

EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO REMEDIO

Carmen LENCE REIJA

Asesora en el Gabinete del Presidente

Tribunal de Defensa de la Competencia

1. PRELIMINAR

Este trabajo pretende describir la situación que se plantea cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual que, como consecuencia de ese derecho, ostenta una posición dominante, se niega a conceder licencias a sus competidores e incurre con ello en un abuso de posición dominante. Pretendemos explorar la vía de la posible concesión de licencias obligatorias como remedio para poner freno a estos abusos a través del análisis de la jurisprudencia comparada.

En principio, los derechos de propiedad intelectual confieren a su titular facultades ilimitadas de disponer del mismo y, entre éstas, como núcleo indiscutible del derecho, se encuentra la facultad de conceder licencias. Por lo tanto, la posibilidad de negarse a licenciar a los competidores una tecnología protegida es, en principio, un derecho de todo titular de propiedad intelectual¹. Ahora bien, esta negativa puede, en ocasiones, contribuir a reforzar posiciones de dominio o, en los casos más graves, privar a los competidores de toda oportunidad de operar en un determinado mercado. Por ello, algunas modalidades de propiedad intelectual más potencialmente monopolizadoras (como las patentes), a través de sus respectivas legislaciones, contemplan de forma expresa la posibilidad de sometimiento al régimen de licencias obligatorias en casos de interés general. En otros casos, como el derecho de autor, los riesgos de abuso de posición dominante son aparentemente menores y sus regímenes no contemplan esta posibilidad, pero esta circunstancia no ha sido un impedimento para la actua-

¹ Cfr. arts. 75 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y 107.3, 109.1 y 121 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

ción de las autoridades de defensa de la competencia que han intervenido para corregir ciertas disfunciones del sistema.

La escasa experiencia en nuestro país y, por tanto, el reducido número de casos, no ha sido un obstáculo para realizar este trabajo: tanto el Derecho comunitario como el comparado ofrecen suficientes ejemplos de situaciones en las que se ha empleado una licencia obligatoria para poner fin a un abuso de posición dominante, o al menos, tal posibilidad ha sido explorada. Entendemos que el análisis de los casos de los que disponemos puede ser útil para extraer los rasgos comunes que subyacen a las situaciones en que está justificado conceder una licencia obligatoria por abuso de posición dominante. Este mismo análisis también permite extraer unas reglas básicas para identificar casos similares en el futuro.

2. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA. ¿EXISTE CONFLICTO ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA?

Mucho se ha escrito sobre el aparente conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia. Las doctrinas más representativas pueden clasificarse en dos grupos: los partidarios de la teoría del conflicto y los partidarios de la teoría del «no conflicto». Para los primeros² los derechos de propiedad intelectual conceden monopolios, mientras que la libre competencia persigue la libertad de las iniciativas empresariales. Puesto que la libertad de empresa puede ser coartada por los derechos de propiedad intelectual, la conclusión es que los derechos de propiedad intelectual son un obstáculo a la libertad de empresa y, por tanto, obstaculizan la libre competencia.

Por su parte, los partidarios de las denominadas doctrinas del «no conflicto»³ analizan los efectos que los derechos de propiedad intelectual producen a largo plazo y desde una perspectiva dinámica. Así, por ejemplo, la existencia de las patentes se justifica porque los beneficios que recibe la sociedad en términos de progreso tecnológico superan los posibles efectos adversos derivados de la existencia de un monopolio. Desde un punto de vista dinámico, las patentes estimulan la competencia por sustitución, ya que los competidores del titular de una patente, al no poder ofrecer el mercado el mismo producto, tendrán que buscar alternativas que ofrezcan, al menos, el mismo resultado técnico. Esta teoría ha tenido su reflejo en la

² Vid., por ejemplo, C. BELLAMY, y G. CHILD, *Derecho de la competencia en el mercado común*, Madrid, 1992 (pp. 409-410), para quienes el carácter de monopolios legales que caracteriza a los derechos de propiedad intelectual obstaculiza el derecho de la competencia «que encuentra difícil decidir hasta qué punto deben concederse estos privilegios sin que ello repercuta negativamente en la libertad competitiva».

³ H. ULLRICH, «Expansionist Intellectual Property Protection And Reductionist Competition Rules: A Trips Perspective», *Journal of International Economic Law* 2004 7(2), pp. 401-430.

jurisprudencia norteamericana en el caso *Xerox*⁴, del año 2000. Esta sentencia parte de las tesis de que prácticamente todo lo que está permitido por la legislación específica sobre propiedad intelectual debe estarlo también por las normas *antitrust*⁵, posición que se refleja en la frase que hemos extraído «cuando una patente ha sido legítimamente obtenida, todos los actos subsiguientes que estén permitidos por la legislación de patentes no pueden desencadenar responsabilidad *antitrust*».

Recientemente, ha aparecido una tercera vía denominada «teoría de la complementariedad»⁶. De acuerdo con esta teoría, el derecho de la competencia y el derecho de propiedad intelectual persiguen el idéntico objetivo de promover tanto la competencia como la innovación. Esta teoría tiene en cuenta el riesgo de que un derecho de propiedad intelectual sea tan exitoso que termine por generar un monopolio y, con ello, impedir la competencia en un mercado determinado. Ahora bien, esta situación no es una consecuencia del derecho de propiedad intelectual como tal, sino del mercado en cuestión, ya que la propiedad intelectual se limita a proteger un derecho de exclusiva y no una posición dominante.

Esta teoría de la complementariedad está claramente establecida en las Directrices para la aplicación del art. 81 a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología⁷ y, en términos muy similares, en las Directrices de Estados Unidos de 1995 para las licencias de propiedad intelectual⁸.

⁴ *Re Indep. Serv. Org. Antitrust Litigation* *csu*, 203 D.3d 1322 (Fed. Cir. 2000). En 1956 Xerox había adquirido la titularidad de varias patentes de fotocopiadoras y, años más tarde, se había consolidado con empresa dominante en ese sector. SCM pretendía comercializar dichas fotocopiadoras, para lo cual solicitó una licencia a Xerox, a lo que ésta se negó. Por tanto, la cuestión litigiosa se centraba en determinar si la negativa por parte de Xerox a que SCM comercializara sus fotocopiadoras constituía una infracción de la *Sherman Act*. El Segundo Circuito rechazó la tesis de que la negativa unilateral a conceder licencias por parte de un monopolista fuera *per se* contraria a la *Sherman Act*. A juicio del Tribunal, se hacía precisa la concurrencia de los elementos necesarios para la aplicación de la doctrina de las *essential facilities*. El Tribunal consideró que la negativa a conceder licencias forma parte de las facultades de todo titular de la patente y que no existe justificación para obligarle a conceder licencias a sus competidores sólo por el mero hecho de haberse convertido en monopolista. Asimismo, el Tribunal consideró que la adquisición de patentes por parte de Xerox no constituía una infracción *antitrust*. En palabras del Tribunal: «se socavaría el propio sistema de patentes si éste estuviera sometido a la posible amenaza de responsabilidad *antitrust* al vincular un mercado relevante (que no existía en el momento de adquirir la patente) y lo que es incluso más desconcertante, a un momento anterior a la comercialización del producto».

⁵ El Tribunal consideró que esta regla de la inmunidad de la propiedad intelectual frente al Derecho de patentes está sujeta a ciertas excepciones que se aplican cuando: i) la obtención de la patente ha sido consecuencia de un fraude ante la oficina de patentes; ii) la negativa a conceder licencias carece por completo de fundamento y tiene la intención de interferir directamente con las relaciones comerciales de un competidor; iii) la negativa forma parte de una estrategia de *tying*. En cualquiera de estos tres supuestos, desaparece la inmunidad de la propiedad intelectual frente al Derecho de la competencia y la conducta será considerada contraria a la *Ley Sherman*.

⁶ J. DREXL, «*IMS Health and Trinko: antitrust placebo for consumers instead of sound economics in refusal-to-deal cases*», *IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law)*, vol. 35, núm. 7-2004, 788, con ulteriores citas.

⁷ Directrices relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02) C 101/2, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 27 de abril de 2004. La

(Nota número 8 en página siguiente)

En nuestra opinión, ninguno de los planteamientos citados tiene en cuenta la diferente naturaleza que pueden revestir estos derechos y, por tanto, el hecho de que tanto sus posibles efectos beneficiosos como obstaculizadores de la libertad empresarial han de enmarcarse en el contexto de la modalidad concreta de que se trate. En efecto, los derechos de propiedad intelectual revisten diferentes modalidades, protegen intereses distintos y, por ello, la relación que se entabla entre ellos y la libre competencia varía también en función de ese mismo interés protegido. En aras de la simplificación, en este trabajo abordaremos únicamente las modalidades más frecuentes de propiedad intelectual: las marcas, el diseño industrial, las patentes y las obras protegidas por el derecho de autor⁹.

A. AUSENCIA DE CONFLICTO EN EL DERECHO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

El derecho de marcas contribuye a diferenciar unas prestaciones de otras, guiando al consumidor en su elección y creando un elemento visible capaz de condensar la reputación de un producto. En este sentido, puede afirmarse que, desde el punto de vista de la competencia, las marcas no pueden concebirse fuera de este sistema de libre competencia. Su relación con el derecho *antitrust* no plantea, en principio, grandes problemas, ya que la regulación actual ofrece un marco óptimo para la resolución que los conflictos que pudieran surgir¹⁰.

Por lo que respecta al diseño industrial, las normas que lo protegen están destinadas a proteger la creatividad en los productos industriales. Estas normas, unificadas en la Unión Europea, son muy recientes y sus redactores han tenido especial cuidado a la hora de evitar conflictos con la libre competencia. Estas cautelas quedan de manifiesto, por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la Directiva de Protección jurídica del Diseño

Comunicación de la Comisión Europea señala que ambos cuerpos legales convergen en la consecución del bienestar y de asignación eficiente de los recursos.

⁸ El párrafo 10 de estas directrices señala lo siguiente: «El Derecho de la Competencia y el Derecho de propiedad intelectual persiguen los mismos objetivos de promover la innovación y de mejorar el bienestar de los consumidores». <http://www.usdoj.gov/atr/public/ipguide.htm#t1>.

⁹ Omitiremos el análisis de otras modalidades que también han de considerarse propiedad intelectual en sentido amplio, a saber: las denominaciones de origen, las topografías de los productos semiconductores, los derechos de obtención vegetal, los modelos de utilidad y los nombres comerciales, todas ellas son modalidades reconocidas legalmente en España y en los sistemas próximos al nuestro. Ello no implica que las conclusiones de este trabajo no sean aplicables *mutatis mutandis* a estas otras modalidades.

¹⁰ En ocasiones, una marca registrada puede llegar a convertirse en genérica, y esto ocurre cuando la evolución del lenguaje acaba convirtiendo lo que era una marca en la denominación usual para cierto producto. En estos casos, cuando la marca se «vulgariza» existe una necesidad objetiva para los competidores de acceder al uso del término en cuestión, uso que teóricamente podría ser paralizado por el titular de la marca. En estos casos, no se plantea un conflicto *antitrust*, ya que el Derecho contempla mecanismos específicos para garantizar a los competidores el libre uso de esa marca. Este mecanismo es el ejercicio de una acción de caducidad ante los Tribunales de Justicia (cfr. Ley 17/2001 de Marcas).

Industrial¹¹ 98/71 CE, cuyo punto 18 contiene toda una declaración de intenciones al establecer que «las disposiciones de la presente Directiva no constituyen un obstáculo a la aplicación de las normas sobre competencia». El espíritu conciliador que preside esta Directiva también se refleja en el contenido concreto de sus artículos. Sin entrar en demasiados detalles, los redactores de la Directiva han tenido especial precaución en promover la interoperabilidad y de los productos protegidos, evitando que un derecho sobre un diseño sirva para crear mercados cautivos. Estas cautelas también se ponen de manifiesto en ciertas exclusiones a la protección, por ejemplo, en la exclusión relativa a las interconexiones y a los diseños meramente técnicos.

Asimismo, la Directiva de diseño ha liberalizado el mercado europeo de recambios, lo cual afecta de modo muy directo a los recambios automovilísticos. La Directiva no permite que el titular de un diseño pueda utilizar su derecho para crear posiciones de dominio y permite a los fabricantes independientes de recambios operar en estos mercados remunerando adecuadamente al titular del derecho¹².

Así, podemos concluir que la protección del diseño no plantea grandes problemas desde el punto de vista de la libre competencia y que, al igual que el sistema de marcas, las normas que protegen el diseño prevén las necesarias cautelas para evitar que surjan conflictos que requieran intervención de las autoridades de competencia. El espíritu conciliador que preside esta nueva regulación también ha impregnado la casuística que tendremos ocasión de exponer en este trabajo.

¹¹ Cfr. Directiva 98/71 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

¹² En el momento de redactar este artículo, la Directiva 98/71/CE prevé un régimen transitorio que está siendo revisado con vistas a que se convierta en definitivo. Las dificultades de consenso han sido la consecuencia de la tensión entre dos intereses en conflicto, ya que la cláusula de reparación está, desde sus orígenes mismos, proyectada para regular la competencia en el sector de los repuestos automovilísticos. En el seno del Consejo, intensas desavenencias imposibilitaron el acuerdo. Estas diferencias estaban motivadas por dos factores: de una parte, las disparidades las legislaciones de los miembros de la Unión Europea que dieron lugar a un debate polarizado en el que Alemania y Francia se mostraban contrarios a la liberalización y el Reino Unido, favorable. Por otra parte, el segundo factor que propició la ruptura fueron las presiones de dos grupos: de un lado, el de los fabricantes de automóviles que, como es lógico, pretendían una protección plena de las piezas de recambio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes independientes de recambios y las compañías aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la protección. La solución final consistió en suprimir la cláusula de reparación y sustituirla por una disposición transitoria en el art. 14 que aplazó el debate hasta octubre del 2004. En esta fecha, se presentó una propuesta de modificación de la Directiva 98/71/CE a través del documento COM(2004) 582 final, que en el momento de redactar este artículo se encuentra en fase de revisión. Para una exposición detallada sobre la problemática de las piezas de recambio *vid.*, en contra de la liberalización: F. K. BEIER, «Protection for Spare Parts in the proposals for a European Design Law»; IIC 06/1994, p. 849. Una posición favorable a la cláusula de reparación puede encontrarse en C. LENCE, «La Propuesta de Directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 18, 1997, pp. 1013-1022.

B. POSIBILIDAD DE CONFLICTO EN EL DERECHO DE PATENTES Y DERECHO DE AUTOR

En este segundo apartado englobamos las dos modalidades donde existe el mayor riesgo de abuso y donde la experiencia demuestra que se producen las situaciones de abuso con mayor frecuencia: las patentes y obras protegidas por el derecho de autor.

a) *Patentes*

Las patentes protegen obras de naturaleza técnica, circunstancia que, por sí misma, las hace más vulnerables al derecho de la competencia. Así, la naturaleza técnica de las invenciones imprime a las invenciones patentables una mayor «indispensabilidad» y, por tanto, una mayor necesidad de acceso a la misma por parte de los terceros competidores. Esta «indispensabilidad» es lo que justifica ciertos rasgos del derecho de patentes comunes a todas las jurisdicciones: su carácter limitado en el tiempo (veinte años improrrogables), la exigencia de uso obligatorio y el posible sometimiento al sistema de licencias obligatorias. En definitiva, los sistemas de patentes pretenden proporcionar incentivos suficientes para la innovación a la vez que salvaguardar una serie de cautelas que impidan un ejercicio abusivo de estos derechos, cuestión sobre la que incidiremos más adelante.

El derecho de patentes constituye el paradigma de conflicto potencial entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: cuanto más innovadora sea una invención, más beneficios aporta ese salto tecnológico a la sociedad y, por tanto, más justificada está la concesión de una patente. Pero también esa misma repercusión positiva incide directamente en las oportunidades de los competidores, los cuales, en situaciones extremas, al verse privados del acceso a la tecnología patentada, también podían verse desplazados en sus oportunidades de competir.

b) *Derechos de autor*

En lo que se refiere al derecho de autor, la cuestión es aparentemente pacífica: los derechos de autor surgieron en la Europa del siglo XVIII para proteger las obras de naturaleza artística, literaria o científica. El Derecho de autor nace así con un marcado carácter «personalista», ya que su objeto son las creaciones del espíritu, expresión de la individualidad humana.

Ahora bien, este marcado carácter humanista del derecho de autor no debería conducirnos a la conclusión de que su indispensabilidad es menor que la de las creaciones de naturaleza técnica. Antes al contrario, en los últimos años el derecho de autor ha experimentado un proceso de «ensanchamiento», ampliando su objeto para dar cabida a creaciones que no pueden

considerarse estrictamente obras del espíritu. Nos referimos a los programas de ordenador y, en algunos países, a las bases de datos. Este proceso de apertura, muy criticado por algunos¹³, es el resultado del progreso técnico que ha dado lugar a la aparición de nuevas creaciones que han reclamado un lugar propio en la propiedad intelectual. Sin embargo, las tradicionales categorías de propiedad intelectual (más en consonancia con la realidad del siglo XIX que con la del XXI) no estaban del todo preparadas para acoger a los «nuevos entrantes» ya que, en ocasiones, proporcionan una protección que va mucho más lejos de la que reclama el interés público. Una protección que, por ejemplo, resultaba apta para una novela, pero que para un programa de ordenador creado y comercializado por una empresa en posición dominante resulta, a todas luces, excesivo.

El derecho de autor no es del todo apto para proteger creaciones de carácter técnico ya que tiene dos importantes defectos: el primero, que, a diferencia del derecho de patentes, carece de mecanismos para corregir situaciones de abuso (por ejemplo, un sistema de licencias obligatorias), y el segundo y más importante, que para acceder a la protección, no siempre se juzga el mérito de la obra. Y es precisamente por estos motivos por los que las autoridades de defensa de la competencia pueden intervenir para corregir estos excesos, como ya hace años que interviene la Comisión Europea. El caso *IMS*, al que nos referiremos a lo largo de este trabajo, constituye buena muestra de la afirmación anterior.

C. PROPIEDAD INTELECTUAL Y POSICIÓN DE DOMINIO

Una de las cuestiones más controvertidas que plantea la relación entre los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia es la de si los derechos de propiedad intelectual confieren monopolios; es decir, si a efectos del derecho de la competencia debe identificarse el objeto que abarca un derecho de propiedad intelectual con un mercado relevante.

En general, parece existir un consenso bastante amplio en el sentido de afirmar que, como norma general, la propiedad intelectual y la posición de dominio no deben equipararse¹⁴. Ahora bien, esto no significa que sí pueda realizarse esta asimilación en ciertos casos. Por tanto, la respuesta que habrá de darse a esta pregunta deberá tener en cuenta las particularidades del mercado en cuestión. No puede recibir el mismo trato una patente que protege el único medicamento capaz de curar una enfermedad que un dise-

¹³ Vid. G. GHIDINI, *Aspectos actuales del Derecho Industrial: Propiedad Intelectual y Competencia*, Comares, Granada, 2002.

¹⁴ El Comité de Competencia de la OECD celebró en 1997 una sesión sobre la relación entre el Derecho de la Competencia y la propiedad intelectual. Entre sus conclusiones figura la de que, «a efectos de la política de competencia, los derechos de propiedad intelectual no deben ser equiparados al poder de mercado». Las conclusiones de este Comité se recogen en el Informe anual de la OECD de 1998.

ño que protege uno de los múltiples dibujos posibles para evitar el deslizamiento de un neumático. En el primero de los ejemplos, sí podría identificarse el mercado relevante de producto con el objeto protegido por una patente, mientras que el segundo caso no podría hacerse tal asimilación.

Por tanto, la pregunta de si un derecho de propiedad intelectual confiere *per se* una posición dominante no puede responderse sin tener en cuenta las circunstancias del mercado ni las de sus competidores. El objeto protegido por el derecho de propiedad intelectual en cuestión será, pues, determinante para responder a esta pregunta.

3. LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DESDE UNA PERSPECTIVA ANTITRUST

Algunas modalidades de propiedad intelectual conocen la figura de las licencias obligatorias. Esta figura implica que el Estado se reserva, en ciertos casos, la posibilidad de permitir que su objeto pueda ser explotado, previa compensación, por los competidores del titular del derecho.

A. JUSTIFICACIÓN: LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN DE ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE

Esta figura encuentra su justificación en la necesidad de dejar al Estado un cierto margen de maniobra para corregir los riesgos que podrían derivarse de una posición absoluta del titular de un derecho de propiedad intelectual. Esta posición absoluta podría llevar aparejado el riesgo de abusos por parte del titular del derecho, abusos que, generalmente, tienen por objeto una restricción de la producción que podría conducir, en situaciones extremas, al desabastecimiento de un determinado mercado.

En cierto modo, detrás de la figura de las licencias obligatorias subyace la noción del sistema de patentes como resultado de un equilibrio entre lo que el inventor recibe y lo que aporta a la sociedad. El inventor recibe temporalmente un monopolio pero, a cambio, se compromete a divulgar su invención y a explotar el objeto de la misma de forma suficiente para abastecer las necesidades del mercado nacional. Sólo en este contexto se comprende la figura de las licencias obligatorias.

Si la concesión de una patente se justifica por la existencia de unos beneficios recíprocos para la sociedad y el inventor tiene sentido de que, en el momento en que la patente deje de producir estos efectos beneficiosos, el «contrato» deje de tener causa y, por tanto, se cambien las condiciones de juego.

La relación que existe entre las licencias obligatorias y la prevención de abusos de posición dominante es muy clara. Así, por ejemplo, la Directiva

comunitaria 6/96 de protección jurídica de las bases de datos¹⁵ prevé, en su art. 16, un sistema de vigilancia por el cual cada tres años se estudiará la aplicación de la misma y, «concretamente, si dicha aplicación ha dado lugar a abusos de posición dominante o a otras violaciones de la libre competencia que justificasen medidas adecuadas, en particular el establecimiento de un régimen de licencias no voluntarias». El precepto transcrito constituye una clara evidencia del papel preventivo que las licencias obligatorias desempeñan en los abusos de posición dominante en el caso de los derechos de propiedad intelectual.

Las licencias obligatorias están comúnmente admitidas en prácticamente todos los sistemas de nuestro entorno y también en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio que incluye, en su anexo 1-C, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio¹⁶. Este Anexo constituye un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relativas a la existencia, alcance, ejercicio y protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio así como el comercio de mercancías falsificadas. El art. 8 de este Anexo reconoce expresamente la libertad de todos los Estados miembros para dictar las medidas que estimen apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual¹⁷. Este artículo se completa con la Declaración LXXVIII sobre el acuerdo Trips y la salud pública, cuyo apartado 5 (b) reconoce que los Estados miembros tienen libertad para conceder licencias obligatorias y para determinar los motivos por los que tales licencias han de ser concedidas.

Así las cosas, los Estados disponen de libertad para establecer las situaciones en las que un derecho de propiedad intelectual puede someterse al régimen de licencias obligatorias. Tomando como referencia el Derecho español de patentes, la posibilidad de conceder una licencia obligatoria está expresamente reconocida en el art. 86 de la Ley de Patentes 11/1986¹⁸, que recoge una lista de motivos por los que procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una patente. Estos motivos son: falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, necesidad de la exportación, depen-

¹⁵ Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

¹⁶ Sobre este tema, *vid.* J. A. GÓMEZ SEGADE, «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual», *Actas de Derecho Industrial*, 1995, pp. 34 ss.

¹⁷ Reproducimos a continuación el tenor literal del art. 8: «1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».

¹⁸ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (BOE 26-3-1986, núm. 73).

dencia entre las patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal y existencia de motivos de interés público. En los casos de falta de explotación, la competencia para conceder una licencia obligatoria corresponde a la Oficina de Patentes y en el caso de insuficiencia de exportación al Consejo de Ministros, mediante Real Decreto.

Asimismo, la posibilidad de consituir tales licencias por parte de la autoridad de competencia está expresamente reconocida en la nueva Ley de Defensa de la Competencia que, en el momento de redactar este artículo, está en fase de tramitación. El art. 53 del Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, en su párrafo segundo, contempla la posibilidad de que las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia puedan contener: «b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento». Las licencias obligatorias, por tanto, han de enmarcarse en este contexto.

Dejando de lado los casos verdaderamente excepcionales en los que la Ley permite la constitución de una licencia obligatoria (seguridad nacional, salud pública, etc.) la misma noción de licencia obligatoria está estrechamente ligada a la obligación de explotar el objeto de la patente que pesa sobre el titular de la misma. La propia ubicación sistemática del art. 86 de la Ley de Patentes, que regula la figura de las licencias obligatorias, en el mismo título IX que la obligación de explotar, es ya toda una declaración de intenciones. Esta obligación de explotar no se comprendería si no fuera por la naturaleza de la patente como concesión de una parcela de dominio público. La misma filosofía que subyace a la obligación de explotar una frecuencia de televisión o una línea de ferrocarril, ha impregnado también el derecho de patentes.

B. AUSENCIA DE UN SISTEMA DE LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL DERECHO DE AUTOR: ALGUNAS CONSECUENCIAS DE ESTA AUSENCIA

Pese a los indudables beneficios de la figura de las licencias obligatorias en el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho de autor es completamente ajeno a esta figura. Esta carencia sólo se explica por la propia evolución histórica del derecho de autor. Como hemos apuntado anteriormente, el derecho de autor ya hace tiempo que dejó de proteger expresiones de la creatividad humana para dar cabida a otro tipo de creaciones de marcado contenido técnico, como el software o las bases de datos. Pero, lamentablemente, este abandono del carácter «personalista» del derecho de autor no ha ido acompañado de otras modificaciones legales tendentes a incluir, de modo expreso, la figura de las licencias obligatorias.

Por ello, el sistema actual de derecho de autor deja impunes situaciones de desabastecimiento o de restricción de la producción o de abuso, situaciones para las que la Ley sí prevé una posibilidad de intervención.

a) *Estados Unidos*

La falta de un sistema de licencias obligatorias en el derecho de autor no es un problema que afecte exclusivamente a la Unión Europea. En los Estados Unidos se planteó esta cuestión en la sentencia del Primer Circuito Federal de 1994¹⁹ que resolvió el litigio entre Data General y Grumman (caso *Grumman*). *Data Gen. Corp v. Grumman Sys. Support Corp* se dedicaban a los servicios postventa en los ordenadores fabricados por Data General. Data General era propietaria de los derechos sobre un software especial utilizado en las reparaciones de los ordenadores fabricados por Data General. Data licenciaba este software a Grumman y a otros reparadores. Tras varios años operando con este sistema, Data decidió interrumpir sus licencias de software a Grumman, por lo que esta empresa se vio obligada a dejar de prestar sus servicios. Grumman demandó a Data General ante el Tribunal de Distrito alegando que la conducta de Data General constituía una violación del art. 2 de la *Sherman Act*. El Tribunal de Distrito pronunció en primera instancia un fallo favorable a la pretensión de la demandada, posición que fue confirmada por el Tribunal del Primer Circuito. Lo interesante de esta sentencia no es tanto el contenido concreto del fallo, sino el razonamiento jurídico subyacente tanto de la decisión del Tribunal de Distrito, como del Tribunal del Primer Circuito.

El Tribunal de Distrito pronunció en primera instancia una resolución favorable a los intereses de Data, sentencia que fue recurrida por Grumman, quien, en sus alegaciones ante el Primer Circuito, afirmó que «una negativa unilateral a conceder una licencia de propiedad intelectual nunca puede constituir un abuso de exclusión». El Primer Circuito discrepó de esta afirmación. De acuerdo con la tesis del Tribunal, cuando el Congreso adoptó la Ley de Derecho de Autor, no era su intención dejar sin efecto la *Sherman Act*, sino la de «crear un sistema de incentivos capaz de promover a largo plazo el bienestar de los consumidores mediante el estímulo a las inversiones en la creación de obras artísticas y funcionales»²⁰. Sin embargo, para el Tribunal, el Congreso no había dado ninguna indicación acerca de cómo habrían de conciliarse ambas políticas, al contrario que en la legislación sobre patentes, en la que, mediante la figura de las licencias obligatorias, se proporcionaban pautas acerca de cómo habrían de conciliarse ambas políticas. A la espera de una modificación semejante en materia de derecho de autor, la única interpretación posible de la voluntad del legislador era la siguiente: los actos realizados por el titular de un derecho de autor se benefician únicamente de una presunción de legalidad rebatible sólo en circunstancias tasadas. Corresponde a quien alega el ilícito *antitrust* el tener que demostrarlo, lo cual no había sido suficientemente demostrado por Grumman. Por ello, el Tribunal desestimó el recurso.

¹⁹ *Grumman* 36, F.3d 1147 (1st Circuit 1994), Sentencia del Primer Circuito Federal.

²⁰ Traducción de la autora.

En consecuencia, la falta de previsión expresa de un sistema de licencias obligatorias en el derecho de autor de Estados Unidos ha dado pie a los Tribunales de Justicia a no analizar la ilicitud *antitrust* de un comportamiento que, en el caso de haber tenido por objeto una patente, sí hubiera sido objeto de escrutinio. La interpretación literal de los Tribunales norteamericanos en el caso *Grumman* no es, en nuestra opinión, del todo acertada. Hubiera sido preferible una interpretación más ligada al espíritu de las normas que a su literalidad. Esta posición «excesivamente legalista» es bien distinta en la Unión Europea, como veremos a continuación.

b) *Unión Europea*

El panorama descrito en el apartado anterior es muy distinto al de la Unión Europea, donde la ausencia de un sistema de licencias obligatorias en materia de derecho de autor no ha sido obstáculo para la intervención de las autoridades de competencia. Así lo reflejan los casos, *Magill*, *IMS* y *Microsoft*. Estos tres casos tienen en común el hecho de afectar a contenidos protegidos por el derecho de autor. Estos contenidos eran un listado de programas de televisión, una estructura de segmentos para bases de datos y un programa de ordenador, respectivamente. En los tres casos es notorio que se trata de obras carentes de nulo valor artístico y es su carácter predominantemente técnico lo que, a nuestro juicio, ha justificado la intervención y la consiguiente necesidad de imponer licencias obligatorias.

La intervención, en el caso de que los abusos tengan por objeto un derecho de autor, es, a nuestro juicio, una buena manera de corregir la evolución «hiperproteccionista» del derecho de autor que no puede ensanchar sus categorías para dar cabida a creaciones de carácter técnico sin que haya algún tipo de consecuencias. Por ello, y pese a que las licencias obligatorias no estaban previstas en el derecho de autor, las autoridades comunitarias, obviando esta ausencia, han preferido una interpretación de la norma más acorde con su espíritu que con su literalidad concreta²¹.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROCLIVES AL ABUSO: INDISPENSABILIDAD E INTEROPERABILIDAD

En el apartado anterior hemos comenzado a delimitar las situaciones en las que es más probable que los derechos de propiedad intelectual se vean sometidos al escrutinio del derecho de la competencia. En este apartado trataremos de completar la definición de estas mismas situaciones por objeto, es decir, atendiendo a las características del producto sobre el que recae el

²¹ Esta opinión también la comparten otros autores. Vid, por ejemplo: W. CORNISH y D. LLEWEYN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 2003, p. 755.

derecho de propiedad intelectual. Dicho producto, como ya hemos adelantado, ha de ser analizado en su entorno competitivo, esto es, teniendo en cuenta la presencia de sustitutivos en el mercado en cuestión. Se impone, por tanto, un análisis propio del derecho de la competencia.

Las situaciones han de identificarse caso por caso. Ahora bien, existen dos clases de situaciones en las que el derecho de la competencia no permite al titular de un derecho de propiedad intelectual negarse a conceder licencias a sus competidores. Estas situaciones se dan en los casos en que el activo sea indispensable para competir en el mercado en cuestión y, en íntima conexión con el supuesto anterior, en los casos en que el acceso al producto sea necesario para permitir la interoperabilidad con otro producto.

A. INDISPENSABILIDAD

En este trabajo no utilizaremos el término «indispensabilidad» para referirnos a las situaciones en que los competidores tienen necesidad objetiva de utilizar el derecho de propiedad intelectual. Desde el punto de vista del derecho de la competencia, la posibilidad de utilizar este activo es imprescindible para que exista competencia en un mercado determinado.

La noción de indispensable aparece muy vinculada a la de «activos esenciales», doctrina propia del Derecho norteamericano. La doctrina de los «activos esenciales» ha sido objeto de un desarrollo relativamente amplio en las resoluciones de Tribunal de Defensa de la Competencia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En el derecho de la competencia, un activo esencial es algo que debe estar a disposición de todos los competidores, pues esta disponibilidad es imprescindible para que exista competencia en el mercado en cuestión. Sobre esta base, la jurisprudencia comunitaria ha obligado en ocasiones a un titular de un derecho de propiedad intelectual a conceder licencias a sus competidores en los casos en que tal licencia sea indispensable para competir en el mercado en cuestión.

En la Sentencia de 6 de abril de 1995 que resolvió el caso *Magill*²², el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que una empresa de radiodifusión televisiva de Irlanda había explotado de manera abusiva su posición dominante, al utilizar sus derechos de autor para negar a terceros la publicación de unas listas de programación televisiva. En este caso, estas listas de programación televisiva estaban protegidas por el dere-

²² Para un análisis en profundidad de esta sentencia, *vid.* F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, «Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea: Comentario al caso *Magill tv Guide* [Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas]» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, t. 16, 1994, pp. 331-344.

cho de autor, por lo que, técnicamente, su titular estaba facultado para decidir si autorizaba o denegaba su publicación a terceros. A pesar de ello, la negativa a ceder la publicación de estos listados a terceros fue considerada por el TJCE un abuso de posición dominante, ya que el acceso a estos listados era esencial para poder competir en el mercado de guías de televisión. Esta sentencia fue muy criticada en su momento ante la amenaza de que una «generalización de sus principios dejase al derecho de autor sin contenido»²³. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado la sensatez de los planteamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: el caso *Magill* fue una oportunidad bien aprovechada para poner freno a una hipertrofia del derecho de autor a la que ya nos hemos referido reiteradamente a lo largo de este trabajo.

Las autoridades comunitarias volvieron a plantearse qué habrían de entender por indispensabilidad en el caso *Bronner* de 1998²⁴. El caso *Bronner* no es estrictamente un caso de propiedad intelectual, sino de distribución comercial. Bronner era una editorial que publicaba un periódico y pretendía tener acceso al único sistema de distribución a domicilio de su competidora Mediaprint. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constató que Mediaprint ostentaba posición dominante en el mercado de distribución de prensa y que Bronner no podía distribuir sus productos en ese mercado debido a la negativa de Mediaprint. Para analizar si la conducta de Mediaprint era abusiva, el TJCE utilizó el mismo test que, años atrás, había empleado en el caso *Magill*, lo cual implicaba, en primer término, analizar el grado de indispensabilidad para Bronner del sistema de distribución de Mediaprint. A juicio del TJCE, para afirmar la condición de indispensabilidad era precisa la presencia de obstáculos legales, técnicos o económicos que hicieran imposible que Bronner pudiera distribuir sus publicaciones sin la ayuda de Mediaprint. Bronner alegó que la puesta en marcha de un sistema propio de distribución no era económicamente viable dada la reducida tirada de su publicación, a lo que el TJCE respondió que ese argumento no era suficiente. Bronner siempre podría crear su propio sistema de distribución en cooperación con otras pequeñas publicaciones y, por tanto, consideró que el sistema de distribución no era indispensable.

De la lectura de la sentencia del caso *Bronner* se desprende que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adopta una posición estricta a la hora de apreciar la condición de indispensabilidad. No obstante, el «test *Bronner*» favorece que la negativa a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual sea considerada abusiva, dado que, en sí mismos, constituyen «obstáculos legales».

Seis años más tarde, en 2004, el TJCE tuvo ocasión de seguir perfilando su noción de indispensabilidad en el caso *IMS*²⁵. Los hechos fueron los

²³ Vid. HERNÁNDEZ, *loc. cit.*

²⁴ *Oscar Bronner v. Mediaprint*, Asunto C-7/97, ECR 1998 I-7791.

²⁵ Para un comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, *vid.* B. CONDE GALLEGOS, «La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una

siguientes: la empresa IMS comercializaba datos sobre venta de medicamentos a las compañías farmacéuticas. Estos datos estaban desagregados geográficamente mediante una estructura de 1.860 segmentos que correspondían a una partición realizada conjuntamente con sus clientes. Conforme al Derecho alemán, esta estructura de segmentos podía beneficiarse de un derecho de propiedad intelectual. Su competidora, NDC, intentó en principio crear una estructura alternativa a la de IMS, con nulo éxito comercial, ya que el mercado demandaba únicamente la estructura de IMS. Finalmente, optó por utilizar la misma estructura de segmentos que IMS, por lo que ésta la demandó ante el Tribunal de Frankfurt alegando infracción de su derecho. NDC intentó negociar con IMS la obtención de una licencia, a lo que ésta se negó, por lo que IMS presentó una denuncia contra IMS ante la Comisión Europea por infracción del art. 82 del Tratado. La Comisión concedió medidas cautelares en una decisión de 2001²⁶ en la que ordenó a IMS negociar una licencia con NDC.

Paralelamente, el Tribunal de Frankfurt planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial consistente en determinar si la negativa de IMS constituía un abuso de posición dominante. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 29 de abril de 2004, consideró que la estructura de segmentos de IMS era indispensable para poder competir en este mercado. Para llegar a esta conclusión, el TJCE se apoyó en el hecho de que la elevada implicación de los usuarios en el proceso de elaboración de la estructura de segmentos había generado en éstos un grado tal de dependencia del sistema IMS que hacía inviable comercialmente otras alternativas. De hecho, el sistema del IMS se había convertido en un estándar para el mercado en el que operaban las empresas y esta estandarización *de facto* hacía inviable otras alternativas, como la que intentó ofrecer NDC, sin ningún éxito. Por tanto, el TJCE consideró que la negativa de IMS a conceder una licencia a NDC constituía un abuso de posición dominante.

En el caso IMS se plantea la cuestión del tratamiento que debe darse a un activo que, si bien no es indispensable desde el principio, deviene indispensable con el tiempo. Esta sentencia se apoya en los mismos principios que inspiran el derecho de marcas, donde una marca pierde con el paso del tiempo su carácter distintivo y se convierte en un signo genérico que los demás operadores necesitan poder utilizar con carácter meramente informativo. Como ya hemos apuntado, en estos casos²⁷ el sistema persigue el acceso a ese signo por todos los demás operadores del mercado en igualdad de condiciones. La solución consiste en propiciar el ejercicio de una acción de caducidad tras la cual el signo recae en dominio público.

licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual» [Comentario a la sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto, C-418, "IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. Kg"], en *Actas de Derecho Industrial*, 2003, pp. 465-484.

²⁶ Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001, publicada en el *Diario Oficial* (2002) L 59/18.

²⁷ *Vid. supra*, nota 10.

B. INTEROPERABILIDAD

a) *Planteamiento de la cuestión*

La cuestión de la interoperabilidad está íntimamente ligada a la de los mercados conexos. Es posible que el titular de un derecho de propiedad intelectual pueda consolidar una posición de dominio en el mercado de producto protegido por el derecho de que se trate. Pero también es relativamente frecuente que este mismo titular utilice los derechos de propiedad intelectual para obtener posiciones de dominio en mercados conexos. Generalmente se trata de mercados aguas abajo en los que, para poder operar, los derechos de propiedad intelectual se convierten en activos esenciales. Incluso es posible que el titular de un derecho de propiedad intelectual no tenga posición de dominio en el mercado del producto protegido, pero la obtenga en un mercado conexo precisamente como consecuencia de ese derecho de propiedad intelectual.

Por ejemplo, en el caso de los repuestos para coches, aunque una empresa no tenga posición de dominio en el mercado de los coches, puede que sí la tenga en el mercado de piezas de recambio, donde es probable que las posibilidades de elección sean más limitadas. La política que se adopte sobre si se protegen o no estos activos es una cuestión de vital trascendencia para las oportunidades de competir de los demás operadores del mercado y también para los consumidores. Volviendo al ejemplo anterior, si el sistema de propiedad intelectual permitiese la protección plena de las piezas de recambio, no sólo se estaría propiciando la creación de mercados cautivos, sino que, además, se disminuiría la transparencia en precios, lo cual perjudica claramente al consumidor²⁸.

Existen datos empíricos que avalan esta afirmación: en el mercado europeo de los repuestos automovilísticos hay países cuyas legislaciones permiten la protección de las piezas de recambio, mientras que otros han optado por liberalizar estos mercados. Pues bien, el análisis de una muestra de precios de once piezas de recambio de veinte modelos de automóviles en diez países²⁹ demuestra que los precios de diez de estas piezas son

²⁸ En el ámbito de la Unión Europea la situación competitiva en el sector del automóvil presenta unas particularidades importantes que complican aún más esta cuestión. Durante años, los fabricantes de automóviles toleraron e incluso favorecieron la existencia de fabricantes independientes de repuestos. La crisis del petróleo de los años setenta trajo consigo una reestructuración de todo el sector que también habría de afectar a esta industria. A partir de comienzos de los ochenta, la situación financiera de los fabricantes de vehículos de motor había empeorado bastante, dando lugar a una considerable reducción de los márgenes de beneficio, típica de un mercado saturado, que empujó a los fabricantes a maximizar los beneficios en los mercados periféricos. Por otra parte, el Reglamento (CEE) núm. 123/1985 de la Comisión prohibió a los fabricantes oponerse al suministro de los recambios originales a talleres de reparación independientes. Parecía, pues, justificado que los fabricantes intentasen buscar beneficios en los mercados satélites, para lo cual el medio más idóneo era el recurso a la propiedad industrial, pues permite dominar el mercado desde la producción.

²⁹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/71/CE (presentada por la Comisión) [SEC (2004) 1097, COM (2004) 582 final]. El ámbi-

entre un 6,4 y un 10,3 % más elevados en los países cuyas legislaciones permiten la protección de los diseños sobre piezas de recambio³⁰.

b) *La jurisprudencia comunitaria: de Volvo a Microsoft*

En el ámbito comunitario la cuestión se planteó por primera vez en el caso *Conorzio italiano y Maxicar v. Renault*³¹. Los hechos fueron los siguientes: el *Conorzio* era una asociación empresarial que incluía a varias empresas italianas (entre ellas, Maxicar) dedicadas a fabricar y comercializar piezas separadas para automóviles. Renault era titular de varios diseños industriales sobre piezas de recambio que estaban protegidas conforme a la legislación italiana. Ante la negativa por parte de Renault de conceder licencias para que estos fabricantes pudieran producir repuestos de manera independiente, el *Conorzio* y Maxicar demandaron a Renault ante los Tribunales italianos solicitando la nulidad de los mencionados diseños bajo el argumento de que las piezas de recambio carecían de valor estético autónomo. Asimismo, solicitaron que el Tribunal declarase que la negativa de Renault constituía un abuso de posición dominante. El Tribunal italiano remitió el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y le planteó la cuestión³² de si el art. 85 (actual art. 81) podría aplicarse para impedir la conducta de Renault, conducta consistente en obtener derechos de exclusiva para cada una de las piezas con el fin de eliminar totalmente la competencia de las empresas fabricantes de piezas de repuesto.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señaló que la negativa por parte de los fabricantes de automóviles a conceder licencias sobre los repuestos a los fabricantes independientes no sólo no constituía un

to geográfico del estudio alcanzó nueve Estados miembros y Noruega, de los cuales en seis países era posible la protección de dichas piezas y en cuatro no.

³⁰ La única pieza cuyo precio no es significativamente más elevado es el radiador, aunque dicha pieza nunca podría beneficiarse de la protección del diseño ya que no es una pieza externa del automóvil. Estos resultados demuestran que los fabricantes de vehículos, en cuanto titulares de los derechos, gozan de un poder considerable en el mercado en dichos Estados miembros, en detrimento de los consumidores.

³¹ *Conorzio italiano de la componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*. Sentencia de 5 de octubre de 1988. Rep., 87, 6039. Renault pidió, con carácter reconvenional, que se declarase que los modelos de piezas comercializados por Maxicar constituían usurpaciones de los modelos de Renault. El tribunal italiano estimó que la protección como diseños de las piezas separadas de la carrocería de vehículos era conforme al Derecho italiano. No obstante, estimó que el ejercicio de estos derechos podría tener consecuencias contrarias al principio de libre competencia, pues el titular del derecho ya posee un monopolio sobre el conjunto de la carrocería de vehículos.

³² En realidad, el Tribunal italiano planteó al TJCE dos cuestiones, otra de las cuales tenía que ver con la aplicación del principio del agotamiento del derecho, si bien este tema es ajeno al espíritu de este trabajo. La primera cuestión era si, conforme a la interpretación de los arts. 30 a 36, puede invocarse un derecho de diseño sobre las piezas separadas de la carrocería de un automóvil para impedir la fabricación, la venta y la exportación de las mismas, cuando el automóvil ya ha sido comercializado. Es decir, si la puesta en el mercado del coche agota los derechos de exclusiva que puedan existir sobre las partes de la carrocería.

abuso de posición dominante sino que dicha negativa es una de las facultades esenciales del titular de un derecho de propiedad intelectual. Lo importante de esta sentencia es que el Tribunal dio una lista de ejemplos de situaciones que sí pueden constituir abuso: «la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a talleres de reparación independientes, la fijación de precios no equitativos o la decisión de no seguir produciendo piezas para un determinado modelo cuando sigan aún circulando muchos vehículos de dicho modelo».

El TJCE mantuvo esta misma doctrina en el caso *Volvo AB v. Erik Veng Ltd*³³. Al igual que el caso anterior, el caso *Volvo* incide en la cuestión de la protección de las piezas de repuesto para automóviles. Los hechos que dieron lugar al caso fueron los siguientes: Volvo fabricaba y vendía coches y repuestos para sus propios vehículos en la mayoría de los países comunitarios, con excepción de España, Grecia y el Reino Unido, donde la venta se llevaba a cabo a través de empresas intermediarias. La empresa británica Erik Veng Ltd., comenzó a vender parachoques delanteros para el modelo Volvo 200 que importaba desde Italia y Taiwán a través de Dinamarca. Ante la demanda de violación interpuesta por Volvo, Veng cuestionó la validez de su diseño registrado y, al mismo tiempo, alegó que la conducta de Volvo, que se negaba a conceder licencias a sus competidores, era constitutiva de abuso de posición dominante, conforme al art. 86 CEE. La respuesta del Tribunal fue idéntica a la del caso *Renault*.

El problema de la interoperabilidad en relación con los derechos de propiedad intelectual volvió a plantearse algunos años más tarde en el caso *Microsoft*. La empresa Microsoft, que ostenta una posición de dominio en los sistemas operativos de software, se negó a suministrar a sus competidores (Sun Microsystems) la información necesaria para permitir la interoperabilidad con sus sistemas³⁴, lo que, a juicio de la Comisión Europea, constituía un abuso de posición dominante. En estos momentos, la decisión de la Comisión está siendo revisada tras haber interpuesto Microsoft un recurso.

c) *La jurisprudencia norteamericana: el caso Kodak*

Los tribunales norteamericanos siempre han sido muy respetuosos con las posiciones de dominio que sean consecuencia de los derechos de propiedad intelectual legítimamente adquiridos, como lo demuestra la línea jurisprudencial iniciada en el caso *Grumman*, antes citado.

Sin embargo, la actitud judicial adquiere unos tintes más severos cuando esta misma posición dominante se extiende a un mercado conexo. Así lo pone de manifiesto la sentencia del Noveno Circuito de 1997 en el caso

³³ *Volvo AB v. Erik Veng (UK) Limited*: sentencia de 5 de octubre de 1988 (1989), 4 *CMLR*, 122.

³⁴ Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004, caso COMP/C-3/37.792.

*Kodak*³⁵. La cuestión objeto de debate era si Kodak había abusado de su posición dominante en el mercado de la venta y leasing de impresoras para reforzar su monopolio en los servicios postventa. La demandante (*ITS*) era una de las empresas independientes que se dedicaba a la reparación de impresoras y fotocopiadoras. El análisis que debía realizar el Tribunal consistía en determinar si el comportamiento de Kodak constituía un abuso de posición dominante. La preocupación del Tribunal se centró en analizar la licitud *antitrust* de la conducta de un monopolista cuyo poder de mercado es consecuencia de la legítima adquisición de derechos de propiedad intelectual pero que utiliza su posición de dominio para extender su monopolio a otro mercado.

En el caso *Kodak*, el análisis consistía en determinar si es lícito que una empresa que ostenta legítimamente una posición dominante en un mercado (en este caso, el mercado de repuestos) utilice esta posición dominante para obtener una ventaja competitiva en el mercado conexo de las reparaciones. El Noveno Circuito llegó a la conclusión de que Kodak había adquirido legítimamente su posición de dominio para la venta y leasing de fotocopiadoras, pero no necesariamente para la revisión de tales productos, por lo que consideró que la negativa a conceder licencias a sus competidores en un mercado conexo constituía una infracción del art. 2 de la *Sherman Act*.

La decisión del Noveno Circuito fue confirmada por el Tribunal Supremo.

d) *El ejemplo británico: British Leyland v. Armstrong Patent*³⁶

En el Reino Unido se planteó una situación parecida en el caso *British Leyland Motor Corporation v. Armstrong Patent*. [RPC (1972) 279]. Armstrong fabricaba y suministraba a BL piezas para la fabricación de los coches, y además vendía las piezas excedentes como recambios. Junto con otros fabricantes, Armstrong reprodujo algunas de las piezas que formaban parte del equipamiento original de British Leyland (BL) mediante una técnica conocida como «ingeniería inversa». A partir de 1973, BL afirmando que sus recambios estaban protegidos por el copyright, acordó licencias con los principales fabricantes de repuestos. Armstrong se negó a concluir una de estas licencias y siguió fabricando repuestos para vehículos de BL como había hecho hasta el momento. BL, alegando una infracción del copyright, demandó a Armstrong, que fue condenado en primera instancia, condena que se mantuvo en la apelación. La Cámara de los Lores, sin embargo, revocó la condena, apreciando la existencia de una licencia tácita a favor de

³⁵ *Image Technical Services (ITS) v. Eastman Kodak*, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).

³⁶ [R.P.C. (1972) 279]. Vid. comentarios de esta sentencia en C. FELLNER, *Industrial Design Law*; Londres, 1995, p. 9. RPC, 279., W. CORNISH, *Intellectual Property*; Londres, 1996, pp. 15, 361, 450, 455, 484; BARRY-QUEST, *Design: the Modern Law and Practice*, Londres, 1987, pp. 152, 207, 210, 211.

Armstrong. Los jueces hicieron un llamamiento a la intervención del Parlamento para que éste cambiara la situación. Las afirmaciones de Lord SCARMAN y Lord TEMPLEMAN son suficientemente ilustrativas: «(...) *el Parlamento nunca pretendió que la protección dispensada por el derecho de autor a los dibujos fuera susceptible de explotación hasta el punto de impedir la reproducción de un objeto funcional representado en un dibujo*».

Poco después de la sentencia del caso BL, la Comisión Británica de Defensa de la Competencia (*U.K. Monopolies and Mergers Commission*), criticó a Ford por negarse a conceder licencias a sus competidores para la fabricación de piezas de carrocería (*must-match*). El asunto adquirió mayor relevancia ante la presión de las compañías de seguros y de las asociaciones de consumidores, que abogaban por una plena libertad competitiva en el sector.

El resultado de este proceso fue una modificación legislativa que terminó por excluir los diseños funcionales del derecho de autor. Esta solución es, a nuestro juicio, muy acertada y evita un gran número de problemas de intervención por parte de las autoridades encargadas de aplicar el derecho de la competencia. La experiencia hasta el momento pone de manifiesto que la no exclusión de las creaciones de naturaleza funcional del derecho de autor es una continua fuente de litigios.

e) *Conclusiones y recientes desarrollos en esta materia*

En materia de propiedad intelectual, el tema de la interoperabilidad no es nuevo. Al contrario, ya hace años que está resuelto, al menos en el derecho de patentes, donde todos los sistemas conocen la figura de las licencias obligatorias por dependencia. Este subtipo de licencias se otorga en el caso en el que un titular de una patente no pueda poner en práctica su invención sin utilizar una tecnología ajena. El sistema trata de impedir que el titular de una tecnología utilice su derecho de exclusiva para impedir posteriores desarrollos de esta misma tecnología. La situación de dependencia se salda otorgando licencias obligatorias cruzadas, que implican que ambos titulares podrán utilizar la tecnología ajena.

En el ámbito del diseño industrial, la problemática de los recambios también parece haberse resuelto³⁷ con un sistema de licencias obligatorias que permitirá a las empresas independientes fabricar repuestos compatibles con los originales. A la larga, este sistema beneficiará a los consumidores, ya que se pondrá fin a la protección de estas piezas, *de facto* estandarizadas y hacia las que los consumidores presentan un alto grado de dependencia.

³⁷ En el momento de redactar este trabajo, la revisión de la Directiva de diseños aún no ha concluido, si bien todo parece apuntar a que se avanzará hacia la liberalización del sector. Para una exposición de los antecedentes, *vid. supra*, nota 12.

Como en otras situaciones similares, el problema sigue sin estar resuelto en materia de derecho de autor, donde, una vez más, el sistema se ha desarrollado ajeno a estos importantes correctivos. A pesar de esta ausencia, los encargados de aplicar el derecho de la competencia se han mostrado capaces de asumir un papel regulador que ha sabido poner límites a una posición un tanto exorbitante de los derechos de propiedad intelectual.

5. ¿PUEDE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES CONSITUIR UN DESINCENTIVO A LA INNOVACIÓN?

Ya hemos señalado que el sistema de propiedad intelectual persigue esencialmente fomentar la actividad innovadora mediante un sistema de incentivos consistente en la posibilidad de explotar, de manera exclusiva, el objeto de su innovación durante un cierto periodo de tiempo. También hemos apuntado que, en los casos en que estos derechos exclusivos sean ejercitados abusivamente, las autoridades de competencia pueden intervenir para corregir este tipo de abusos y que la manera más frecuente de intervención consiste en la imposición de una licencia obligatoria. Pues bien, hay quienes han visto en esta posibilidad una amenaza al sistema de incentivos que constituye la propiedad intelectual y han afirmado que la intervención de las autoridades de competencia para prevenir abusos de propiedad intelectual podría, a largo plazo, frenar la actividad innovadora. Así, por ejemplo, para STOTHERS: «es importante que las autoridades utilicen esta herramienta con cautela, lo que equivale a utilizarla sólo en los casos en esté justificado, ya que un uso desmedido de la posibilidad de otorgar licencias obligatorias podría desincentivar, a largo plazo, la actividad innovadora»³⁸.

Este planteamiento aparece incluso recogido en el Documento de Discusión de la Comisión Europea sobre la aplicación del art. 82 y se enmarca en el análisis global que hace la Comisión sobre la negativa de suministro: el *Discussion Paper* señala que la intervención, por una parte, mejora las condiciones de competencia en el mercado aguas abajo, pero plantea el riesgo de ralentizar la actividad de inversión e innovación ya que resta incentivos a las empresas a desarrollar nuevos productos que podrán ser utilizados por *free riders*.

Esta misma línea ha sido seguida por la jurisprudencia norteamericana en el caso *Trinko*³⁹, que, para muchos, marca un hito decisivo en la juris-

³⁸ C. STOTHERS, «IMS Health and its Implications for Compulsory Licensing in Europe» [2004], *EIPR*, 467. Para este autor, la intervención de las autoridades de competencia o de los tribunales de justicia para prevenir abusos que consistan en una negativa a conceder licencias a los competidores debe estar siempre presidida por los principios recogidos en la jurisprudencia comunitaria y, en particular, en el caso IMS.

³⁹ *Verizon Communications IC v Trinko LLP*, 540 US 398 (2004), 124 S Cr. 872, 157 l Ed 2d 823.

prudencia sobre la aplicación de licencias obligatorias para casos de abuso⁴⁰. La argumentación del caso *Trinko* va incluso más allá que las reflexiones de la Comisión Europea, como se verá a continuación.

El caso *Trinko*⁴¹ no es propiamente un caso de propiedad intelectual y, sin embargo, sus principios son aplicables a los casos de propiedad intelectual. De hecho, han influido decisivamente en la jurisprudencia posterior. La cuestión litigiosa del caso *Trinko* se enmarca en el sector regulado de las telecomunicaciones. La empresa *Trinko* demandó a Verizon (operador local dominante) por negarse a facilitar a *Trinko* acceso a la red. *Trinko* alegó que esta conducta era contraria a la Ley de Telecomunicaciones de 1996 (dictada para estimular la competencia en el sector de las telecomunicaciones) y a la Ley *Sherman*.

Se reproducen a continuación textualmente ciertas reflexiones del Tribunal Supremo: «*el mero hecho de que una empresa posea poder de mercado y la circunstancia concomitante de que ésta cargue un precio monopolístico no sólo no es ilegítimo: es un elemento importante del sistema de libre comercio. La oportunidad de cargar precios monopolísticos (al menos durante un breve periodo de tiempo) es lo que atrae la "astucia empresarial" (...); induce a las empresas a correr riesgos que producen innovación y crecimiento económico. Para salvaguardar los incentivos a la innovación, la situación de monopolio no se reputará ilícita a menos que vaya acompañada de un elemento de conducta anticompetitiva*⁴². En definitiva, obligar a una empresa a compartir sus activos exige que los Tribunales establezcan un canon óptimo, labor para la que no están preparados. Además, en opinión del Tribunal, si las autoridades obligan a las empresas a entrar en negociaciones para compartir sus activos, se corre el grave riesgo de propiciar el *pecado capital del antitrust: la colusión*.

⁴⁰ D. KANTER, «IP and compulsory licensing on both sides of the Atlantic: an appropriate anti-trust remedy or a cutback on innovation?», *European Competition Law Review*, 2006, v. 27, núm. 7, p. 351-364.

⁴¹ La Ley de Telecomunicaciones de 1996, con el objetivo de desagregar los bucles locales, obligó a las empresas de cable locales a proporcionar acceso a su red a los demás competidores. En 1999, los reguladores del mercado (*New York's Public Service Comisión* y la *Federal Communications Commission*), tras comprobar que Verizon estaba incumpliendo sus obligaciones de abrir el acceso a su red a los demás operadores, impusieron a Verizon una multa de 13 millones de dólares. Esta multa fue acompañada de la orden de permitir el acceso a la red a los demás operadores y la amenaza de multas coercitivas en el caso de incumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, Verizon cumplió sus obligaciones con lo que los reguladores archivaron el expediente sancionador. Uno de los operadores (*Trinko*) exigió a Verizon responsabilidad ante los Tribunales de Justicia alegando vulneración de la *Sherman Act* y de la Ley de Telecomunicaciones. En primera instancia, el Juez de distrito desestimó la demanda de *Trinko* en una sentencia que fue revocada por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, a cuyo juicio la negativa de Verizon de proporcionar acceso a *Trinko* su red era contraria a la Ley de 1996 y podría resultar en un riesgo de monopolio tanto a la luz de la doctrina de las *essential facilities* como desde la doctrina del apalancamiento del monopolio. Sin embargo, el Segundo Circuito omitió pronunciarse acerca de la sentencia de la posible infracción *antitrust* de la conducta de Verizon y solicitó opinión al Tribunal Supremo, el cual consideró que la conducta de Verizon no era perseguible por la *Sherman Act*.

⁴² Traducción de la autora.

A pesar de lo que puede desprenderse de lo expuesto hasta ahora, esta cuestión no es, en absoluto, pacífica. Mientras que algunos, como ya hemos señalado, advierten sobre los riesgos de que la intervención de las autoridades repercuta negativamente sobre la innovación, otros, más cautos, evitan llegar a tal conclusión a falta de un estudio empírico que, de momento, el reducido número de casos impide realizar. Tal es la opinión de GENEVAZ, para quien: «hay muy poca evidencia empírica acerca de los efectos de las licencias obligatorias como posibles desincentivos para la actividad innovadora»⁴³. Por su parte, AYRES y KEMPELER afirman que la pérdida de los posibles incentivos a la actividad innovadora es insignificante comparada con el incremento de bienestar social que produce una intervención de los poderes públicos para recortar el alcance de la patente⁴⁴.

Una posición intermedia está representada por aquellos para quienes la repercusión de la intervención de las autoridades sobre la innovación es nula o insignificante, a condición de que la intervención de la autoridad se limite a los casos en que resulta evidente que se produce un abuso⁴⁵.

⁴³ S. GENEVAZ, «Against Immunity For Unilateral Refusals To Deal Intellectual Property: Why Antitrust Law Should Not Distinguish Between IP And Other Property Rights», *Berkeley Technologies Law Journal*, 19-741, Spring, 2004.

⁴⁴ P. AYRES, y P. KEMPELER, «Market Power without reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits or Uncertainty and Non-Injunctive Remedies» (1999), 97 *Mich. LRev.* 985, p. 990.

⁴⁵ F. M. SCHERER, *The Economic Effects of Compulsory Patent Licensing*, NY University 1977. «Si la incidencia estatal a través del otorgamiento de licencias obligatorias se limita a los casos en que es evidente que se produce un abuso, no parece probable de dicha intervención desincentive la actividad innovadora».

