



## LA APLICACIÓN DEL DERECHO *ANTITRUST* AL EJERCICIO UNILATERAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS EE.UU.

Sergio Baches Opi\*

Fernando Díez Estella\*\*

### 1. Introducción.

La cuestión de las relaciones entre las leyes que regulan la propiedad industrial o intelectual y la normativa de defensa de la competencia se ha revelado como uno de los campos de estudio más dinámicos en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia o Derecho *antitrust*.

En la medida en que las primeras otorgan al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial (en adelante, siguiendo la terminología anglosajona, “Derechos de propiedad intelectual”) una suerte de monopolio legal y las segundas persiguen exactamente lo contrario, la existencia de una oferta y demanda en el mercado que garantice la libertad de elección de los consumidores, no resulta sorprendente que los intentos por equilibrar ambos tipos de derechos hayan suscitado múltiples problemas en la práctica.

Otra característica peculiar de este conflicto, que lo hace especialmente digno de estudio y análisis, es la evolución que ha seguido en ambos lados del Atlántico. Como es sabido, los acuerdos o prácticas relacionados con los derechos de propiedad intelectual pueden estar sujetos a dos tipos limitaciones: las normas que prohíben los acuerdos restrictivos de la competencia<sup>1</sup>, y aquéllas que incluyen en la esfera de la antijuricidad a los abusos de una posición de dominio en el mercado<sup>2</sup>. En el ámbito de los acuerdos restrictivos, parece observarse una cierta convergencia entre las normativas comunitaria y estadounidense, plasmada en la promulgación en la Unión Europea del nuevo Reglamento (CE) nº 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004 de Exención por Categorías para determinados Acuerdos de Transferencia de Tecnología (el “Nuevo RECAT”) <sup>3</sup> y sus Directrices de acompañamiento<sup>4</sup>, y en Estados Unidos por las no tan recientes *Department of Justice / Federal Trade Commission Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (las “IP Guidelines”) <sup>5</sup>.

---

\* Abogado especializado en Derecho de la competencia (Barcelona).

\*\* Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Mercantil. Universidad Antonio de Nebrija (Madrid).

<sup>1</sup> Artículo 81 del Tratado CE.

<sup>2</sup> Artículo 82 del Tratado CE.

<sup>3</sup> DOCE L 123/11, de 27 de abril de 2004.

<sup>4</sup> Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología, DOUE C 101/2, de 27 de abril de 2004 (las “Directrices de acompañamiento”).

<sup>5</sup> Disponibles en <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguidehtm>



Más problemático resulta llegar a una conclusión precisa acerca de si la prohibición de los abusos de posición de dominio (que en cierto sentido tiene su equivalente en la prohibición de monopolización o intento de monopolización del Derecho *antitrust* norteamericano - Sección 2 de la Sherman Act) está siendo aplicada de manera convergente en EE.UU. y en la Unión Europea. Como este trabajo argumentará, la Decisión de la Comisión Europea (la “Comisión”) en el asunto *Microsoft* arroja algunas dudas en este sentido.

Precisamente por su mayor actualidad, este trabajo se centrará en el análisis de las conductas unilaterales que, en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, son susceptibles de generar riesgos *antitrust* y, por lo tanto, no abordará la aplicación de las normas del Tratado CE y del Nuevo RECATT a los acuerdos de transferencia de tecnología<sup>6</sup>.

El punto de partida de nuestro análisis es la consideración de si la propiedad intelectual ha de ser tratada, a los efectos del análisis *antitrust*, como cualquier otro tipo de “propiedad”. Nuestra opinión es que, si bien las normas *antitrust* se deben aplicar también a los acuerdos o prácticas que incidan en los derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que no se puede obviar que se trata de un tipo de propiedad con características muy específicas, ya que, en principio, es mucho más fácil apropiarse de este tipo de propiedad que de otros tipos de propiedad que, además, no requieren importantes inversiones en investigación y desarrollo<sup>7</sup>.

Así, en el contexto de la actual realidad industrial y tecnológica, resulta evidente la necesidad de proteger las denominadas –no sin cierta ambigüedad- innovaciones tecnológicas, tanto desde el aspecto de la propiedad intelectual como en cuanto a su explotación económica directa, derivados ambos aspectos de la doble naturaleza (personal y patrimonial) de estas innovaciones. Por tanto, y en la medida en que las innovaciones tecnológicas son bienes susceptibles de apropiación, pueden ser también objeto del tráfico jurídico, especialmente a través de los acuerdos o contratos de transferencia de tecnología<sup>8</sup>.

El siguiente paso en el debate es, pues, sopesar cuál deba ser el contenido de la normativa *antitrust* y la actitud de las autoridades de competencia con relación a la existencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, cabe preguntarse si la actitud favorable a este tipo de acuerdos, y las consiguientes “restricciones” que de ellos se derivan, se deberían traducir en una exención general del

---

<sup>6</sup> En este ámbito puede consultarse, entre otros muchos trabajos, los artículos de BACHES OPI, SERGIO. y RODRIGUEZ ENCINAS, ANA, “El nuevo reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología”, *Revista de Derecho mercantil*, núm. 255, enero-marzo 2005, págs.217-256; y Díez Estrella, F., “Los acuerdos de transferencia de tecnología y el nuevo Reglamento de exención por categorías”, *Curso de Derecho de la Competencia Europeo y Español*, Vol. VI, Ed. Dykinson – Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2005.

<sup>7</sup> § 2.1 de las US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, April 6, 1995.

<sup>8</sup> *Vid.* un análisis exhaustivo de esta figura en GUARDANS CAMBO, I., Capítulo XII: Contratos de Transferencia de Tecnología, en CALVO CARAVACA, A. L. y FERNANDEZ DE LA GANDARA, L. (dir.), *Contratos internacionales*, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 1569 a 1643.



examen *antitrust*. Nuestra opinión es que la existencia de un derecho de propiedad intelectual no puede operar a modo de talismán que exonere de la aplicación del derecho *antitrust*. Sin embargo, las autoridades de defensa de la competencia, o los tribunales llamados a aplicar esta normativa en los litigios privados, deben ser sumamente cautos a la hora de limitar o condenar por aplicación de las normas *antitrust* las conductas o acuerdos de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Resulta evidente que la aplicación formalista del Derecho de defensa de la competencia a este tipo de derechos produciría el efecto de desincentivar la inversión en investigación y desarrollo y, en consecuencia, un estancamiento en los avances tecnológicos de nuestras sociedades.

Sentadas las bases del debate, nuestro análisis de la interrelación entre las leyes que regulan los derechos de propiedad intelectual y las normas tuitivas de la libre competencia se llevará a cabo conforme al siguiente esquema: tras este epígrafe de introducción, se señalarán, en el epígrafe II, los principios que pueden informar la aplicación de la normativa de defensa de la competencia a los derechos de propiedad intelectual. A continuación, en el epígrafe III, se llevará a cabo un análisis más pormenorizado de algunas de las prácticas concretas que tienen lugar en los mercados. Así, examinaremos la jurisprudencia existente sobre las negativas unilaterales a licenciar una determinada tecnología y las situaciones en las que el titular de un derecho de propiedad intelectual puede ser obligado a licenciar su tecnología (*compulsory licensing*); la problemática que suscitan los acuerdos de establecimiento de estándares industriales (*standard setting agreements*); los límites a la libertad para fijar los cánones y royalties aplicados en los acuerdos de licencia –y, en su caso, su carácter excesivo o discriminatorio-. Finalmente, en el epígrafe IV se ofrecerán una serie de conclusiones.

## **2. Principios legales y económicos que debieran inspirar la relación entre el Derecho *antitrust* y los derechos de propiedad intelectual.**

Existe un cierto consenso en que una política *antitrust* eficaz debe perseguir y sancionar, única y exclusivamente, los comportamientos anticompetitivos, entendiendo por tales aquéllos que provocan una asignación ineficiente de recursos, y por tanto, efectos perjudiciales sobre el bienestar de los consumidores a través de un empeoramiento de la estructura competitiva de los mercados<sup>9</sup>.

El Derecho *antitrust* no debiera tener, al menos directamente, funciones redistributivas de renta o de búsqueda –en sentido amplio- del reparto equitativo de la riqueza o la equidad en las relaciones comerciales entre particulares. Los caracteres que deben inspirar su aplicación son, consecuentemente, la objetividad, la transparencia y la predictibilidad, ya que la aspiración de cualquier normativa *antitrust* no es otra que crear un marco de seguridad jurídica y de estructura concurrencial saneada que garantice el buen funcionamiento de los mercados.

Por el contrario, las leyes relativas a la propiedad industrial o intelectual lo que tienden es a proporcionar una serie de recompensas para un tipo de comportamiento tan pro-competitivo como es la inversión en innovación y desarrollo. Evidentemente,

---

<sup>9</sup> BORK, ROBERT, H., *The Antitrust Paradox*, New York, 2ª ed. 1993, págs. 81 *et seq.*



también tienen en cuenta el bienestar del consumidor, pero de diferente forma a como lo hace el derecho *antitrust*: en primer lugar, recompensan a quienes innovan con un derecho exclusivo que supone un incentivo para el desarrollo y lanzamiento en el mercado de nuevos productos y servicios; en segundo lugar, intentan establecer un equilibrio entre dicha exclusividad y algún tipo de acceso a esas innovaciones, a través de la limitación en el tiempo de las patentes o derechos de autor o la obligatoriedad de licenciar, en determinados supuestos la tecnología obtenida; en tercer y último lugar, suelen incluir algún tipo de procedimiento frente al titular de los derechos de propiedad intelectual para que, tanto un cliente como un rival, puedan obtener protección jurídica en caso de que aquél los denuncie por infracción de dicho derecho de propiedad industrial o intelectual<sup>10</sup>.

Varias son las teorías que se han planteado para resolver o intentar mitigar el conflicto entre el Derecho *antitrust* y los Derechos de propiedad intelectual. Estas teorías reflejan las diferentes posturas utilizadas con el fin de llegar a un equilibrio óptimo entre las leyes de propiedad industrial y las de la competencia.

El primer modelo teórico al que nos referiremos es aquél que aboga por conceder a los titulares de derechos de propiedad intelectual inmunidad absoluta frente a las normas *antitrust*<sup>11</sup>. Dado que los derechos de propiedad intelectual conceden a su titular la facultad de conceder o rechazar el otorgamiento de licencia, la decisión de un operador económico de no licenciar sus derechos de propiedad intelectual o de licenciarlos bajo determinadas condiciones no debería dar lugar a ninguna responsabilidad desde el punto de vista del derecho de la competencia. Los defensores de este punto de vista argumentan que la aplicación del Derecho de defensa de la competencia a las conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual supone una amenaza a los incentivos económicos que ofrece la inversión en innovación. Desde este punto de vista, los legisladores, al reconocer el poder de exclusión de terceros a los titulares de derechos de propiedad intelectual, reconocen implícitamente que el ejercicio de estos derechos no puede incurrir en una violación de las normas de la competencia<sup>12</sup>.

Una segunda escuela de pensamiento defiende que el planteamiento de la inmunidad frente al derecho de defensa de la competencia es erróneo<sup>13</sup>. Es indiscutible que el objetivo de los derechos de propiedad intelectual es el de fomentar y recompensar la innovación<sup>14</sup>. No obstante, los defensores de esta postura reivindican que el derecho de recuperar las inversiones en investigación y desarrollo y la obtención de una

<sup>10</sup> R. HEWITT PATE (Assistant Attorney General, Antitrust Division, US Department of Justice), "Competition and Intellectual property in the US: Licensing Freedom and the Limits of Antitrust", discurso pronunciado en la EU Competition Workshop celebrada en Florencia, 3 de junio de 2005, pág. 3.

<sup>11</sup> Vid. Buerling, Lee & Krug, "The Antitrust Duty to Deal and Intellectual Property Rights", 24 J. Corp., pág. 535.

<sup>12</sup> Esta es la postura que parece haber adoptado en los EE.UU. la Corte de Apelación del Circuito Federal (Court of Appeals for the Federal Circuit). *In re Indep. Serv. Org.*, 989 F. Supp., págs. 1135-36.

<sup>13</sup> Vid. PATTERSON, MARK; R. "When is Property Intellectual?: The Leveraging Problem", 73 S. CAL. L. REV., 1133 (2000).

<sup>14</sup> *Id.*



remuneración razonable o suficiente no debería ser ilimitado<sup>15</sup>. Según estos autores, existen muchas situaciones en las que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual puede llegar a producir efectos anticompetitivos en el mercado lo suficientemente importantes como para neutralizar los beneficios que se derivarían de una inmunidad absoluta<sup>16</sup>. La exclusión de un competidor del titular de una patente a raíz de una negativa de este último a concederle una licencia sobre su patente podría permitir al titular de la patente incrementar el precio de sus productos por un importe X (aumentando su incentivo innovador) mientras que la obligación de licenciar puede producir una disminución en el bienestar de los consumidores<sup>17</sup>.

Por lo tanto, es preciso evaluar las eficiencias y beneficios, así como el impacto negativo, que la aplicación de la normativa *antitrust* al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual puede producir en los incentivos a la innovación<sup>18</sup>. Como vemos, esta segunda postura tiende a reconciliar los derechos de propiedad intelectual con el derecho de la competencia, limitando la aplicación de las normas *antitrust* a aquellas situaciones en las que concurran circunstancias excepcionales.

En los EE.UU., las agencias federales (IP Licensing Guidelines, Apartado 2.1) y el Noveno Circuito<sup>19</sup> han adoptado esta postura. Asimismo, como se mostrará en el Apartado 3 siguiente, la Comisión Europea y los Tribunales comunitarios también han abrazado en cierto sentido esta línea doctrinal. En su sentencia, la Corte de Apelación del Noveno Circuito, consciente de los efectos negativos que la incursión del Derecho *antitrust* puede producir en los incentivos a la innovación, aceptó que el reconocimiento por las leyes de propiedad intelectual de un derecho a la exclusión de terceros por parte de los titulares de los derechos permite que las negativas a contratar estos derechos se beneficien de una presunción de validez *iuris tantum* frente a la normativa *antitrust*. Asimismo, tampoco han faltado teóricos que han intentado elaborar métodos más o menos matemáticos para resolver el dilema. Así, el Profesor Kaplow argumenta que, considerando que la principal cuestión en toda esta discusión está relacionada con la necesidad de salvaguardar los incentivos adecuados para los titulares o potenciales titulares de derechos de propiedad intelectual, el método óptimo para determinar si el titular de un derecho de propiedad intelectual ha infringido una norma de derecho de la competencia consiste en analizar cada posible infracción a la luz de un test/ratio numérico. Este test compara las ventajas e incentivos percibidas por el titular de un derecho de propiedad intelectual con la pérdida de bienestar para la sociedad que una determinada práctica realizada al amparo del monopolio que puede ocasionar<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> KAPLOW, LOUIS, "The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal", 97 HARV. L. REV., 1813, 1818 (1984).

<sup>16</sup> Vid. SCHERER, F.M. & ROSS, DAVID, INDUSTRIAL MARKET STRUCTURE & ECONOMIC PERFORMANCE 660 (3rd ed. 1990).

<sup>17</sup> Kaplow, *supra* nota 6, 1819.

<sup>18</sup> Vid. PITOFSKY, ROBERT, *Antitrust Analysis in High-Tech Industries: A 19th Century Discipline Addresses 21st Century Problems*, 4 TEX. REV. L. & POLY. 88 a 139 (1999).

<sup>19</sup> Court of Appeals for the Ninth Circuit, asunto *Kodak II* (Image Technical Servs., Inc. v Eastman Kodak Co.), 125 F.3d 1195, 1211 (9th Cir. 1997).

<sup>20</sup> Vid. una explicación más detallada de este test en el Apartado de este trabajo dedicado a las prácticas discriminatorias.



Tanto el planteamiento de la inmunidad frente a las normas del derecho de la competencia como el planteamiento menos radical adoptado por algunas autoridades de competencia han sido criticados por ser considerados demasiado simplistas<sup>21</sup>.

Según algunos autores, ambas aproximaciones al problema son defectuosas ya que no logran establecer un equilibrio adecuado entre los beneficios que le reporta a la sociedad los derechos de propiedad intelectual y el coste social que implica el otorgamiento de determinados derechos a sus titulares<sup>22</sup>. El planteamiento en favor de la inmunidad frente a las normas de defensa de la competencia elude el problema, ya que hace prevalecer los derechos de propiedad intelectual sobre el interés público por el mantenimiento de la libre competencia. En definitiva, se trata de un planteamiento que desconoce el hecho de que cuando la legislación de propiedad intelectual concede privilegios a los titulares de estos derechos también persigue un interés público y no únicamente la mera retribución del inventor<sup>23</sup>. Se argumenta en este sentido que las normas de propiedad industrial conceden privilegios con el propósito de incentivar la creación de invenciones<sup>24</sup>, pero que estos “privilegios” son limitados, porque precisamente, la ratio de todo el sistema consiste en crear un incentivo a la innovación que no suponga un coste monopolístico más elevado del que sea necesario<sup>25</sup>.

El segundo planteamiento, tanto si adopta el sistema de presunciones o el test del prof. Kaplow, tampoco está exento de fallos. La aproximación al problema sobre la base del juego de presunciones ha sido criticada por no afrontar el problema de los incentivos que son necesarios para la promoción de la innovación<sup>26</sup>. Por otro lado, se argumenta que aunque el test de ratio de Kaplow puede resolver este problema, es de difícil aplicación en la práctica<sup>27</sup>. El cálculo del balance entre las ganancias y las pérdidas que una determinada práctica puede reportar a la sociedad exigiría de las autoridades antitrust o de los tribunales el ejercicio de una función para la que no están preparadas<sup>28</sup>, lo que les podría llevar a evaluar erróneamente la necesidad, por ejemplo, de obligar al titular de una patente a conceder una licencia a terceros. En definitiva, según estos autores, ningún modelo económico hasta la fecha ha elaborado un instrumento preciso para poder medir con precisión los incentivos necesarios y suficientes para garantizar un óptimo de innovación<sup>29</sup>, y por ello, el mecanismo que intente compatibilizar ambos tipos de normas no puede estar basado en un mero test numérico.

<sup>21</sup> Vid. PATTERSON, *op. cit.*, pág. 1140.

<sup>22</sup> KAPLOW, *op. cit.* págs. 256, a 1845-49, PATTERSON, *op. cit.*, págs. 1139.

<sup>23</sup> PATTERSON, *op. cit.*, pág. 1139. Vid. también *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661, 666 (1944)

<sup>24</sup> Ver *e.g.*, 35 U.S.C.

<sup>25</sup> PATTERSON, *op. cit.*, pág. 1139.

<sup>26</sup> *Id.* p. 1140.

<sup>27</sup> *Id.* p. 1139.

<sup>28</sup> Ver KAPLOW, *op. cit.* pág. 1833.

<sup>29</sup> LAO, MARIANO, *Unilateral Refusal to Sell or License Intellectual Property & Antitrust Duty to Deal*, 9 CORNELL J. L. PUB. POL'Y. 193, 214-15 (1999); PATTERSON, *op. cit.*, pág. 1139.



El profesor Mark Patterson, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham (Nueva York) ha propuesto recientemente una interesante teoría que pretende superar los problemas que el test de Kaplow plantea en la práctica. La propuesta de Patterson se fundamenta en la idea de que las patentes y derechos de autor o copyrights protegen las invenciones y expresiones pero no los productos<sup>30</sup>. Según este autor, el derecho de propiedad intelectual sólo debería proporcionar una protección especial cuando el propietario de estos derechos rechaza el acceso a la esfera de su invención que está realmente protegida por la el derecho propiedad intelectual<sup>31</sup>. Según Patterson, un proveedor de servicios que quiere acceder a unas piezas de recambio protegidas por un derecho de propiedad intelectual para instalarlas en los equipos de un tercero no puede decirse que quiera hacer “uso” de la propiedad intelectual del titular<sup>32</sup>. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la denegación de una licencia por el titular de un derecho de propiedad intelectual no estaría justificada frente a la normativa *antitrust* por el mero hecho de que dichos productos estuvieran protegidos por una patente<sup>33</sup>.

El inconveniente de este último modelo es que resulta difícil argumentar que la venta de una pieza protegida por un derecho de propiedad intelectual no implica ya un uso de la misma, y la exclusividad en ese uso es lo que precisamente tratan de garantizar las normas destinadas a proteger la propiedad intelectual.

Como el anterior análisis revela, no existe un modelo de análisis plenamente aceptado. Lo que sí se percibe es un cierto consenso en que la valoración de los acuerdos o prácticas que tengan que ver con los derechos de propiedad intelectual debe basarse en un análisis económico de los efectos que la supuesta práctica o conducta produce sobre la competencia. En este sentido, en ausencia de estudios económicos que prueben los efectos sobre la competencia de una determinada conducta, los derechos de propiedad intelectual deberían prevalecer sobre la normativa de defensa de la competencia<sup>34</sup>.

### **3. Las conductas unilaterales en el ejercicio de los Derechos de propiedad intelectual.**

Como se ha indicado en la introducción, en este apartado se analizan algunas de las prácticas concretas que han planteado problemas en el ámbito de la interrelación entre el Derecho *antitrust* y los Derechos de propiedad intelectual y, en particular, aquellas conductas que han suscitado problemas en el ámbito de la aplicación del artículo 82 del Tratado CE.

---

<sup>30</sup> *Id.* pág. 1143.

<sup>31</sup> *Id.* pág.1135.

<sup>32</sup> *Id.* pág. 1136.

<sup>33</sup> *Id.* pág. 1135.

<sup>34</sup> Esta conclusión es coherente con el nuevo enfoque económico que la Comisión Europea propone en la aplicación del artículo 82 del Tratado. *Vid.* en este sentido el documento de discusión de la Comisión disponible en Disponible en <http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf>



A algunas de ellas se refiere el reciente *Discussion Paper* de la Comisión Europea en relación a los abusos de exclusión, y cuya aplicación en este campo es de especial relevancia.

**A) La negativa unilateral a licenciar como posible abuso de posición de dominio.**

La aplicación del artículo 82 del Tratado CE a las negativas a licenciar un derecho de propiedad intelectual cuando su titular ostenta una posición de dominio es quizás el ámbito en el que la discrepancia entre el Derecho *antitrust* y los derechos de propiedad intelectual se ha hecho más patente, y el que ha suscitado más preocupación en la industria a ambos lados del Atlántico. En los EE.UU., la aplicación de la Sección 2 de la Sherman Act a las negativas unilaterales a licenciar ha sido también una fuente importante de litigiosidad, aunque, con carácter general, ha prevalecido el interés de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

En la Unión Europea, es en el asunto *Parke Davis* donde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (“TJCE”) destacó, por primera vez, que el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual puede ser abusivo<sup>35</sup>. La siguiente sentencia que nos merece un comentario en este ámbito es la que pronunció el TJCE en el asunto *Volvo/Veng*<sup>36</sup>. El TJCE, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice and Wales, estableció, como principio general, que la negativa del titular de un modelo registrado sobre los laterales delanteros de los automóviles Volvo de la serie 200 de conceder una licencia para la importación de dichas piezas y su posterior venta a cambio de una compensación razonable no puede considerarse en sí misma un abuso de posición de dominio contrario al artículo 82 del Tratado CE [ex artículo 86].

Sin embargo, una vez sentado este principio, el TJCE matizó que el ejercicio del derecho exclusivo por el titular de un modelo registrado relativo a las piezas de la carrocería de vehículos automóviles puede estar prohibido por el artículo 82 del Tratado CE, si conduce, por parte de una empresa que ostente posición de dominio a determinados comportamientos, tales como “*la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a los talleres independientes, la fijación precios para las piezas de recambio a un nivel no equitativo, o la decisión de no seguir produciendo piezas de recambio para un determinado modelo cuando todavía circulan muchos vehículos de ese tipo.*”<sup>37</sup>

Por tanto, el TJCE quiso en este caso conciliar, por un lado, el Derecho exclusivo de Volvo a *explotar* su derecho de propiedad intelectual sobre los laterales delanteros con el deseo de los talleres (con independencia de si los talleres eran clientes

<sup>35</sup> Sentencia del TJCE de 29 de febrero de 1968, *Parke Davis & Co v. Probel*, Asunto 24/67, Rec. 55 (1968).

<sup>36</sup> Sentencia del TJCE de 5 de octubre de 1988, *AB Volvo v. Erik Veng*, Asunto 238/87, Rec. 6211 (1989). En este sentido, también la Sentencia del TJCE de 5 de octubre de 1988, *Cicra & SpA Maxicar v. Renault*, Asunto 53/87, Rec. 6039 (1988).

<sup>37</sup> STJCE *Volvo/Veng*, considerandos 8 y 9.





habituales o nuevos clientes de Volvo) a *utilizar* las piezas de la carrocería que incorporan esos derechos de propiedad intelectual y que son necesarias para prestar sus servicios de reparación. De ahí que dos de las circunstancias apuntadas por el TJCE como posibles abusos se refieran a *la negativa o interrupción del suministro de las piezas* y que, en ningún momento, el TJCE se cuestione el derecho legítimo de Volvo a no licenciar la fabricación y/o la distribución de dichas piezas a un tercero<sup>38</sup>.

La Comisión Europea, sin embargo, pareció adoptar una postura más restrictiva que el TJCE en *Volvo/Veng*, cuando incoó un procedimiento de infracción contra *Ford Motor Company*<sup>39</sup>, acusándola de intentar eliminar a fabricantes independientes de piezas de carrocería compatibles con las piezas de los vehículos de la marca Ford, denegándoles las licencias de fabricación correspondientes. Finalmente, la Comisión sobreseyó el procedimiento al aceptar el compromiso de Ford de invocar sus derechos de propiedad intelectual sobre los componentes de las carrocerías de sus modelos solamente durante tres años, para posteriormente, o bien renunciar a los mismos, o bien conceder licencias bajo condiciones razonables y no discriminatorias a estos fabricantes competidores.

Cabe cuestionarse si la postura de la Comisión en el asunto *Ford Motor Company* sigue vigente en la actualidad a la luz de los sucesivos pronunciamientos del TJCE en los que se advierte que la obligación de licenciar por parte de una empresa en posición de dominio debe limitarse a circunstancias excepcionales, circunstancias que, además y como se expondrá más adelante, han sido definidas de manera muy restrictiva.

En efecto, es en el asunto *Magill*<sup>40</sup> donde el TJCE, desarrollando la jurisprudencia *Volvo/Veng* y, por tanto, sin contradecirla, estableció con cierta claridad que únicamente en “circunstancias excepcionales” el titular de un derecho de propiedad intelectual en posición de dominio puede ser obligado a licenciar sus derechos de propiedad intelectual a un competidor potencial. En el caso *Volvo/Veng*, el TJCE identificó esas circunstancias excepcionales en la negativa de una empresa a licenciar sus derechos de propiedad intelectual para que terceros independientes puedan utilizar las piezas de recambio que incorporan dichos derechos de propiedad intelectual o en la imposición de precios abusivos por dichas piezas.

La jurisprudencia *Magill*, sin embargo, supone un paso más en la sistematización de las situaciones en las que una empresa dominante está obligada a licenciar sus derechos de propiedad intelectual para evitar incurrir en un abuso de su posición de dominio. En efecto, mientras que en la sentencia *Volvo/Veng*, las circunstancias excepcionales se referían a conductas del titular del derecho de propiedad intelectual que iban más allá de la mera negativa a licenciar los derechos de propiedad

<sup>38</sup> BACHES OPI, SERGIO., “The application of the essential facilities doctrine to intellectual property licensing in the European Union and the United States: Are intellectual property rights still sacrosanct,?” *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. XI, Winter 2001, Number 2, p 450 y 452-453.

<sup>39</sup> IP(90)4, de 10 de enero de 1990.

<sup>40</sup> Sentencia del TJCE de 6 de abril de 1995, *Radio Telefis Eireann v. Comisión*, asuntos acumulados C-241/91 P & C-242/91 P, Rec. I-743 (1995).



intelectual (i.e. la negativa a vender piezas de recambio o imposición de precios abusivos), la jurisprudencia *Magill*, establece por primera vez en el Derecho europeo de la competencia que también en circunstancias excepcionales la mera negativa de un titular de derechos de propiedad intelectual en posición de dominio (es decir, sin realizar actos que merezcan un análisis *antitrust* independiente) puede dar lugar a un abuso de posición de dominio contrario al artículo 82 del Tratado CE.<sup>41</sup>

En el asunto *Magill*, la conducta que se reputó abusiva, y contraria al artículo 82 del Tratado CE, consistía en la negativa de tres emisoras de televisión que emitían en Irlanda e Irlanda del Norte a licenciar sus derechos de autor sobre sus listas semanales de programas de televisión a Magill, una empresa que deseaba comercializar una guía semanal de televisión. Para ello, precisaba las informaciones de los listados de programación de las tres cadenas de televisión.

El TJCE sostuvo, confirmando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (el “ ”), a su vez confirmatoria de la decisión condenatoria de la Comisión Europea, que, en el caso de autos, concurrían las siguientes tres circunstancias excepcionales para poder calificar la conducta de las cadenas de televisión como abusiva: en primer lugar, que el permiso para reproducir las informaciones de los listados de televisión resultaba indispensable para poder confeccionar la guía semanal; en segundo lugar, que la negativa a licenciar sus derechos de autor impedía la aparición de un nuevo producto, una guía semanal completa de programación, para el que había una demanda; y, en tercer lugar, que las tres cadenas, gracias a dicha negativa, se reservaban un mercado secundario, el de las guías semanales de televisión, excluyendo cualquier competencia en el mismo<sup>42</sup>.

El pronunciamiento del TJCE en el asunto *Magill* suscitó gran revuelo entre aquellos sectores para los que los derechos de propiedad intelectual constituyen un elemento esencial de negocio (tales como la industria informática o del software)<sup>43</sup>. Sin embargo, desde un principio se argumentó que la solución adoptada por los tribunales comunitarios en el asunto *Magill* no debía extrapolarse a supuestos de hecho distintos de los que originaron este litigio. De hecho, se ha afirmado desde diferentes instancias que en la decisión de los jueces comunitarios podría haber influido la idea subyacente de que los listados de programación carecían de la suficiente carga innovadora como para justificar su protección al amparo de los derechos de autor, tal y como por otra parte sucedía al amparo de la legislación británica e irlandesa y, en consecuencia, la licencia obligatoria de tales derechos no era susceptible de producir un impacto significativo en los incentivos a la inversión en investigación y desarrollo en el ámbito de la creación de guías de programación<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> BACHES OPI, *op. cit.* pág. 453.

<sup>42</sup> Sentencia del TJCE de 6 de abril de 1995, *Radio Telefis Eireann v. Comisión*, asuntos acumulados C-241/91 P & C-242/91 P, Rec. I-743 (1995), considerandos 50 a 58.

<sup>43</sup> BACHES OPI, *op. cit.*, págs. 458 a 462.

<sup>44</sup> *Ibid.*, págs. 460 y 461. *Vid.* KORAH, V. *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford, 1996, págs. 53 y 54.



Con independencia de las razones que pudieron influir en el fallo del TPI y del TJCE en el asunto *Magill*, lo cierto es que la jurisprudencia post-*Magill* ha venido a confirmar el carácter restrictivo que el TJCE quiso otorgar a su pronunciamiento. Las sentencias posteriores del TPI en el asunto *Ladbroke* y del TJCE en el asunto *Oscar Bronner*<sup>45</sup> contribuyeron a disipar el temor de la industria a que los tribunales comunitarios, o la propia Comisión Europea, pudieran hacer una interpretación extensiva de las “circunstancias excepcionales” que hacen surgir la obligación de licenciar un derecho de propiedad intelectual a un tercero.

En el asunto *Ladbroke*<sup>46</sup>, la Comisión archivó una denuncia de Tiercé Ladbroke (una casa de apuestas hípcas ubicada en Bélgica) contra la negativa por parte de los titulares exclusivos de los derechos de retransmisión de las imágenes y el sonido de las carreras hípcas francesas a licenciarle sus derechos. Ladbroke recurrió la decisión de la Comisión ante el TPI, que confirmó el razonamiento de la Comisión. El TPI apreció tres diferencias entre el caso de autos y los hechos que dieron lugar a la sentencia *Magill*. En primer lugar, Ladbroke ostentaba una posición de dominio en el mercado belga de las apuestas hípcas. En segundo lugar, la licencia de los derechos de retransmisión no era indispensable para que Ladbroke pudiera continuar prestando sus servicios de apuestas y, finalmente, las imágenes tampoco eran indispensables porque se muestran después de que las apuestas hayan sido realizadas. En consecuencia, el TPI falló que:

*“131 Aun suponiendo que la presencia de las sociedades de carreras en el mercado belga de sonido e imágenes no sea, en el caso de autos, un elemento determinante a efectos de la aplicación del artículo 86 [actualmente artículo 82], dicha disposición del Tratado no es aplicable al presente asunto. En efecto, la negativa opuesta a la demandante sólo puede estar sujeta a la prohibición del artículo 86 si se refiere a un producto o servicio que es esencial para el ejercicio de la actividad de que se trata, en el sentido de que no existe ningún sustituto real o potencial o es un producto nuevo cuya aparición sería obstaculizada, a pesar de una demanda potencial específica, constante y regular, por parte de los consumidores (véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Rec. p. I-743, apartados 52, 53 y 54).”*

<sup>45</sup> Sentencia del TJCE de 26 de noviembre de 1998, *Oscar Bronner GmbH&Co KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag*, Asunto C-7/97, Rec. I-7791 (1998). Los hechos que dieron lugar al caso *Oscar Bronner* no se refieren a la negativa de un titular de un derecho de propiedad intelectual en posición de dominio de conceder una licencia a un tercero, sino a la negativa de acceso a una infraestructura de distribución diaria de periódicos en Austria. Sin embargo, el fallo del TJCE sirve para ilustrar que el titular de una infraestructura esencial sólo puede ser forzado a conceder acceso a un competidor actual o potencial cuando dicha infraestructura es esencial o indispensable para la entrada en el mercado o el mantenimiento en el mismo de dicho competidor. La sentencia *Oscar Bronner* es, por tanto, revelante, porque clarifica que le mero hecho de que el acceso a una infraestructura sea ventajoso no es suficiente para forzar a su titular a facilitar el acceso a terceros.

<sup>46</sup> Sentencia del TPI de 12 de junio de 1997, *Tiercé Ladbroke SA v. Commission*, Asunto T-504/03, Rec. II-927 (1997).



Los pronunciamientos del TJCE en los asuntos *Magill* y *Oscar Bronner* y el pronunciamiento del TPI en el asunto *Ladbroke* proporcionan la certeza de que tienen que concurrir circunstancias excepcionales para que el titular de un derecho de propiedad intelectual que ostente una posición de dominio se vea obligado a licenciar sus derechos a terceros.

Sin embargo, la interpretación de los elementos que configuran dichas circunstancias excepcionales todavía planteaba dudas. Por un lado, la interpretación, por parte del TPI del test establecido por el TJCE en *Magill* parecía dar a entender que se trataba de elementos alternativos y no cumulativos. En particular, existían dudas acerca de si existía la obligación de licenciar un derecho de propiedad intelectual esencial cuando la empresa dominante ya producía el producto en cuestión. Asimismo, se planteaba la duda de si los efectos excluyentes de la negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual debían producirse en un mercado secundario, o si, por el contrario, la obligación de licenciar también surgía cuando se producían en el mercado principal. Finalmente, también se planteaba la duda acerca de si la jurisprudencia *Magill* debía circunscribirse exclusivamente a las negativas a licenciar derechos de propiedad intelectual poco “meritorios”.

El TJCE tuvo ocasión de clarificar algunos de estos extremos en su Sentencia de 29 de abril de 2004 en el asunto *IMS Health v. NDC Health*<sup>47</sup>, en la que, apoyándose principalmente en la doctrina *Magill* y *Oscar Bronner*, reafirmó – respondiendo así a una cuestión prejudicial planteada por el *Landgericht Frankfurt a Main* (Alemania)- que la negativa de licenciar un derecho de propiedad intelectual no constituye, en sí misma, un abuso de posición dominante, aunque el ejercicio de ese derecho exclusivo sí puede, en circunstancias excepcionales, ser abusivo<sup>48</sup>.

En este asunto, lo que se analizaba era la negativa de IMS, empresa especializada en la realización de estudios estadísticos sobre ventas regionales de medicamentos en el mercado Alemán, a conceder a uno de sus competidores una licencia de sus derechos de autor sobre la llamada “estructura de 1.860 segmentos”. Esta estructura de segmentos es una base de datos que, con arreglo a la Ley alemana sobre derechos de autor (*Urheberrechtsgesetz*) puede ser protegida por un derecho de propiedad intelectual.

<sup>47</sup> Sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. OHG*, asunto C-418/01 (pendiente de publicación), y que ha sido precedida por una larga serie de pronunciamientos de la Comisión y del TPI: Decisión 2002/165/EC, de la Comisión, de 3 de julio de 2001, de adopción de medidas cautelares (Asunto COMP D3/38.044 – *NDC Health v. IMS Health*); Auto del Presidente del TPI, de 26 de octubre de 2001, Asunto T-184/01, *IMS Health v. Commission*, 2001, Rec. II-3139, ordenando la suspensión de la ejecución de la anterior decisión; Auto del Presidente del TPI, Asunto C-481/01, *NDC Health v. IMS Health and Commission*, 2002, Rec. I-3401, desestimando el recurso contra el anterior auto; Decisión 2003/741/EC, de la Comisión, de 13 de agosto de 2003, (Asunto COMP D3/38.044 – *NDC Health v. IMS Health*: medidas cautelares) revocando su primera decisión.

<sup>48</sup> *Vid.* un análisis en profundidad en FINE, F., “NDC / IMS: A Logical Application of Essential Facilities Doctrine”, *European Competition Law Review*, Vol. 23 (9), Sept. 2002, págs. 457 y ss.



El TJCE, basándose en la jurisprudencia *Magill*, sostuvo que para que la negativa de una empresa que ocupa una posición de dominio y es titular de un derecho de propiedad intelectual a conceder una licencia sobre dicho derecho pueda constituir un comportamiento abusivo, el producto que incorpora dicho derecho de propiedad intelectual tiene que ser *indispensable* para el ejercicio de la actividad de la empresa que solicita la licencia, y además, se deben cumplir cumulativamente tres condiciones adicionales:

- a) que la empresa que reclama la licencia tenga la intención de ofrecer un producto o servicio nuevo que no sea ofrecido por el titular del derecho y respecto del cual haya una demanda potencial o real por parte de los consumidores;
- b) que negativa de licenciar no esté objetivamente justificada, y
- c) que la negativa pueda reservar al titular del derecho de propiedad intelectual un mercado derivado, eliminando toda competencia en el mismo.

La sentencia del TJCE aclara, por tanto, algunas de las incertidumbres que todavía existían en relación a la jurisprudencia *Magill* y, en particular, establece con claridad que una empresa en posición de dominio que fabrica y comercializa un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual no puede ser obligada a licenciar su derecho de propiedad intelectual para permitir a un tercero fabricar un producto competidor. En este punto, el TJCE resolvió que:

*“49. Por consiguiente, la negativa de una empresa que ocupa una posición dominante a permitir el acceso a un producto protegido por el derecho de propiedad intelectual, siendo así que ese producto es indispensable para operar en un mercado derivado, sólo puede considerarse abusiva en el caso de que la empresa que ha solicitado la licencia no pretenda limitarse, esencialmente, a reproducir productos o servicios que ya ofrece en el mercado derivado el titular del derecho de propiedad intelectual, sino que tenga la intención de ofrecer productos o servicios nuevos que el titular no ofrece y respecto a los cuales existe una demanda potencial por parte de los consumidores.”*

En cuanto al requisito de que la exclusión se produzca en un mercado derivado o secundario, el TJCE adoptó una interpretación amplia de este requisito resolviendo que basta demostrar la existencia de un mercado derivado “potencial”, “incluso hipotético”, y que, en consecuencia, es decisivo que puedan determinarse dos fases de producción distintas, que estén relacionadas entre sí porque el producto anterior es un elemento indispensable para suministrar el producto derivado<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> STJCE en el asunto IMS, considerandos 40 a 47.



La jurisprudencia *IMS* podría ser también relevante por cuanto que se ha destacado que el derecho de autor concedido por la Ley alemana de derechos de autor sobre las bases de datos de IMS podría ser calificado como “débil”<sup>50</sup>. Esto permitiría argumentar que, hasta la fecha, la jurisprudencia del TJCE en relación con las negativas a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual se ha circunscrito a derechos de propiedad intelectual que protegían invenciones con un contenido creativo limitado.

El pronunciamiento del TJCE en el asunto *IMS* también permite intuir lo que parece ser una disparidad de criterios entre la Comisión Europea (que sería mucho más restrictiva frente al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual) y el TJCE, tal y como revela la postura de la Comisión a la hora de conceder las medidas cautelares que solicitó la denunciante NDC, decisión que sería anulada posteriormente por el Auto del Presidente del TPI de 26 de octubre de 2001<sup>51</sup>. La disparidad de criterio entre el TJCE y la Comisión se manifiesta también en la Decisión sobre el asunto *Microsoft*, emitida en marzo de 2004 y, por tanto, antes de que el TJCE diese a conocer su sentencia en el asunto *IMS*.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> HEWITT PATE, R., *op. cit.*, pág. 7.

<sup>51</sup> Auto del Presidente del TPI, de 26 de octubre de 2001, Asunto T-184/01, *IMS Health v. Commission*, 2001, Rec. II-3139.

<sup>52</sup> Algunas autoridades y tribunales nacionales también parecen haber interpretado de manera amplia la jurisprudencia *Magill*, *Oscar Bronner* y *Ladbroke*. Así, el Tribunal de Defensa de la Competencia (el “TDC”), en su Resolución de 5 de abril de 2002 (Expte. 517/01 *Iasist/3M*) declaró que la empresa 3M había abusado de su posición de dominio, en contravención del artículo 6 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, al negarse a conceder a uno de sus competidores en el mercado de los analizadores para la realización de estadísticas en hospitales una licencia sobre su agrupador de estadísticas (software protegido por *copyright*), siendo éste último un producto que se oferta conjuntamente con el analizador. El TDC, pese a reconocer que el agrupador de 3M “no resulta ser imprescindible para que la denunciante pueda efectuar su actividad”, sostuvo que la actuación de 3M tenía una “excesiva influencia” en el mercado de los analizadores. En el Reino Unido cabe destacar el pronunciamiento de la English Court of Appeal en el asunto *Intel v. Via Technologies*, y que aborda igualmente estas cuestiones en el mercado de las CPU’s (*central processing units*) y los chips, en relación a una serie de licencias cruzadas entre ambas empresas, que plantearon el problema de si la denuncia de incumplimiento por parte del licenciataria era en realidad una forma de obligar a Via Technologies a licenciar su tecnología a Intel, y si la negativa de licenciar de Intel podía constituir un abuso de su posición de dominio. La English Court of Appeals revocó la decisión sumaria del juez de instancia en favor de Intel y declaró que éste debía entrar a analizar en detalle las alegaciones de abuso de Via Technologies. Según la English Court of Appeals, a la luz de la jurisprudencia *Magill* y del Auto del Presidente del TPI de 26 de octubre de 2001 en el asunto *IMS*, la negativa por una empresa en posición de dominio la licenciar sus derechos de propiedad intelectual puede ser constitutiva de un abuso incluso si no se impide la aparición de un nuevo producto o se excluye toda la competencia del mercado (*Vid. FINE, F.*, “The Use of Article 82 to Compel a Compulsory Patent License: Intel v. Via Technologies Takes Magill / IMS One Step Further”, *AT-IP Report*, February 13, 2003, disponible en [http://www.abanet.org/antitrust/committees/intel\\_property/intel.html](http://www.abanet.org/antitrust/committees/intel_property/intel.html)). En relación con estos dos precedentes, debe destacarse, que ambos fueron resueltos con anterioridad a la Sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004 en el asunto *IMS* y que, en consecuencia, a la luz de la lectura restrictiva que el TJCE realizó de la jurisprudencia *Magill*, se podría intentar argumentar que la postura de las autoridades españolas de defensa de la competencia en el asunto *Iasist/3M* y de la English Court of Appeals no se ajusta plenamente a los criterios que el TJCE ha establecido que deben concurrir para obligar al titular de un derecho de propiedad intelectual en posición de dominio a conceder una licencia a un tercero.



La ya histórica Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004 en el caso *Microsoft*<sup>53</sup>, ha venido a reavivar la incertidumbre acerca del tratamiento que la Comisión reserva a las negativas a licenciar derechos de propiedad intelectual por parte de una empresa dominante.

Esta Decisión tiene su origen en una denuncia presentada en 1998 ante la Comisión por Sun Microsystems, alegando que Microsoft se había negado a proporcionarle información necesaria en relación a los APIs (*Application Programming Interfaces* - Interfaz de Programación de Aplicación) para poder desarrollar sus propias aplicaciones de software para servidores. En el año 2000, la Comisión amplió su investigación para analizar la posible existencia de una vinculación (*tie-in*) entre el reproductor de imágenes y sonido (*Windows Media Player*) y el sistema operativo *Windows 2000*.

Tras varios años de investigación, la Comisión concluyó que Microsoft había cometido un doble abuso de su posición de dominio. Este abuso consistiría, por un lado, en la negativa a licenciar sus derechos de propiedad intelectual sobre sus APIs a sus competidores en el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupo y, por otro, en integrar el *Windows Media Player* en el sistema operativo *Windows*, aspecto éste que la Comisión ha analizado como un supuesto tradicional de *tying* o vinculación.

La Decisión de la Comisión impuso a Microsoft la que es, hasta la fecha, la mayor multa impuesta a una sola empresa por la Comisión (497,2 millones de euros), así como la obligación de proporcionar la información necesaria sobre sus APIs a los competidores para que sus servidores de grupo puedan interactuar con el sistema operativo *Windows* instalado en los PCs y la obligación de comercializar por separado el *Windows Media Player* (“WMP”) y el sistema operativo *Windows*, lo que implica eliminar de *Windows* el código fuente del WMP. Esta Decisión tiene, por tanto, dos partes claramente diferenciadas: la relativa a la negativa de licenciar (*interoperabilidad*) y la referida a la vinculación del sistema operativo *Windows* con el WMP (*bundling*), que será analizada con más detalle en el epígrafe correspondiente a las ventas vinculadas).

Microsoft interpuso un recurso –fechado el 7 de junio de 2004- ante el TPI, alegando, entre otros motivos, que no concurren las circunstancias que justificaron la obligación de licenciar en los precedentes *Magill* e *IMS*. Así, entre los motivos esgrimidos por Microsoft para solicitar la anulación del pronunciamiento de la Comisión, cabe destacar los siguientes:<sup>54</sup> (i) a diferencia de *Magill*, el mercado en el que se exige que Microsoft conceda licencias sobre sus APIs no es un mercado derivado, sino el mercado principal (esto es, el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupo); (ii) a diferencia de los derechos de autor analizados en el asunto *Magill*, no estamos ante una tecnología de la que se pueda cuestionar la legitimidad de la protección concedida por los derechos de propiedad intelectual, por cuanto que

<sup>53</sup> Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2004 (Asunto COMP/C-3/37.792 Microsoft), C(2004)900 final.

<sup>54</sup> Vid. SJ BERWIN *Community Week*, Issue n. 184, July 19, 2004.



Microsoft ha invertido cuantiosas sumas y tiempo en su desarrollo, y (iii) no existe base fáctica para concluir que los APIs propiedad de Microsoft resultan indispensables para la creación de servidores de grupo que compitan con los de Microsoft, como demuestra la existencia de otros servidores competidores (IBM, HP, Sun Microsystems, Novell, Red Hat y Linux) ni para que los servidores competidores interactúen con los servidores de Microsoft.

La jurisprudencia del TPI y del TJCE analizada permite concluir que, según la interpretación que los tribunales comunitarios hacen del artículo 82 del Tratado CE y, con excepción de los supuestos relacionados con piezas de recambio protegidas por derechos de propiedad intelectual, únicamente en circunstancias verdaderamente excepcionales el titular de un derecho de propiedad intelectual puede ser obligado a otorgar licencias a un potencial competidor para evitar una infracción del artículo 82 del Tratado CE. Sin embargo, la Decisión en el asunto *Microsoft* parece indicar que la Comisión habría interpretado de manera amplia las “circunstancias excepcionales” que deben concurrir para que una negativa a licenciar pueda resultar abusiva, por lo que, en el momento de redactar estas líneas, no puede dejar de afirmarse que existe una cierta inseguridad jurídica en el Derecho europeo de defensa de la competencia que esperemos aclare definitivamente el TPI cuando resuelva el recurso de Microsoft contra la citada Decisión.

En este sentido, el documento de consulta publicado por la Comisión en Diciembre de 2005 sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE a los abusos de exclusión no modifica en este ámbito específico la que ha sido hasta la fecha la práctica de la Comisión y más bien reafirma la postura de la Comisión ante comportamientos como los que dieron lugar al asunto *Microsoft*<sup>55</sup>.

La conclusión anterior nos permite también destacar que, en el Derecho *antitrust* norteamericano, el tratamiento de las negativas a conceder una licencia por parte del titular de un derecho de propiedad intelectual no plantea tantas dudas interpretativas como en la Unión Europea. En efecto, las IP Guidelines establecen con claridad el principio de que, incluso en aquellas situaciones en las que el titular de un derecho de propiedad intelectual ostente una posición de dominio, éste no está obligado a licenciar a terceros la utilización de sus derechos de propiedad intelectual<sup>56</sup>. El hecho de que las IP Guidelines no entren en mayores consideraciones sobre este tipo de situaciones revela que, en los EE.UU., las autoridades de competencia (la *Federal Trade Commission -FTC-* y la *Antitrust Section* del Departamento de Justicia) no consideran

<sup>55</sup> Apartados 237-242 del documento de trabajo de la Comisión; disponible en <http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf>. En línea con su pronunciamiento en la Decisión Microsoft, la Comisión afirma que: “Una negativa a licenciar un Derecho de propiedad intelectual que resulta indispensable para que los competidores puedan continuar innovando puede ser abusiva incluso si la licencia no se solicita para incorporarla en un nuevos productos o servicios claramente identificables.” (nuestra traducción del original en inglés).

<sup>56</sup> § 2.2 de las IP Guidelines: “El poder de mercado no impone al titular de un derecho de propiedad intelectual la obligación de licenciar el uso de ese derecho a otros”. “Las autoridades no le exigirán al titular de un derecho de propiedad intelectual crear competencia en su propia tecnología.” (§ 3.1). (nuestra traducción).





aplicable la Sección 2 de la Sherman Act a la mera negativa de conceder una licencia la Sección 2 de la Sherman Act<sup>57</sup>.

La postura de las autoridades de competencia, tal y como se ha reflejado en las IP Guidelines, ha sido seguida también, salvo en un caso excepcional<sup>58</sup>, por la jurisprudencia mayoritaria de los juzgados y tribunales de EE.UU. Así, en el asunto *Intel*, la Corte de Apelación del Circuito Federal (*Court of Appeals for the Federal Circuit*, la “CAFC”)<sup>59</sup> revocó la sentencia del tribunal de distrito en favor de la demandante Intergraph. En dicha sentencia, se declaraba que Intel había infringido la Sección 2 de la Sherman Act al haber interrumpido el suministro muestras e información técnica sobre sus nuevos microprocesadores para estaciones de trabajo (*workstations*)<sup>60</sup> a Intergraph, un fabricante de éstas últimas, como medida para obligar a Intergraph a transar en varios procedimientos entablados contra Intel por la supuesta infracción de varias patentes de Intergraph para microprocesadores.

La CAFC rechazó la aplicación de la doctrina de los “recursos esenciales” en la que se basó el juez de distrito para condenar la conducta de Intel y resolvió que dicha doctrina únicamente se puede aplicar cuando las partes del litigio están presentes y compiten en el mismo mercado, lo que no sucedía en el caso de autos dado que

---

<sup>57</sup> HEWITT PATE R. *op. cit.*, pág. 4. Las autoridades de competencia norteamericanas, sin embargo, consideran que una empresa en posición de dominio puede incurrir en la infracción de la Sección 2 de la Sherman Act si la negativa a licenciar la utilización de sus derechos se inscribe en el marco de una estrategia encaminada a forzar a sus rivales a licenciar a la empresa dominante sus propias tecnologías. Estas estrategias, sin embargo, no carecen de lógica en el marco de una política encaminada a evitar las “patentes de bloqueo”. *Vid* en este sentido *In re Intel Corp.*, No. 9288, Complaint, 1, 3-4, ¶ 11-14, 42 (FTC June 8, 1998) en el que la FTC adoptó una postura más estricta que los tribunales estadounidenses y acusó a Intel de infringir la Sección 5 de la FTC Act, precisamente por negarse a suministrar información y muestras sobre sus nuevos microprocesadores a Intergraph, Digital Equipment y Compaq. El caso finalizó con la firma de un *Consent Decree* (acuerdo transaccional con visado judicial) por el que Intel se comprometió a suministrar dichas muestras e informaciones a los tres fabricantes mencionados.

<sup>58</sup> Nos referimos a la ya citada sentencia de la Corte de Apelación del Noveno Circuito (*Court of Appeals for the Ninth Circuit*) en el asunto *Kodak II* (*Image Technical Servs., Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d 1195, 9th Cir. 1997). En este asunto, la Corte de Apelación condenó a Kodak por denegar el otorgamiento de licencias de patente a las ISOs (*independent service organizations*/empresas de mantenimiento y reparación) para que éstas pudiesen utilizar piezas de recambio en la reparación de las fotocopiadoras de la marca Kodak. Los jueces tuvieron muy en cuenta las declaraciones de algunos de los empleados de Kodak, quienes negaron que la idea de proteger las patentes hubiera pasado por su cabeza cuando la empresa decidió modificar su política de suministro de piezas de recambio a las empresas de mantenimiento y reparación, y reservarse así el mercado de las reparaciones. En palabras de la *Court of Appeals*, la alegación de Kodak de que su titularidad sobre las patentes que protegían las piezas de recambio constituía una justificación suficiente a su negativa de suministro constituía un mero “pretexto” para monopolizar el mercado de los servicios de mantenimiento y reparación. A pesar de este pronunciamiento, la *Court of Appeals* reconoció que Kodak podía fijar el precio que estimase oportuno para sus piezas de recambio (compárese esta postura con el pronunciamiento del TJCE en el asunto *Volvo/Veng*). La jurisprudencia *Kodak II*, como se ve muy constreñida por los propios hechos del caso, ha sido ampliamente rechazada por otros tribunales de apelación. Asimismo, el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto *Verizon v. Trinko* (2004) tampoco parece favorecer su vigencia. *Vid.* un análisis detallado del asunto *Kodak II* en BACHES OPI, *op. cit.*, págs. 483-487.

<sup>59</sup> *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999).

<sup>60</sup> Una *workstation* es un terminal a través del que se puede acceder a contenidos archivados en un servidor. Por ejemplo, el ordenador de una biblioteca que accede a un ordenador central.



Intergraph, pese a tener registradas patentes sobre microprocesadores, no estaba presente en este mercado. En este sentido, la CAFC advirtió que la doctrina de los recursos esenciales no puede constituir “una invitación para solicitar acceso a la propiedad o los privilegios de otro, bajo la amenaza de sanciones u obligaciones antitrust.”<sup>61</sup>.

La CAFC tampoco aceptó el razonamiento del juez de distrito en relación con las alegaciones de Intel de que su conducta estaba amparada por sus derechos de propiedad intelectual. Así, amparándose directamente en el tenor literal de la Sección 271(d)(4) de la Patents Act, la Corte de Apelación resolvió que el titular de un derecho de patente legalmente adquirido no puede infringir la Sección 2 de la Sherman por el mero hecho de mantener el poder de mercado que le confiere la patente a través de la negativa a licenciar su uso a terceros, sean éstos competidores, proveedores o clientes.<sup>62</sup>

Esta fue también la postura que adoptó la CAFC en el asunto *Xerox*<sup>63</sup>. En este caso, Xerox interrumpió el suministro de sus piezas de recambio a las empresas de mantenimiento y reparación de sus impresoras y fotocopiadoras, y fue demandada por estas últimas por una supuesta infracción de la Sección 2 de la Sherman Act. La CAFC confirmó el fallo del juez de distrito quien, rechazando expresamente la solución de la jurisprudencia *Kodak II*, desestimó la demanda resolviendo que la negativa de Xerox a suministrar o ceder sus piezas de recambio patentadas no podía constituir una conducta prohibida por las normas *antitrust*<sup>64</sup>. Como vemos, esta solución contrasta con la postura del TJCE en el asunto *Volvo/Veng* precitada y con la de la Comisión en el asunto *Ford Motor Company*.<sup>65</sup>

La jurisprudencia de los tribunales de apelación en los asuntos *Intel* y *Xerox* encontró respaldo en la comentada sentencia del Tribunal Supremo en el asunto *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*<sup>66</sup>, que sigue en esta cuestión lo expresado por las autoridades *antitrust* norteamericanas hace ya una década en las citadas IP Guidelines.

En esta importante sentencia, el Tribunal Supremo norteamericano desestimó el recurso contra una Sentencia de la Corte de Apelación del Segundo Circuito, en la que los clientes de AT&T, representados por *Law Offices of Curtis Trinko, LLP*, ejercitaron una acción de clase solicitando que se declarara contraria a la Sección 2ª de la Sherman

<sup>61</sup> *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1357 (Fed. Cir. 1999).

<sup>62</sup> *Intergraph*, 195 F.3d, págs. 1362-63.

<sup>63</sup> *In re Indep. Serv. Org. Antitrust Litig*, 989 F Supp. 1131, 1133 (D. Kan. 1997), *aff'd*, 203 F.3d 1322 8 Fed. Cir. 2000).

<sup>64</sup> *Id.*

<sup>65</sup> La solución adoptada por la CAFC en los asuntos *Intel* y *Xerox* ha sido criticada desde algún sector doctrinal, que considera que la negativa a suministrar piezas de recambio por una empresa dominante no está relacionada con el “uso” de sus derechos de propiedad intelectual. Según esta doctrina, lo que las empresas de mantenimiento y reparación solicitan es utilizar los productos y no el uso de la tecnología que los hace posibles, por lo que una negativa injustificada a suministrar dichos productos debería constituir una infracción de la Sección 2 de la Sherman Act. *Vid.* en este sentido, PATTERSON, *op. cit.*, pág. 1133 (la teoría de Patterson ha sido desarrollada en el epígrafe 2 anterior).

<sup>66</sup> 540 U.S. (2004), no. 02-682, de 13 de enero de 2004.



Act la negativa de *Verizon Communications, Inc.* a facilitar a AT&T el pleno acceso a los servicios de su red de telecomunicaciones en Nueva York, para que esta última pudiera prestar los servicios de telefonía con la misma calidad con la que Verizon ofrecía sus servicios de telefonía vocal a sus clientes.

El Tribunal Supremo estadounidense inició su razonamiento destacando que la posesión de poder de mercado no es, en sí misma, abusiva, a no ser que vaya acompañada de algún tipo de conducta anticompetitiva, y que, precisamente, para preservar los incentivos a la innovación, el ejercicio del poder de mercado sólo infringe la normativa *antitrust* cuando va acompañado de alguna conducta anticompetitiva. Del mismo modo, el Tribunal Supremo recordó, citando la conocida sentencia *United States v. Colgate & Co.*<sup>67</sup>, que la Sherman Act no restringe el derecho de los operadores económicos a decidir con quien contrata y con quien no. Finalmente, el hecho de que la Telecommunications Act contenga disposiciones específicamente destinadas a preservar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y a garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias a los nodos locales, también fue esgrimido por el Tribunal Supremo para fundamentar su decisión de que la negativa de Verizon a conceder acceso a los servicios solicitados no constituía una conducta que debiera ser analizada al amparo de la Sección 2 de la Sherman Act.

En esta línea, el Tribunal Supremo mostró su escepticismo de que una extensión de la responsabilidad *antitrust* a las negativas unilaterales a contratar puede reducir los incentivos a la innovación por parte de aquellas empresas para las que la creación de una infraestructura esencial, que les permite adquirir una ventaja, a veces, muy significativa, frente a sus rivales, constituye el principal incentivo para la realización de cuantiosas inversiones en investigación y desarrollo. El Tribunal se refirió precisamente a las consecuencias que un error en la aplicación de la Sección 2 de la Sherman Act puede producir en este campo, ya que es difícil distinguir lo que constituye una práctica predatoria o excluyente de una práctica de competencia legítima<sup>68</sup>. Igualmente, el Tribunal Supremo estadounidense se refirió también a las dificultades que se plantean cuando son las autoridades o tribunales los que, en aplicación de la normativa *antitrust*, se convierten en los árbitros de una situación “negocial”, tarea para la que no están preparados<sup>69</sup>.

En definitiva, estamos ante un pronunciamiento del Tribunal Supremo en el que se destila una profunda desconfianza ante cualquier intento de ampliar la aplicación de

---

<sup>67</sup> 250 U.S. 300 (1919).

<sup>68</sup> “Mistaken interferences and the resulting false condemnations ‘are especially costly, because they chill the very conduct of the antitrust laws are designed to protect.’ *Matsuchita Elec. Industrial Co. v. Zenith Radio Corp.*, 475 U.S. 574, 594 (1986). *The cost of false positives counsels against an undue expansion of §2 liability*”. (540 U.S. 398, 2004).

<sup>69</sup> “Firms may acquire monopoly power by establishing an infrastructure that renders them uniquely suited to serve their customers. Compelling such firms to share the source of their advantage is in some tension with the underlying purpose of antitrust law, since it may lessen the incentive for the monopolist, the rival, or both to invest in those economically beneficial facilities. Enforced sharing also requires antitrust courts to act as central planners, identifying the proper price, quantity, and other terms of dealing - a role for which they are ill suited.” (540 U.S. 398, 407, 2004).



la Sección 2 de la Sherman Act más allá de las situaciones excepcionales en las que una negativa a suministrar puede dar lugar a una infracción de dicha norma y que el Tribunal Supremo parece querer circunscribir a las situaciones que dieron lugar a su sentencia en el asunto *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*<sup>70</sup> y que, ciertamente, son difíciles de encontrar en la práctica.

En este sentido, aunque *Verizon v. Trinko*, no es un caso de negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual, no faltan voces autorizadas que destacan que el Tribunal Supremo hubiera adoptado la misma lógica en relación con la Patents Act<sup>71</sup>. La Sección 271 de la Patents Act reconoce como elemento fundamental de una patente el derecho de su titular a impedir que los terceros fabriquen, produzcan o vendan la invención, por lo que, a la luz del pronunciamiento del Tribunal Supremo en *Verizon v. Trinko*, se puede afirmar que la negativa a conceder una licencia por un operador en posición de dominio a un tercero escapa de la prohibición de monopolización ilegal o intento de monopolizar previsto en la Sección 2 de la Sherman Act<sup>72</sup>.

A modo de conclusión cabe destacar que la jurisprudencia del TJCE parece mostrar signos de convergencia con el criterio de los tribunales y autoridades estadounidenses de que la normativa *antitrust* únicamente puede prohibir las negativas unilaterales a licenciar un derecho de propiedad intelectual a terceros en situaciones verdaderamente excepcionales, si bien, las circunstancias identificadas por el TJCE en el asunto *IMS*, y que pueden hacer surgir una obligación de licenciar por parte de un operador dominante, arrojan, en espera del desarrollo e interpretación que el TJCE pueda hacer de ellas en el futuro, una incertidumbre sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual que no parece apreciarse en el Derecho *antitrust* estadounidense.

Asimismo, la convergencia en este ámbito entre el Derecho europeo de la competencia y el Derecho *antitrust* norteamericano no es tan evidente cuando se analiza la Decisión de la Comisión en el asunto *Microsoft* (en la medida en que obliga a un operador dominante a licenciar sus derechos de propiedad intelectual a sus competidores directos en el mercado principal en el que ambos compiten), o la todavía vigente jurisprudencia del TJCE en el asunto *Volvo/Veng* (imponiendo al operador dominante la obligación de suministrar piezas de recambio protegidas por derechos de propiedad intelectual a empresas de reparación y mantenimiento). Estos dos ejemplos revelan que los tribunales europeos y la Comisión Europea serían todavía más estrictos que sus homónimos estadounidenses a la hora de valorar si una negativa unilateral de un operador dominante a licenciar sus derechos a un tercero es abusiva y, por tanto, mucho más favorables a que el Derecho *antitrust* sirva para tutelar y supervisar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por las empresas dominantes.

<sup>70</sup> 472 U.S. 582 (1985). *Vid.* un análisis de esta sentencia en BACHES OPI, *op. cit.*, págs. 437 *et seq.*

<sup>71</sup> HEWITT PATE, R., *op. cit.*, pág. 6.

<sup>72</sup> *Ibid.*, pág. 6.



## B) Conductas relativas a los estándares industriales.

En las modernas economías<sup>73</sup>, desarrolladas sobre la base de la Investigación + Desarrollo + Innovación, las organizaciones para el establecimiento de estándares han cobrado una creciente importancia por el indudable interés estratégico que tiene evitar malgastar recursos en estándares que después son abandonados por otros percibidos por los consumidores como más ventajosos.

En el medio o largo plazo la estandarización es en muchos casos inevitable, ya que una vez que la mayoría de los consumidores se decantan por cierto estándar, el resto tenderá también a elegir progresivamente el estándar “vencedor”, dado que les reportará un mayor beneficio, lo que conllevará que los restantes estándares desaparezcan del mercado (fenómeno de *tipping* o “decantamiento”)<sup>74</sup>.

En aquellos casos en que una determinada tecnología propiedad de una empresa se convierte en el estándar, es evidente que será complicado hacer que dicha empresa comparta su tecnología con los restantes competidores. Ésa es la justificación que se ha dado al *compulsory licensing* en el caso *Microsoft* antes referido. Sin embargo, cuando no existe un estándar claramente vencedor, una solución posible es recurrir a las organizaciones de fijación de estándares (en inglés, “SSOs”, *Standard Setting Organisations*)<sup>75</sup>.

Dichos acuerdos, son generalmente tratados como acuerdos procompetitivos, siempre y cuando no sirvan como foro para la coordinación en precios o condiciones comerciales entre competidores<sup>76</sup>. La Comisión, por tanto, también los contempla en sus Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Pueden sin dificultad caracterizarse estos mercados de la *Nueva Economía* por la presencia de rápidas innovaciones técnicas, la dificultad de definir los mismos, y especialmente por la presencia de externalidades de red, que lleva a que en muchos casos la competencia no se dé entre productos sino entre sistemas o plataformas que combinan diversos productos que se complementan entre sí. Este nuevo tejido industrial exige que exista un estándar que permita la compatibilidad entre dichos productos, ya que la expectativa del futuro tamaño de la red hará que aumente -por el lado de la demanda- el número de usuarios que optan por un estándar, a la vez que llevará -por el lado de la oferta- a que los programadores y las empresas que desarrollan las aplicaciones se centren también en dicho estándar. *Vid.*, para una detallada descripción de estos mercados, y su relación con el Derecho comunitario de defensa de la competencia, TEMPLE LANG, J., “European Community antitrust law-innovation markets and high technology industries”, *Fordham Corporate Law Institute*, New York, October 17, 1996, disponible en la página web ([http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1996\\_054\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1996_054_en.html)) de la Comisión Europea.

<sup>74</sup> Este es un claro ejemplo de lo que sucede en los mercados tecnológicos que exhiben externalidades de red, al provocar que cuantos más usuarios tenga un tipo de tecnología, más usuarios se ven atraídos por ésta ante la perspectiva de que haya más productos complementarios disponibles.

<sup>75</sup> *Vid.*, para una descripción de las tipologías de externalidades de red y su relación con los estándares industriales, CALLOL, P., “La regulación de los estándares industriales en la interconexión de redes virtuales. Una reflexión sobre el reciente caso del AOL Instant Messenger”, *Revista de Derecho de los Negocios*, Ed. La Ley, n. 124, enero 2001.

<sup>76</sup> *Vid.* en este sentido los Apartados 40 y ss. de las Directrices de acompañamiento al Nuevo RECAT.

<sup>77</sup> Comunicación de la Comisión 2001/C3/2, de 6 de enero de 2001, párrafos 159-197.



Sin embargo, y éste es el motivo de estudiarlos en este estudio, dichos acuerdos pueden también ser manipulados unilateralmente por una sola empresa con fines anticompetitivos, y como tal constituir un comportamiento estratégico unilateral, que puede incurrir en la prohibición del artículo 82 del Tratado CE.

En el pasado, ha habido alguna declaración informal que ponía en duda la aplicabilidad del artículo 82 Tratado CE a la ocultación fraudulenta de una patente en el marco de una SSO (aunque no se dudaba de la aplicación del artículo 82 Tratado CE al comportamiento discriminatorio o inequitativo en el marco de licencias de derechos de patente). La dificultad alegada por algunos comentaristas para aplicar el artículo 82 Tratado CE a las conductas de *patent ambush* residiría en que el Derecho comunitario de la competencia no contiene normas de competencia desleal<sup>78</sup>.

Ello no obstante, desde el punto de vista del Derecho de la competencia, no podemos descartar que la ocultación fraudulenta de una patente o un comportamiento basado en la mala fe en el seno de una SSO por parte de una empresa en posición de dominio, con el objeto de aprovechar la información recabada para desarrollar su propio estándar<sup>79</sup>, pudiera dar lugar a una infracción del Artículo 82 del Tratado CE, si bien, en la práctica, este tipo de casos plantean serias dificultades de prueba, tal y como revela el asunto *Rambus* en los EE.UU.<sup>80</sup>.

Por otro lado, una determinada tecnología puede devenir un estándar tecnológico hasta el punto de constituir una especie de “recurso esencial”<sup>81</sup> para los proveedores de servicios o productos complementarios a dicha tecnología. Éste es precisamente el argumento que subyace en la decisión de la Comisión de obligar a Microsoft a proporcionar información sobre su sistema operativo a sus competidores en el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo para conseguir la plena interoperabilidad de sus productos con el sistema operativo *Windows*.

Asimismo, como veremos, en el último epígrafe de este apartado, la obligación de comunicar la información necesaria para garantizar la interoperabilidad, guarda relación con la práctica supuestamente anticompetitiva de la vinculación o *tying*. Al disponer el titular del sistema operativo *Windows* de un acceso privilegiado al canal de distribución de los fabricantes de equipos informáticos (“OEMs”, *Original Equipment*

<sup>78</sup> *Competition and Intellectual Property Implications of Late or no IPR disclosure in collective standard-setting*, M. BRENNING, DG COMP, European Commission, Brussels, 17 June 2002.

<sup>79</sup> Precisamente para evitar estas situaciones, las SSO más importantes (como la ETSI, Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones) exigen a las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual para un estándar propuesto que asuman la obligación de licenciarlo a los usuarios de dicho estándar en condiciones razonables (“FRAND” *Fair, Reasonable and Non Discriminatory*).

<sup>80</sup> *FTC v. Rambus, Inc.* Vid. un interesante análisis de esta cuestión en BEDDOW, D. y VICINANZA, G., “FTC Charges Rambus with Abuse of Standard Setting Process”, AT-IP Report, June 21, 2002, disponible en la página web de la ABA,

[http://www.abanet.org/antitrust/committees/intell\\_property/june21.html](http://www.abanet.org/antitrust/committees/intell_property/june21.html).

<sup>81</sup> Sobre la consolidación de esta institución y su relación con las clásicas figuras del abuso de posición dominante, *Vid.*, DIEZ ESTELLA, F., “La doctrina del abuso en mercados conexos: del monopoly leveraging a las essential facilities”, *Revista de Derecho Mercantil*, nº 248, Abril - Mayo de 2003.



*Manufacturers*), esto daría lugar a la ubicuidad de su sistema operativo, por lo que vincular la venta de *Windows* con la del WMP produciría un efecto de decantamiento que permitiría a Microsoft ganar la batalla por el estándar de los programas de reproducción de archivos de música y video en PCs, expulsando del mercado a los restantes fabricantes de esta aplicación (por ejemplo, *Quick Time*, de Apple; o *Real Player*, de Real Networks, etc.).

En línea con lo apuntado anteriormente, la Comisión destaca en su argumentación (Considerando nº 470 de la Decisión) que, en los mercados de las tecnologías de la información existe un mayor riesgo de “tipping” que en los mercados “tradicionales”.

Sin embargo, se han señalado algunos errores en esta línea de razonamiento<sup>82</sup>., por un lado, algunos autores destacan que no se ha demostrado la presencia de externalidades de red en este mercado (de hecho, es frecuente que los usuarios instalen en sus PCs varios sistemas distintos de reproducción de archivos multimedia) y, por ello, aunque se demostrase la existencia de este efecto *tipping*, no se debería recurrir al Derecho *antitrust* para penalizar al que fruto de su tecnología y mayor esfuerzo inversor e innovador ofrece un mejor producto en el mercado; y por otro, la regulación *antitrust* no debería prohibir la existencia de una situación en la que un único fabricante se ha hecho con el estándar industrial o tecnológico, sino simplemente garantizar que no hace un uso abusivo de esa situación de dominio<sup>83</sup>.

Es ciertamente pronto para valorar hasta qué punto un estándar industrial puede catalogarse como un “recurso esencial” y, en consecuencia, aplicársele la obligación de conceder acceso o licenciarlo. A ello se ha hecho ya amplia referencia en el epígrafe

<sup>82</sup> ART, JEAN-YVES y Mc CURDY, G., “The European Commission’s Media Player Remedy in its *Microsoft* Decision: Compulsory Code Removal Despite the Absence of Tying or Foreclosure”, *European Competition Law Review*, Issue 11 (2004), págs. 699 y ss.

<sup>83</sup> Uno de los primeros casos de aplicación de la doctrina de los recursos esenciales a la Nueva Economía y a los mercados tecnológicos en España ha sido la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia en el Informe *MOVILPAGO* (Informe del TDC, de 17 de noviembre de 2000, Informe C59/2000. En este expediente, el TDC autorizó una empresa en participación o *joint venture* entre Telefónica Móviles y el banco BBVA, para desarrollar y comercializar un medio de pago electrónico a través del teléfono móvil, si bien sometiéndola a una serie de condiciones. La posición de Telefónica Móviles en el mercado de la telefonía móvil (al menos en aquella época), la importancia de la entidad financiera involucrada en Movilpago y la existencia de economías de red, llevó al TDC a considerar que los protocolos técnicos desarrollados por Telefónica Móviles para el sistema Movilpago no eran replicables, por lo que, de ser autorizada la *joint venture* sin condiciones, lo más probable es que en el futuro no hubiese más que una red de pagos electrónicos a través del teléfono móvil en España. La evolución posterior de este mercado demostró que los temores del TDC eran hasta cierto punto infundados. Este caso sirvió además para reflejar una vez más la restricción que la legislación de defensa de la competencia supone sobre los derechos de propiedad intelectual y el difícil *trade-off* entre los incentivos estáticos (permitir en estos mercados la entrada inmediata de nuevos competidores que amplíen oferta y reduzcan los precios) y los incentivos dinámicos (fomentar la innovación y la incorporación de nuevos competidores con tecnologías más eficientes). En este sentido, PEÑA, M.A. y RAMOS, A., “La doctrina de los recursos esenciales en la Unión Europea y en España: el caso Movilpago”, *Anuario de la Competencia 2001*, Ed. Marcial Pons – Fundación ICO, pág. 443. *Vid.*, igualmente, la RTDC *Iasist - 3M*, de 5 de abril de 2002, Expte. 517/01.



dedicado a la negativa de suministro, y nos limitamos aquí simplemente a dejar abierto el debate al respecto.

En cualquier caso, y como ya se ha indicado en el epígrafe relativo al *compulsory licensing*, la negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual que se ha convertido en un estándar, sólo puede dar lugar a una infracción del artículo 82 del Tratado CE en circunstancias excepcionales, tal y como se han definido en el asunto *Magill* y más recientemente en el asunto *IMS* ya citados.

### C) La aplicación de cánones o tarifas excesivos.

Como es bien conocido, una empresa en posición dominante que aplique un precio “excesivo” por sus productos o servicios corre el riesgo de cometer una infracción del artículo 82(a) del Tratado CE. Esta infracción cabe considerarla desde la perspectiva de la ya clásica distinción entre el abuso *explotativo* y el abuso de *exclusión*<sup>84</sup>.

El primer supuesto no ofrece dudas: un precio excesivo es considerado explotativo, y por tanto ilegal desde un punto de vista *antitrust*, cuando su efecto es una reducción neta del bienestar del consumidor. Esta pérdida de bienestar es consecuencia de un doble efecto: por un lado, algunos consumidores pagan más por un bien o servicio de lo que pagarían si el precio se mantuviera en un nivel competitivo; por otro lado, aquellos consumidores con una menor capacidad adquisitiva se ven expulsados del mercado y no tienen acceso al bien o servicio. Como se puede intuir, la prueba de la existencia de precios o cánones excesivos plantea indudables problemas prácticos, lo que hace que, en comparación con otros tipos de conductas restrictivas, las condenas por abusos consistentes en la aplicación de precios hayan sido escasas.

En el contexto de las prácticas abusivas vinculadas al ejercicio de derechos de propiedad intelectual, nos podríamos encontrar también con una situación en la que el titular de una patente o cualquier tipo de activo protegido por derechos de propiedad intelectual en posición de dominio exigiera, para licenciarlo, unos cánones excesivamente altos, incurriendo con ello en un abuso de posición de dominio<sup>85</sup>. Como se ha indicado la determinación de cuándo un canon es excesivo no es fácil de determinar. El TJCE ha aceptado la comparación de precios entre diferentes jurisdicciones como criterio para establecer una presunción *iuris tantum*, de abuso por precios excesivos, lo que le ha valido la crítica de algunos sectores de la doctrina, que considera que este criterio tiene un valor limitado ya que la base para la comparación raramente es uniforme cuando se tienen en cuenta las diversas condiciones de competencia que existen en los diferentes Estados miembros<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> *Vid.*, en este sentido, las interesantes –e innovadoras– propuestas planteadas en GUAL, J.; HELLWIG, M.; PERROT, A.; POLO, M.; REY, P.; SCHMIDT, K. y STENBACKA, R., “An Economic Approach to Article 82”, *Report by the EAGCP*, July 2005.

<sup>85</sup> Sentencia del TJCE de 13 de Julio de 1989. - *Francois Lucazeau y otros contra Societe des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)*, Asuntos acumulados 110/88, 241/88 y 242/88, Rec. 1989, pág. 2811.

<sup>86</sup> KORAH, VALENTINE, *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, [     ].





En el asunto *SACEM*, el TJCE resolvió, en respuesta a una cuestión prejudicial, planteada por un tribunal francés en el litigio que enfrentó a tres discotecas y SACEM (*Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*) por los cánones, supuestamente excesivos, que exigía ésta última por el uso de su repertorio musical, que:

*“25 Es preciso hacer observar que, cuando una empresa en una posición dominante impone por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, y cuando la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, dicha diferencia deberá ser considerada como el indicio de la explotación abusiva de una posición dominante. En esos casos, corresponderá a la empresa en cuestión justificar la diferencia, basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación del Estado miembro de que se trate y la situación que prevalezca en los demás Estados miembros.”<sup>87</sup>*

También cabe considerar los precios excesivos dentro de la categoría de abusos anticompetitivos o eliminatorios (*exclusionary*)<sup>88</sup>, en la medida en que si la empresa dominante aplica unos precios demasiado altos en el mercado de bienes intermedios, o se ha erigido en propietaria única del estándar dominante, fruto del efecto *tipping*, está consiguiendo que en el mercado aguas debajo de productos o servicios finales las empresas no sean competitivas por tener que adquirir sus inputs –en este caso las licencias de uso de la tecnología o estándar- a un precio excesivo<sup>89</sup>. En estas situaciones, algunas empresas intentarán trasladar a sus precios ese mayor coste (con lo que, indirectamente este abuso también es explotativo ya que perjudica a los consumidores) y otras, sencillamente, se verán obligadas a abandonar el mercado (lo que también perjudica a los consumidores, que verán limitada su capacidad de elección).

Precisamente, en la Decisión en el asunto *Microsoft*, que venimos analizando en estas páginas, una de las preocupaciones de las empresas denunciadas era que, al tener una posición dominante indiscutida en el mercado de los sistemas operativos para PCs, dicha empresa intentara extender dicha posición a otros mercados relacionados

---

<sup>87</sup> En este caso, se compararon las tarifas que aplicaba la sociedad francesa con las que aplicaban idénticas sociedades en otros Estados miembros. Se estimó que el 8,25% aplicado sobre el volumen de negocio a las discotecas francesas era unas cuatro veces la cantidad media cobrada en el resto de Europa.

<sup>88</sup> A estas situaciones se refirió el TJCE en su sentencia de 5 de octubre de 1988, *AB Volvo v. Erik Veng*, Asunto 238/87, Rec. 6211 (1989), y en su sentencia de 5 de octubre de 1988, *Cicra & SpA Maxicar v. Renault*, Asunto 53/87, Rec. 6039 (1998). Véase también MOTTA, M. y STEEL, A., “Exploitative and Exclusionary Excessive Prices in the EU Law”, 8th Annual European Union Competition Workshop, Florence (June 2003) publicado en Claus-Dieter Ehlermann and Isabela Atanasiu (eds.), *What is an abuse of a dominant position?*, Hart Publisher.

<sup>89</sup> Esta situación de la empresa dominante se denomina de “gatekeeper”, y el control que puede llegar a ejercer sobre mercados vecinos o recursos esenciales es lo que le permite impedir la entrada de nuevos operadores o la expansión de los ya existentes.



(buscadores de Internet, reproductores de archivos multimedia, etc.) y “empezara a aplicar precios excesivos”<sup>90</sup>.

Nótese también que en este segundo supuesto que estamos analizando, el del abuso de exclusión, la misma negativa de suministro y, en particular, la negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual, bien podría ser considerado como un caso extremo de precio excesivo. La consecuencia es, en cualquier caso, la misma, el cierre de mercado (*foreclosure*), y de ahí se derivan sus principales efectos anticompetitivos.

Como hemos visto en epígrafes precedentes, las soluciones que recientemente se han aplicado a los casos en que esa negativa se refiere a un bien protegido por un derecho de propiedad intelectual (*compulsory licensing*) o al acceso a un bien o infraestructura considerado como esencial (doctrina de las *essential facilities*) plantean idénticos problemas al de los precios excesivos: nos hallamos ante la necesidad de garantizar el equilibrio entre el aumento de bienestar y de output derivado de garantizar el acceso a los bienes protegidos, y el riesgo de desincentivar las inversiones en investigación y desarrollo que realizan las empresas.

De hecho, la que posiblemente es la objeción más grave a la actual aplicación de las normas de la competencia al ámbito de los derechos de propiedad intelectual es precisamente que si no se ajusta a la realidad de los mercados de las tecnologías de la información (con las peculiaridades ya examinadas, de existencia de fuertes externalidades de red, costes hundidos, la necesidad de grandes inversiones en Innovación y Desarrollo, etc.), la actual prohibición de precios excesivos puede producir efectos negativos sobre la competencia en el mercado y los planes de inversión de las empresas.

Finalmente, también en el ámbito de la aplicación de las normas *antitrust* a los precios excesivos practicados por una empresa en posición de dominio encontramos una vez más diferencias de enfoque entre la jurisprudencia norteamericana y la comunitaria. Así, se ha señalado que *“Los tribunales americanos han sido renuentes a asumir la función de determinar cuándo unos precios son razonables y a la continua supervisión de los precios que aplican las empresas dominantes. El artículo 86, sin embargo, sí exige esa función. La Sentencia SACEM II, por supuesto, va más allá, en la medida en que sugiere que los tribunales son capaces de medir y evaluar la eficiencia. Esto también sería anatema para los Tribunales americanos, que generalmente han conseguido eludir estas cuestiones.”*<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 del Tratado CE (Asunto COMP/C-3/37.792 *Microsoft*), Considerando 897.

<sup>91</sup> KAUPER, T., “EC Competition Law – The Road to 1992: Article 86, Excessive Prices, and Refusals to Deal”, 59 *Antitrust L. J.* 441, 38th Annual Meeting of the American Bar Association, 1990, pág. 448.



#### D) Prácticas discriminatorias.

Como es bien conocido, la prohibición prevista en el artículo 82 (c) del Tratado CE contra las prácticas discriminatorias es una de las más complejas<sup>92</sup> de todo el catálogo de prácticas abusivas de una posición dominante. No se trata aquí de hacer una valoración de la misma, sino simplemente de analizar en qué medida es aplicable a las situaciones que incluyen la existencia de derechos de propiedad intelectual e industrial. De hecho, la práctica de la discriminación de precios<sup>93</sup> es un ámbito en el que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial entra de lleno en conflicto con la normativa *antitrust*<sup>94</sup>, cobrando especial envergadura en el ámbito específico de las patentes<sup>95</sup> y los derechos de autor o *copyright*<sup>96</sup>.

A estos efectos, se puede comenzar señalando que dicha prohibición, consistente en “*aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva*” exige que se cumplan una serie de condiciones: las transacciones son equivalentes –y por eso la diferencia de trato es injustificada-; los terceros contratantes son competidores entre sí; y se causa una desventaja competitiva. A la vez, para llevar a cabo esta práctica de forma eficaz, es necesario que la empresa dominante tenga articulado algún mecanismo para segmentar el mercado (y distinguir las diferentes intensidades de demanda entre sus consumidores) a la vez que es capaz de impedir el arbitraje (y que los que han comprado a bajo precio revendan a los que han comprado al precio superior).

De acuerdo con lo analizado en epígrafes precedentes sobre la negativa a licenciar contraria al apartado (b) del Artículo 82, la infracción del apartado (c) exigirá que nos hallemos ante una segunda (o ulterior) licencia, ya que en caso contrario podría considerarse una negativa de suministro pero no una práctica discriminatoria. En este sentido, se ha señalado<sup>97</sup> que la aplicación coherente del Artículo 82 implicaría que también en el caso de prácticas discriminatorias se debería exigir la existencia de un perjuicio a los consumidores, ya que sería absurdo que éste fuera un elemento necesario del tipo en el caso del apartado (b) –primera licencia- y no en el del (c) –segunda y subsiguientes. Sin embargo, en la práctica habitual tanto de la Comisión como del TJCE, este elemento no suele tenerse en cuenta, y se sancionan conductas contrarias al Art. 82 (c) con independencia de si se acredita o no este perjuicio a los consumidores.

<sup>92</sup> Vid., DÍEZ ESTELLA, F., *La discriminación de precios en el Derecho de la Competencia*, Ed. Civitas, Madrid 2003.

<sup>93</sup> Vid., en este sentido, un trabajo algo antiguo, pero ciertamente pionero, KUSHNER, J. y MASSE, I., “Patents as a basis for International Price Discrimination”, *Antitrust Bull.*, May 1976, págs. 639 a 565, en donde se ofrece una detallada investigación empírica de los precios discriminatorios practicados entre Estados Unidos y Canadá basándose en derechos de propiedad industrial.

<sup>94</sup> KAPLOW, L., “The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal”, *97 Harv. L. Rev.* 1813 (1984).

<sup>95</sup> Vid., para un análisis jurídico-económico de esta cuestión, HAUSMAN, J. y MACKIE-MASON, J., “Price Discrimination and Patent Policy”, *RAND J. Econ.*, Vol. 19, nº 2, 1988.

<sup>96</sup> MEURER, M., “Copyright Law and Price Discrimination”, Boston University School of Law, *Working Paper nº 01-06*, Junio 2001, disponible en <http://papers.ssrn.com>.

<sup>97</sup> TEMPLE LANG, J., *op. cit.*, pág. 34.



La necesidad de que las “transacciones sean equivalentes” no impide –de cara a la aplicabilidad del precepto- que la empresa dominante titular de un derecho de propiedad intelectual otorgue diferentes condiciones en las licencias concedidas (p. ej. en cuanto al tiempo, la tasa de los royalties, el uso permitido, etc.) según las circunstancias del licenciatarlo, sin que dicho trato pueda reputarse como discriminatorio.

Igualmente, para que exista, conforme a la redacción del Artículo 82 (c), una práctica abusiva discriminatoria, las partes contratantes deben ser competidoras entre sí, ya que si no lo son la diferencia de trato no puede ocasionar una “desventaja competitiva”. Esto implicaría que si una empresa concede diferentes términos y condiciones en las licencias que otorga a diferentes empresas, que al tiempo de cerrarse el acuerdo no son competidoras, pero con el tiempo sí compiten en el mismo mercado, no cometería una infracción del Art. 82 (c) del Tratado CE.

En este sentido, como siempre que se habla de la discriminación de precios, es importante distinguir entre la figura como tal y los medios empleados para aplicarla en el mercado. Aún en el supuesto de que se apruebe la conveniencia genérica de la discriminación de precios en el ámbito de las patentes y los otros derechos de propiedad intelectual o industrial, se debe analizar la conveniencia concreta de las diferentes prácticas restrictivas con las que ésta se lleva a la práctica.

Los *royalties discriminatorios* son uno de los mecanismos más directos y eficaces a tal efecto. Cuando el titular percibe que hay usuarios de una patente con un mayor precio de reserva que otros, probablemente intente aplicar un precio acorde con la intensidad del uso del producto patentado<sup>98</sup>. Otra posible manera de aplicar precios discriminatorios es mediante las *ventas vinculadas o anudadas*, que serán analizadas en un epígrafe siguiente, por las que se vincular el uso de un producto relacionado que vende el titular de la patente con la obtención de la licencia<sup>99</sup>. Son también frecuentes las *restricciones territoriales*, a través de las cuales el titular de la patente puede hacer un seguimiento cercano del uso y el resultado que se está obteniendo de la misma<sup>100</sup>.

Se entiende que una práctica infringe las leyes *antitrust* cuando es anticompetitiva. Sin embargo, la finalidad última de las patentes es precisamente “recompensar” al inventor limitando la competencia, lo que le permitirá un cierto período en el que gracias a la extracción de rentas monopolísticas podrá recuperar la inversión realizada. Partimos, por tanto, de la base de que la sociedad tiene que pagar un precio cambio de estimular los procesos inventivos. En este sentido, resulta natural preguntarse, desde un punto de vista económico, cómo puede la sociedad “comprar” un determinado nivel de actividad inventiva al mínimo coste, es decir, cuánto de ese nivel

---

<sup>98</sup> Vid., BAXTER, “Legal Restrictions on Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis”, 76 *Yale L. J.* 267 (1966).

<sup>99</sup> Vid., MARKOVITS, “Tie-Ins and Reciprocity: A Functional, Legal and Policy Analysis”, 58 *Tex. L. Rev.* 1363 (1980).

<sup>100</sup> Vid., GIBBONS, “Field Restrictions in Patent Transactions: Economic Discrimination and Restraint of Competition”, 66 *Colum. L. Rev.* 423 (1966).



puede la sociedad recibir a cambio de cada unidad de pérdidas monopolísticas que tiene que soportar.

De entre las muchas soluciones propuestas para abordar esta cuestión, utilizaremos en nuestro análisis el ratio, ya mencionado en este estudio, propuesto por el profesor Kaplow y que se formula como el cociente:

Recompensa de la Patente  
Pérdidas Monopolísticas

Su aplicación parte del principio de que, en general, cuanto mayor sea el ratio más deseable será la práctica en cuestión<sup>101</sup>. Dos ejemplos ayudarán a entender la aplicabilidad y también las limitaciones de este test. Imaginemos un inventor que ha desarrollado una aplicación técnica (aplicación menor, lo que hace que los royalties cobrados sean también pequeños) que mejora la productividad de determinados procesos. Si empieza a licenciar dicha aplicación exigiendo un canon superior al que existía para procesos similares con anterioridad a la introducción de esta innovación, su recompensa consistirá en los royalties cobrados más un porcentaje, proporcional a su cuota de mercado, de las rentas monopolísticas derivadas de los sobre precios cobrados. Salvo que su cuota de mercado sea muy elevada, su recompensa por emplear este sistema será relativamente pequeña en comparación con los costes sociales impuestos, por lo que el ratio resultante será relativamente pequeño.

Sin embargo, si introducimos el elemento de la discriminación de precios y consideramos la posibilidad de que el titular de la patente cobre mayores royalties a empresas en sectores en los que su aplicación es más valiosa, en vez de cobrar un precio uniforme, estos royalties discriminatorios tendrán dos consecuencias: por un lado, aumenta la recompensa que recibe el titular de la patente al apropiarse éste del excedente del consumidor en aquellos sectores en los que se valora más ese proceso técnico; por otro, hace que el output en esos sectores disminuya y en cambio aumente en los que se aplica un royalty inferior. Aún en el caso de que el resultado final de estos cambios en el volumen de producto final sea una pérdida monopolística neta, será relativamente pequeña, ya que los efectos sobre el producto final se compensan entre sí. De ahí que el denominador del ratio sea relativamente pequeño, y en cambio el numerador relativamente grande, ya que toda la recompensa va al titular de la patente, lo que da lugar a un cociente sensiblemente superior al del ejemplo anterior. El resultado se alcanza así mediante la transferencia de excedente sin una pérdida neta (o siendo ésta pequeña) de recursos económicos.

Esta última cuestión, de hasta qué punto puede conseguirse ese aumento de beneficios para el titular de la patente sin que ello signifique una pérdida social, es decir, gracias a una transferencia de excedente del productor, será el referente a la hora de permitir o no la práctica de la discriminación de precios a los titulares de patentes o estándares industriales.

<sup>101</sup> KAPLOW, L., *op.cit.*, pág. 1831.



Esta es la opinión defendida desde la perspectiva económica, en la que los profesores Hausman y Mackie-Manson han demostrado<sup>102</sup> algebraicamente cómo, para un nivel determinado de recompensa para el titular de la patente, el permitir la discriminación de precios implica mayor bienestar social que el imponer un precio uniforme, ya que nos encontramos ante un óptimo en el sentido de Pareto derivado de los efectos beneficiosos de la discriminación (la posibilidad de servir nuevos mercados, economías de escala, economías de aprendizaje, etc.).

Siguiendo la línea de razonamiento del profesor Kaplow, pueden analizarse otras propuestas basadas también en el *trade-off* entre recompensa y pérdidas. Así, el profesor Bowman está a favor de permitir la discriminación de precios principalmente porque aumenta el nivel de recompensa que recibe el titular de la patente<sup>103</sup>, ya que no permitir la discriminación de precios sería ineficiente pues constituiría un incentivo para la integración vertical de las empresas grandes y con más recursos, en detrimento de las pequeñas, a pesar de que éstas fueran también eficientes.

Por otro lado, y atendiendo esta vez al denominador del ratio, Sullivan ha señalado que la conveniencia de que los titulares de patentes se les permita la práctica de precios discriminatorios depende en gran medida del efecto que ello tenga sobre el volumen de producto final y las consiguientes pérdidas monopolísticas<sup>104</sup>. Dado que es imposible determinar *a priori* cuál será el efecto de una práctica de discriminación de precios sobre el volumen de producto final, no parece que este criterio pueda ofrecer una pauta muy fiable para la cuestión de las patentes, como no lo ofrece para la práctica de la discriminación de precios en general.

De ahí que, de cara a establecer algún tipo de criterio más fiable, nos parece más adecuado acudir al ratio propuesto por el profesor Kaplow, ya que el efecto de “transferencia de excedente” puede ser superior incluso aunque el efecto “reducción del output” sea negativo, y en consecuencia aumentar el valor del ratio aunque aumente el denominador. La aplicación de este test nos permitiría extraer conclusiones ciertas sobre los hipotéticos beneficios de una práctica de precios discriminatorios llevada a cabo por titulares de patentes, y ello aunque los efectos sobre el output fueran inciertos.

Por otro lado, como apunta este autor, “*dado que la discriminación de precios es una de las maneras más eficientes de explotar una patente –tiene un elevado ratio–, una buena manera de recompensar adecuadamente a los titulares de patentes podría ser permitirles que discriminaran en precios, ajustando adecuadamente el período de validez de la patente*”<sup>105</sup>.

<sup>102</sup> HAUSMAN, J. y MACKIE-MASON, “Price Discrimination and Patent Policy”, *RAND J. Econ.*, Vol. 19, nº 2, 1988, págs. 255 y ss.

<sup>103</sup> BOWMAN, W. S., *Patent and Antitrust Law*, University of Chicago Press, Chicago, 1973, pág. 101.

<sup>104</sup> SULLIVAN, L., *The Law of Antitrust*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1977, pág. 540.

<sup>105</sup> KAPLOW, L., *op.cit.*, pág. 1876.



Se ha señalado también que la discriminación de precios es un fenómeno ampliamente difundido en los mercados de obras protegidas por derechos de copyright<sup>106</sup>. Así, los suscriptores de una revista pagan mucho menos que quienes la compran en un quiosco (*Vid.*, a este respecto, la significativa Sentencia *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*<sup>107</sup>); las salas de cine ofrecen diferentes precios por sus proyecciones en días entre semana que en el fin de semana<sup>108</sup>; los productos de software son vendidos a un precio inferior a estudiantes y entidades académicas que a profesionales<sup>109</sup>; las editoriales cobran un precio muy superior por ediciones de libros de pasa dura o de bolsillo<sup>110</sup>; etc.

Si echamos un vistazo a los modernos mercados “intensivos” en derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo los videojuegos para consolas, en los que la consola se vende a un precio relativamente bajo (incluso por debajo de coste) y los beneficios se obtienen en la venta de los videojuegos, fabricados por la empresa o en los royalties cobrados a fabricantes independientes, o abordamos el análisis del copyright empleado en la protección de otros productos similares, como canciones, discos, libros y películas, podemos fácilmente concluir que “*todo el derecho de la propiedad intelectual actúa promoviendo la discriminación de precios*”<sup>111</sup>.

Más recientemente se ha puesto de manifiesto que, de hecho, la discriminación de precios es, en ocasiones, la única explicación plausible (y en consecuencia una justificación objetiva en el sentido de *antitrust defense*) para las negativas a licenciar un derecho de propiedad intelectual<sup>112</sup>. En relación con los asuntos contradictorios *Image Technical Servs., Inc. v. Kodak* y *CSU v. Xerox*, analizados en epígrafes precedentes, manifiestan algunos autores que la negativa de dichas empresas a suministrar sus productos, protegidos por derechos de propiedad intelectual, a sus empresas competidoras (en ambos casos, suministradores independientes de recambios y piezas sueltas) está justificado por la necesidad de proteger su sistema -competitivo- de precio discriminatorio, basado en un precio relativamente modesto del equipo (cámaras fotográficas o fotocopiadoras) y un precio más o menos elevado del servicio (recambios, piezas sueltas, mantenimiento, cartuchos de tinta, película fotográfica, etc.), que al permitir identificar la diferente intensidad de uso del bien, permite que el precio del paquete completo (equipo y servicio) esté directamente relacionado con la demanda del bien.

<sup>106</sup> *Vid.*, MEURER, M., *op.cit.*, pág. 2 y ss.

<sup>107</sup> 60 F. 3d 913, 936 (2d Cir. 1994), en la que el editor de una revista le aplicaba a los suscriptores institucionales el doble del precio de una suscripción normal porque entendía que los empleados harían copias de su publicación para uso personal.

<sup>108</sup> BAKER, E., “Giving the Audience What It Wants”, 58 *Ohio State L. J.* 311 (1997), pág. 325.

<sup>109</sup> TIROLE, J., *Teoría de la Organización Industrial*, Ed. Ariel Economía, Madrid 1990, pág. 73.

<sup>110</sup> BESEN, S. y RASKIND, L., “An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property”, 5 *J. Econ. Perspectives* 3 (1991).

<sup>111</sup> GORDON, W., “Intellectual Property as Price Discrimination: Implications for Contract”, 73 *Chi-Kent L. Rev.* 1367 (1998), pág. 1369.

<sup>112</sup> KLEIN, B. y WILEY, J. S., “Competitive Price Discrimination as an Antitrust Justification for Intellectual Property Refusals to Deal”, 70 *Antitrust L. J.* 3 (2003), págs. 599 a 642.



Las cuestiones suscitadas van en varias direcciones: ¿es este fenómeno evitable? ¿es deseable?, finalmente, ¿pueden justificarse los precios discriminatorios esgrimiendo la existencia de derechos de *copyright*?

En un extenso y complejo estudio, esta cuestión fue explorada por primera vez por el profesor Fisher, quien estudia la demanda presentada por las productoras *Disney* y *Universal Studios* contra la empresa *Sony*, alegando que la grabación de películas en vídeo infringe los derechos de *copyright*. A partir de ahí “reconstruye” la *Fair Use Doctrine*, y afirma en un momento dado que “*la discriminación de precios aumenta la recompensa para los creadores (sin incrementar las pérdidas monopolísticas) a la vez que equilibra el acceso de los consumidores a los trabajos del intelecto*”<sup>113</sup>.

Esta problemática se ha planteado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo norteamericano, quien examinó la práctica de precios discriminatorios llevada a cabo por una empresa de software, en la Sentencia *ProCD v. Zeidenberg*<sup>114</sup>. El denunciado compró una versión “barata” de una base de datos que contenía una restricción contractual limitándola a uso particular. Zeidenberg violó esa cláusula al emplear dicha base de datos comercialmente a través de una página web. En la sentencia, el Tribunal concluye que el demandante, ProCD, tenía derecho a practicar precios discriminatorios en sus productos a la vez que articulaba mecanismos para evitar el arbitraje.

Destacando los efectos beneficiosos que, en casos como éste, tiene la discriminación de precios, se ha señalado comentando esta Sentencia que “*si a ProCD no le hubieran permitido practicar tales precios discriminatorios - y hubiera tenido que aplicar a todos los usuarios la misma cantidad- habría tenido probablemente que aumentar el precio tanto a los usuarios domésticos como a los comerciales. Pocos usuarios domésticos hubieran sido capaces de adquirir el producto, mientras que los usuarios comerciales habrían tenido que pagar más para contrarrestar la caída de beneficios derivada de dicha pérdida de clientes.*”<sup>115</sup>.

Por otro lado, se insiste<sup>116</sup> continuamente en las obras que analizan la relación entre ambas figuras en que las nuevas licencias colectivas y los sistemas de control computerizado reducen sensiblemente los costes de negociación y, en la medida en que las tecnologías digitales hacen posible una discriminación de precios cada vez más exacta y refinada, el régimen de reglas de propiedad y transacciones en el mercado será la norma en el ciberespacio.

Por tanto, y como conclusión a este apartado, nos parece oportuno señalar que no toda “discriminación” es negativa, y mucho menos la práctica de la discriminación en precios. Pese a la ambigüedad antitrust sobre sus efectos restrictivos o

<sup>113</sup> FISHER, W., “Reconstructing the Fair Use Doctrine”, *101 Harv. L. Rev.* 1661 (1988), pág. 1782.

<sup>114</sup> 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

<sup>115</sup> O’ROURKE, M., “Copyright Preemption After the ProCD Case: A market-Based Approach”, *12 Berkeley Tech. L. J.* 53, pág. 62.

<sup>116</sup> WEINSTOCK, N., “Copyright and a Democratic Civil Society”, *106 Yale L. J.* 283 (1996), pág. 372.





anticompetitivos –en términos de mejora del bienestar social-, su análisis debe llevarse a cabo caso por caso, y prestando especial atención al mercado o industria en el que la práctica tiene lugar. En el caso que nos ocupa, los bienes protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, parecen existir razones<sup>117</sup> que abonan una consideración positiva y favorable de sus efectos sobre el mercado y la competencia. Además, y como se ha señalado recientemente<sup>118</sup>, es necesario demostrar –para acreditar la existencia de una práctica discriminatoria contraria al Art. 82 (c) del Tratado CE la existencia de un perjuicio a los consumidores.

### E) Vinculación (*Tying*)

Como ya se ha señalado en epígrafes precedentes, una de las prácticas supuestamente abusivas que tienen un puesto privilegiado en el interface entre la normativa *antitrust* y los derechos de propiedad intelectual son las ventas vinculadas (*tie-ins*, o *tying*).

La vinculación consiste en condicionar la venta de un producto o servicio principal (el “producto vinculante”) a la adquisición por el cliente de otro producto o servicio (el “producto vinculado”). En el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, el primero puede ser bien una patente o bien un producto que incorpora una determinada tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual. Este mecanismo puede servir, entre otras cosas, para explotar indefinidamente una patente cuya vigencia, como sabemos, tiene fecha de expiración<sup>119</sup>.

Igualmente, la mayor parta de la doctrina que ha estudiado el fenómeno de los precios discriminatorios<sup>120</sup> coincide en opinar que una de las prácticas empresariales a través de las cuales se articula una política de precios discriminatorios son las prácticas de vinculación (*tie-ins* o *tying arrangements*), también conocidos en nuestra doctrina como “ventas asociadas” (*tying*) o “bienes relacionados en la venta”<sup>121</sup>. Esta peculiar relación entre ambas figuras ha merecido interesantes estudios monográficos<sup>122</sup>, cuyo análisis escapa el objeto de este trabajo.

<sup>117</sup> *Vid.*, por todos, KLEIN, B. y WILEY, J. S., *op. cit.*, pág. 611.

<sup>118</sup> TEMPLE LANG, J., “Anticompetitive Abuses under Article 82 Involving Intellectual Property Rights”, en *What Is an Abuse of a Dominant Position?*, EHLERMANN, C. D. y ATANASIU I. (Eds) Hart Publishing, 2003, págs. 35 y ss.

<sup>119</sup> LAW, S., “Inter-temporal Tie-ins: A Case for Tying Intellectual Property through Licensing”, *International Journal of the Economics of Business*, Vol. 11 (n. 1), Feb. 2004.

<sup>120</sup> FOX, E., “Monopolization and Dominance in the United States and the European Community: Efficiency, Opportunity, and Fairness”, *61 Notre Dame L. Rev.* 981 (1986), pág. 986.

<sup>121</sup> TIROLE, J., *La Teoría de la Organización Industrial*, Ed. Ariel Economía, Madrid 1990, pág. 224, en la que se habla de los “bienes relacionados en la venta” como un “instrumento para la discriminación de precios” y se ofrecen ejemplos y demostraciones algebraicas para diferenciar esta estrategia, calificada como discriminación de precios de segundo grado, de la tarifas consistentes en precios en dos partes.

<sup>122</sup> *Vid.*, entre otros, el *Working Paper* de S. J. LIEBOWITZ “Tie-In Sales and Price Discrimination”, disponible en la dirección <http://www.pub.ut.dallas.edu.html>.



El tema de la vinculación es el segundo gran “bloque” (y para la doctrina más autorizada y reciente el más débil en cuanto a su argumentación<sup>123</sup>) de la Decisión *Microsoft*, y uno de los ámbitos en que más claramente se pone de manifiesto la inadecuación del actual enfoque de la prohibición del artículo 82 del Tratado CE para abordar prácticas industriales y comerciales relativas a bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual. Para un sector doctrinal<sup>124</sup>, en su decisión, la Comisión Europea está aplicando la doctrina clásica de la vinculación a un producto integrado (en este caso, el sistema operativo *Windows* con el reproductor multimedia *Windows Media Player*), cuando lo propio sería aplicar la doctrina de la negativa de suministro.

A este respecto, es necesario apuntar (porque encontramos aquí, una vez más, una importante divergencia) que en el derecho norteamericano, si se evalúa la vinculación como práctica ilegal *per se* es necesario demostrar: (i) que los dos productos -o patentes-, el principal y el secundario, son productos para los que existe una demanda diferenciada; (ii) que el licenciante tiene el poder de imponer la contratación de ambos productos al licenciatario; y (iii) que el licenciante tiene posición de dominio en el mercado del producto vinculante<sup>125</sup>.

Sin embargo, si la vinculación se analiza bajo la Regla de la Razón o *Rule of Reason*, es necesario demostrar la presencia de los dos primeros elementos anteriormente citados, pero en vez de la posición de dominio, tiene que acreditarse: (i) que la venta vinculada ha tenido un impacto negativo sobre la competencia en el mercado del producto secundario en el sentido de que exista una amenaza sustancial de que la empresa dominante vaya a adquirir un poder de mercado significativo en el mercado derivado; y (ii) que no existe una justificación objetiva para dicha práctica comercial.

Por ello es interesante señalar que en el “primer” asunto *Microsoft* el Tribunal de Circuito no admitió<sup>126</sup> que la vinculación denunciada (sistema operativo *Windows*/navegador) constituyese una infracción *per se* de la Sherman Act. Pese a la elevada cuota de Microsoft en el mercado de los sistemas operativos, el Tribunal de Circuito analizó el asunto desde la perspectiva de la Regla de la Razón precisamente porque no quería que su decisión pudiese suponer un obstáculo a la innovación que pudiera resultar de la integración de productos de software.

<sup>123</sup> KORAH, V., “The interface Between Intellectual Property Rights and Competition in Developed Countries”, *Script-ed*, Vol. 2, Issue 4, December 2005, pág. 476.

<sup>124</sup> ART, J-Y. Y Mc CURDY, G., *op. cit.* pág. 701 y ss.

<sup>125</sup> En *Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v Hyde*, 466 U.S. 2 (1984), el Tribunal Supremo norteamericano estableció la presunción en el ámbito de la Sección 1 de la Sherman Act (prohibición de acuerdos restrictivos) de que el titular de una patente o derecho de propiedad intelectual ostenta una situación de dominio en el mercado correspondiente a ese producto. Sin embargo, es una noción que no ha sido pacíficamente aceptada por los tribunales federales de instancia (*Vid.*, por ejemplo, *Abbott Lab. v Brennan*, 952 F.2d 1346 (Fed. Cir. 1991); *American Hoist & Derrick Co v Sowa & Sons*, 752 F.2d 1350 (Fed. Cir.1984). Curiosamente, sin embargo, esta presunción no opera en la esfera de la Sección 2 de la Sherman Act (monopolización o intento de monopolización (*Vid.* la sentencia *Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc. and Trident, Inc.*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, January 24, 2005).

<sup>126</sup> *United States v Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34 (DC Cir. 2001).



El ejemplo paradigmático para tratar la vinculación en el ámbito de bienes protegidos por Derechos de propiedad intelectual es la Sentencia *IBM v. United States*<sup>127</sup>, en la que el producto principal (*tying product*) eran las máquinas computadoras -los ordenadores- y el producto secundario o complementario (*tied product*) eran las tarjetas perforadas que entonces se utilizaban para hacer funcionar los ordenadores. Al vender los ordenadores a su precio de coste y las tarjetas a un precio monopolístico, el vendedor podía variar el precio según el uso de cada consumidor. Así, el cliente que usa más tarjetas perforadas al mes paga relativamente más por el ordenador que el que usa menos.

Este asunto, calificado por el profesor Robert Bork como “el Vietnam de la División Antitrust del Departamento de Justicia”<sup>128</sup> constituye para un amplio sector doctrinal un ejemplo de despilfarro de recursos y exceso de intervencionismo de las autoridades *antitrust* en el mercado. En este sentido, se ha señalado que las prácticas de *tie-in* llevadas a cabo por IBM “podían haber sido un método eficiente de estimular la demanda por la vía de trasladar al proveedor algunos de los riesgos asociados a un nuevo producto, mecanismo éste bien acogido por los clientes y empleado por todos los fabricantes de ordenadores. O a lo mejor era una práctica que permitía la discriminación de precios sin reducir la eficiencia”<sup>129</sup>.

Igualmente conocida es la demanda presentada por el Departamento de Justicia de los EE.UU. contra Microsoft acusándole de haber infringido la Sección 1 de la Sherman Act al vincular ilegalmente su navegador –*Explorer*- a su sistema operativo –*Windows*-, infracción que fue declarada por el Juez Jackson en su histórica decisión de 3 de abril de 2000.<sup>130</sup> En este sentido, no han faltado voces doctrinales<sup>131</sup>, y así se manifestó la propia Microsoft en el procedimiento, que mantienen que en un sistema operativo, el explorador no es un “elemento añadido” sino una prolongación natural, con lo que no cabe hablar de vinculación de productos sino más bien de “integración” tecnológica.

El juez concluyó asimismo que Microsoft había llevado a cabo varias prácticas predatorias y de exclusión con objeto de mantener su poder monopolístico en el mercado de sistemas operativos y ampliar –*monopoly leveraging*- este poder al mercado de los navegadores. Como acabamos de señalar, la decisión<sup>132</sup> del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de llevar a cabo un análisis de la conducta de *tying* denunciada a la luz de la *rule of reason* en lugar de adoptar el tradicional enfoque de ilegalidad *per se* llevó al Departamento de Justicia a “abandonar” sus pretensiones

<sup>127</sup> 298 U. S. 131 (1936).

<sup>128</sup> BORK, R., *The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself*, Free Press, New York, 1993, pág. 234.

<sup>129</sup> LOPATKA, J., “United States v. IBM: A Monument to Arrogance”, *68 Antitrust L. J.* 145 (2000), pág. 150.

<sup>130</sup> Juez THOMAS PENFIELD JACKSON, Conclusions of Law, *United States v. Microsoft Corp.*, 3 de abril de 2000 (disponible en <http://www.usdoj.gov/atr/cases/f4400/4469.htm>).

<sup>131</sup> HAGIU, A. y PADILLA, J., “Los Estados Unidos contra Microsoft: innovación, integración tecnológica y Derecho de competencia”, *GJ*, nº 215, Septiembre 2001, págs. 10 a 25.

<sup>132</sup> Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, Opinión *United States v. Microsoft Corp.*, 28 de junio de 2001 (disponible en <http://ecfp.cadc.uscourts.gov/MS-Docs/1729/0.pdf>).



judiciales contra Microsoft<sup>133</sup>. El procedimiento judicial finalizó con la firma de un Consent Decree<sup>134</sup> por el que Microsoft se comprometió a introducir las modificaciones necesarias en *Windows* para que los fabricantes de ordenadores pudiesen instalar otros “middle-ware” competidores de los de Microsoft, incluyendo, entre otros programas, a los navegadores y a los sistemas para la reproducción de sonido y video fabricados por terceros. Como se ha explicado en este estudio, esta solución contrasta con la adoptada por la Comisión Europea en su decisión *Microsoft* respecto de la integración del WMP en el sistema operativo *Windows*, al exigir a Microsoft que retire el código del WMP del sistema operativo.

Por su parte, en la jurisprudencia comunitaria los asuntos que más directamente han abordado la cuestión de la vinculación de productos son precisamente las Decisiones y Sentencias en las que se abordan prácticas de precios discriminatorios sobre bienes en los que existe algún tipo de protección derivada de derechos de propiedad intelectual. Así, en la Decisión *Tetra Pak II*<sup>135</sup>, la Comisión resolvió expresamente que:

*“este sistema de ventas asociadas (“tying”), que, una vez más, limita las posibilidades de comercialización y subordina la celebración de contratos a la aceptación de condiciones (compra de envases) que no guardan relación con el objeto de los mismos (venta de máquinas), constituye una infracción grave del artículo 86 que ha sido condenada varias veces por la Comisión y el Tribunal de Justicia. En el presente caso, las restricciones de competencia se ven reforzadas por el sistema de distribución integrado de Tetra Pak y por la política seguida en materia de patentes (tendencia a patentar las diversas particularidades técnicas secundarias de los productos o las pequeñas modificaciones que se aportan). Este sistema convierte el mercado de envases de cartón en un mercado totalmente dependiente del mercado de los bienes de equipo y favorece la práctica de precios discriminatorios o, incluso, de operaciones comerciales deficitarias en este último mercado”.* (Apartado 117).

Esta Decisión fue recurrida, y en el pronunciamiento que resolvió el recurso, la Sentencia *Tetra Pak c. Comisión*<sup>136</sup>, el Tribunal de Primera Instancia hizo suyos los argumentos de la Comisión, rechazando, en los Párrafos nº 79 a 85, la tesis de Tetrapak de que los mercados de máquinas destinadas al acondicionamiento de un producto, y los de los envases de cartón, son indisociables, lo que llevaría (en virtud de las explicaciones que suelen aducirse de exigencias de protección de la salud pública, intereses comerciales y de los clientes, control de calidad, etc.) a justificar las ventas asociadas.

<sup>133</sup> *Vid.*, Department of Justice, *Nota de Prensa* de 6 de septiembre de 2001 (<http://www.usdoj.gov.htm>).

<sup>134</sup> Consent Decree de 12 de noviembre de 2002, Acción civil nº 98-1232.

<sup>135</sup> Decisión 92/163/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1991, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CE (IV/31.043), *D.O.C.E.* L 72/1, de 18 de marzo de 1992.

<sup>136</sup> Sentencia del TPI, de 6 de octubre de 1994, *cit.*



Como hemos visto en los epígrafes precedentes, al abordar el análisis de la negativa de suministro (en nuestro caso, negativa a licenciar) la discusión que acabamos de reseñar reaparece precisamente de la decisión *Microsoft* de marzo de 2004<sup>137</sup>. En este sentido, Microsoft ha destacado que la Comisión habría cometido, por un lado, un error en la apreciación de hechos (ya que el sistema operativo *Windows* y el *WMP*, a diferencia de lo que ocurre con las cámaras de fotos y la película, o las fotocopiadoras y los cartuchos de tinta, no son dos productos complementarios, sino un único producto, con diversas funcionalidades integradas para satisfacer una demanda específica del consumidor, a saber: utilizar su PC para ver películas o escuchar música y, por otro, en el test aplicable a la conducta denunciada (ya que, para huir del estricto y riguroso examen bajo la óptica de la negativa de suministro, a partir de la jurisprudencia *Magill* e *IMS*) recurre a aplicar la doctrina –mucho menos estricta - de las ventas vinculadas.

Por su parte, el ya citado *Discussion Paper* clarifica algo las condiciones que tienen que darse para considerar que tanto el *tying* como el *bundling* son prácticas abusivas y por tanto contravienen el Artículo 82 del Tratado CE. Así, afirma en el párrafo 183 que se exigirá que: (1) la compañía afectada sea dominante en el mercado del producto principal; (2) tanto el producto principal como el secundario son bienes distintos; (3) la práctica en cuestión tiene que provocar un efecto de cierre de mercado; y (4) la conducta de *tying* no puede justificarse objetivamente por razón de eficiencias.

#### 4. Conclusiones.

De todo lo dicho anteriormente resulta evidente que existe una tensión entre la normativa que regula la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, y la normativa de defensa de la competencia. El análisis de la actual situación en el Derecho de defensa de la competencia comunitario revela que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual no goza de inmunidad frente a la aplicación de las normas del Tratado CE destinadas a proteger la libre competencia.

Como el análisis de jurisprudencia comunitaria y de la práctica de la Comisión revela, determinadas conductas unilaterales realizadas por el titular de un derecho de propiedad intelectual en posición de dominio pueden ser abusivas. Entre estas conductas destacan las negativas injustificadas a conceder licencias, la aplicación de condiciones discriminatorios o la exigencia de tarifas excesivas. Para los defensores a ultranza de los derechos de propiedad intelectual, este tipo de infracciones no son sino una intromisión ilegítima de la normativa de competencia en las prerrogativas de los titulares de estos derechos y un atentado a los incentivos que toda sociedad debe promover para lograr el mayor grado de investigación, desarrollo e innovación en nuevas tecnologías.

Debe destacarse no obstante que son relativamente pocos los casos en los que una empresa titular de un derecho de propiedad intelectual haya sido condenada por un abuso de posición de dominio contrario al artículo 82 del Tratado CE y obligada a

<sup>137</sup> ART, J-Y. Y Mc CURDY, G., *op. cit.*, págs. 701 y ss



licenciar sus derechos o a reducir sus tarifas, según la conducta que se repute abusiva. En el primero de los casos, la jurisprudencia del TJCE revela una gran cautela a la hora de imponer este tipo de compromisos a las empresas dominantes que rechazan licenciar una determinada tecnología o producto protegido por copyright, tal y como atestiguan los fallos del TJCE en los asuntos *Magill*, *Ladbroke* y *IMS*. Se puede decir, por tanto, que únicamente en circunstancias excepcionales, cuyo contenido ha sido perfectamente acotado por la jurisprudencia comunitaria, puede obligarse a una empresa a licenciar sus derechos de propiedad intelectual a terceros o a reducir la cuantía de los cánones o tarifas exigidos por conceder la licencia.

Dicho lo anterior, el análisis de la decisión de la Comisión en el asunto Microsoft parece indicar una mayor inclinación de la autoridad comunitaria, respecto de la que habría demostrado el TJCE, a aplicar el artículo 82 del Tratado CE a la conducta de un titular de un derecho de propiedad intelectual que rechaza comunicar determinadas informaciones protegidas por copyright a sus competidores para facilitarles la interoperabilidad con sus propios productos. Esta decisión ha sido recurrida y se espera que en los próximos meses el TJCE se pronuncie sobre la misma.

Finalmente, el análisis de la actual situación en el Derecho *antitrust* estadounidense también revela que las autoridades antitrust norteamericanas y sus tribunales son muy reacios a cuestionar el derecho del titular de un derecho de propiedad intelectual a decidir, con independencia de su poder de mercado, con quien contrata. En este sentido, se puede concluir que en los EE.UU. se aprecia un menor riesgo de intromisión del Derecho *antitrust* en las conductas unilaterales de los titulares de un derecho de propiedad intelectual en posición de dominio, por lo que el riesgo de infracción *antitrust* sería mucho menor.

\* \* \*