

Tema 10. Derecho Antitrust y protección de los bienes inmateriales

10.1 Introducción

En el contexto jurídico-económico que hemos venido estudiando en este curso, en el que la tutela del proceso competitivo se asigna tanto al Derecho de Defensa de la Competencia como a la normativa de Deslealtad Concurrencial, los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, DDPI) encuentran también su propio acomodo. Su característica fundamental (la que constituye, a su vez, el contenido esencial de la compleja posición jurídica conferida por los títulos que protegen este tipo de bienes) consiste en el otorgamiento de un derecho exclusivo de utilización del bien inmaterial objeto de protección que permite a su titular prohibir su uso o explotación en el tráfico económico a cualquier tercero que no cuente con su autorización.

En ocasiones se destaca que los DDPI son asimilables a un tipo especial de propiedad (propiedad intelectual) cuyo amparo y legitimidad constitucional deriva del art. 33 CE¹⁴. La asimilación de la posición jurídica conferida por los DDPI a un tipo especial de propiedad también se ha puesto de relieve por las autoridades de competencia para justificar la aplicación del Derecho de la Competencia a los DPI, al igual que aquél se aplica a la propiedad sobre bienes de otra naturaleza¹⁵. Aunque no pueden negarse las similitudes estructurales existentes entre los distintos DDPI y el derecho de propiedad, debe advertirse que, por sí sola, esta asimilación resulta insuficiente para explicar la función y las razones que justifican el reconocimiento y protección de estos derechos en el sistema competitivo. Razones éstas que son las que permiten despejar la aparente paradoja que plantea la decidida incorporación de los DDPI como parte del sistema de competencia. Porque paradójico resulta, en principio, que formen parte del sistema unos derechos cuyo reconocimiento y tutela implica el derecho de prohibir a los terceros competidores el uso de los bienes que protegen y que, en consecuencia, atribuyen una suerte de monopolio legal a su titular.

La integración de los DDPI en el sistema competitivo encuentra un apoyo fundamental en dos principios que precisan ser suficientemente destacados. Por un lado, el carácter *numerus clausus* de los bienes inmateriales que son susceptibles de beneficiarse de protección a través de un título de propiedad intelectual¹⁶. Por otro, la regulación por Ley de los concretos bienes inmateriales que pueden ser objeto de protección y del régimen jurídico bajo el que dicha protección se concede.

La función que los DDPI están llamados a cumplir en el sistema económico permite llegar a la conclusión de que la protección de los bienes inmateriales en el contexto

de un mercado competitivo no encuentra una justificación suficiente en su calificación como derechos de propiedad. La justificación a su existencia ha de buscarse más bien en razones de interés público o general directamente relacionadas con los beneficiosos efectos que la tutela de esos bienes produce en los mercados competitivos en términos de fomento de la creatividad y la de innovación, tutela que se articula mediante expedientes jurídicos estructuralmente similares al derecho de propiedad. Desde esta perspectiva, las evidentes ventajas derivadas de la protección conferida al titular del correspondiente DPI —el derecho exclusivo de uso o explotación en el tráfico económico del bien inmaterial protegido— no han de ser únicamente contempladas como la justa recompensa del titular a su esfuerzo creador sino, sobre todo, como *el medio* a través de cual se asegura la consecución de aquellos fines de interés general.

10.2. La aplicación de los acuerdos restrictivos a los DPI

La Sentencia del TJCE en el asunto *Nungesser c. Comisión*¹ suele citarse como uno de los pronunciamientos del TJCE que marcaron un punto de inflexión en los criterios de aplicación del actual 101 TFUE a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre empresarios. La citada sentencia forma parte de un grupo de casos cuya resolución determinó el tránsito desde una interpretación formalista de la prohibición de las prácticas susceptibles de incurrir en la prohibición del actual art. 101.1 TFUE, hacia una valoración más cercana al contexto real y económico en el que dichas prácticas se celebran y han de surtir efectos. En el marco de esta interpretación, el anterior criterio del objeto específico adquiere una importancia relativa.

En el asunto *Nungesser* el TJCE consideró, contra el criterio mantenido por la Comisión, que la licencia exclusiva “abierta” de un DPI celebrada entre no competidores (es decir, una licencia en la que la cláusula de exclusiva sólo se refiere a la relación contractual entre el titular del derecho y su licenciataria, de forma que el primero se obliga a no otorgar otras licencias para el mismo espacio territorial y a no competir con el licenciataria en ese territorio) no es necesariamente contraria al art. 101.1 TFUE.

La lenta pero firme evolución de los criterios de aplicación del art. 101 TFUE, menos formal y más basada en una consideración de los efectos económicos de los acuerdos, ha culminado con la promulgación de una serie de normas hoy vigentes que, a estos efectos, deben considerarse el marco normativo básico para el

¹ Sentencia de 8 de junio de 1982, *LC Nungesser KG et Kurt Eisele c. Comisión*, a. 258/78, *Rec.* 1982, p. 2015.

enjuiciamiento de buena parte de los acuerdos de licencia sobre DDPI bajo la óptica del art. 101 TFUE y del art. 1 LDC.

Por lo que se refiere específicamente a los acuerdos que tienen por objeto una licencia sobre un DPI, el *Reglamento 227/2004 sobre la aplicación del art. 81.3 TCE (actual 101.3 TFUE) de determinadas categorías de acuerdos sobre transferencia de tecnología* refleja la posición del Derecho *antitrust* comunitario sobre la aplicación del art. 101.3 TFUE a una buena parte de este tipo de acuerdos².

El Reglamento 772/2004 refiere su ámbito objetivo de aplicación a los acuerdos de transferencia de tecnología³, entendida ésta en un sentido más amplio de lo que lo hacían los derogados Reglamentos anteriores. Así, además de los acuerdos de licencia de patentes, de *know-how*, de modelos de utilidad, de diseños, de obtenciones vegetales, de topografías sobre productos semiconductores (y los acuerdos de licencia mixtos que combinan estos derechos) la citada norma extiende su aplicación a los acuerdos de licencia sobre derechos de autor de programas informáticos⁴.

El Reglamento 772/2004 establece una llamada “zona de seguridad” para los acuerdos de cesión y licencia de DPI que entran en su ámbito objetivo de aplicación. En virtud de ello, los acuerdos celebrados entre operadores que no superen la posición de mercado conjunta y que no contengan cláusulas consideradas especialmente graves se benefician de la presunción de cumplimiento de las condiciones del art. 101.3 TFUE.

Con todo, el hecho de que se reúnan las condiciones para que opere la presunción de cumplimiento del art. 101.3 TFUE no impide que la Comisión pueda retirar el beneficio de la exención, si un cambio del contexto en el que se aplica y produce

² Para una consideración más detallada de esta norma, vid., DREXL, “El nuevo Reglamento de exención por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología (RECAT) en la tensión entre economización y seguridad jurídica”, *ADI* (25) 2004- 2005, pp. 67 y ss.; MARTÍN ARESTI, P., “Consideraciones sobre el umbral del cuota de mercado y la relación de competencia entre las partes como condiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 772/2004 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología”, *ADI* (25) 2004-2005, pp. 131 y ss.

³ Vid. también la Comunicación de la Comisión sobre las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología* (DO C/101 de 27 de abril de 2004, pp. 2 y ss.), que constituye un instrumento imprescindible para compensar el mayor grado de inseguridad jurídica que incorpora la interpretación basada en los efectos económicos de los acuerdos.

⁴ *Vid.*, un análisis completo en DÍEZ ESTELLA, 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.

efectos el acuerdo, o los efectos acumulados de un conjunto de acuerdos similares y funcionalmente vinculados (efecto red) arrojan un resultado restrictivo de la competencia.

10.3. La aplicación del abuso de posición dominante a los DPI

La prohibición del abuso de posición de dominio que establecen el art. 102 TFUE y el art. 2 de la LDC puede también resultar de aplicación a conductas de operadores dominantes apoyadas en la titularidad de un DPI. En la aplicación de estas normas ha de partirse del principio de que la titularidad de un DPI, por sí sola, no confiere necesariamente un poder de mercado suficiente que permita afirmar la existencia de una posición de dominio sobre la que fundamentar un eventual abuso. A los efectos de la aplicación del art. 102 TFUE y del art. 2 de la LDC la titularidad de un DPI ha de valorarse como un factor más, no el único ni necesariamente el determinante, de entre los que contribuyen a fijar la posición de un operador en el mercado relevante.

Siendo éste el principio general, es también posible que en algunos casos — supuestos excepcionales de mercados con muy baja o nula sustituibilidad de oferta y demanda, o en los que el producto protegido por el DPI tiene una especial calidad o valor competitivo— la titularidad del DPI confiera un poder de mercado que lo convierta en una barrera de entrada al mercado que justifique la valoración de la conducta de su titular en relación con ese derecho bajo la óptica de los arts. 102 TFUE o 2 LDC.

Los criterios utilizados para la delimitación del concepto de abuso de una posición de dominio han experimentado una evolución paralela a la de los criterios de aplicación del art. 101 TFUE a las prácticas restrictivas. En su Comunicación de 2009 la Comisión ha mostrado su disposición a integrar la noción de abuso desde una perspectiva menos formal y no ceñida a una delimitación apriorística de las conductas abusivas (que, tradicionalmente, ha desembocado en la calificación de ciertas conductas como abusivas *per se*) para prestar mayor atención a las eficiencias económicas que pudieran derivarse de los comportamientos de los operadores dominantes y a la existencia justificaciones objetivas a esas conductas.

Partiendo de estos presupuestos, la aplicación del art. 102 TFUE y del art. 2 LDC a los DPI presenta dificultades de partida similares a las planteadas por el art. 101 TFUE y por el art. 1 LDC. Así, el hecho de que el titular de un DPI ostente posición de dominio en el mercado no es obstáculo para que este sujeto pueda hacer valer lícitamente las facultades asociadas a una posición jurídica exclusiva que la Ley ampara. Por eso, el efecto excluyente que en coherencia con la naturaleza del DPI se deriva para los terceros del ejercicio del derecho por parte de su titular no supone, en principio, violación alguna de las normas *antitrust*.

Más bien son circunstancias excepcionales, concurrentes con el ejercicio de derecho exclusivo del titular (de otro modo lícito y legítimo), las que permiten teñir de abusiva su conducta y marcar la diferencia entre una conducta lícita o ilícita⁵. Estas circunstancias excepcionales, analizadas bajo la óptica de la particular responsabilidad que incumbe al operador dominante, sólo pueden concretarse previo examen del mercado afectado y de los efectos que la actuación del operador dominante y titular del DPI produce sobre dicho mercado.

Según se deduce de la Jurisprudencia de Tribunal de Justicia, la implicación de un DPI en una conducta abusiva suele ser circunstancial. Quiere decirse con ello que, en la mayoría de los casos, el DPI no ha constituido un instrumento típico o esencial para la comisión de la conducta prohibida, sino que su titularidad ha resultado determinante para la adquisición de la posición de dominio y, en ese sentido, se ha convertido en el instrumento propicio para llevar a cabo ciertas formas de abuso.

Así, por ejemplo, se ha declarado la infracción del art. 102 TFUE en casos en los que la adquisición de una licencia exclusiva sobre un DPI por parte de un empresario dominante ha servido para el *fortalecimiento de la posición de dominio* ostentada por dicho licenciatario retrasando considerablemente la entrada de otros competidores en el mercado del operador dominante. Igualmente, se ha declarado abusiva por contraria al art. 102 TFUE la *imposición de precios excesivos o no equitativos* practicados por las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor⁶ y la imposición de royalties abusivos en determinados casos de otorgamiento de licencias sobre un DPI por parte del empresario dominante.

El art. 102 TFUE también se ha declarado infringido por prácticas abusivas en relación con la *vinculación de productos* cuando uno de ellos estaba amparado por un DPI cuyo titular ostentaba posición de dominio en el mercado de referencia⁷; también, y de forma muy relevante, la conducta del titular de un DPI ha sido objeto

⁵ Vid., por ejemplo, la Sentencia del 10 de julio de 1990, *Tetra Pack*, a. T 51/89, Rec. 1990, p. II-347, apdo. 23, donde la adquisición de una licencia sobre un DPI fue considerada abusiva por la circunstancia añadida de que esa actuación reforzaba la posición de dominio de la licenciataria, al punto de provocar un efecto excluyente de la competencia en el mercado.

⁶ Vid., en este sentido, la STJCE de 9 de abril de 1987, *Basset c. SACEM*, C-402/85, Rec. 1987 p. 1747, apdo. 19; la STJCE de 13 de julio de 1989, *François Lucazeau y otros contra Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)*, aa. acumulados 110/88, 241/88 y 242/88, Rec. 1989, p. 2811.

⁷ Vid. la STJPI de 17 de septiembre de 2007, *Microsoft c. Comisión*, T-201/04, Rec. 2007 p. II-3601, apdos. 1038-1048.

de enjuiciamiento desde la perspectiva del art. 102 TFUE en casos de la *negativa del titular del DPI en posición de dominio de conceder licencias* sobre su derecho.

Junto a estos casos, recientemente se han declarado otras formas de abuso relacionadas con la *utilización abusiva o fraudulenta de las normas que regulan la concesión de un DPI* donde la titularidad del DPI —o de la solicitud de un certificado complementario de duración para el DPI— que sí podría considerarse un presupuesto necesario o esencial de la prohibición de la conducta⁸. En tal sentido, se ha advertido de formas de abuso que tendrían como base necesaria la existencia de un DPI.

10.4. La negativa a conceder licencias sobre un DPI como conducta abusiva.

El análisis de la negativa de suministro desde la óptica del art. 102 TFUE y del art. 2 LDC exige diferenciar los distintos supuestos de hecho que pueden plantearse, pues lógicamente no toda denegación de contratación con un tercero por parte del empresario dominante es constitutiva de abuso. De entre las negativas de suministro que sí se consideran abusivas, interesa particularmente aquella que consiste en negar a un tercero, sin justificación objetiva, el acceso a un recurso que es esencial para competir en un mercado (en principio, un mercado derivado). En estos casos, tal negativa tiene un efecto excluyente por cuanto impide que el tercero acceda como competidor a dicho mercado. Cuando el recurso esencial está protegido por un DPI del que es titular el empresario dominante, el abuso se manifiesta en la negativa del titular del DPI a conceder una licencia a un tercero y potencial competidor en dicho mercado (*refusal to license*)⁹.

En principio, los requisitos para considerar abusiva la negativa del empresario dominante a facilitar el acceso a un recurso esencial para operar en un mercado son comunes cualquiera que sea el tipo de titularidad sobre el recurso cuyo acceso se deniega. Sin embargo, el hecho de que el recurso esté protegido por un DPI exige tener en cuenta un factor adicional y básico para el tratamiento de estas conductas, como es el efecto que produce esa negativa sobre el fomento de la innovación. Así, habida cuenta de la complementariedad entre el Derecho *antitrust* y los DPI —en

⁸ Vid. la STJUE de 6 de diciembre de 2012, *AstraZeneca c. Comisión*, C-457/10 P, Rec. 2012, p I-0000 y la Decisión de la Comisión de 9 de diciembre de 2009, *Rambus* (COMP/38.636).

⁹ Puede consultarse un recorrido por la jurisprudencia comunitaria relativa a casos en los que el recurso denegado estaba protegido por un DPI en, BACHES OPI, S. /DÍEZ ESTELLA, F., “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 EEUU”, *RDM* núm. 260. abril-junio 2006, pp. 641 y ss.

tanto éstos son instrumentos jurídicos dirigidos al fomento de la innovación— debe partirse del principio de que el titular de un DPI puede lícitamente denegar la concesión de una licencia a un tercero para preservar la competencia por imitación, pero tal conducta puede resultar abusiva cuando esa negativa impide una competencia por sustitución, competencia frente a la cual el contenido del DPI no protege.

La doctrina del acceso a un recurso esencial cuando éste está protegido por un DPI ha tenido un especial predicamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con alguna relevancia también en el Derecho nacional¹⁰).

El Tribunal de Justicia parte, como sucede en general con la negativa de suministro del empresario dominante, de que el titular del DPI no está obligado a conceder una licencia a cualquier tercero que la solicite. La consideración de la negativa a otorgar una licencia por parte del empresario dominante y titular del DPI como una conducta abusiva contraria al art. 102 TFUE es, en realidad, una situación excepcional.

La libertad que, en línea de principio, asiste al titular de un DPI a la hora de decidir sobre el modo de explotación de su derecho se puso de manifiesto en los primeros pronunciamientos que obligaron al TJCE a definir su postura sobre este tema; en los asuntos *Cicra c. Renault* y *Volvo c. Veng*¹¹ el Tribunal resolvió sendas cuestiones prejudiciales en las que se solicitaba la interpretación con arreglo al art. 102 TFUE de la negativa de *Renault* y *Volvo* a otorgar una licencia de fabricación y comercialización sobre determinados modelos industriales que protegían sus piezas de carrocería. Los efectos de esta denegación suponían reservar el mercado de piezas de recambio a los concesionarios de los fabricantes, dificultando el acceso a dicho mercado de los titulares de talleres independientes.

A pesar de ello, el Tribunal consideró en ambos asuntos que la negativa del titular de un DPI a otorgar licencia sobre su derecho sólo podía considerarse constitutiva de abuso si a dicha negativa le acompañaban alguna de estas tres circunstancias excepcionales: en primer lugar, una denegación arbitraria del suministro del producto protegido; en segundo lugar, la fijación de precios no equitativos para dichos productos y, en tercer lugar, una reducción o cese de la producción de un

¹⁰ Vid. recientemente, sobre la negación del acceso a la base de datos sobre el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS) necesario para competir en el mercado de la distribución de energía eléctrica, las Resoluciones de la CNC de 2 de abril de 2009, *CENTRICA/ENDESA* (Exp. 641/08), *Céntrica/Unión Fenosa* (Exp. 642/08), *Centrica/Iberdrola* (Exp. 641/08), y la RNC de 22 de abril de 2009, *Centrica/Hidrocarbónico* (Exp. 645/08).

¹¹ STJCE de 5 de octubre de 1988, *Volvo c. Veng*, a. 238/87, Rec. 1988, p. 6211, apdo. 9; y, de la misma fecha, STJVE *Cicra Renault*, a. 53/87, Rec. 1988, p. 6039, apdo. 18;

modelo necesario para vehículos que aun estaban en circulación. Con estos pronunciamientos el TJCE vinculó la excepcionalidad de la obligación de conceder una licencia sobre DPI como medida para evitar la violación del art. 102 TFUE, a la concurrencia de circunstancias añadidas que, en concurso con la denegación de la licencia, determinarían alguno de los efectos prohibidos por dicha norma.

La declaración como abusiva de la negativa del titular de un DPI a licenciar su derecho se produjo por primera vez en la STJCE de 6 de abril de 1995, en el asunto más conocido como *Magill*¹², en el que diversas cadenas de televisión cuyas emisiones podían ser recibidas en Irlanda denegaron, con fundamento en su derecho de autor, el acceso a la información sobre la programación semanal de sus respectivas cadenas a un tercero que pretendía utilizar dicha información para elaborar una guía semanal de programación televisiva que agrupara las programaciones de todas ellas.

Esta conducta se consideró abusiva por producir el efecto de mantener el monopolio de las distintas cadenas de televisión en el mercado derivado de las guías de programación semanal, que éstas atendían individualmente a través de la edición de su propia guía de televisión. La clave de la resolución del Tribunal residió en la consideración de que la conducta observada por las distintas cadenas obstaculizaba la aparición de un producto nuevo (guía semanal comprensiva de todas las programaciones) en un mercado derivado (el de las guías de programación semanal) para el que existían una demanda potencial de usuarios, produciendo el efecto de excluir la competencia en dicho mercado.

En la jurisprudencia *Magill* las condiciones, luego confirmadas como cumulativas, para que la negativa a conceder una licencia sobre un DPI constituya un abuso de posición dominante, quedaron matizadas y fijadas en los siguientes términos:

- el DPI cuyo acceso se niega al tercero sin que concurra una justificación objetiva ha de ser esencial para competir en un mercado secundario,
- se trata de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de usuarios,
- y esa esencialidad ha de determinar que la negativa a su acceso tenga un efecto excluyente de ese competidor en dicho mercado.

La doctrina ha considerado que en el asunto *Magill* concurrían circunstancias particulares que, al margen de justificar la decisión del Tribunal, dificultan la

¹² Sentencia de 6 de abril de 1995, *Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television Publications Ltd. (ITP) c. Comisión*.

abstracción de una doctrina general sobre las condiciones de aplicación del art. 102 TFUE a la negativa del empresario dominante a conceder una licencia. Se ha planteado, en particular, si la cuestionable extensión del derecho de autor alegado (no a la forma, sino al contenido de la guía) y el recurso al art. 102 TFUE como vía para corregir esta extensión excesiva del DPI obligando a facilitar su acceso a los terceros, no tuvo un peso decisivo en la decisión del Tribunal.

Al margen de ello, debe destacarse que la jurisprudencia de *Magill* marcó un punto de inflexión en la aplicación del art. 102 TFUE a los titulares de DPI. También dejó sembradas algunas incertidumbres: en primer lugar reveló la importancia (pero también la dificultad) de determinar cuándo un recurso protegido por un DPI ha de considerarse esencial para el desarrollo de un producto nuevo; en segundo lugar, suscitó la duda de si este tipo de abuso exige, como el tribunal indicó en *Magill* y en pronunciamientos anteriores, la existencia de dos mercados, de forma que es necesario que el titular del recurso utilice su posición de dominio en uno de ellos para excluir la competencia en el mercado derivado, o si también es posible aplicar el art. 102 TFUE cuando el acceso que pretende el tercero y que el titular del DPI deniega se refiere al mismo mercado en el que opera el empresario dominante.

La última de las cuestiones planteadas (si el mercado al que el titular del DPI impide el acceso por su negativa a licenciar debe ser un mercado derivado, o puede ser también el mismo mercado en el que opera el empresario dominante y titular del DPI) es una cuestión aún debatida.

Aunque en los primeros asuntos el Tribunal partió de la existencia de dos mercados, se discute si esta premisa no quedó claramente relativizada tras su pronunciamiento en el asunto *IMS Health*¹³. En el caso que dio lugar a esta Sentencia, un tercero pretendió, sin éxito, acceder al derecho de autor de *IMS Health* que protegía una base de datos basada en una estructura de segmentos que servía para la elaboración de información relativa a las ventas regionales de productos farmacéuticos en Alemania.

Desde un punto de vista formal, el Tribunal mantuvo la exigencia de que el efecto de exclusión del competidor se produjese en un mercado derivado, si bien atemperó esta afirmación al matizar que basta para ello que pueda determinarse un mercado potencial, incluso hipotético. Por otro lado, la posibilidad de que el art. 102 TFUE pueda resultar de aplicación, tanto si la negativa de concesión de la licencia se da para un operador que pretende entrar en el mismo mercado en el

¹³ STJCE de 29 de abril de 2004 (a. C-418/01), *IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GMBH & Co. KG* y el comentario de CONDE GALLEGO, B., “La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad Intelectual”, *ADI* (24) 2003, pp. 465 y ss.

que opera la dominante, como si se refiere a un mercado descendente, tampoco parece totalmente excluida por la Comisión; en su Comunicación de 2009 advierte que, *por lo general*, los problemas de competencia se dan cuando el dominante compite en el mercado descendente con el comprador al que se niega a suministrar. No es descartable, en consecuencia, que el requisito de la existencia de un doble mercado no se considere en un futuro necesario para la aplicación de esta doctrina, siempre que se cumplan las demás exigencias para calificar la negativa de otorgar licencia como un abuso.

El segundo de los requisitos, y el fundamental para que la negativa a conceder licencia sobre un DPI resulte abusiva, es el carácter indispensable¹⁴ del recurso cuyo acceso niega el titular. El requisito de la indispensabilidad del recurso negado al tercero conlleva como consecuencia necesaria el efecto excluyente de este sujeto del mercado, de forma que ambos extremos pueden considerarse requisitos inescindibles o, incluso, exigencias que conforman un requisito único.

Tratándose de la negativa de otorgar una licencia sobre un DPI, tal efecto excluyente, por sí sólo considerado, deriva ya de la legítima disponibilidad del titular sobre su derecho exclusivo. Por eso, el reproche de tal conducta como abusiva debe basarse en la concurrencia de otras circunstancias que la cualifiquen como ilícita. Esta circunstancia adicional consiste, según estableció el TJCE en el asunto *IMS Health*, en que la empresa que ha solicitado la licencia del DPI no pretenda limitarse, esencialmente, a reproducir productos o servicios que ya ofrece en el mercado derivado el titular del DPI, sino que tenga la intención de ofrecer productos o servicios nuevos (sustitutivos) que el titular no ofrece y respecto a los cuales existe una demanda potencial por parte de los consumidores.

La concurrencia del requisito de la indispensabilidad o esencialidad del DPI para el desarrollo de prestaciones nuevas por un tercero competidor se apreció igualmente en el asunto *Microsoft*¹⁵, donde el suministro a potenciales competidores de información necesaria —y de la que era titular la empresa estadounidense— para conseguir la interoperabilidad del sistema Windows con los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo competidores, se consideró imprescindible para el desarrollo de nuevos productos que compitieran con los de *Microsoft*.

¹⁴ Sobre la “indispensabilidad” de un recurso o infraestructura en el Derecho de Defensa de la Competencia, *Vid.*, DÍEZ ESTELLA, F., La doctrina del abuso en los mercados conexos: del “*monopoly leveraging*” a las “*essential facilities*”, *Revista de Derecho Mercantil*, nº 248, Abril – Junio 2003.

¹⁵ STPI de 17 de septiembre de 2007 *Microsoft c. Comisión*.

La exigencia de que el acceso al recurso protegido por un DPI sea imprescindible para el desarrollo de un producto o servicio nuevo constituye la pieza clave en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para el análisis *antitrust* de la negativa a licenciar un DPI. La obligación del titular del DPI de tolerar, en caso necesario para el desarrollo de un producto o servicio nuevo, el acceso de un tercero al uso del recurso protegido por su derecho mediante la concesión de la licencia, se basa en que dicho acceso resulta esencial para posibilitar la competencia por sustitución (frente a la que la titularidad de un DPI no protege) y mejorar así la oferta existente.

En este supuesto, el ya mencionado principio de complementariedad de los fines perseguidos por el DPI y por el Derecho *antitrust* justifica este resultado: la obligación de facilitar el acceso al DPI ha de interpretarse en clave procompetitiva, en tanto es necesario para incorporar nuevos productos al mercado en beneficio de la competencia y los consumidores. Por otro lado, el fundamento de este planteamiento no es ajeno al régimen de determinados DDPI, que prevén la concesión de licencias obligatorias cuando el apoyo en una tecnología protegida es necesario para desarrollar otras igualmente innovadoras.

El requisito según el cual para que el empresario dominante venga obligado por el art. 102 TFUE a facilitar el acceso a su DPI éste ha de ser imprescindible para el desarrollo de un producto nuevo que permita la competencia por sustitución presenta, sin embargo, algunos problemas para su aplicación.

En primer lugar, por la dificultad de determinar cuándo estamos ante un producto o servicio nuevo (en la mayoría de las hipótesis, aun no desarrollado) o, lo que es lo mismo, cuándo el carácter “novedoso” del producto o servicio del competidor ha de ser rechazado por sustentarse, más en la imitación del recurso protegido al que pretende acceder, que en la verdadera innovación del tercero, alejándose de lo que deba considerarse el desarrollo de un producto o servicio realmente sustitutivo. Este dato, como decimos de difícil comprobación, resulta fundamental, habida cuenta de que una de las justificaciones objetivas admisibles en esta sede es la desincentivación de la innovación que generaría una política *antitrust* excesivamente laxa en materia de concesión de licencias.

En segundo lugar, la exigencia de que el acceso al DPI sea imprescindible para el desarrollo de un nuevo producto presenta el inconveniente de no ser un criterio totalizador del problema, porque no siempre sirve para determinar el carácter abusivo de la conducta del operador dominante que deniega una licencia sobre su DPI. Dicho de otra forma, existen supuestos en los que el *test* de la necesidad del acceso del tercero al DPI del empresario dominante para desarrollar un producto nuevo es irrelevante para determinar el abuso del titular de DPI al denegar dicha

licencia, porque las circunstancias del mercado, o la naturaleza del producto, hacen comercialmente inviable la existencia de una competencia por sustitución.

Así sucede cuando el DPI protege recursos que, de hecho, han devenido estándares, de forma que existe una clara reticencia de los destinatarios a adaptar su demanda a otras prestaciones sustitutivas, aun cuando éstas supusieran una innovación respecto de la prestación protegida anterior. Una situación similar se da en el caso de que el DPI cubra un componente necesario para la elaboración de un producto.

En estos supuestos, en los que las circunstancias del mercado no hacen comercialmente viable el desarrollo de nuevos productos y en los que, por tanto, el DPI no cumple su función de fomentar la innovación, hay que plantearse si desde el punto de vista *antitrust* resulta lícito perpetuar la posición de dominio preservando al titular del DPI de toda competencia (por imitación y por sustitución) o si, más bien, a la vista de las excepcionales circunstancias concurrentes, los objetivos del Derecho *antitrust* han de imponerse (a través de la aplicación del art. 102 TFUE) sobre el efecto excluyente de la competencia por imitación que deriva de la existencia del DPI, y restablecer este tipo de competencia obligando al titular concesión de una licencia.

Desde una apreciación global del equilibrio entre los objetivos Derecho *antitrust* y los DPI, la obligación de conceder una licencia en estas circunstancias excepcionales se ha justificado, por una parte, en que en tales casos la exclusión de la competencia por imitación que deriva del DPI no se ve compensada por la producción de incentivos en la innovación y, por otra, porque ello no supone vaciar de contenido el derecho del titular del DPI, quien percibirá por dicha licencia una remuneración que le permita recuperar la inversión en la obtención del recurso protegido.