



30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

Nota de la Editora. Comisión de Modernización de las Leyes Antimonopolios Por. A. Noboa Pagán.

Desde el año 2002, el Congreso de los Estados Unidos designó una Comisión para la Modernización de las Leyes Antimonopolios de dicho país, a fin de examinar si era preciso modernizarlas. La Comisión actualmente en proceso de estudio, ha solicitado opiniones a todas las partes concernientes a la operación de tales leyes, para la evaluación de propuestas, a ser evaluadas y sometidas al Congreso y al Presidente de dicho país, en un informe que contendrá una detallada declaración de los hallazgos y conclusiones de la Comisión, junto con la recomendación para acciones legales o administrativas que la Comisión considere apropiadas.

Entre los temas que han sido discutidos en la Comisión se encuentran las indemnizaciones de las acciones civiles antimonopólicas, la vigencia de la Ley Robinson-Patman de 1914 que prohíbe ciertos tipos de precios discriminatorios; el rol de los estados en la ejecución de las leyes sobre control de concentraciones; las conductas excluyentes, para decidir si debe ser revisada la Sección 2 de la Ley Sherman, en lo que respecta a negativa a negociar, empaquetamiento de precios y productos, negativa a una facilidad esencial; y, determinar si los casos de exenciones e inmunidades deben ser eliminados o al menos justificados sus beneficios o limitados en el tiempo. En esa discusión participan abogados en ejercicio, académicos, miembros del poder judicial y firmas consultoras.

En tanto, la justicia de dicha país se encuentra apoderada de varios casos importantes que podrían modificar algunas reglas de interpretación del derecho antimonopolios estadounidenses, en materia de acuerdos de licencia de patentes, casos de negativa a negociar, entre otros. En esta edición del AR, resumimos algunos de esos casos, junto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana en el caso LEIDSA, en el cual nuestro Alto Tribunal exhibe una magnífica labor de interpretación del derecho fundamental a la libre empresa y prohibición de monopolios y de integración del derecho a libre competencia implícito a la prerrogativa constitucional.

Jurisprudencia Resumen Ejecutivo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana en inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 7 del contrato de concesión suscrito entre el Estado Dominicano y LEIDSA. Por. Y. Martínez Oller

El 30 de mayo de 1996, el Estado Dominicano, por vía del Administrador General de la Lotería Nacional, consintió un contrato con la empresa Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (LEIDSA), en el cual le otorgaba *exclusividad* en el diseño, instalación, operación, administración y mercadeo, para operar una lotería electrónica a nivel nacional.

El 20 de marzo del 2001 el Consultor Jurídico de Poder Ejecutivo le negó a MEEJ Electronic la posibilidad de contratar con el Estado Dominicano una nueva franquicia para explotar el negocio de loterías, debido a al compromiso en exclusiva otorgado a LEIDSA para manejar ese negocio.

30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

A raíz de esto MEEJ solicitó a la Suprema Corte de Justicia dominicana (SCJ) que declarase nulo el contrato suscrito entre LEIDSA y el Estado, por violación a los artículos 8.12¹, 55.10² y 110³ de la Constitución. En síntesis, MEEJ Electronic alegó que el establecimiento de un monopolio contrario a la Constitución dominicana, así como el otorgamiento de derechos impositivos preferenciales a favor de la aludida empresa, vulneraba, en consecuencia, su derecho constitucional a la libre empresa.

El pasado 26 de abril de 2006, la SCJ, a instancias de MEEJ Electronic, dictó una sentencia en inconstitucionalidad contra algunos de los artículos del contrato celebrado entre el Estado Dominicano, representado por la Lotería Nacional, y LEIDSA.

Aspectos relevantes de la decisión:

1. La SCJ confirma la interpretación *lato sensu* que hace de la ley, para así conocer de la constitucionalidad de todo acto que emane de un órgano de poder reconocido por la Constitución y las leyes.
2. LA SCJ mantiene firmemente el criterio de ilegalidad e inconstitucionalidad de los monopolios que no sean establecidos a favor del Estado, aun sean autorizados por éste.
3. Otorga calidad de parte interesada, en lo que se refiere al artículo 67 de la Constitución, a cualquiera que haya visto sus derechos legales y constitucionales afectados y sufra un perjuicio por ello, a causa de una ley inconstitucional.
4. Dicta una sentencia de inconstitucionalidad simple de carácter parcial, según la cual declara "no conformes a la Constitución los artículos 1 y 7 del contrato celebrado entre la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (LEIDSA) y el Estado Dominicano" y mantiene las demás disposiciones del referido contrato.

Telecomunicaciones/Competencia Desleal. Albert O. Stein contra los servicios de Línea de Suscripción Digital (DSL) de Pacific Bell. Por Y. Martínez Oller.

Stein, representándose así mismo y a todos los suscriptores de la Línea de Suscripción Digital o Línea de Abonado Digital de Pacific Bell (DSL), alegó que la demandada, Pacific Bell, una concesionaria titular local proveedora de servicios de telecomunicaciones (ILEC), ocultó información técnica de sus compañías competidoras locales (CLECs). Stein alegaba que esto

¹ "[...] Solo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley."

² Sobre los facultades del Presidente "[...] Celebrar contratos, sometidos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales [...]"

³ "No se reconocerá ninguna exención, ni se otorgará ninguna exoneración, reducción o limitación de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales, en beneficio de particulares, sino por virtud de la ley [...]"

30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

constituía una *negativa a contratar*, constituyendo una violación a la Sección 2 de la Ley Sherman, y la Ley de Telecomunicaciones (TCA) de 1996, la cual establece que todas las ILECs, además de las obligaciones generales de las concesionarias de telecomunicaciones, tienen el deber de negociar de buena fe con cualquier concesionaria que así lo requiera. El demandante también hizo una reclamación bajo la doctrina de facilidades esenciales, *essential facilities*, y la de poder monopólico, *monopoly leveraging*, por la misma conducta.

En la reclamación sobre la violación de la Ley Sherman, siguiendo lo establecido en el caso *Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 124, S. Ct. 872 (2004), la Corte del Distrito le otorgo juicio sumario⁴ a favor del demandado, estableciendo que una negativa a contratar en violación de la Ley de Telecomunicaciones (TCA) de 1996 no puede dar lugar a una demanda separada en base a la Ley Sherman. En vista de que el sector de telecomunicaciones tiene un régimen regulatorio que trata específicamente sobre conductas anticompetitivas, no hay ningún aporte sustancial que la Ley Sherman pudiera hacerle, haciendo, por tanto, una reclamación en base a esto, inadmisibile.

Con respecto a los alegatos basados en la doctrina de facilidades esenciales, la misma establece que una *facilidad esencial es aquella la cual no es meramente útil sino vital para la viabilidad del competidor* (*Cyber Promotions, Inc. v. America Online, Inc.*, 948 F. Supp. 456, 463 (E.D. Pa. 1996)). Sin embargo, en *Trinko* se sostuvo que donde una entidad gubernamental tiene potestad para hacer accesible una facilidad, la doctrina de las facilidades esenciales no aplica; concluyendo que donde existe acceso, la doctrina no tiene ningún propósito. *Trinko*, 124 S. Ct. at 881. Dado que no hay base en la cual fundar esta reclamación, el Noveno Circuito confirmó que la decisión de otorgar juicio sumario era la apropiada.

Sin embargo, la Corte del Distrito rechazó la reclamación basada en la Ley TCA, apoyándose en que Stein no tenía un interés legítimo. La Suprema Corte reenvió el caso a la Corte del Distrito para que ésta considere si se realizó una reclamación conforme sobre la base de la Ley TCA por el demandante Stein.

Para concluir, la Suprema Corte reestableció la decisión de la Corte del Distrito de otorgar juicio sumario, en ambos casos, el de la Ley Sherman y el de imposición de monopolios; y anuló la decisión de rechazar la demanda sobre la Ley TCA y la remite para que se determine si Stein alegó propiamente una violación a esta ley.

Propiedad Intelectual/Acuerdos Anticompetitivos. Federal Trade Commission contra Schering-Plough Corporation (petición de un *writ of certiorari*). Por Y. Martínez Oller.

⁴ Figura del derecho norteamericano en la cual, en lo que sería una audiencia preliminar, se toma una decisión sobre las pruebas, sin llegar a un juicio de fondo. Se utiliza cuando no hay disputa sobre los hechos del caso y una parte (generalmente la demandada) tiene el derecho de que se juzgue sobre los aspectos legales, no sobre los hechos, que se considerarían probados.



30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

La Comisión Federal de Comercio o Federal Trade Commission (FTC o Comisión) *peticionó por un writ of certiorari*⁵ a la Corte de Apelación de los Estados Unidos, para el Onceavo Circuito; antes de considerar la petición, la corte solicitó al Procurador General que comentara sobre si el caso de la FTC merecía ser escuchado.

La FTC desafió los acuerdos contraídos entre Schering-Plough (Schering), una farmacéutica que produce y mercadea la medicina patentada K-Dur 20, y dos de sus prospectivos competidores genéricos, sobre la base de que esos acuerdos eran violatorios de la Sección 5 de la Ley de la FTC, 15 U.S.C. 45.

Schering sostuvo esos acuerdos como parte de un arreglo de una demanda de violación de patentes. En este acuerdo los posibles competidores tendrían derecho a mercadear su versión genérica de la medicina para enfermedades cardiovasculares de Schering, en una fecha futura especificada, y en cambio Schering les haría un *pago reverso* sustancial a los Laboratorios Upsher-Smith (Upsher) y a ESI Lederle, Inc (ESI).

En última instancia, en el caso de Schering contra Upsher, las partes negociaron y a Upsher se le concedió permiso para producir su versión genérica de la droga a partir del 1ero de Septiembre (5 años antes del vencimiento de la patente); Schering obtendría a cambio una licencia exclusiva para mercadear varios de los productos de Upsher, fuera de Norteamérica, por \$60 millones de dólares americanos.

En el caso de Schering contra ESI, un magistrado juez fue designado para mediar en la liquidación del litigio. Fruto de esto, ESI obtuvo permiso para mercadear su versión genética a partir del 1ero de enero del año 2001 (más de dos años antes del vencimiento de la patente), y un pago condicionado de \$10 millones de dólares americanos, pendiente a la aprobación por la FDA de la versión genérica, para una fecha futura especificada.

El alegato central de la FTC era que los pagos reversos hechos por Schering persuadieron a ambas compañías de retrasar el lanzamiento de sus genéricas al mercado, constituyendo ésto una *restricción irrazonable a la competencia*.

La FTC razonó: *Si hubo un pago reverso del tenedor de la patente al competidor genérico, debe haber habido cierta consideración de compensación. Ausente toda prueba de la consideración de comprobación, es lógico concluir que el quid pro quo por ese pago era un acuerdo por el competidor genérico de diferir su entrada al mercado mas allá de la fecha, que representaría en otras circunstancias un compromiso litigioso razonable* Id. at 76a-77^a (nota al pie omitida). Al no encontrar pruebas de la compensación para los pagos de Upsher y ESI, la Comisión declaró estos acuerdos ilegales. Id. At 87a-93a, 141a-145a.

De acuerdo con la examinación de "a. el alcance del potencial excluyente de la patente; b. hasta donde estos acuerdos se excedieron de este alcance; c. los resultantes efectos

⁵ Figura del derecho norteamericano, que consiste en una petición de revisión judicial. Se asemeja a la figura de casación del ordenamiento dominicano.



30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

anticompetitivos." EL juez administrativo (ALJ) que procesó la querrela de la FTC, concluyó que la parte demandante (FTC) no cubrió con su carga de la prueba, ya que no se pudo conectar exitosamente, mas allá de cualquier duda, que ninguno de esos pagos fue hecho en cambio de un lanzamiento retrasado. EL ALJ también determinó que para establecer que los acuerdos tenían el alegado efecto anticompetitivo, el demandante necesitaba "probar que mejores acuerdos o resultados del litigio pudieran repercutir de la venta de las versiones genéricas de Upsher [...] y ESI antes de [...]" la fechas de entrada acordadas en ambos acuerdos. *Pet. App. 310a.*

La corte de apelación decidió conforme con la decisión del ALJ, y la cuestión que se presentó al Onceavo Circuito fue si la corte de apelación erró en establecer que no había suficiente evidencia sustancial para apoyar los alegatos de la FTC. La corte convino que la evidencia apoya grandemente la conclusión del ALJ, y estableció que los términos de los acuerdos caían dentro del alcance excluyente de la patente, y como resultado *la mera presencia de un pago reverso no podría proporcionar la base única para una violación de la legislación antitrust. Id. At 34a, 35a.*

Y aunque tal acuerdo, de no estar en el ámbito de un pleito de patente, muy probablemente sería considerado como una restricción irrazonable al comercio, en vista de que la Ley de Patente otorga el derecho de excluir a otros de hacer, usar, ofertar para venta, o vender la invención *35 U. S. C. 154(a)(1)*, no es necesariamente impermisible en este contexto

El Procurador General convino con la opinión de la Corte de que aunque los asuntos presentados en este caso confirman la necesidad de determinar los estándares propios por los cuales conducir acuerdos legítimos de litigios de patentes, este caso no presenta una oportunidad apropiada para determinar los susodichos estándares.

En cuanto a los alegatos de la FTC que sugieren que la decisión del Onceavo Circuito "agudiza las tensiones" entre el Onceavo y el Sexto Circuito (que sostuvo que los pagos reversos constituían una violación *per se* de las leyes antitrust en el caso *Cardizen CD Antitrust Litigation, 332 F.3d 896, 2003*), afirma que el asunto implicado en este caso y la decisión emitida por la corte no entran en conflicto con aquellos del Sexto Circuito, puesto que los asuntos presentados en *Cardizen* involucraban sustancias que no caían dentro del alcance de la patente supuestamente violada, por tanto no hay una división de circuitos. Más aun el Segundo Circuito en *Tamoxifen, 429 F.3d at 389*, no constituyó los pagos reversos como violaciones *per se* de la Ley Antitrust, además su caso no involucro drogas fuera del alcance de la patente y por tanto no crea una división con el veredicto de *Cardizen* del Sexto Circuito.

Finalmente, la decisión del Onceavo Circuito no excluye ninguna futura demanda anticompetitiva en responsabilidad por otros tribunales de apelación, según lo conjeturado por la FTC; no hay base para asumirlo como fue ilustrado por los casos antedichos. El Procurador General recomendó que la petición para un *writ of certiorari* sea negada.



30 de mayo de 2006 • Sto. Dgo., R. D. • Año II, Volumen XXII

Actividades

INVITACIÓN AL COLOQUIO JURIDICO RV&HB:

"ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL DR-CAFTA"

Expositora Dra. Angélica Noboa Pagán

Jueves 22 de Junio del 2006

Hora: 6:00 p.m.

Salón Canciller

Hotel El Embajador, sito en la Av. Sarasota,
Santo Domingo, Rep. Dom.

R.S.V.P. (809) 535-9511

Redacción: Yeli Martínez Oller

Edición: Angélica Noboa Pagán.

NOBOA PAGÁN – Abogados

Av. Los Próceres, Plaza Diamond, Arroyo Hondo

Teléfono (809) 334.5717 • Fax (809) 334.5716

Los boletines anteriores de AR se encuentran publicados en español e inglés en nuestro sitio en la red www.noboapagan.com

Si desea recibir regularmente AR, escribanos a anoboa@noboapagan.com y será integrado a nuestra lista de distribución.

Actualidad Regulatoria un servicio gratuito en línea de la firma NPA dirigido a los sectores empresarial, público, profesional y académico.