esta norma y si efectivamente el titular del derecho de autor está expandiendo los márgenes legales de su derecho.
7. Por último, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado debe plantear los límites a la defensa por mal uso de los derechos de autor. Los limites que hemos encontrado expuestos en la jurisprudencia de los Estados Unido de Norte América y que se encuentran numerados por Spoo son los siguientes:
- a. Debe existir un nexo entre “las acciones anticompetitivas alegadas y el poder del titular del derecho de autor sobre la obra protegida.”²⁰³

²⁰² Carr, J. *Copyright misuse: An Overview*. P. 2. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.gallaghersharp.com

²⁰³ Carr, J. *Copyright misuse: An Overview*. P. 2. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.gallaghersharp.com (Traducción propia)

- b. El *misuse* de los derechos de autor no puede ser presentada ni aceptada como una defensa a una acción contra leyes o en ausencia de una alegación de infracción a los derechos de autor.
- c. El *misuse* de los derechos de autor no invalida al derecho de autor, simplemente lo vuelve inaplicable hasta que el *misuse* se haya subsanado.
- d. Al igual que el titular de los derechos de autor, el tercero que alega *misuse* debe también estar con *unclean hands*, aunque la corte debe considerar el tipo de proceso que se está manejando.²⁰⁴

3.2.2 APLICACIÓN Y ANALISIS BAJO LA LEY DE REGULACION Y CONTROL DE PODER DEL MERCADO

Como hemos establecido anteriormente, el ejercicio abusivo de los derechos de autor o su mal uso, puede afectar fuertemente al mercado. Según la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, el objeto de dicha ley es el de:

*evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.*²⁰⁵

Tomando esto en consideración, es importante ver que, según dicha ley, existen varias formas mediante las cuales se puede afectar al mercado y por ende se debe sancionar basado en el objetivo de la mencionada ley orgánica. Las formas mediante las cuales se puede afectar al mercado o al curso natural del mismo son varias, entre estas la ley establece a las siguientes:

1. abuso del poder del mercado- barreras de entrada a otros competidores, aumentar precios de ganancias injustificados, fijación de precios predatorios, alteración injustificada de los niveles de producción, venta atada injustificada, negativa de satisfacer la demanda injustificada, prohibir la compra de productos

²⁰⁴ Spoo, R. *Copyright Misuse*. San Francisco Intellectual Property Law Association. Howard Rice Nemerovski Canady Falk and Ravkin Professional Corporation. 2008. Recuperado en www.sfipla.com p. 3-4

²⁰⁵ Ecuador. *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado*. Registro Oficial Suplemento 555 de Octubre 13 del 2011.

de los competidores, fijación injustificada de condiciones para la compra o venta exclusiva, subsidios cruzados, prácticas exclusorías, descuentos condicionados, abusos a los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

2. Abuso del poder del mercado en situaciones de dependencia económica.
3. Los acuerdos y prácticas restrictivas- fijación concentrada de precios, controlar concentradamente la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios, reparto concentrado de clientes, restringir fuentes de abastecimiento, venta atada, boicot, barreras de entrada y de salida, entre otras.
4. Concentración económica- la fusión entre empresas, la vinculación mediante administración común, etc.
5. Las prácticas desleales- actos de confusión, actos de engaño, actos de imitación, actos de denigración, explotación a la reputación ajena, violación a secretos empresariales, violación de normas, etc.

Como podemos ver la Ley que regula en el Ecuador las formas mediante las cuales se puede afectar al mercado y las cuales se encuentran sujetas a control y sanción de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se refiere en una sola ocasión a la posible interferencia de los derechos de propiedad intelectual y como un posible abuso de los mismos puede violentar a la ley. Dicha disposición se encuentra establecida en el artículo 9 numeral 17, bajo las prácticas que constituyen abuso del poder de mercado.²⁰⁶ Sin embargo, el mal uso o abuso de los derechos de autor, como lo han ratificado varias cortes en los Estados Unidos y en Europa, se pueden dar en varias otras situaciones, diferentes a la de abuso del poder de mercado. Debemos aclarar que para que se dé un abuso de poder del mercado, la ley ha establecido, que el operador económico debe estar en la capacidad de influir significativamente en el mercado.²⁰⁷ Sin embargo, el mal uso de los derechos de autor se puede dar en varias otras situaciones, situaciones que por falta de aplicación del *misuse* de los derechos de autor, se han quedado desamparados por el derecho de la competencia ecuatoriano.

3.2.3 TIPOS DE *MISUSE* Y PARÁMETROS DE CONDUCTA

²⁰⁶ Ecuador. *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado*. Registro Oficial Suplemento 555 de Octubre 13 del 2011.

²⁰⁷ *Ibíd.*

Como hemos mencionado anteriormente el *misuse* de los derechos de autor y por ende su interferencia con el campo de la libre competencia pueden chocarse en varias situaciones, por lo que es indispensable que la doctrina del *misuse* entre a regir a todas aquellas interferencias que de una u otra manera llegaren a afectar al mercado. Para el derecho siempre ha estado clara la posible interferencia de dos bienes jurídicos protegidos y no ha sido difícil encontrarnos ante casos donde “el margen de incertidumbre que existe entre el ejercicio legítimo de los derechos de autor y la protección de la competencia”²⁰⁸ se han chocado fuertemente.

Para Ramello, el choque entre ambas ramas del derecho se da principalmente porque ambas normativas buscan objetivos comunes mediante métodos opuestos, considerando, por ejemplo, que el derecho a la libre competencia busca eliminar los monopolios, mientras que los derechos de autor otorgan ejercicios exclusivos.²⁰⁹ La aplicación de los principios y normas del derecho de la libre competencia se ven plasmados en los mercados o medios relacionados con los derechos de autor en varias posibles actuaciones de su titular. Para Barrea, los supuestos que se puede dar para que se dé una afectación a la libre competencia por medio del ejercicio de los derechos, tanto morales como patrimoniales, son: “los derechos de autor como un monopolio de explotación, las ventas atadas, acuerdos de precios y conductas de cooperación y la definición de un mercado relevante.”²¹⁰

Para el derecho de la libre competencia, una obra protegida por los derechos de Propiedad Intelectual tiene las características necesarias para llegar a ser una obra insustituible o simplemente puede que no existan sustitutos de la misma²¹¹, dándole poder al titular del derecho a abusar de su poder en el mercado y por ende interferir con los puntos que busca regir el derecho antimonopólico. Si bien, la obra protegida tiene la capacidad para convertirse en insustituible, la expresión de las ideas, que es lo protegido por los derechos de autor, puede resultar parecido a otra obra, habiendo tenido procesos de creación distintos. Cabe señalar en este punto la continua disputa doctrinaria y

²⁰⁸ Ramello, G. *Copyright and Antitrust Issues*. Liuc Papers n. 114. Serie Economía e Impresa. 31 de octubre del 2002. P. 1 Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.biblio.liuc.it (Traducida por el autor)

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Barrera Silva, N. *Derecho de la Competencia y Derechos de Autor*. Prezi, CEDEC U. Javeriana- Noviembre 30, 20012. Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.prezi.com p.7

²¹¹ Paul, J. *Es Realmente libre el Comercio*. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes; Universidad Javeriana. Bogotá. 2006. P. 78

jurisprudencial respecto a la naturaleza misma de los derechos de propiedad intelectual. No cabe duda de que los derechos de propiedad intelectual brindan a su titular un derecho exclusivo sobre su obra y excluye al resto de personas de su uso, esto para muchos constituye un monopolio legal otorgado al autor de una obra, para otros simplemente es el reconocimiento de titularidad y otorgamiento de un derecho de propiedad sobre la expresión de una de sus ideas.

Dejando de lado cualquier postura que se quisiera tomar sobre este asunto y hablando específicamente sobre las afectaciones de un monopolio en sentido económico²¹², podríamos decir que en algunos casos los derechos de autor pueden llegar a crear verdaderos monopolios principalmente cuando se abusa o mal usa de los derechos conferidos, figura que es fuertemente condenada por el derecho de la libre competencia. Damos como ejemplo el caso de *Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities*, donde la Corte resolvió que la empresa multinacional tenía una posición dominante en el mercado y abusaba de la misma, limitando la interoperabilidad de su sistema operativo (protegido por derecho de autor) con productos de las empresas competidoras. “Tomando en cuenta que el grado normal de interoperabilidad no imposibilita al resto de programadores de mantenerse competitivos dentro del mercado, (en este caso) el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado está siendo obstaculizada” por existir posición dominante.²¹³ Mediante el abuso de la posición dominante la empresa se va en contra de las normas de la libre competencia al hacer indispensable para los consumidores el comprar productos de Microsoft para poder usarlos con su sistema operativo.²¹⁴ Cabe señalar que la corte no castiga el hecho de utilizar su derecho para crecer en el mercado, más bien felicita y ratifica la verdadera necesidad de fomentar la capacidad creativa, sin embargo, el abuso de ese derecho es el que lleva a que se den actividades que deben ser condenadas por irse en contra del derecho a la libre competencia. Bajo esta premisa debe recordarse que “aún cuando los derechos de Propiedad Intelectual constituyen excepciones a la competencia; pues

²¹² Gómez, X. *Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica*. FORO Revista de derecho, No. 1. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2003.P. 12. Recuperado el 5 de febrero del 2013 en www.repositorio.uasb.edu.ec

²¹³ Case T-201/04. *Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities*. 17, September 2007. II-3619. P. 3606 (Traducción propia)

²¹⁴ Barrera Silva, N. *Derecho de la Competencia y Derechos de Autor*. Prezi, CEDEC- U. Javeriana- Noviembre 30, 20012. Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.prezi.com p.12

también son instrumentos indispensables para que exista la libre competencia en el mercado.”²¹⁵

Las ventas atadas, en ejercicio de un derecho de autor, se puede dar cuando el titular de la obra protegida por el derecho de propiedad intelectual, “obliga a su comprador a comprar un producto si desea otro. Esto es exigir la celebración de una segunda operación no deseada.”²¹⁶ Aunque no de manera unánime, las Cortes Norte Americanas han determinado que la mejor manera de determinar si existe ventas atadas es usando el test usado en el caso de *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2 v. Hyde*, donde se expresó básicamente que para que exista una venta atada debe haber un poder de mercado significativo del producto atador y la determinación de que ambos productos son verdaderamente distintos uno de otro.²¹⁷ Podemos dar como ejemplo el caso de *Microsoft v. United States*, donde, si bien no se realizó un análisis bajo la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, marca una pauta respecto de cómo se debe realizar la determinación de las ventas atadas en los derechos de autor. En este caso la “Corte Distrital concluyó que la venta atada de Internet Explorer (el producto atado) con Windows (el producto atante) era ilegal per se”²¹⁸, la Corte de Apelaciones de dicho país determinó que la empresa multinacional y sus conductas en el mercado, deben ser analizadas mediante la regla de la razón y no de una manera per se, concluyendo finalmente que no es una venta atada por tratarse de productos complementarios y no independientes.²¹⁹

De igual manera, podemos ver que se puede dar una venta atada y por ende violación a las normas de derecho de la competencia mediante el ejercicio de los derechos de autor en el caso *Microsoft Corp. v. Comisión of the European Communities*, donde si bien se da una sentencia distinta a la americana, ya que

²¹⁵ Marín, M. *El abuso de la Propiedad Intelectual en el Derecho de Defensa de la Competencia*. Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Junio 2013. P. 10. Recuperado el 15 de octubre del 2013 en www.spc.gob.ec

²¹⁶ Flint, P. *Tratado de Defensa de la Libre Competencia: Estudio Exegético del D.L. 701*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2002. P. 674. (Traducción propia)

²¹⁷ Jacobson, J. and Qureshi, A. *Did the Per Se Rule on Tying Survive Microsoft?* New York Law Journal. August, 2001. Recuperado el 19 de junio del 2013 en www.ftc.gov. P. 2

²¹⁸ Aspen Publishers. *Antitrust*. Case Note Legal Briefs. Aspen Publishers Inc. New York, 2004. Pg. 9 (Traducción propia)

²¹⁹ *Ibíd.*

efectivamente se concluye que existe una venta atada, la Comisión planteó cuatro puntos específicos a analizar para determinar una venta atada:

1. El producto atado y el que ata son productos diferentes.
2. La empresa en consideración tiene una posición dominante respecto al producto que ata.
3. La empresa en cuestión no da al consumidor la opción de obtener el producto que ata sin el producto atado.
4. La práctica en cuestión perjudica la competencia.²²⁰

Test que para la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos requiere de un análisis mucho más extenso, sobretodo en casos donde se habla de “productos tecnológicos, la regla de la razón debe aplicarse por encima del análisis per se.”²²¹

Por último, debemos tomar en cuenta, a los acuerdos de precios y conductas de cooperación como las licencias cruzadas que se pueden presentar cuando un grupo de titulares de derechos de autor se unen para adoptar ciertas medidas que pueden llegar a ser contrarias al derecho de la libre competencia, afectando así el curso natural del mercado y afectando significativamente al consumidor. Normalmente estas conductas son beneficiosas para el mercado, los titulares de los derechos y para los competidores, fomentando el trabajo en sociedades de gestión colectiva, ayudando al intercambio de tecnologías y conocimientos y reduciendo el costo en las transacciones.²²² Sin embargo, si dichas medidas se toman con miras a sacar un beneficio y expandir los márgenes legales del derecho de autor, violentando al derecho de la competencia, entonces se podría alegar *misuse* del derecho de autor.

A su vez, el ecuatoriano Xavier Gómez Velasco considera que se debe dividir al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, incluido el derecho de autor, dependiendo de las facultades que le es conferido al titular del derecho, en las facultades de “*explotar* el objeto protegido por el derecho, *autorizar* la explotación a terceros y

²²⁰ Barrera Silva, N. *Derecho de la Competencia y Derechos de Autor*. Prezi, CEDEC U- Javeriana- Noviembre 30, 20012. Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.prezi.com p.10

²²¹ Jacobson, J. and Qureshi, A. *Did the Per Se Rule on Tying Survive Microsoft?*. New York Law Journal. August, 2001. Recuperado el 19 de junio del 2013 en www.ftc.gov. P. 2 (Traducción propia)

²²² Flint, P. *Tratado de Defensa de la Libre Competencia: Estudio Exegético del D.L. 701*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2002. P. 1268

defender el derecho.”²²³ Respecto a la facultad de explotar y la exclusividad que esta abarca, el autor advierte que dicha facultad puede terminar “en conductas abusivas como la imposición de precios excesivos, ventas atadas, extensión de su poder hacia otros mercados, entre otras.”²²⁴ A su vez, las facultades inmersas en la autorización de la explotación a terceros, el autor considera que se pueden dar conductas como la inclusión de cláusulas restrictivas en los contratos y la negativa a determinadas personas de concederles una licencia o permiso de explotación.²²⁵ Por último, respecto a las facultades de defender el derecho, Gómez Velasco aclara “que la misma defensa de los derechos de propiedad intelectual cuando es infundada es reconocida como una práctica contraria a la competencia.”²²⁶

Es indudable que estos campos jurídicos tienden a chocarse y a plantear una problemática jurídica a quienes deben aplicar el derecho. Los objetivos de ambos campos jurídicos son indispensables para el desarrollo de la economía y la innovación, sin embargo, sus preceptos son claramente incompatibles en ciertos puntos. La colisión de ambas ramas del derecho, como ya lo hemos dicho, ha llevado a las Cortes Americanas, a desarrollar la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, defensa viable, para la mayoría de las cortes, en los casos en los cuales el titular abusa de su derecho y pretende agrandar los límites del “monopolio legal” que le es concedido. Si bien, todavía no está claro si “el *misuse* debe estar condicionado a una demostrada violación de las leyes antimonopólicas, o si las cortes deben analizar la políticas públicas sobre el sistema de propiedad intelectual y así determinar si el demandado ha excedido el margen permisible de explotación de sus derechos de autor”²²⁷, la aplicación de esta doctrina es indispensable cuando ambos campos jurídicos interfieren. Esto se debe a que, estando el límite entre la correcta aplicación de un derecho y la violación de otro tan difuso, las Cortes o cualquier autoridad competente, deben poder analizar cuándo el ejercicio de los derechos de autor deja de ser legal y empieza a sobrepasar sus límites.

²²³ Gómez, X. *Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica*. FORO Revista de derecho, No. 1. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2003. P. 27 Recuperado el 5 de febrero del 2013 en www.repositorio.uasb.edu.ec

²²⁴ *Ibíd.*

²²⁵ *Ibíd.*

²²⁶ *Ibíd.* P. 29

²²⁷ Ramsey, H. *Misusing Antitrust: The Search for Functional Copyright Misuse Standards*. Stanford Law Review. Vol. 46, No. 2. Janm 1994. P. 401 Recuperado el 6 de febrero del 2013 en www.jstor.org (Traducción propia)

Cualquier posición que se tome respecto a la aplicación de dicha doctrina, sea que esta debe estar atada a las normas del derecho de la competencia o independientes a este, su aplicación es indispensable para que los derechos de autor cumplan sus objetivos y no causen daños al mercado o a cualquier tercero.

Tomando como base a los puntos que se han mencionado anteriormente y dejando claro que en el campo del derecho de competencia es poco factible determinar todos los supuestos que pueden llegar a ser violatorios a las normas, se deben tomar estos supuestos como los pilares de una aplicación razonada y analizada caso por caso de la defensa del *misuse* de los derechos de autor. Por esta razón, al presentarse una defensa de mal uso de los derechos de autor, la autoridad competente debe, utilizando como método el uso de la razón, determinar bajo todas las premisas de violación al mercado que da esta ley, si el ejercicio del derecho de autor como tal, se ha extralimitado fuera de los márgenes legales, que en este caso serían la interferencia con la Ley de Regulación y Control de Poder del Mercado.

3.2.4 LÍMITES EN LA DOCTRINA DEL *MISUSE* DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Cabría, por último, hacer referencia a los límites que debe estipular la Ley Orgánica de Regulación del Poder de Mercado cuando haga referencia a la defensa que alega mal uso de los derechos de autor. Como ninguna legislación lo ha hecho todavía, lo mejor que podemos hacer es tomar como referencia a las limitaciones planteadas para la doctrina del *misuse* de los derechos de patentes, que como hemos reiterado se basa en los mismos ideales que la doctrina que estamos discutiendo. En la Sección 271 de la ley de Patentes, exactamente en el Título 35, se estipula en el literal a., todos los supuestos que se pueden entender como infracciones al derecho de patentes. Sin embargo, en el literal d., constan los límites a los que deben acogerse las autoridades que deben determinar si efectivamente existe *misuse* del derecho de patentes, cuando esta defensa es alegada contra una demanda de violación al derecho de patentes. Para poder usar estos preceptos al momento de codificar a la doctrina del mal uso de los derechos de autor, hacemos alusión directa a la norma norteamericana mencionada, la cual estipula:

d) Ningún titular de un derecho de patentes, que de otro modo este habilitado a ganar una acción de infracción directa o indirecta a su patente, debe ser negado a ganar dicha acción o declarado culpable de *misuse* o extensión ilegal del derecho de patente, por haber cometido una o más de las siguientes:

1. Ingresos derivados de actos que si fuesen realizados por otros sin su consentimiento constituirían infracción indirecta de la patente;
2. Autorizar o licenciar a otros para que realicen actos que si fuesen realizado sin su consentimiento constituirían infracción indirecta de la patente;
3. Ambicionar ejecutar su derecho de patente mediante una acción de infracción directa o indirecta;
4. Rehusarse a licenciar o usar cualquier derecho a la patente; o
5. Condicionar la licencia o cualquier derecho a la patente o la venta del producto patentado a la adquisición de la licencia a los derechos de otra patente o compra de otro producto, a menos que, en vista de las circunstancias, el titular de la patente tenga poder del mercado en un mercado relevante para la patente o el del producto patentado al cual la licencia o compra está condicionada.²²⁸

Mediante esta ley las Cortes han sido limitadas a analizar cualquier defensa de *misuse* de un derecho de patentes basándose exclusivamente en su violación e interrelación con las normas antimonopólicas, de manera muy limitada en los casos donde se ha atado la venta de un producto. Sin embargo, “la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, cambió esto al insertar un test antimonopólico.”²²⁹ Dicho test antimonopólico se basa especialmente en tomar las normas de las leyes del derecho de la competencia, mirando las acciones y omisiones del titular, y definir si se han violentado los preceptos enmarcados en dicha ley mediante el uso de la razón, sin limitarse exclusivamente a las ventas atadas. Cabe recordar que han existido varias sentencias posteriores a la promulgación de esta ley, que han aplicado el test del derecho de la competencia y han encontrado *misuse* del derecho de patentes fuera de las ventas atadas. Segú Quinn aplicar un análisis per se para determinar si existe efectivamente *misuse* es muy peligroso y poco probable dentro del mundo del derecho de la competencia, por lo que “cuando una acción que alega que se ha cometido *misuse*

²²⁸ Ley de Patentes de los Estados Unidos. Sección 271. Título 35. Literal d. (Traducción propia)

²²⁹Feldman, R. *Patent Misuse: From Inception to Modern Case Law*. Intellectual Property and Information Wealth. Volume Two. Edited by Yu, P. Praeger Publishers, 2007. P. 137(Traducción propia)

del derecho de patente, no es per se *misuse* ni se encuentra específicamente excluido de ser *misuse* por 35 U.S.C. 271 (d), la Corte debe determinar si esa práctica se encuentra razonablemente dentro del margen de la patente...”²³⁰ Si la Corte determina que efectivamente la acción del titular se encuentra dentro de los márgenes legales entonces entraría a regir un análisis per se, que debe determinar si existen efectos anticompetitivos. Es importante señalar que la defensa del *misuse* de los derechos de autor, al igual que el *misuse* del derecho de patentes, tiene como único efecto el de evitar que el titular de los derechos de autor ejerza su derecho mientras no se subsane el mal uso que este está dando a su derecho.

Por último, cabe señalar de manera general que la norma que delimite a la doctrina del mal uso de los derechos de autor, no puede entrar a regir cada caso en especial, simplemente, como mencionamos anteriormente, limitarse a expresar su existencia, sus efectos, la manera en que debe ser encontrada y fomentar el análisis de las autoridades para que sean ellas, basadas en las normas antimonopólicas, las que determinen su aplicación en cada caso.

²³⁰ Quinn, G. *Patent Misuse Exploring the Basics*. November 24 of 2013. California Patent Bar Revue. IPWatchdog. Recuperado el 23 de octubre del 2013 en www.ipwatchdog.com.

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La interferencia entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la libre competencia económica es un problema actual del cual nuestra legislación ha demostrado estar consciente. Sin embargo, los puntos que se han planteado como soluciones a los problemas que puede generar dicha interferencia son poco claros y poco eficientes al momento de limitar al ejercicio de los derechos de autor y velar por el correcto funcionamiento del mercado. La aplicación de la teoría del abuso del derecho, como lo hemos demostrado en esta tesina, es poco precisa y sumamente amplia en nuestro derecho como para permitir que las autoridades encuentren un abuso del derecho de propiedad intelectual y también una afectación al derecho que controla el libre mercado. Es por esta razón que, al igual que en varias legislaciones alrededor del mundo, es sumamente importante que en el Ecuador se desarrolle la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. Mediante la cual se busca otorgar un mecanismo de defensa para todos aquellos terceros que han sido demandados por violación de un derecho de autor por parte de un titular que se encuentra mal usando su derecho y afectando así al derecho antimonopólico. Tras la investigación y el trabajo realizado referente a la necesidad del derecho ecuatoriano de aplicar y desarrollar dentro de sus normas a la doctrina del *misuse* de los derechos de autor, se desprenden las siguientes conclusiones:

4.1 CONCLUSIONES:

1. El derecho de la libre competencia económica y los derechos de propiedad intelectual se pueden considerar derechos antagónicos por los bienes jurídicos que pretenden proteger. Mientras que la propiedad intelectual pretende otorgar monopolios legales a los creadores de las obras respecto de su uso y explotación, el derecho de la competencia castiga y rechaza a los monopolios y busca fomentar la libre circulación de los bienes. Por esta razón, estas dos ramas jurídicas tienen varios puntos en los que pueden chocarse y afectarse mutuamente, por tanto se deben encontrar métodos mediante los cuales se distingan los límites de estas ramas del derecho y se consiga crear un equilibrio de aplicación legal para ambos.
2. Si bien los derechos de propiedad intelectual lo que buscan es fomentar la innovación y el desarrollo cultural de la sociedad, estos derechos pueden afectar otras áreas del derecho si son mal usados. La interferencia entre los

derechos de autor y el derecho de la libre competencia solo se da cuando uno de estos dos derechos es mal usado o abusado, sin este *misuse* no tiene por qué afectarse al otro campo jurídico. Esto se debe principalmente a que si cualquiera de estos derechos es utilizado dentro de los márgenes autorizados por la ley no tiene por qué existir violaciones a otros derechos o a terceros, considerando específicamente que la ley otorga derechos que pueden ser ejercidos dentro de ciertos límites.

3. En el Ecuador poco o nada se ha discutido respecto de la limitación del ejercicio de los derechos de autor referente a su posible interferencia con la Ley de Regulación y Control de Poder del Mercado. Sin embargo, la actual ley antimonopólica hace referencia a la posible interferencia de ambos campos jurídicos, el problema radica en que las leyes ecuatorianas no han dado métodos mediante los cuales se pueden resolver dichas interferencias o afectaciones. Es por esto que, es indispensable que en el Ecuador se implementen soluciones óptimas para el correcto funcionamiento de ambos derechos.
4. De manera general en el Ecuador se han tratado los casos donde existe un mal uso del derecho mediante la aplicación de las teorías del abuso del derecho. Cabe señalar que dicha teoría en el Ecuador no se encuentra expresamente descrita en nuestras normas, por lo que su aplicación se ha limitado a realizarse como un principio general del derecho. Lo que ha creado varias interrogantes respecto de cómo debe ser aplicada y la dificultad para las autoridades jurídicas de determinar los puntos o supuestos que deben ser considerados como abuso del derecho, lo que ha creado un gran campo de discrecionalidad en las resoluciones respecto de este tema. Por otro lado, es fundamental señalar que las teorías del abuso del derecho responden a soluciones generales respecto de todos los derechos subjetivos. Sin embargo, no considera ni advierte supuestos específicos para su aplicación en el campo de los derechos de propiedad intelectual, rama del derecho que por su naturaleza requiere de un análisis más específico sobre todo por los derechos que pretende proteger.

5. Es por esta razón que es indispensable, que al igual que en el derecho de los Estados Unidos, se desarrolle un método por el cual se resuelvan los casos donde se abusan de los derechos de autor, específicamente aquellos que mediante las actuaciones de sus titulares violentan las normas de la libre competencia económica. Las cortes Norte Americanas han resuelto este problema mediante la creación jurisprudencial de la doctrina del *misuse* de los derechos de autor. El *misuse* de los derechos de autor es una defensa afirmativa ante una demanda por violación a un derecho de autor, mediante la cual se afirma que el titular del derecho de autor en cuestión ha mal usado su derecho y mediante dichas actuaciones ha expandido el margen legal de su derecho y ha cometido un ilícito establecido en las normas antimonopólicas.

6. Como hemos mencionado durante esta tesina, la doctrina del *misuse* de los derechos de autor todavía no ha conseguido desarrollarse de manera uniforme, tanto en los aspectos que deben considerarse al ser aplicada o respecto de su verdadera existencia. Sin embargo, mirando la jurisprudencia y estudiando la doctrina respecto de este tema, hemos concordado con aquellos jurisconsultos que consideran que el *misuse* de los derechos de autor debe limitarse a ser encontrado solamente en los casos donde el mal uso del derecho ha afectado la competencia. Esta conclusión la hemos realizado basándonos especialmente en la idea de que si no es bajo los parámetros enmarcados en la ley antimonopólica, no existen otros parámetros a considerarse. Permitir a las autoridades competentes encontrar *misuse* de los derechos de autor en casos donde no se afecta al mercado pero donde se extralimita el ejercicio del derecho por sobre los límites establecidos dentro de las políticas públicas de la propiedad intelectual, les otorga una facultad irrazonablemente discrecional y muy difícil de reglar. Finalmente, podría decir que he llegado a esta conclusión basándome en la doctrina hermana del *misuse* de los derechos de autor, el *misuse* de los derechos de patentes, la cual si ha sido reglada dentro de las normas Americanas, donde se ha especificado textualmente que solamente es

admisible y aplicable esta doctrina en los casos donde las actuaciones del titular afectan al libre mercado.

Luego de haber concluido con todos los puntos expuestos anteriormente y haber analizado nuestra actual Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado podría hacer las siguientes recomendaciones respecto de cómo debe aplicarse la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en nuestra legislación.

4.2 RECOMENDACIONES:

1. Al momento de aplicar la doctrina del *misuse* de los derechos de autor en el Ecuador, es importante que se establezca primero donde debe ser normada y el órgano competente para resolverla. Entendiendo que la demanda por vulneración de los derechos de autor se presenta ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la alegación de *misuse* se plantea ante dicha acción, la ley de Propiedad Intelectual debe plantear la viabilidad y la existencia de esta defensa. De igual manera, dicha ley debe establecer que una vez planteada dicha defensa la acción por violación de derechos de autor no puede ser resuelta hasta que no se haya resuelto primero si efectivamente existe mal uso de los derechos de autor. La misma ley, de igual manera, debe establecer dentro de sus normas que si el mal uso de los derechos de autor es encontrado, los efectos de la acción por violación al derecho de autor no puede ejecutarse hasta que el *misuse* sea resarcido por el titular.
2. Por otro lado, la autoridad competente para resolver si efectivamente existe *misuse* de los derechos de autor no son aquellas que resuelven respecto de los temas de propiedad intelectual. Por lo que, dichas autoridades una vez que se plantea la defensa de *misuse* de los derechos de autor deben remitir la resolución del *misuse* a la Superintendencia de Regulación y Control de Mercado, la cual debe ser la competente para resolver si existe efectivamente *misuse*.
3. La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado debe establecer como punto fundamenta que el *misuse* de los derechos de autor no es una acción y no puede nunca llegar a ser una acción, esta simplemente es un método de defensa contra los titulares de derechos de autor. Así mismo,

dicha ley debe establecer que el *misuse* de los derechos de autor sólo debe ser planteado y encontrado en los casos en donde las acciones del titular afecten al mercado y vulneren las normas antimonopólicas ecuatorianas. De igual manera, es importante que se explique que para encontrar *misuse* de los derechos de autor las autoridades competentes deben realizar un análisis mediante el uso de la razón donde se considere caso por caso basándose en los supuestos establecidos como violación al mercado en nuestra actual ley.

Por último, quisiera agregar para terminar este trabajo, la importancia que tiene esta doctrina para el correcto funcionamiento de ambas ramas jurídicas discutidas. En ningún momento esta defensa pretende restringir o frenar la innovación o cualquier otro principio que busca amparar la propiedad intelectual, simplemente busca limitar las actuaciones de los titulares de los derechos de autor para que ejerzan su derecho dentro de los límites legales. La correcta aplicación de las normas antimonopólicas solamente se puede realizar si se aplican métodos como el planteado las cuales otorguen a las autoridades formas efectivas y claras.

BIBLIOGRAFÍA

ABA Section of Antitrust Law. *2003 Annual Review of Antitrust Law Developments*. (2004).

ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. (6th ed. 2007)

ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. (5th Edition). United States, 2002.

ABA Section Antitrust Law. *Antitrust Counterattack In Intellectual Property*. Basics of the Intellectual Property Laws for the Antitrust Practitioner. Litigation Handbook, 2010.

Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press.

Apostolopoulos, H. *The Copyright Misuse Doctrine on Computer Software: A Redundant Doctrine of the U.S. Copyright Law or a Necessary Addition to E.U. Copyright Law?* The John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law. Volume 24, 2006.

Arosemena, F. *Reformas a la ley de propiedad intelectual realizadas vía la ley de control de mercado*. Arosemena Burbano y Asociados. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.rosemenayasociados.com

Aspen Publishers. *Antitrust*. Case Note Legal Briefs. Aspen Publishers Inc. New York, 2004.

Barrera Silva, N. *Derecho de la Competencia y Derechos de Autor*. Prezi, CEDEC U. Javeriana- Noviembre 30, 20012. Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.prezi.com

Barsallo Riera, Patricia. *Los derechos de autor y sus límites: un equilibrio necesario*. UOC. Recuperado el 21 de marzo del 2012 en <http://openaccess.uoc.edu>

Botella, M. *Teoría del abuso del derecho argentino*. Artículos Doctrinales Cadri. Recuperado el 28 de junio del 2013 en www.cadri.org

Burke, E. *Copyright Misuse Doctrine*. Tabbers Temptation. Recuperado el 20 de Marzo del 2012 en www.tabberone.com

Caballero Leal, J. *Derechos de Autor para Autores*. Cerlalc. Bogotá, Colombia. 2004.

Cabanellas, G. "Abuso" en *Diccionario Jurídico Elemental*. Editorial Heliasta, Argentina, 2003. p. 15

Cabezas, C. *Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Excepciones y limitaciones al derecho de autor para Bibliotecas y Archivos*. Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.flacsoandes.org.

Carr, J. *Copyright misuse: An Overview*. Recuperado el 29 de octubre del 2013 en www.gallaghersharp.com

Carrasco, E. y Weinstein, J. *Derecho de Autor: un desafío para la creación y el desarrollo*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile, 2004.

Casadio Martínez, C. *El abuso de derecho y su inclusión en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado*. 28 de Febrero del 2013. Inteligencia Jurídica Microjuris. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.aldiaargentina.microjuris.com

Casanova, J. *Limits on IP Protection: Copyright Misuse*. Arther's Law Industry Insider. Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.artherworldblog.wordpress.com

Charnelle, I. *The Justification and Scope of the Copyright Misuse Doctrine and Its Independence of the Antitrust Laws*. 9 UCLA Ent. L. Rev. 167. 2001-2002.

Chase, P. *25 Doctrines of Law: Survival tools for a litigious society*. Unclean Hands Doctrine. Algora Publishing. United States, 2007.

Czapracka, K. *Intellectual Property and the Limits of Antitrust*. A comparative Study of Us and Eu Approaches. New Horizons in Competition Law and economics. Edward Elgal Publishing Inc. UK, 2009.

Dratler, J. *Licensing of Intellectual Property*. Licensing Agreements. Law Journal Press. Volume I. Chapter 5. United States. 1994.

Epstein, M. y Politano, F. *Drafting License Agreements*. Chapter 4: Antitrust and Misuse. Aspen Publishers, 2008.

Feldman, R. *Patent Misuse: From Inception to Modern Case Law*. Intellectual Property and Information Wealth. Volume Two. Edited by Yu, P. Praeger Publishers, 2007.

Feldman, R. *Rethinking Patent Law*. Harvard Collage. United States of America, 2012.

Flanagan, A. And Montagnani, M. *Intellectual Property Law: Economic and Social Justice Perspective*. Edward Elgar Publishing Limited. Massachusetts, 2010.

Flint, P. *Tratado de Defensa de la Libre Competencia: Estudio Exegético del D.L. 701*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2002.

Frishmann, Brett and Moylan Dan. *The evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: Unified Theory and Its Application to Software*. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.law.berjeley.edu

Givens, R. *Antitrust, and Economic Approach*. Law Journal Press. New York, 1982.

Glick, M., Reymann, L. and Hoffman, R. *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*. John Wiley & Sons Inc. New Jersey, 2003.

Gómez, X. *Patentes de Invención y derecho de la Competencia Económica*. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2003.

Gómez, X. *Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica*. FORO Revista de derecho, No. 1. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2003. Recuperado el 5 de febrero del 2013 en www.repositorio.uasb.edu.ec

Gordon, G and Hoerner, R. ABA Section of Antitrust Law. *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*. Chapter 1: Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine. United States of America. 2000.

Herrell, J. *The Copyright Misuse Doctrines Role in Open and Close Technology Platforms*. Berkley Technology Law Journal. Recuperado el 21 de marzo del 2012 en <http://btlj.org>

Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005.

Hollaar, Lee. *Legal protección of digital información*. Chapter I: Misuse of Copyright, 2002. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.digital-law-online.info

Hovenkamp H., Anis, M. and Lemley M. *Ip and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law*. Aspen Publishers. Chapter 1. United States of America. 2004.

Jacobson, J. and Qureshi, A. *Did the Per Se Rule on Tying Survive Microsoft?* New York Law Journal. August, 2001. Recuperado el 19 de junio del 2013 en www.ftc.gov.

Judge, K. *Rethinking Copyright Misuse*. Stanford Law Reviser. Vol. 57, No3, Symposium in Honor of John Hart Ely. Dec. 2004.

K Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. United States. 2007.

Kallay, D. *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian Approach*. Edward Elgar Publishing Limited. Montpellier, 2004.

Karjala. *Copyright protection of operating software, copyright and misuse and antitrust*. 9 Cornell Journal of Law and Public Policy 161. 1999. Footnote de Herreo Suarez, C. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson. Madrid, 2005.

Kobak, J. ABA Section of Antitrust Law. *Intellectual Property Misuse: Licensign and Litigation*. United States of America, 2000.

Larraín Ríos, H. *Lecciones de Derecho Civil. El abuso del derecho*. Editorial Jurídica de Chile. Chile, 1994.

Leaffer, M. *Patent Misuse and Innovation*. Maurer School of Law: Indiana University. Digital Repository Maurer Law. Faculty Publication, 2010. Paper 831

Lee, A. *Copyright Misuse Technology and Small Business Law*. Legal News, 20120. Recuperado el 3 de mayo del 2012 en www.allenmlee.com

Legal Information Institute. Cornell University Law School. *Contributory Infringement*. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.com

Lemley, Menell, Merges and Samuelsons. *Software and Internet Law. Casenote Legal Briefs*. Aspen Publishers, 2003. Lasercomb.

Maggiolino, M. *Intellectual Property and Antitrust, a comparative Economic Analysis of US and EU law*. New Horizons in Competition Law and Economics. Edward Elgar Publishing Inc. UK, 2011.

Maskus, K. y Reichman, J. *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge University Press. New York, 2005.

Marín, M. *El abuso de la Propiedad Intelectual en el Derecho de Defensa de la Competencia*. Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Junio 2013. Recuperado el 15 de octubre del 2013 en www.spc.gob.ec

Maturana, P. *Apuntes de Derecho de la Competencia*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Escuela de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2003.

McClanahan, J. *Copyright Misuses a Defense in and Infringement Action: Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*. Washington and Lee Law Review. Volume 49, Issue 1, 1992

Melo Moreno, V. *Los sistemas de patentes y la Propiedad Intelectual*. Entidades 10. Unidad 2. Norma. Bogotá, Colombia. 2005

Miller, R. *Business law today: the essentials*. The Sherman Antitrust Act. Thomson Corporation. United States of America.

Muñoz, V. *El copyright en cuestión: diálogos sobre la propiedad intelectual*. Una defensa convencida de la libertad de creación. Universidad de Deusto. Serie Derecho, Volumen 63.

Neal, H. *Gaining Momentum: A Review of Recent Developments Surrounding the Expansion of the Copyright Misuse Doctrine and Analysis of the Doctrine in its*

Current Form. Telecomm. Tech. L. Rev. 373 (2004), Recuperado el 1 de julio del 2013 en <http://www.mttl.org/volten/Hartzog.pdf> P. 378

Olson, D. *First Amendment Based Copyright Misuse* (March 18, 2010). William & Mary Law Review, Vol. 52, No.2, November 2010; Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 191. P.1 Recuperado el 4 de junio del 2013, en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1574385>

OMPI. *El derecho de Autor y los derechos conexos*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 22 de enero del 2013 en www.wipo.int.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Glosario de Términos*. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en <http://.web2.wipo.int>

Ortega Bueno, R. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Breve análisis de la fijación de precios mínimos de reventa a propósito de los asuntos Koipe y leegin. Editorial Dykinson. Volumen VIII. Madrid, 2008

Ortiz Blanco, L. *Derecho de la Competencia Europeo y Español*. Curso de Iniciación Volumen VI. Editorial Dykinson Madrid, 2005.

Ortiz, J. *Tratamiento del abuso del derecho en la Jurisprudencia de las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador*. Tesis para obtener el título de Abogado. Quito, 2011.

Paredes, T. *Copyright Misuse and Tying: Will Courts Stop Misusing Misuse?* Berkeley Technology Law Journal. P 6. Recuperado en 17 de octubre del 2013 en www.law.berkeley.edu.

Paul, J. *Es Realmente libre el Comercio*. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes; Universidad Javeriana. Bogotá. 2006.

Pearlstein D. And Bloch, R. ABA Section of Antitrust Law. *Antitrust Law Developments*. 5th edition. 2002.

Pertiz, R. Edited by Anderman, S. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge University Press.

Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regimen of Patent Rights*. Aspen Publishers Inc. United States of America.

Ramello, G. *Copyright and Antitrust Issues*. Liuc Papers n. 114. Serie Economía e Impresa. 31 de octubre del 2002. Recuperado el 4 de febrero del 2013 en www.biblio.liuc.it

Quinn, G. *Patent Misuse Exploring the Basics*. November 24 of 2013. California Patent Bar Revue. IPWatchdog. Recuperado el 23 de octubre del 2013 en www.ipwatchdog.com.

Ramsey, H. *Misusing Antitrust: The Search for Functional Copyright Misuse Standards*. Stanford Law Review. Vol. 46, No. 2. Janm 1994. Recuperado el 6 de febrero del 2013 en www.jstor.org

Rodríguez- Arias, L. *El abuso del Derecho: Teoría de los Actos Anti normativos*. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.juridicas.unam.mx

Romero, E. *El abuso del derecho*. Editorial Edino. Guayaquil, 1993, pg. 83. Citando por Toscano Garzón, J. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial. Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2007.

Rogel, C. *Estudios completos de Propiedad Intelectual*. Volumen 3. Editorial Reus S.A. Madrid

Spo, R. *Copyright Misuse*. San Francisco Intellectual Property Law Association. Howard Rice Nemerovski Canady Falk and Ravkin Professional Corporation. 2008. Recuperado en www.sfipla.com

Stone, J. *Social Dimensions of the Law and Justice*. Stanford University Press, 1966.

Temmerma, M. *The Legal Notion of Abuse of Patent Rights*. May 11 Recuperado el 14 de octubre del 2013 en www.wti.org

Toscano Garzón, J. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial. Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador, 2007.

Vallejo, C. *La Inconveniencia de la Regla Per Se Frente a la Economía Antropológica y la Constitución del 1991*. Universidad Estud. Bogotá (Colombia) No 6: 9-29. Enero-diciembre de 2009.

Veni CHANAME ORBE, Raúl. *Diccionario jurídico moderno*. 3ª edición. Gráfica Horizonte. Lima- Perú, p. 57 Citado por Torres, J. Teoría del abuso del derecho. Derecho Ecuador. 16 de enero del 2013. Recuperado el 27 de junio del 2013 en www.derechoecuador.com

Villalba Díaz, F. *Limitaciones al Derecho de Autor*. Buscador Jurídico Argentino. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en www.justiniano.com

Viteri López, C. *El abuso del derecho en el Ecuador*. Revista la Verdad, agosto del 2011. Estudio Jurídico Viteri y Asociado. Recuperado el 28 de junio del 2013 en www.estudiojuridicoviteri.com

Webb J. and Locke L. *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*. Harvard Law, Volume 4, Spring Issue, 1991.

Yoo, C. *Intellectual Property and the Common Law*. The Impact of Codification on the Judicial Development of Copyright. Edited by Balganes, S. Cambridge University Press, 2013.

Yu, P. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and Related Rights*. Issues and Practices in the Digital Age. Praeger Publishers, 2007.

JURISPRUDENCIA

Alcatel USA, Inc. v DGI Technologies, Inc. No. 97-11339. Fort he Fifht Circuit. 1999. Recuperado el 24 de enero del 2013 en www.caselaw.ip.findlaw.com.

Apple Inc., v. Psystar Corporation. Appeal from the United States District Court for the Northern District of California. No. 10-15113. November 30, 2010. San Francisco, California.

Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. United States Court of Appeals, Federal Circuit. September 10, 1992. P. 847 Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.digital-law-online.com

Data General Corporation, et al., v. Grumman System Support Corporation. No. 93-1637. United States Court of Appeals, First Circuit. 36 F 3d. 1147. September 14, 1994. Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.leagle.com

Lasercomb America Inc. v. Reynolds. 961 F. 2d 211. P. 976. U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit. August 16, 1990

Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970. (4th Cir. 1990) (citing *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 492 (1942)).

Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co. 314 U.S. 488 (1942) U.S. Supreme Court. P. 314 U.S.491

United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., Page. 352 U.S. 457, 465. (1957) United States Supreme Court.

United Telephone Company of Missouri, v. Johnson Publishing Company, Inc. United States Court of Appeals, Eight Circuit. 671 F Supp. 1514 August 31, 1988. Recuperado el 2 de noviembre del 2013 en www.leagle.com

Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc. United States Court of Appeals, Third Circuit. 342 F. 3d 191. January 21, 2003.

Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001, 228 USPQ 562, 566 (Fed.Cir.1986) (quoting *Blonder-Tongue Lab., Inc. v. University of Ill.* 1971)

PLEXO NORMATIVO**Ecuador:**

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 449 de 20 de octubre de 2008.

Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado. Registro Oficial Suplemento 555 de 13 de octubre del 2011.

Código Civil del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio de 2005.

Internacional:

Sherman Antitrust Act of 1989. Código de los Estados Unidos. Recuperado el 7 de octubre del 2013 en www.law.cornell.edu

The Constitution of the United States. Art. I. Section 8.

Código Civil Español. Real Decreto de 24 de Julio de 1889.

Ley de Patentes de los Estados Unidos. Sección 271. Título 35. Literal d.